



Derecho PUCP

ISSN: 0251-3420

revistaderechopucp@pucp.edu.pe

Pontificia Universidad Católica del Perú
Perú

PAZOS HAYASHIDA, JAVIER MIHAIL

El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica

Derecho PUCP, núm. 74, diciembre-junio, 2015, pp. 71-96

Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=533656135003>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica

The trade name and its use by the legal entity

JAVIER MIHAIL PAZOS HAYASHIDA* **

Resumen: Este artículo analiza la función del nombre comercial como signo distintivo del agente económico y su uso, teniendo en cuenta el marco regulatorio actual y los problemas generados por la confusión con el nombre de la persona jurídica, el rótulo de establecimiento o la marca de servicio. Además, se analiza el surgimiento del derecho sobre el referido signo, la acreditación del uso y los efectos de la falta del mismo.

Palabras clave: nombre comercial – nombre de la persona jurídica – rótulo de establecimiento – marca de servicio – prueba de uso

Abstract: This article analyzes the trade name function as a distinctive sign of the economic agents, and the use of it, having in consideration the problems with the confusion between legal entity name, label or business sign, and service mark. Furthermore, it discusses the origin of the exclusive right to a trade name, the proof of its use, and the effects when use of the sign ceases.

Key words: trade name – legal entity name – label or business sign – service mark – proof of use

CONTENIDO: I. NATURALMENTE, UN ARTÍCULO (JUSTIFICACIÓN Y ADVERTENCIA).– II. LA RAZÓN DE SER DEL NOMBRE COMERCIAL Y LA PROBLEMÁTICA DE SU CONCEPTUALIZACIÓN (A PROPÓSITO DEL NOMBRE SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA).– III. SOBRE EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL PARA DISTINGUIR ESTABLECIMIENTOS EN LA NORMATIVA COMUNITARIA.– IV. EL USO DE OTROS SIGNOS Y LOS NOMBRES COMERCIALES DE COBERTURA.– V. DONDE SE ANALIZAN LOS REGÍMENES DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Y LA FUNCIÓN DEL REGISTRO.– VI. SOBRE LA CUESTIÓN RELATIVA AL USO DEL NOMBRE COMERCIAL, LA FALTA DEL MISMO Y LA EXTINCIÓN DEL DERECHO.

I. NATURALMENTE, UN ARTÍCULO (JUSTIFICACIÓN Y ADVERTENCIA)

En el año 1997 incursionamos en el estudio de un signo distintivo poco analizado o cada vez menos comprendido, a pesar del crecimiento

* Para Santiago y Sofía.

** Profesor ordinario asociado del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Abogado por la PUCP. Máster en Economía y Derecho del Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Magíster en Gerencia Social por la PUCP. Doctorando en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide (España). Correo electrónico: japazos@pucp.edu.pe

exponencial de su uso¹. En dicho trabajo abordamos someramente algunas cuestiones vinculadas al nombre comercial, concretamente en relación a su marco regulatorio tanto nacional como a nivel de la Comunidad Andina (uno y otro, en la actualidad y desde hace varios años, totalmente reemplazados).

Conscientes de la importancia de la institución, muchos años después, hemos vuelto sobre la discusión y sobre lo planteado, ciertamente con un contenido y un alcance distinto, producto no solo de la sucesión normativa acaecida, sino también de la diversa jurisprudencia que se ha desarrollado sobre la materia, la cual es siempre resultado de una necesidad social: es el incremento exponencial del tráfico económico el que ha denotado, una vez más, la importancia de los signos distintivos en el mercado. Dicha importancia se manifiesta, sobre todo, en la función que cumplen los signos distintivos al promover y preservar la distinción entre los diversos agentes económicos, empresarios o no, facilitando, por su parte, la elección de los consumidores y reduciendo considerablemente los costos de transacción que esta pudiese producir².

Los signos distintivos buscan asegurar de alguna manera la lealtad de la clientela. Como indica Bercovitz, refiriéndose a todos los derechos de propiedad industrial, estos son herramientas imprescindibles para que funcione un mercado de libre competencia. Así, indica que si las patentes, por ejemplo, cumplen un rol medular en el desarrollo de la competencia en lo que concierne al ámbito de la tecnología al fomentar el desarrollo tecnológico y el progreso, los signos distintivos devienen en imprescindibles en el proceso de surgimiento y preservación de la relación entre los proveedores, distribuidores o comercializadores, y sus clientes³. Con ello, el consumidor estará en mejores condiciones para elegir entre los productos o servicios que le son ofertados por diversos actores sociales.

Con la globalización, los signos distintivos, entre ellos el nombre comercial, han trascendido el mercado interno en la medida en que los productos o servicios ahora se ofrecen en mercados internacionales y, además, porque los agentes económicos actúan como empresarios transnacionales⁴. En este sentido, las empresas distinguen lo que ofertan, tanto en el mercado interno como externo, con el mismo signo distintivo, con lo que, de hecho, se generan nuevos problemas vinculados a procesos de importación o exportación, diversidad de

1 PAZOS, Javier. Sobre el nombre comercial y su regulación en el Perú. *Gaceta Jurídica*, 44 (1997).

2 Así lo plantea, por ejemplo, PIRES, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. Austin: Kluwer Law International, 2011, pp. 14ss.

3 Véase: BERCOVITZ, Alberto. Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único. En: Alberto Bercovitz (coord.). *Marca y diseño comunitarios*. Pamplona: Aranzadi, 1996, p. 31.

4 Sobre el particular, véase: BOTANA, Manuel. *La protección de las marcas internacionales*. Madrid: Marcial Pons, 1994, pp. 11ss.

calidad, la posibilidad de múltiples orígenes empresariales, etcétera. Incluso, el propio agente económico en un mercado global podría ser reconocido con el mismo *nombre*⁵.

La existencia de mecanismos adecuados de protección de las diversas manifestaciones de la propiedad industrial garantizaría, como indica Sherwood, que se consideren realmente como una potencial herramienta de desarrollo que otorgue sustanciales beneficios para un país⁶. Empero, y precisamente, el problema muchas veces es regulatorio, sobre todo porque es frecuente remitirse a las marcas como el paradigma de los signos distintivos, haciendo que la regulación de otros signos como el nombre comercial sea poco menos que residual.

Este es el contexto en el que se presenta este trabajo, advirtiendo que el objetivo es analizar el nombre comercial y su uso a propósito del marco regulatorio vigente y, a partir de ello, entender su razón de ser. Ahora bien, ese análisis se efectúa tomando como pretexto el uso por parte de la persona jurídica, haciendo especial hincapié en el recurso a otros mecanismos utilizados por esta para identificarse o para individualizar algunos ámbitos de su actividad.

II. LA RAZÓN DE SER DEL NOMBRE COMERCIAL Y LA PROBLEMÁTICA DE SU CONCEPTUALIZACIÓN (A PROPÓSITO DEL NOMBRE SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA)

De lo que hay que partir es de que el nombre comercial es un signo distintivo que nos remite al empresario en su actividad económica y, por tanto, y en ello seguimos a Ascarelli, es un signo distintivo propio de un sujeto de derecho en un ámbito particular, esto es, en la actividad de gestión de la empresa (entendemos, en su acepción lata), pero, y finalmente, del agente económico en su condición de persona que realiza actividad empresarial. Tal situación, que, entendemos, no determina la despersonalización de la figura (contrariamente a lo que Ascarelli plantea), nos permite vincular al sujeto con una o varias nominaciones usadas en las diversas manifestaciones de su actividad económica, sin que su unidad como sujeto de derecho se vea afectada⁷. De ahí que haya que resaltar en el fondo la diferencia entre el sujeto empresario y su propia actividad empresarial. Y de ahí que haya que subrayar la identidad única del sujeto (sea en su vertiente

5 Véase, sobre la referencia, DE MIGUEL ASENCIO, Pedro. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*. Madrid: Civitas, 2000, p. 43.

6 SHERWOOD, Robert. *Propiedad intelectual y desarrollo económico*. Buenos Aires: Helianta, 1992, p. 185.

7 Véase: ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Bosch, 1970, p. 360.

estática o dinámica), en contraposición con los mecanismos que utilice para reafirmar la propia actividad, ya sea que esta sea única o plural⁸.

La idea de nombre comercial en la acepción amplia de la categoría, como refiere Saint-Gal, incluiría tanto al nombre social, al nombre comercial en sentido estricto y al rótulo de establecimiento, de modo tal que el signo, en apariencia, cumpliría a la vez una función personificadora, individualizadora y localizadora⁹. Disentimos de este planteamiento, como puede desprenderse de lo ya indicado, en tanto entendemos que el papel personificador queda reservado al nombre social, como veremos luego, y el rol individualizador remite, más bien, a la actividad económica del sujeto propiamente dicho. El carácter localizador, no vinculado necesariamente al fenómeno de la domiciliación, estaría ligado, por lo menos en parte, al rótulo de establecimiento.

Creemos que el asumir una posición lata respecto del nombre comercial puede traer consigo una distorsión en la aplicación de los mecanismos que el ordenamiento jurídico mantiene y que dependen, como es obvio, de aquello que se quiere salvaguardar. En efecto, una cosa es pretender proteger la propia condición del ser, o los atributos vinculados al mismo, y otra la protección de la actividad concreta de este, o, más aun, la propiedad que se arroge.

Quienes defienden una concepción general sobre el nombre comercial, como la que plantean Carrillo y Morales, entienden que dicha categoría tiene como función distinguir la totalidad de los negocios de un comerciante o el local donde este realiza sus actividades (en este último caso, refiriéndose a las enseñas). Pero, además de ello, autores como los citados indican que son nombres comerciales la propia firma o, incluso, la razón social que se utiliza para la realización de actividad comercial¹⁰. Lo primero lleva a equiparar el nombre comercial con el rótulo de establecimiento; lo segundo lleva a equipararlo con el nombre social.

Creemos que, si bien incluir dentro del concepto de nombre comercial al rótulo de establecimiento tiene diversas connotaciones, tanto positivas como negativas, la confusión entre el nombre comercial y el nombre social es la que puede traer mayores complicaciones. Piénsese que, bajo este planteamiento, no solo terminamos incluyendo la designación del establecimiento empresarial, sino también la designación que el o los agentes económicos asignan a la entidad, sea razón o denominación social, confundiéndose el plano de la subjetividad jurídica y sus atributos con el del derecho de propiedad industrial.

8 Sobre el tema de los atributos en cuestión, véase: DINWOODIE, Graeme & Mark JANIS. *Trademarks and Unfair Competition. Law and Policy*. Nueva York: Aspen Publishers, 2007, pp. 797ss.

9 Citado por ARACAMA, Ernesto. Esquema del nombre comercial. En: Autores varios. *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI*. Lima: Desa, 1996, pp. 201 y 202.

10 Véase: CARRILLO, Jesús y Francisco MORALES. *La propiedad industrial*. Bogotá: Temis, 1973, p. 252.

Coincidimos con Miranda Serrano en que, si bien típicamente se ha asumido la concepción de nombre comercial sin diferenciarla del nombre social, en la actualidad dicha equiparación no puede mantenerse. En el fondo, concordamos en que la forma de abordar la cuestión sobre cualquier categoría jurídica es partir de su función económica y jurídica, ya que, en consideración a ello, se plasmará un marco regulatorio particular. Y precisamente esto lleva a entender al nombre comercial específicamente como un instrumento que busca que el agente económico consiga cierto nivel de reconocimiento ante los consumidores y ante sus competidores. Por ello, se dice, termina configurándose como un instrumento colector de clientela¹¹. Así, el nombre comercial buscaría diferenciar al agente económico en un ramo o actividad puntual, siendo un medio de atracción de clientela, mientras que el nombre social nos remitiría a la subjetividad misma, a un tipo de entidad concreta (entiéndase, por ejemplo, un particular tipo societario) y, con todo ello, a una regulación específica¹².

El nombre social tendría fines individualizadores, como se desprende de lo referido por Schmidt-Szalewski y Pierre, al estar vinculado con la propia identidad del sujeto de derecho y, por ende, con su subjetividad jurídica, manifestada dependiendo, incluso, del tipo de sujeto ante el cual nos encontramos (persona jurídica con fines de lucro o sin ellos, sociedad de personas o capitales —remitiéndonos a la razón o a la denominación social, según corresponda)¹³. Por su lado, el nombre comercial identificaría al agente económico en el desarrollo de sus actividades, independientemente del tipo de entidad ante la cual nos encontramos (incluso independientemente del hecho de encontrarnos ante una persona jurídica o una persona natural)¹⁴; esto último, debido a que el nombre comercial no forma parte del derecho a la identidad del sujeto propiamente dicho, sino que, más bien, se utiliza como un medio de promoción de la actividad económica. Así, la definición precisa de nombre comercial, al igual que en el caso de los demás signos distintivos, se centra en la posibilidad de distinguir¹⁵.

Tan cierta es la escisión del contenido de las categorías en cuestión que la existencia del nombre comercial no necesariamente está sujeta a la

11 Véase: MIRANDA SERRANO, Luis María. *Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones*. Madrid: Marcial Pons, 1997, pp. 74-77. Es interesante que Carrillo y Morales terminen también reconociendo, a pesar del carácter general de su planteamiento, que el nombre comercial funciona como un canalizador de la clientela. Al respecto, véase: CARRILLO, Jesús & Francisco MORALES. Ob. cit., p. 253.

12 En este sentido se pronuncia RIVERA, Julio César. *El nombre en los derechos civil y comercial*. Buenos Aires: Astrea, 1979, p. 121.

13 Véase: SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & Jean-Luc PIERRE. *Droit de la propriété industrielle*. París: Litec, 2001, pp. 201-202. Los autores citados analizan la problemática concreta del conflicto entre las marcas y los derechos de la personalidad.

14 Véase: ASCARELLI, Tullio. Ob. cit., pp. 377-378.

15 Véase, precisamente sobre esto, RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Clara. *El carácter distintivo de las marcas*. Madrid: Reus, 2008, p. 125.

existencia de una persona jurídica y, en tal medida, no necesariamente coincidiría con la idea del nombre social. Así, es posible hablar de nombres comerciales cuyos titulares sean organizaciones de personas no inscritas o colectivos no personalizados, o también empresarios individuales.

El nombre social, entonces, vendría a ser un atributo de la persona jurídica que cumple una función «personalizadora», es decir, permite diferenciar a esta de las demás personas jurídicas existentes¹⁶. Por otro lado, establece la distinción entre la entidad y sus miembros. Así, se puede apreciar la diferencia entre los socios y la sociedad de capitales (caso en que, como indicamos, estaremos ante una denominación social) o la sociedad de personas (donde hacemos referencia a una razón social). Comparando este concepto con el de nombre comercial, podemos apreciar las claras diferencias que existen entre una y otra figura.

Así, el nombre social y el nombre comercial se diferencian en la función que cumplen. Como indican Elzaburu y Gómez Montero, con el nombre social la persona jurídica es identificada como tal, permitiéndole asumir todo tipo de derechos y obligaciones (contractuales, tributarias, etcétera)¹⁷. El nombre social es un atributo de la personalidad que coadyuva a la individualización del sujeto en su condición de centro de imputaciones jurídicas. Tal y como ocurre con el nombre civil en el caso de la persona natural¹⁸, el nombre social es un derecho de la personalidad, en este caso de la persona jurídica. Por su parte, con el nombre comercial solo se busca distinguir a un ente del mercado respecto de los demás, ente que asumirá las consecuencias tanto positivas como negativas que provienen del uso de un signo distintivo en el actuar concurrencial. El nombre comercial, entonces, vendría a ser como un «nombre de combate» a usar en el mercado, cuya finalidad es muy concreta: diferenciar al sujeto en su actividad económica. Así, la idea de nombre comercial está ligada a una titularidad particular: es un derecho de propiedad industrial. La idea de nombre social lleva consigo la propia idea de personalidad jurídica, la cual resulta un presupuesto, obviamente, para hablar de propiedad¹⁹.

16 Sobre el particular, sobre todo en relación con los mecanismos de protección, véase: SOUSI, Gerard. *Les associations*. París: Dalloz, 1985, pp. 220ss.

17 ELZABURU, Alberto & Jesús GÓMEZ MONTERO. Nombre comercial. En: Xavier O'Callaghan & otros. *Propiedad industrial. Teoría y práctica*. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Aceres, 2001, p. 235.

18 Y, en el caso del nombre civil, reafirmando su carácter de atributo de la personalidad, puede remarcarse la diferencia con el nombre comercial y, en general, con el uso que se haga de la imagen y el nombre de la persona para fines comerciales. Véase, sobre el particular, IGARTUA, Fernando. *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*. Madrid: Tecnos, 1991, pp. 76ss.

19 Sobre la concurrencia de nombre social y nombre comercial, partiendo de la diferencia de su naturaleza, véase: PÉREZ DE LA CRUZ, Antonio. *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*. Madrid: Marcial Pons, 2008, pp. 43ss.

Por su parte, la persona jurídica solo pude tener un nombre social, mientras que puede tener varios nombres comerciales de acuerdo a su conveniencia. Conforme a ello, podríamos encontrarnos ante una persona jurídica cuyo objeto social remita a diversas actividades. Así, el agente económico podría utilizar un nombre comercial único para promocionar todas sus actividades económicas independientemente del carácter de estas o del mercado al que van dirigidas. Pero también podría optar por realizar sus actividades por separado, cada una respaldada por un nombre comercial distinto. En este último caso, una sola entidad podría presentar cada actividad económica que realice bajo nombres comerciales evocativos de cada actividad en particular, distintos para cada escenario; asimismo, un empresario podría utilizar nombres comerciales diferentes dependiendo del mercado al que se está dirigiendo.

A las situaciones referidas se puede agregar el caso de los grupos empresariales y el de las entidades vinculadas a través de contratos asociativos como consorcios, asociaciones en participación o *joint ventures*. En estos casos, todas las personas jurídicas ligadas al grupo podrían presentarse al mercado utilizando un mismo nombre comercial como emblema de unidad que distinga la actividad económica del grupo de aquellas que correspondan a sus competidores o a la de otros grupos empresariales. Nótese que, en tal escenario, una persona jurídica podría compartir el uso de su propio nombre comercial (o de los nombres comerciales que utilice, en caso de que sean varios) con el nombre comercial del grupo, plasmándose otro posible escenario de pluralidad²⁰. Sumado a lo anterior, se encuentra el escenario vinculado a las franquicias y a la posibilidad que estas otorgan a un empresario de utilizar, además de su propio nombre comercial, un signo distintivo franquiciado²¹. Por otro lado, el nombre social, como es obvio, al ser un atributo de la personalidad, corresponde a una persona jurídica (o, en todo caso, puede discutirse el derecho de una organización de personas no inscrita sobre el mismo), mientras que el nombre comercial puede ser usado incluso por una persona natural²².

Sin perjuicio de lo dicho, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial contemplado en la Decisión 486, norma comunitaria vigente sobre la materia, nos remite a una concepción más bien global del signo en

20 Sobre las cuestiones contractuales y el derecho de autorizar la explotación por parte de terceros, véase: SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & Jean-Luc PIERRE. Ob. cit., pp. 234ss.

21 Véase, en torno a la franquicia y al fenómeno del merchandising, SENA, Giuseppe. *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*. Milán: Giuffrè, 2001, pp. 183ss.

22 Aunque trasciende al objeto de este trabajo, sobre ello puede verse la resolución 858-2004/TPI-INDECOPI. Hay que considerar que una persona natural puede ser titular de un nombre comercial, en tanto su actividad como empresario individual será promocionada a través del signo distintivo. Pero, al igual que ocurre con el nombre comercial, en este caso hay una diferencia entre el nombre civil del sujeto y el signo distintivo. Nuevamente, en este caso, el nombre civil individualiza al sujeto de derecho, mientras que el nombre comercial cumple una función promocional.

cuestión. Así, el artículo 190 de la Decisión indica que se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. La definición de nombre comercial planteada en la Decisión 486, a nivel de la Comunidad Andina, es de carácter amplio, ya que establece que, a través de este signo, se distingue, en primer lugar, la actividad económica de determinado agente social. A ello se agrega la referencia a la distinción de la empresa. En este último caso, entiéndase ello en su acepción amplia, o sea, la unión de capital y trabajo para la realización de una actividad económica, lo que reitera la función de fondo del nombre comercial.

Debe quedar claro que la definición que plantea el artículo 190 de la Decisión de ninguna manera busca equiparar el nombre comercial con el nombre social a través de la referencia a la empresa. En otras palabras, no es que con este término se pretenda aludir a una supuesta función individualizadora del propio sujeto de derecho frente a los demás. Ello queda por demás demostrado cuando se indica, en el tercer párrafo del artículo citado, que los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, aun cuando ambas pueden coexistir²³. Esta mentada coexistencia descarta la equiparación de dichas figuras, en la medida que, de plano, si coexisten como categorías jurídicas lo es porque tienen contenidos diferentes. Esta última referencia al artículo 190 manifiesta, entonces, que el legislador comunitario no ha pretendido en ningún momento equiparar el término empresa con el de persona jurídica y, muchos menos, con el de sociedad.

A mayor abundamiento, el segundo párrafo del artículo 190 establece que puede constituir nombre comercial de una empresa, en el sentido que le hemos dado anteriormente, su denominación social, su razón social u otra denominación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Así, no se descarta que el agente económico opte por utilizar como nombre comercial una denominación coincidente con el nombre social de la persona jurídica en cuestión²⁴. Debemos tener en consideración que, si bien hablamos de instituciones jurídicas distintas, nada prohíbe que el nombre social y el nombre comercial coincidan, si corresponden al mismo titular. Y, de hecho, este supuesto es el que se

23 A esto puede sumarse el contenido del artículo 136, e) de la Decisión 486 relativo a la prohibición de registrar como marcas los signos que afecten la identidad o el prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, norma aplicable al caso de los nombre comerciales y que denota, una vez más, la vocación de la normativa comunitaria de diferenciar uno y otro fuero. Cabe precisar que la prohibición en cuestión se ha trabajado con acuciosidad, y mayor detalle, en diversos sistemas jurídicos. Sobre ello, véase: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2004, pp. 248-250; MARTÍNEZ SANZ, Fernando. Nombre comercial, denominación de personas jurídicas y nombre de dominio. En: Francisco Alonso Espinoza (coord.). *El nuevo derecho de marcas*. Granada: Comares, 2002, p. 129.

24 Como ejemplo, véase la resolución 0068-2011/TPI-INDECOPI.

aplica a muchas empresas. Obviamente, según la función que cumpla el objeto de análisis estaremos ante un nombre comercial o un nombre social.

Se subraya que la actividad económica y la empresa referidas en la decisión no son categorías que necesariamente remiten a la imprescindible concurrencia de una actividad mercantil. De este modo, no solo las personas jurídicas con fines de lucro podrán valerse del signo distintivo en cuestión, sino también aquellas entidades no lucrativas cuya actividad económica lo amerite, independientemente de que su fin sea altruista o egoísta, de interés social o no²⁵. Así, por ejemplo, entidades vinculadas al rubro de la educación o al fomento de la cultura pueden tener un nombre comercial, además, por supuesto, de su nombre social.

Reafirmamos, entonces, que el concepto de empresa como unión de capital y trabajo para la realización de una actividad económica concreta no tiene correlato necesario con el concepto de sociedad y puede ser aplicado a las entidades no lucrativas (por lo menos en el sentido lato de la expresión). En esta línea, McCarthy comenta que el hecho de que una organización no tenga fines de lucro y, más específicamente, no venda ningún tipo de mercadería, no la deja solo por ello fuera de la protección contra la competencia desleal. McCarthy subraya, conforme hemos planteado líneas arriba, que la individualización es aquí tan importante como en el caso de la compañía comercial. Si la identificación de la actividad económica de tales organizaciones sin fines de lucro se pierde por causa de un uso que genera confusión, entonces es obvio que la organización tendrá dificultad en levantar fondos, atraer miembros y conseguir apoyo²⁶. Más todavía, el autor citado menciona algunos casos en los que el nombre comercial (*trade name*) de algunas instituciones no lucrativas es protegido. Tal es el caso de las corporaciones caritativas, los grupos profesionales y fraternales, e instituciones educativas y religiosas²⁷.

Pero el artículo 190 de la cecisión aborda otra cuestión: incluye dentro del concepto de nombre comercial al rótulo de establecimiento, al indicar que dicho signo sirve para distinguir a un establecimiento mercantil (precisión que habrá que subrayar en el siguiente apartado).

EL NOMBRE
COMERCIAL Y SU
USO POR PARTE
DE LA PERSONA
JURÍDICA

THE TRADE NAME
AND ITS USE BY
THE LEGAL ENTITY

25 Se ha dejado de lado, hace mucho tiempo, la falaz equiparación entre el ánimo de lucro y su vinculación con una actividad económica particular que genere ganancias. De hecho, la doctrina en materia de personas jurídicas y, en concreto, algunos sistemas jurídicos han concienciado tal idea. Sobre el particular y a título de ejemplo, véase: DE SALAS, Sofía. *Las asociaciones sin ánimo de lucro en el derecho español*. Madrid: Centro de Estudios Registrales, 1999, pp. 301ss; PÉREZ ESCOLAR, Marta. *La actividad económica de las fundaciones. Tensiones legislativas e interés general*. Navarra: Thomson-Civitas, 2008, pp. 32ss.

26 McCARTHY, J. Thomas. *Trademarks and Unfair Competition*. Tercera edición. Nueva York: Clark Boardman Callaghan, 1992, tomo I, 9.11.

27 Ibídem, 9.10ss.

III. SOBRE EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL PARA DISTINGUIR ESTABLECIMIENTOS EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

La normativa andina indica que, entre las funciones del nombre comercial, está distinguir establecimientos. De acuerdo a esto, su vocación no sería únicamente remitirnos a la distinción del agente económico en el ejercicio de su actividad, sino que, de manera muy puntual, nos lleva a la problemática de los locales y a la cuestión sobre el rótulo de establecimiento.

El rótulo es un signo que busca distinguir el local donde el agente realiza actividad económica, incluyendo en ello al establecimiento industrial o comercial de una empresa. Sin desmedro de lo dicho, Rio Barro considera que es posible entender el término rótulo de dos formas: como signo que individualiza al establecimiento o, por otro lado, como el objeto material sobre el cual recae el derecho, digamos, el letrero mismo²⁸.

Por supuesto, entendido el término como signo, la diferencia con el nombre comercial es clara, en la medida en que la vocación del rótulo (incluso considerado simplemente como letrero) es distinguir un espacio material, un establecimiento, mientras que el nombre comercial apunta a distinguir la actividad económica misma. A pesar de la diferencia, en el sistema comunitario andino vigente, como ya indicamos, se considera, en el fondo, al rótulo de establecimiento como una de las posibles manifestaciones del nombre comercial.

Como indican Elzaburu y Gómez Montero, la importancia del rótulo de establecimiento como institución autónoma ha venido reduciéndose con el paso del tiempo, sobre todo debido a la evolución de los procesos de consumo. Así, se indica, parafraseando la antigua normativa española sobre la materia (la de 1929), que el rótulo solo se aplicaba a las muestras, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar el establecimiento de otros similares, ello en atención a que el establecimiento comercial venía a constituir el lugar en el que fundamentalmente se cerraban las transacciones económicas. Así, el rótulo presuponía el trato directo entre el comerciante y el cliente²⁹. En un mundo donde las transacciones cada vez se van realizando más por Internet y en donde la vulgarmente llamada contratación «entre ausentes» prima, el rótulo va siendo dejado de lado.

La legislación española (la de 1998), por ejemplo, y a diferencia del régimen comunitario andino, mantuvo una regulación específica del rótulo de establecimiento, indicando que dicho signo distintivo servía para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de

28 Véase: RÍO BARRO, José Luis. Concepto, función económica y clases del rótulo de establecimiento. *Actas de Derecho Industrial*, 10 (1984-1985), p. 150.

29 Véase: ELZABURU, Alberto & Jesús GÓMEZ MONTERO. Ob. cit., p. 265.

otros destinados a actividades idénticas o similares³⁰. Dicha normativa remitiría a una idea general de rótulo de establecimiento que trascendía a su uso en locales comerciales y a un régimen de protección limitado al ámbito municipal o local³¹. Y vale la referencia, a propósito de la curiosa mención de los establecimientos mercantiles en el sistema andino y su vinculación con el nombre comercial.

Se considera también, y en ello no coincidimos, que uno de los factores que han desincentivado la regulación autónoma del rótulo es que, dado que este servía sobre todo para el caso de actividades concretas, como en restaurantes, hoteles y demás, el uso del signo habría sido relegado por el recurso a la marca de servicio³². Entendemos por nuestra parte que, aunque en algo puede haber contribuido la cada vez mayor regulación y protección de las marcas de servicio, los objetos de protección de uno y otro signo son manifiestamente distintos.

En relación con el régimen comunitario andino, consideramos que equiparar el uso de un rótulo de establecimiento por parte de la persona jurídica con una de las posibles manifestaciones del nombre comercial es un error, ya que genera una confusión no solo teórica entre ambas categorías. Dicho problema también es normativo, ya que la propia decisión, en su artículo 200, nos indica que la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. Entonces, si hay un título específico para los rótulos o enseñas, no se explica la razón para regular un concepto amplio de nombre comercial que precisamente incluye ya a ello. El actual sistema es poco claro en esto, ya que nos dice que el nombre comercial distingue, entre otras cosas, al establecimiento mercantil. Entonces, no era necesario regular, por lo menos nominalmente, al rótulo de establecimiento. Y si la razón era tener en cuenta el régimen interno del alguno de los miembros de la Comunidad Andina que aún contemplaba en su normativa interna al rótulo, la salida no ha sido del todo idónea.

Más allá de la simple mención en la decisión, el rótulo de establecimiento no tiene una regulación propia. Su posible protección se basará, en nuestro actual régimen, en las normas relativas al nombre comercial, sobre todo cuando el rótulo de establecimiento se plasme en la práctica como una probable manifestación de aquel³³. Por supuesto, para que

30 Así lo planteaba el artículo 82 de la Ley de Marcas 32/1998 del 10 de noviembre.

31 Sobre el particular, resulta interesante remitirse a VILLALTA, Esther y Rosa MÉNDEZ. *Acciones para la protección de marcas, nombre comerciales y rótulos de establecimiento*. Barcelona: Bosch, 2000, p. 11.

32 Véase: ELZABURU, Alberto & Jesús GÓMEZ MONTERO. Ob. cit., pp. 265 y 266.

33 A título de ejemplo puede citarse la resolución 0807-2005/TPI-INDECOPI, un caso de oposición andina, en la que se pretende acreditar el uso de un nombre comercial a través de un rótulo comercial.

el rótulo sea un «reflejo» del nombre comercial, ambos signos deben coincidir y debe haber una actividad económica en juego³⁴.

Ciertamente, una empresa puede tener un rótulo que coincide con su nombre comercial. Claro que nada impide que dichos signos sean completamente diferentes, ya que cumplen funciones distintas. Pueden coexistir varios rótulos, distinguiendo cada uno diversos establecimientos del mismo titular, coincidiendo probablemente alguno con el nombre comercial o, en caso de pluralidad de nombres comerciales, coincidir con todos o alguno de estos. En la práctica podría surgir un supuesto en el que una persona jurídica tenga un rótulo diferente a su nombre comercial, el cual puede incluso ser diferente a su nombre social (y puede aun tener una marca de servicio y un lema comercial distintos)³⁵.

Podemos coincidir con Ascarelli en que, al referirnos ya sea al rótulo de establecimiento o al nombre comercial, estamos hablando de colectores de clientela. La regulación, a fin de cuentas, busca reflejar fenómenos de la realidad de la mejor manera posible, considerando que los signos mencionados, de acuerdo con el autor aludido, terminan siendo instrumentos que unen a las personas con quienes realizan actividad empresarial (entendemos el término, nuevamente, en su acepción general). Así, se busca facilitar la distinción entre los agentes económicos que realizan la actividad o, en su caso, la de sus locales (a lo que luego se puede agregar el tema de sus productos o servicios)³⁶. Sobre esa premisa, se puede entender la posición de la normativa comunitaria andina encaminada a subsumir en el nombre comercial al rótulo de establecimiento, sobre todo considerando las nuevas características del mercado y de las relaciones que en él se forjan. A pesar de ello, como hemos dicho, la propia regulación andina es disfuncional.

La regulación andina no solo es disfuncional al considerar que el nombre comercial sirve, entre otras cosas, para distinguir un local (con lo que la función del rótulo queda asignada a él) y, en paralelo, contemplar, por lo menos nominalmente, al rótulo de establecimiento como figura distinta, lo que resulta de la curiosa sistemática de la Decisión 486. Es disfuncional porque, aun justificando lo anterior en la modernidad, en la caducidad de la enseña como institución, en la necesidad de considerar

34 Bertone y Cabanellas indican que «la mera colocación de un signo en un local u otro edificio no constituye uso de una designación. Para que exista tal uso es preciso que, junto con tal signo, exista una actividad a la que el mismo se refiera». Véase: BERTONE, Luis & Guillermo CABANELAS. *Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Heliasta, 1989, tomo II, p. 473.

35 Dejamos de lado, por no ser parte de este estudio, la problemática vinculada a los nombres de dominio y el potencial conflicto con los nombres comerciales. Basta afirmar que dicha cuestión puede incrementar la situación de conflicto con el nombre social de la persona jurídica, complejizando el escenario que estamos evaluando. En todo caso, sobre el particular, véase: CARBAJO CASCÓN, Fernando. *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*. Pamplona: Aranzadi, 1999, pp. 82ss y 122-125.

36 ASCARELLI, Tullio. Ob. cit., pp. 357-358.

la fenomenología propia de los diversos regímenes nacionales de los miembros de la Comunidad, no se explica por qué en la definición del artículo 190 se hace referencia solo a los establecimientos mercantiles como objeto de protección del nombre comercial.

Se trata de una curiosa situación, por decir lo menos: al pretender regular al nombre comercial como signo que distingue una actividad económica, cualquiera que fuese esta, remitirse, por su parte, al término empresa, sin que haya atisbo de carácter comercial en la referencia, y, luego, reducir el marco de protección del nombre comercial a aquel vinculado a enseñas que se usan en locales mercantiles. Si en la actualidad se entiende que el nombre comercial puede ser utilizado tanto por personas jurídicas con fines de lucro como por aquellas que no tienen tal fin, no debería excluirse al titular de establecimientos que no sean mercantiles. Si un agente económico realiza actividad no mercantil al ser, por ejemplo, una asociación de carácter altruista, en el aparente referente del artículo 190, no podría proteger su nombre comercial manifestado a través de su rótulo de establecimiento, en la medida que este no remite a un establecimiento mercantil³⁷.

A pesar de la referencia normativa, entendemos que, dada la propia sistemática, no solo del artículo 190 sino de toda la sección referida a signos distintivos de la decisión, el nombre comercial se puede usar para distinguir los establecimientos de diversos agentes económicos, sean mercantiles o no. De hecho, tal razonamiento nos permite reflejar lo que ocurre en la realidad: personas jurídicas sin fines de lucro que se valen de nombres comerciales y utilizan en sus establecimientos enseñas con el fin de distinguir estos de aquellos que corresponden a otros actores sociales.

A todo lo anterior hay que agregar que en la legislación interna, el decreto legislativo 1075, que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 en el Perú, no contempla una definición de nombre comercial. Para todo efecto, entonces, se remite a la definición que la Decisión 486 plantea. Cabe anotar que la Ley de Propiedad Industrial anterior, decreto legislativo 823, en su artículo 207, indicaba que el nombre comercial era el signo que tenía como función identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica. En aquella norma se seguía un concepto estricto de nombre comercial, al excluirse de su contenido el marco relativo al rótulo de establecimiento.

37 Y precisamente ello denota, nuevamente, la falta de claridad respecto al concepto de lucro. A propósito del tema, y como fuente orientadora sobre la actividad económica de las asociaciones y la cuestión sobre el fin de lucro, véase: DE BELAUNDE, Javier. Entidades sin fines de lucro. En: Beatriz Boza (ed.). *Invirtiendo en el Perú*. Lima: Apoyo, 1994, p. 364.

IV. EL USO DE OTROS SIGNOS Y LOS NOMBRES COMERCIALES DE COBERTURA

Como hemos indicado anteriormente, la persona jurídica en su actividad económica se puede valer de diversos signos distintivos y mecanismos que, a fin de cuentas, pretenden promocionar sus actividades. Uno de esos signos distintivos es la marca de servicio.

Cuando hablamos de marcas de servicio, nos estamos remitiendo a un tipo de signo distintivo que, como su mismo nombre indica, tiene por función distinguir un servicio de otro en el mercado. En tal medida, como signo, viene a cumplir la misma función de la típica marca de producto, pero, a diferencia de esta, no distingue precisamente algo físico. Es por tal motivo que no puede expresarse directamente a través del objeto distinguido, como podría ocurrir cuando se fija la marca sobre el producto o sobre un envase. La marca de servicio usualmente se manifiesta a través de su colocación en locales, transportes u otros medios vinculados con la prestación del servicio concreto³⁸.

Lo particular del caso es que el nombre comercial tampoco distingue algo físico, salvo, por supuesto, que nos refiramos a su uso para distinguir el establecimiento comercial exclusivamente. Entonces, tanto el nombre comercial como la marca de servicio nos remiten a mecanismos similares para manifestarse, por lo que, como indica PELLISE PRATS, las diferencias entre ambos signos no surgen de factores objetivos, sino más bien a partir de valores de tipo funcional³⁹. Tal situación hace que, en la práctica, pueda ser difícil diferenciar un signo de otro, lo que puede generar diversos problemas.

Probablemente, la mayor complicación, en relación con el ámbito de los nombres comerciales y su uso por parte de la persona jurídica, surja del hecho de que el registro de marcas de servicio se haya convertido, para muchos, en una vía de escape al requerimiento de la prueba del uso, ya que para registrar un nombre comercial se requiere acreditar el uso relevante del mismo, mientras que para el registro de una marca de servicio ello no es necesario. Veámoslo de este modo: imaginemos que una persona jurídica desea conseguir los beneficios relativos que el registro de un nombre comercial puede otorgar. El problema es que el sujeto en cuestión, en la práctica, nunca ha utilizado un nombre comercial. El ardid consistirá en solicitar el registro de una marca de

³⁸ El desarrollo de la marca de servicio y su particular problemática ha llevado en los últimos años a considerarla como un elemento determinante en el desarrollo de nuevos cuestionamientos en materia de propiedad intelectual. Así lo ha expuesto, por ejemplo, Krieger. Y, de hecho, esta particularidad, sumada al incremento exponencial de solicitudes de registro de dichos signos, es lo que nos lleva a conflictos como el analizado ahora. Véase: KRIEGER, Albrecht. *Present Problems and Trends in Trademark Law*. En: Autores Varios. *Legal Training Course on Trademarks*. Ginebra: World Intellectual Property Organization, 1982. BTMC/5, p. 19.

³⁹ PELLISE PRATS, Buenaventura. Comentarios básicos a la Nueva Ley de Marcas de 1988. *Revista Jurídica de Catalunya*, 88, 3 (1989), p. 91.

servicio relacionada directa o incluso indirectamente con la actividad económica que la entidad realiza o pretende realizar. Con esto, el aparente fraude estaría consolidado, porque se obtendría protección, efectista y aparente, del signo que la persona jurídica pretende utilizar. Ocurriría algo similar, por poner otro ejemplo, si una sociedad ha realizado actividad empresarial durante muchos años utilizando un nombre comercial que, independientemente del prestigio comercial o de la buena fama que medie, realmente ha utilizado, pero no ha guardado documentación alguna que pueda ayudar a probar que se ha venido utilizando el signo. Ante tal carencia, opta por el fraude: solicita el registro de su nombre comercial, pero como marca de servicio para, de esa manera, nuevamente de modo efectista y aparente, superar la traba de la dificultad de la presentación de la prueba de uso del signo.

Hemos dicho que el ardid antes mencionado nos lleva a una solución aparente y efectista, puesto que el problema radica en que, como hemos visto, cada institución hace referencia a un objeto de protección distinto, por lo que esta «solución» puede generar mayores problemas. Así, si se registra una marca de servicio y lo que en realidad se usa es un nombre comercial, distinguiendo una actividad económica y no propiamente un servicio brindado por la entidad, es posible que se entre en conflictos con terceros: por ejemplo, que medie una aparente infracción a los pretendidos derechos de propiedad industrial registrados⁴⁰; o que se plantee una oposición a la solicitud de registro por parte de un tercero. Ante alguno de esos escenarios de conflicto de intereses, si ha transcurrido un lapso de tiempo entre el registro del nombre comercial como «marca de servicio» y el momento en que surge el conflicto en cuestión, la contraparte en el problema actual podrá solicitar la cancelación por falta de uso de la marca⁴¹. Lo mismo ocurriría si mediara una antojadiza acción de cancelación promovida por cualquier agente económico, independiente de conflicto previo.

Esta situación es referida también por Elzaburu y Gómez Montero, quienes la identifican como el problema de los «nombres comerciales de cobertura». Los autores indicados se remiten, en el caso de la legislación española, a la Ley de Marcas, en su artículo 78.4, que, contemplando el problema, establece que la inscripción de un nombre comercial no procedería cuando se utiliza como marca, no distinguiendo a la empresa, sino a los productos o servicios que comercializa⁴².

40 Para el tema en cuestión, puede revisarse VILALTA, Esther & Rosa MÉNDEZ. Ob. cit., pp. 22-23.

41 Puede verse la resolución 0441-2013/TPI-INDECOPI. Hay que precisar que, aunque dicha resolución se refiere a la cancelación del registro de una marca de producto, el razonamiento es el mismo, dado que, en la práctica, se está utilizando un nombre comercial.

42 Véase: ELZABURU, Alberto & Jesús GÓMEZ MONTERO. Ob. cit., pp. 249-250.

Otra situación problemática se presentará si registramos un nombre comercial y en la práctica utilizamos una marca de servicio. Esta situación, en principio, no debería ocurrir, ya que al solicitar dicho registro, el del nombre comercial, se entiende, se deberá acreditar el uso, lo que permitirá al registrador observar que las pruebas presentadas son contrarias a la naturaleza del nombre comercial, por lo que debería denegar el registro. Sin embargo, en la práctica, la situación puede darse, con lo que el agente económico, además de afrontar una potencial acción de cancelación por falta de uso⁴³, estará impedido de ejercer cualquier derecho en relación al nombre comercial registrado, ya que no podrá acreditarse el uso del mismo, condición necesaria para hacer valer un derecho sobre el referido signo, según el artículo 86 del decreto legislativo 1075.

Como vemos, esta confusión por conveniencia generada, entre otras cosas, por el uso de nombres comerciales de cobertura, puede traer mayores desventajas que el fugaz beneficio de un registro. A lo dicho, se puede agregar que las solicitudes que redunden en el sentido identificado aumentan la carga procesal de la administración, incrementando sus costos y, en general, haciendo menos eficiente su labor. Por ello es que los actores sociales deben tomar conciencia de la importancia de optar por tener una marca de servicio o un nombre comercial, o ambos, pero siempre considerando y respetando el carácter del signo distintivo ante el que realmente nos encontramos. Claro que, una vez asumido un signo distintivo particular, es la propia naturaleza de este la que nos dirá ante cuál estamos.

Sobre esta potencial confusión entre uno y otro signo, Otamendi afirma que es posible diferenciar a cada signo del siguiente modo: uno distingue competidores, el otro identifica el servicio específico que se puede solicitar⁴⁴. En el plano teórico, se puede diferenciar una y otra

43 Sobre el tema, es interesante considerar lo planteado en la resolución 0096-2004/TPI-INDECOPI. Ahí se plantea que, en la época en que se emitió el referido fallo, la cancelación por falta de uso no era de aplicación al caso del registro de nombres comerciales, debido a que en la legislación de la época el derecho al uso exclusivo sobre un nombre comercial nació y se mantenía por su uso efectivo en el mercado, dado que el registro era meramente declarativo. Consideramos que el planteamiento en cuestión es falaz, en la medida en que confunde el carácter y los efectos del fenómeno registral con el derecho sobre el signo distintivo. El razonamiento de la Sala nos llevaría a considerar que, si el derecho surge con el uso, al estar el registro determinado por este, el hecho de que se deje de usar el nombre comercial conllevaría un efecto directo sobre el registro mismo, y ello no ocurre. Simplemente, no corresponde la acción de cancelación, porque no era aplicable la figura al caso del nombre comercial por falta de regulación expresa, ya que no era posible aplicar la analogía a las normas que establecen excepciones o restringen derechos (como la del caso) conforme a lo estipulado en el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. Por supuesto, el escenario ha cambiado con la vigencia del decreto legislativo 1075, el cual establece la remisión de las normas de marcas, tanto las contempladas en el propio decreto legislativo como en la Decisión 486, situación que es similar a la que se daba durante la vigencia de la Decisión 344 a partir del contenido de una norma similar: su artículo 128. Hablaríamos, así, a partir de 2008, de la aplicación por remisión de las normas de marcas al caso del nombre comercial, no en toda la Comunidad Andina, sino en el sistema jurídico peruano, incluyendo la cuestión sobre la cancelación del registro.

44 Véase: OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Segunda edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995, p. 22.

institución. Por supuesto, entendemos que el autor citado no quiere simplemente quedarse ahí, sino que apunta a la necesidad de efectuar un cotejo concienzudo de cada caso, puesto que solo la imprescindible verificación del objeto sobre el cual recae cada signo en concreto nos permitirá determinar si nos encontramos ante una marca de servicio o ante un nombre comercial⁴⁵.

V. DONDE SE ANALIZAN LOS REGÍMENES DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Y LA FUNCIÓN DEL REGISTRO

En líneas generales, conforme indica Feged, es posible dividir los regímenes jurídicos de protección al nombre comercial en tres sistemas diferentes: el de prioridad o necesidad del registro o depósito del signo distintivo; el de prioridad del registro, similar al primero en principio, pero impugnable durante un plazo si alguien opone la propia prioridad; y el de prioridad de uso⁴⁶.

En el sistema basado en la prioridad del registro, el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiriría cuando el agente económico lo registra ante la oficina competente para tal efecto. En estos sistemas, el Estado es el que concede el derecho de propiedad industrial sobre el signo distintivo. Es por tal motivo que, en estos casos, hablamos de un sistema atributivo de derechos⁴⁷, en el que la titularidad a favor del agente económico surge con la inscripción misma. Ello no quiere decir que necesariamente, antes de ello, no medien mecanismos de protección de los intereses de quien detenta el signo; lo que ocurre, sin embargo, es que este no será protegido bajo las reglas del derecho de la propiedad industrial. Así, en estos sistemas, y en ello coincidimos con la idea general planteada por Giner, aún sería posible proteger al sujeto en cuestión bajo las reglas del derecho de la competencia desleal⁴⁸. Ciertamente, el correspondiente registro está sujeto a un procedimiento de evaluación previa del cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidos por el ordenamiento.

45 Puede verse, en relación con las diferencias de los signos, la resolución 568-2013/TPI-INDECOPI.

46 Véase: FEGED, Germán. *El nombre comercial*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1966, p. 33.

47 Ibídem, pp. 33 y 34.

48 Véase: GINER, César. *El derecho de la competencia, comercio electrónico y marcas*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014, pp. 136ss. Subraya Giner que, en estos casos (el autor se refiere específicamente a marcas, pero el razonamiento es aplicable al nombre comercial), nos encontramos con lo que él llama la «confusión de las confusiones» cuando estamos ante acciones vinculadas a la competencia desleal o aquellas vinculadas con el derecho de marcas. Sobre el particular, reitera el planteamiento relativo a la necesidad de protección de bienes inmateriales que, por su carácter, no sean protegibles por las reglas de la propiedad industrial, dado que sería posible, en todo caso, proteger al agente económico bajo las reglas de la represión de la competencia desleal. El punto es que, en un sistema de registro constitutivo, el razonamiento referido a las marcas sería perfectamente aplicable al nombre comercial en este tema.

Hay una variación del sistema anterior donde, si bien el registro otorga el derecho de prioridad, este es impugnable durante determinado tiempo. Esta variante, como indica Feged, es conocida como sistema atributivo mixto. Por la particularidad de este modelo, el registro tendría en un primer momento un efecto declarativo, hasta que pase el plazo establecido en el sistema, puesto que el transcurso de dicho plazo va a determinar el surgimiento del derecho de exclusiva.

El tercero de los sistemas, el que está basado en la prioridad que otorga el uso, es un sistema que es considerado como de registro meramente declarativo, ya que, como indican Vilalta y Méndez, el derecho puede nacer y ser explotado al margen de la inscripción⁴⁹. En este caso, el derecho sobre el signo distintivo sería adquirido por quien lo utilizó primero. La cuestión sobre los efectos del registro va a depender de cada sistema jurídico. Lo cierto es que hay que diferenciar entre el surgimiento del derecho de propiedad industrial sobre el signo distintivo en cuestión, que se da con el primer uso de este en el mercado, y los efectos que el registro genera sobre el derecho ya existente y sobre la esfera jurídica del titular del mismo. Sobre el particular, Feged considera que el registro viene a constituir únicamente una presunción legal de propiedad, esto es, sirve para presumir la existencia de la titularidad. Y dice ello porque, a pesar de haberse beneficiado con el registro, un competidor podría iniciar una acción de nulidad o cancelación del mismo⁵⁰.

Este último sistema es el que contempla la Decisión 486, cuando indica en su artículo 191 que el derecho al uso exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere con su primer uso en el comercio. Nótese que, a pesar del propio contenido de la norma andina referido a la definición de nombre comercial y su vinculación con cualquier actividad económica, conforme hemos indicado, se yerra en este caso al referir únicamente al uso en el comercio. Nuevamente, el que se utilicen nombres comerciales en la práctica por parte de personas jurídicas de tipo asociativo o incluso por parte de fundaciones, el que se distingan los locales de clubes deportivos asociativos o de entidades religiosas, denota el uso del signo. Entendemos que se debe hacer una lectura amplia del artículo 191 de la decisión a la luz del contenido del artículo 190.

En el decreto legislativo 1075 no se indica nada sobre el particular, aunque, por supuesto, remite al contenido de la decisión al ser una norma complementaria. En este caso, y a mayor abundamiento, se desprende de los artículos 83 y siguientes que al momento de registrar el signo se debe probar el primer uso del mismo, lo cual denota que

49 VILALTA, Esther & Rosa MÉNDEZ. Ob. cit., p. 10.

50 Véase: FEGED, Germán. Ob. cit., p. 33.

el nombre comercial necesariamente ha tenido que ser usado antes del registro en cuestión. El registro del nombre comercial no es obligatorio. Por supuesto, existe la posibilidad de solicitar el mismo vinculándolo con la actividad a desarrollar y, referencialmente, con las actividades económicas relacionadas a los productos o servicios listados en la Clasificación Internacional de Niza⁵¹, con lo que la oficina administrativa reconocerá el primer uso del nombre comercial a favor del solicitante.

El sistema de protección al nombre comercial en nuestro país concuerda, en este punto, con lo estipulado en normas internacionales como la Convención de Washington y el Convenio de París. Precisamente, la Convención General Interamericana de Protección Marcaaria y Comercial suscrita en Washington D.C. en el año 1929 establece, en su artículo 14, que el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes de la Convención en cuestión será protegido en todos los demás sin la necesidad de registro o depósito. Por su parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que también ha sido firmado por el Perú, regula el asunto en su artículo 8 en términos similares.

El registro de un nombre comercial en nuestro sistema es, por tanto, meramente declarativo, tal y como indica el artículo 193. Por ello, cada vez que se quiera hacer valer un derecho sobre dicho signo, incluso cuando este haya sido registrado, se deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente para distinguir actividades iguales o similares a aquellas que distingue el signo en cuestión, como se indica en el artículo 86 del decreto legislativo 1075.

Si bien queda claro que el registro del nombre comercial no constituye el derecho al uso exclusivo del mismo, es menos claro dilucidar si es que dicho registro extiende su ámbito de protección. En la 486 no hay norma que nos remita al tema del ámbito territorial de protección del signo. Pero la propia decisión, en su artículo 193, subraya el carácter declarativo del registro y, lo que es más importante aun, dicho artículo insiste en respetar la naturaleza del nombre comercial, al remitir el derecho exclusivo sobre el signo a lo regulado en el artículo 191, lo cual lleva a que el derecho de exclusiva se vincule necesariamente con el uso⁵². En atención a ello es que se debe rechazar cualquier referencia a una protección de carácter nacional que dependa del registro o la falta

51 Véase: PÉREZ DE LA CRUZ, Antonio. Ob. cit., p. 48.

52 Sobre esto, véase resolución 0227-2003/TPI-INDECOPI.

de registro del nombre comercial⁵³. El problema puede surgir cuando se asume erróneamente que, al no haber norma particular relativa al registro de este signo, los artículos correspondientes a marcas son aplicables, situación que puede concluir en una absurda protección nacional. Además, defender una protección nacional basada en el registro no solo desnaturalizaría la institución, sino que generaría una manifiesta inseguridad jurídica en el tráfico económico. Reafirmamos entonces, tal y como plantea van Innis, que la protección del nombre comercial es territorial y depende del área geográfica de influencia material del mismo⁵⁴.

Sin perjuicio de lo anterior, hay casos en que la protección del nombre comercial puede extenderse a todo el territorio nacional⁵⁵. Si esta depende, como ya dijimos, del ámbito territorial de influencia (zona geográfica de clientela efectiva)⁵⁶, puede suceder que el área en cuestión —en términos de Ascarelli, el ámbito efectivo de su actividad concurrencial— sea de tal magnitud que abarque todo el territorio del país, con lo que, obviamente, la protección será similar a una protección nacional o, todavía más, que alcance un nivel internacional⁵⁷. Otro caso en que se dará esto es en el de notoriedad de un nombre comercial (caso en que, de suyo, se rompe el principio de territorialidad)⁵⁸.

Creemos, sin embargo, que una función muy importante del registro es reconocer de manera cierta la fecha del primer uso del signo⁵⁹, tal y como indica, para el caso peruano, el artículo 85 f) del decreto legislativo 1075. Teniendo en cuenta ello, como mencionamos, cada vez que se quiera hacer efectivo un derecho respecto a un nombre comercial, se tendrá que probar su uso, pero ya no tendrá que acreditarse el primer uso, el cual se entiende constatado. Dicha situación, a su vez, permitirá dilucidar cualquier conflicto sobreviniente al registro referido a la antigüedad del derecho sobre un nombre comercial, lo que posibilitará, además, determinar el valor del signo e, inclusive, su eventual notoriedad. Por su parte, y de conformidad con la normativa de derecho civil, al estar declarado el primer uso, cuando se quiera hacer valer un derecho sobre un nombre comercial y se acredite su uso

53 Coincidimos en este punto con Ascarelli, quien considera que no es oportuno tomar el registro como criterio fundamental para dilucidar los conflictos relativos a los nombres comerciales. Véase: Ascarelli, Tullio. Ob. cit., p. 371.

54 Véase: VAN INNIS, Thierry. *Les signes distinctifs*. Bruselas: Larcier, 1997, pp. 41ss.

55 Aunque con un argumento efectista sobre el tema, se puede confrontar la resolución 387-1998/TPI-INDECOPI.

56 Tal razonamiento puede apreciarse, en relación con los signos en general, en BERCOVITZ, Alberto. Ob. cit., pp. 31-32.

57 Véase: ASCARELLI, Tullio. Ob. cit., pp. 363-365. Sobre el tema de la protección territorial, también es interesante la Sentencia de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 25 de Mayo de 2010, recaída en el expediente 001689-2009.

58 Sobre ello, véase resolución 0585-2014/CSD-INDECOPI.

59 A título meramente referencial, véase resolución 0441-2005/TPI-INDECOPI.

actual, se podrá presumir que el signo se vino utilizando en el periodo intermedio⁶⁰.

Hay que tener en consideración, asimismo, y esto se desprende en parte de lo dicho por Rivera, que el registro funciona como un mecanismo de información eficiente que permite que terceros puedan conocer la existencia de un nombre comercial sin incurrir en mayores costos que una búsqueda registral de antecedentes⁶¹. Esta información es importante al momento de solicitar el registro de cualquier signo distintivo, ya que, de existir un nombre comercial similar, el interesado no incurrirá en los costos de iniciar un procedimiento de registro que finalmente no saldrá a su favor. Así, el registro nos libera de la difícil tarea de constatar todos los nombres comerciales de nuestro medio (o para ser precisos, los nombres comerciales que se vienen usando en el ámbito de influencia del nuestro). En otras palabras, es el contenido del registro, la información registral, lo que tendrá alcance nacional. Pero, insistimos, ello es diferente a considerar que, por efecto del registro, la protección del signo se vuelva nacional. Se nota la confusión entre la regla de publicidad registral establecida en el artículo 2012 del Código Civil y el contenido del derecho sobre el nombre comercial y su ámbito de protección regulado en la normativa sobre la materia⁶².

El registro del nombre comercial en nuestra legislación se concede, conforme lo indica el artículo 196 de la Decisión 486, por un período de diez años, contado a partir de la resolución que reconoce el derecho, el cual puede ser renovado de conformidad con el artículo 198 del mismo cuerpo normativo. Por supuesto, si el derecho sobre

EL NOMBRE
COMERCIAL Y SU
USO POR PARTE
DE LA PERSONA
JURÍDICA
THE TRADE NAME
AND ITS USE BY
THE LEGAL ENTITY

60 Nos referimos a la presunción posesoria del artículo 915 del Código Civil peruano. De acuerdo con tal norma, por ejemplo, si se declaró el 10 de febrero de 2000 como fecha del primer uso del nombre comercial, y al momento de hacer valer un derecho sobre el mismo en el año 2015 se acreditó el uso en dicho año, se podrá presumir, salvo prueba en contrario, que el signo en cuestión se vino usando entre 2000 y 2015. Puede verse sobre el tema la resolución 1355-2013/TPI-INDECOPI. En esta resolución, la Sala se remite al «principio de presunción de veracidad» para concluir que se ha utilizado el signo durante el período en cuestión. Dada la especialidad de la presunción posesoria del artículo 915 del Código Civil, consideramos que no era necesario recurrir a una referencia con carácter tan general y, en todo caso, ambiguo.

61 Precisamos que Rivera afirma que el registro solo tendría como función facilitar a los comerciantes el conocimiento de los nombres comerciales existentes. En ello disentimos de él. Véase: RIVERA, Julio César. Ob. cit., p.129.

62 Véase la resolución 0942-2006/TPI-INDECOPI. Lo anecdótico de esta resolución es que indica que la protección del nombre comercial está determinada por su ámbito territorial, ya que luego se presenta como excepción el registro del signo previamente usado cuya protección tendría alcance nacional, puesto que, se afirma, de no ser así, en la solicitud de registro tendría que indicarse el ámbito en el que se desarrolla la actividad económica. Hay que notar que en esto se está confundiendo, precisamente, el contenido de la información registral y las consecuencias jurídicas queemanan del registro con el derecho sobre el signo distintivo. Así, el que en la solicitud no figure el ámbito de influencia del nombre comercial se debe a que ello, en sí, resultaría poco práctico, debido, primero, a que nos encontramos con algo absolutamente dinámico que se desarrolla en la actuación concurrencial y que puede modificarse un tiempo después del registro, con lo que el desfase con la realidad sería manifiesto; y, segundo, debido al incremento de los costos de transacción del administrado que pretenda acreditar su ámbito de actuación, a lo que se suma el problema de la constatación de tal situación por parte de la administración. Pero la observación a esta resolución no queda ahí: curiosamente, cuando se refiere a la «excepción» planteada, se vuelve a afirmar que la protección al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo.

este signo se extingue antes, en el registro podría surgir una hipótesis de caducidad.

Registrado o no, el nombre comercial cuenta con protección conforme a su naturaleza⁶³ y en los términos que el artículo 192 de la Decisión 486 plantea. Conforme a ello, el titular del nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios⁶⁴. En el referido artículo se hace también mención a los nombres comerciales notoriamente conocidos y a la protección de su titular, cuando el uso por parte de un tercero pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular⁶⁵. La decisión se remite, obviamente en lo que fuera aplicable y en tanto no afecte la naturaleza del signo, a lo contemplado en la sección correspondiente a marcas en relación con el contenido del derecho de exclusiva. Ello debe entenderse también a la luz de lo contemplado en el artículo 16 de la Convención de Washington.

Adicionalmente, puede tenerse presente la pretendida prerrogativa que la normativa societaria contempla, encaminada a impedir la inscripción de un nombre social idéntico o similar a un signo distintivo, en este caso, un nombre comercial⁶⁶. Por supuesto, y en ello coincidimos con Casado Cerviño, el titular del nombre comercial no podrá impedir que una persona jurídica use su nombre social de conformidad con las

63 A título ilustrativo, puede verse la resolución 198-2007/CCD-INDECOPI.

64 Para el análisis de los diversos escenarios de conflicto, puede verse la resolución 0014-2013/TPI-INDECOPI.

65 Aun cuando no es materia de este estudio, cabe indicar que un nombre comercial puede gozar de manifiesta difusión, de modo tal que sea conocido por los consumidores de los productos o servicios con los que guarda relación la actividad económica distinguida por el mismo. La mentada difusión y la actividad de los consumidores frente a él hacen que un nombre comercial goce de la calidad de notorio. Como hemos indicado en otro lugar, este tipo de signos merece una protección especial que evite tanto la dilución de su fuerza distintiva como su aprovechamiento indebido por terceros. Dicha protección implicará la ruptura de los principios de especialidad y territorialidad, puesto que la protección especial a los nombres comerciales notoriamente conocidos, y en general la referida a todo signo distintivo que goce de tal calidad, busca evitar un aprovechamiento indebido de dicha notoriedad por terceros no legitimados, o la dilución de la fuerza distintiva o del valor del signo en cuestión. Sobre ello, véase: PAZOS, Javier. Ob. cit., p. 74c.

66 Viene al caso lo contemplado en la Ley General de Sociedades. El artículo 9, referido al nombre social, prohíbe la adopción de una denominación que contenga, entre otras cosas, signos distintivos, entre los que se incluye a los nombres comerciales, salvo que se demuestre estar legitimado para ello. Podemos indicar que la norma busca evitar un posible perjuicio a los titulares de nombres comerciales, para el caso que nos convoca, ya que, si bien ambas instituciones son distintas y se mueven en planos distintos, hay supuestos en que terceros podrían aprovecharse de esta situación indebidamente. Sin embargo, la pretendida protección, además de absurda, sería imposible de practicar, en la medida en que no hay una forma segura de conocer todos los nombres comerciales existentes, al no requerirse el registro para obtener el derecho de exclusiva sobre los mismos. Y aun refiriéndonos a signos distintivos en general, y asumiendo que el registro contemplase a todos, el registrador público de personas jurídicas societarias no tendrá los mecanismos para hacer efectiva tal prohibición. El registro de signos distintivos en nuestro país está gestionado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mientras que el registro de personas jurídicas, en el caso de las sociedades, se hace en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). La información de un registro y la del otro son independientes. En tal medida, la norma solo tendría un alcance *ex post*.

leales prácticas concurrenceales⁶⁷. Ello es regla en materia marcaria, contemplada en el artículo 157 de la Decisión 486. Por supuesto, como indica Areán Lalín, procedería la modificación del nombre social de una persona jurídica cuando el uso de tal nombre social pueda inducir a error en caso de preexistencia de un nombre comercial⁶⁸.

VI. SOBRE LA CUESTIÓN RELATIVA AL USO DEL NOMBRE COMERCIAL, LA FALTA DEL MISMO Y LA EXTINCIÓN DEL DERECHO

La protección del nombre comercial está vinculada al uso que se haga del signo en la medida que, como indicamos, para registrarla y para hacer valer cualquier derecho sobre el mismo es necesario acreditar que se está utilizando. No hay una norma que establezca lineamientos en relación con el uso del nombre comercial⁶⁹. Empero, en el artículo 84 del decreto legislativo 1075 se faculta a la dirección competente para que dicte las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del signo. El legislador delega a la administración la selección de aquellas pruebas que pueden acreditar el uso de un nombre comercial, lo que permitiría en gran medida recoger la experiencia práctica sobre el particular.

Consideramos, siguiendo a Bertone y Cabanellas, que entre las pruebas que deben ser tomadas en cuenta están la facturación, licencias, autorizaciones, publicidad, etcétera. Lo importante es que los documentos probatorios no se presenten aisladamente. Una sola factura, una licencia, una fotografía del rótulo o un aviso en un directorio telefónico no configuran prueba de uso de manera independiente, pero, en conjunto, o sumados a otros medios probatorios, podrán servir para dicho fin⁷⁰.

Entendemos, en el mismo sentido, que los documentos que manifiestan una relación con los consumidores son una importante prueba de uso. Así, resulta importante la publicidad encaminada a dar a conocer la

67 CASADO CERVÍÑO, Alberto. *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*. Valladolid: Lex Nova, 2000, p. 232. Sobre el papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado y su vinculación con los derechos de propiedad industrial, véase resolución 0208-2012/TPI-INDECOPI.

68 AREAN LALÍN, Manuel. La protección de la marca registrada frente a una denominación social confundible. *Actas de Derecho Industrial*, 12 (1987-1988), 211-212.

69 El decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, abrogado por la Decisión 486, tampoco contemplaba nada sobre el particular. Es interesante remitirse al decreto ley 26017, antigua Ley de Propiedad Industrial, anterior al decreto ley 823, que, en su artículo 162, indicaba que constituyan prueba de uso, entre otros, la licencia de funcionamiento del establecimiento en la que conste el nombre comercial, así como la escritura de constitución social, o su modificatoria, en la que conste la denominación social que se desea registrar como nombre comercial y otros documentos oficiales de autorización o de registro del establecimiento en que conste el signo a registrar. En ese régimen era interesante apreciar la confusión que generaba la remisión al nombre comercial al lado del rótulo de establecimiento y el nombre social.

70 Véase: BERTONE, Luis & Guillermo CABANELLAS. Ob. cit., pp. 471ss.

actividad económica distinguida en el mercado por un determinado nombre comercial⁷¹. Por supuesto, no se deberá tener en cuenta la publicidad realizada con anterioridad al inicio de la actividad, al no existir esta como objeto distinguido por un signo determinado. Habrá también que tener en cuenta, pero con el cuidado correspondiente, el uso del nombre comercial en productos, envases, transportes, o locales destinados a la actividad económica en cuestión, en la medida en que se pueda identificar la relación entre el signo y la referida actividad⁷². También deberá evaluarse la facturación cuando en los comprobantes esté consignado el nombre comercial⁷³.

Deberá también tenerse sumo cuidado con las autorizaciones y licencias, ya que, si bien no se relacionan directamente con el nombre comercial sino con el nombre social, son un indicio de la existencia de una actividad económica que puede ser distinguida por el signo distintivo⁷⁴. Lo mismo ocurre con la inscripción de la sociedad en registros públicos⁷⁵, con documentos de inversión, condecoraciones⁷⁶ y demás elementos que también se refieran al nombre social. Otro indicio son los documentos no publicitarios, como informes, solicitudes, etcétera, en los que conste el nombre comercial, aunque no resultan importantes cuando solo están encaminados al uso interno de la empresa⁷⁷.

Entendemos que debe acreditarse un uso relevante⁷⁸ ya sea por antigüedad o por otras circunstancias de mercado. Ciertamente, cada caso deberá ser analizado de manera especial, evitando establecer parámetros rígidos para evaluar tal relevancia (como exigir un tiempo mínimo de uso o un determinado nivel de facturación). En alguna oportunidad, podrá ser considerado un uso relativamente reciente, aunque sumado a una particular importancia en el mercado, o viceversa⁷⁹. Asimismo, podrá considerarse el uso constante o incluso el esporádico, dependiendo de las circunstancias⁸⁰.

Finalmente, como indica van Innis, queda claro que, si el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el uso, el dejar de usarlo extinguirá

71 Si bien no se refiere sino a marcas, puede consultarse a título ilustrativo, sobre la problemática del uso de los signos, DINWOODIE, Graeme & Mark JANIS. Ob. cit., pp. 215ss.

72 Se debe recordar, sin embargo, que las pruebas a considerar deben estar encaminadas a confirmar el uso de un nombre comercial y no el uso de una marca de servicio u otro signo.

73 Puede cotejarse, a título ilustrativo, las resoluciones 1490-2009/TPI-INDECOPI, 1109-2012/TPI-INDECOPI y 1355-2013/TPI-INDECOPI.

74 Véase resolución 0642-2004/TPI-INDECOPI.

75 Véase resolución 0252-2013/TPI-INDECOPI.

76 Véase resolución 417-2002/TPI-INDECOPI.

77 Véase resolución 1355-2013/TPI-INDECOPI. Allí se subraya precisamente la irrelevancia de la documentación de uso interno de la persona jurídica a fin de acreditar el uso del nombre comercial.

78 Véase resolución 1262-2012/TPI-INDECOPI. En dicha resolución se indica que las pruebas para determinar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva del nombre comercial con las actividades económicas relativas al registro.

79 Véase resolución 1180-2013/TPI-INDECOPI. En este caso, se evalúa el uso anterior a la acción de oposición al registro, por lo que esta no procede.

80 Sobre la intensidad del uso, véase: BERTONE, Luis & Guillermo CABANELAS. Ob. cit., pp. 476ss.

la titularidad sobre el referido signo. Al respecto, recordemos que no hay impedimento para que una persona jurídica deje de utilizar un signo y comience a usar uno nuevo de acuerdo a sus propias necesidades e intereses, o deje de usar uno de los diversos nombres comerciales que tiene, o que, en todo caso, opte por no utilizar ningún nombre comercial⁸¹. Hay que precisar que el artículo 197 de la Decisión 486 contempla la renuncia al registro, pero este caso no necesariamente remite a la renuncia del derecho sobre el nombre comercial, sino tan solo, como lo indica la norma en cuestión, en relación a los efectos que se pueden desprender del propio registro. Por supuesto, la renuncia al nombre comercial puede llevar aparejada la renuncia al registro mismo. Y, en caso de que no se renuncie a este último, aun cuando el signo en realidad ya no se use, cualquier tercero con legítimo interés tendrá expedita la acción de cancelación.

Es preciso diferenciar el caso anterior del que corresponde al cese de la actividad económica que es distinguida por el nombre comercial. Esta situación, seguimos a Ascarelli en ello, también determina el fin del derecho sobre el signo. Es importante considerar que la existencia de una actividad económica es el presupuesto de la funcionalidad del nombre comercial, dado que este no puede existir sin el objeto distinguido⁸². Al respecto, se pueden plantear dos escenarios: primero, que el derecho se pierda cuando el titular deje la actividad que realiza por otra, debido a que, a partir de ese instante, comenzará un uso distinto del signo, vinculado, obviamente, a una nueva actividad; segundo, cuando opte por el cese definitivo de sus actividades. Una cuestión diferente es la relativa al cierre del local. Por supuesto, ello no debería implicar necesariamente el cese del derecho sobre el signo, pero en un sistema que confunde el nombre comercial con el rótulo de establecimiento la evaluación del fenómeno concreto se complejiza y habrá que evaluar si nos referímos a un nombre comercial que se usaba para distinguir la actividad económica de la persona jurídica o solo un local de esta. En el primer caso, entendemos que el derecho sobre el nombre comercial, a pesar del cierre del local, se mantendrá vigente; en el segundo caso, el derecho se habrá extinguido.

Se suma a lo dicho el caso de la transferencia del nombre comercial, ya que dicho escenario extinguiría el derecho que mantenía una persona jurídica en beneficio de otro agente económico. Aquí lo que se extingue es el derecho del titular a favor de uno nuevo. El artículo 199 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial solo será transferido con la empresa o el establecimiento con el cual se venía usando. Consideramos errónea la indicación de que la transmisión del nombre comercial quede

81 Véase: VAN INNIS, Thierry. Ob. cit., pp. 37 y 38.

82 Véase: ASCARELLI, Tullio. Ob. cit., p. 371.

sujeta a la sola transferencia del establecimiento que venía usándolo, porque en este caso, en realidad, hablamos de transferencia del rótulo de establecimiento y no de transferencia del nombre comercial, a pesar de que, como indica Rivera, uno y otro formen parte del fondo de comercio⁸³. Apréciese nuevamente que, en un sistema donde el nombre comercial y el rótulo de establecimiento aparentemente se equiparan, la simple transferencia de un establecimiento puede generar grandes problemas, porque la transferencia de un mero bien no tendría por qué implicar el fin de una empresa ni de la actividad económica que esta realiza.

Recibido: 20/02/2015

Aprobado: 15/03/2015

83 Véase: RIVERA, Julio César. Ob. cit., p. 140.