

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°630649-2015

“Oposición a solicitud de Registro de Marca”

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

CHAVEZ ROLDAN, JENNIFER

ASESOR:

ABG. SERGIO CHUEZ SALAZAR

LINEA DE INVESTIGACION: DERECHO ADMINISTRATIVO

LIMA-PERU

DICIEMBRE – 2020

Dedicatoria

Dedico el presente trabajo al forjador de mi camino, a mi padre celestial, quien me acompaña y me levanta para seguir adelante y cumplir mis metas; a mis padres y a mi novio, quienes son mi fuente de inspiración.

Agradecimiento

Agradezco a mi novio Renato Suárez Carbajal, quién con su apoyo incondicional me motiva a seguir adelante; a mi maestro y muy buen amigo Sergio Chuez Salazar, quien ha sido pieza fundamental para la elaboración del presente trabajo.

Resumen

En el caso *sub examine*, la materia controvertida versa sobre un procedimiento administrativo llevado ante INDECOPI, que inicia con una Solicitud de Registro de Marca, al cual se presentó una oposición al referido registro, basado en el uso de un nombre comercial, siendo así que el opositor presentó distintos medios probatorios para acreditar el uso del referido nombre comercial.

Para ello, en el presente caso tanto la Comisión de Signos Distintivos como la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, evaluaron la documentación presentada por ambas partes y emitieron un pronunciamiento de acuerdo con los criterios establecidos.

Palabras claves: Procedimiento Administrativo, Oposición al Registro de Marcas, Solicitud de Registro de Marca, Nombre Comercial, Riesgo de Confusión

Abstract

In the case *sub examine*, the controversial matter is about an administrative procedure brought before INDECOPI, which begins with an application for trademark registration and an opposition was filed, based on the use of a trade name, for that the opponent presented different means of evidence to accredit the use of that trade name.

For it, in this case the Commission of Distinctive Signs and the Intellectual Property Tribunal, evaluate the documents presented by the parts of this procedure and issued a pronouncement according to the established criteria.

Key Words: Administrative Procedure, Opposition to trademark registration, Application for trademark registration, Trade Name, Risk of confusion

Tabla de contenido

| | |
|---|-----|
| Carátula..... | i |
| Dedicatoria..... | ii |
| Agradecimiento..... | iii |
| Resumen (palabras clave)..... | iv |
| Abstract (keywords)..... | v |
| Tabla de contenido..... | vi |
| Introducción..... | vii |
| 1. Problema de la Investigación..... | 8 |
| 1.1. Descripción de la Realidad Problemática..... | 8 |
| 1.2. Planteamiento del Problema..... | 8 |
| 1.2.1 Problema General..... | 8 |
| 1.2.2 Problema Específico..... | 10 |
| 1.3. Casuística..... | 11 |
| 2. Marco Teórico..... | 18 |
| 2.1. Antecedentes..... | 18 |
| 2.1.1 Internacionales..... | 18 |
| 2.1.2 Nacionales..... | 20 |
| 2.2. Bases Teóricas..... | 23 |
| 3. Alternativas de Solución..... | 27 |
| Conclusiones..... | 28 |
| Recomendaciones..... | 29 |
| Referencias..... | 30 |
| Apéndice..... | 31 |

Introducción

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar como procede una oposición a una solicitud de registro de marca, y más aún cuando el opositor ejercerá su derecho en base a un nombre comercial no registrado, y así, estudiar la labor de la autoridad administrativa frente a este tipo de procedimientos.

Bajo el enfoque del sistema marcario, existen diversos criterios para examinar una solicitud de registro de marca y evaluar si se accede o no al registro; esto es, verificar si existe riesgo de confusión con alguna otra marca registrada, dicho riesgo de confusión consiste en analizar la vinculación entre los productos y/o servicios que se distinguen o verificar la similitud entre los signos.

Sin embargo, además que la autoridad administrativa realiza una evaluación de oficio, la autoridad implementa el mecanismo “oposición de registro marcario” para que aquel que se irrogue tener legítimo interés pueda oponerse al registro marcario, presentando las pruebas pertinentes que acrediten los argumentos del opositor.

Por lo antes expuesto, la autoridad administrativa mediante las instancias pertinentes evalúan lo expuesto por las partes, y así toman una decisión fundada en derecho y acorde con las normas en materia de Propiedad Intelectual.

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

1.1 Descripción de la Realidad Problemática

Hoy en día las marcas son de uso común y cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede distinguir entre las marcas de los dos refrescos Pepsi Cola y Coca Cola.

Las marcas tienen cada vez más importancia en las actividades comerciales debido al aumento de la competencia entre empresas cuyas actividades se desarrollan en más de un país. Se utilizan para que los consumidores identifiquen con más facilidad los productos o servicios, y también como garantía de la calidad y valor de estos. Por lo tanto, se puede considerar que una marca es una herramienta de comunicación que utilizan los productores para informar y atraer a los consumidores.

En ese sentido, entendemos por marca como cualquier signo o combinación de signos que se utiliza para distinguir los productos o servicios que ofrece una empresa de los que ofrecen otras; dicha marca debe poseer dos características principales: debe tener carácter distintivo y no debe ser engañosa.

De otro lado, el nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil; siendo que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

En efecto, el registro de un nombre comercial en nuestro país es meramente declarativo, pues con el registro solo se declara un derecho existente, el cual está supeditado al uso real y efectivo del nombre comercial con relación al establecimiento o a la actividad económica que distingue, siendo su uso lo que permite que éste se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

1.2 Planteamiento de Problema

1.2.1 Problema General

La solicitud de registro de marca fue presentada el 21 de agosto de 2015, cumpliendo con todos los requisitos señalados en el artículo 52 del Decreto Legislativo 1075, siendo así que la evaluación de forma de la mencionada solicitud de registro se realizó dentro de los 15 días contados a partir de la fecha presentación de la solicitud, tal como lo estipula el artículo mencionado líneas arriba.

Con fecha 08 de setiembre de 2015 se emitió la orden de publicación, en consecuencia, el usuario realizó la publicación en el Diario Oficial el Peruano con fecha 17 de setiembre de 2015, dándole cumplimiento a lo señalado por el artículo 53 del Decreto Legislativo 1075 el cual indica que el usuario tiene el plazo de 30 días útiles para efectuar la respectiva

publicación en el Diario Oficial El Peruano contado desde el día siguiente de notificada la orden de publicación.

Sobre el párrafo anterior, es necesario indicar que mediante Decreto Supremo N° 071-2017-PCM se implementó la modalidad de publicación en la Gaceta Electrónica del Indecopi, la cual entró en vigencia el 30 de junio de 2017, por ello, la publicación de las solicitudes presentadas a partir de esa fecha, se efectuaron en la mencionada gaceta de forma gratuita y de oficio.

Con fecha 17 de octubre de 2015, se presentó oposición a la solicitud de registro, dentro de los 30 días hábiles de publicada la orden de publicación en el Diario Oficial el Peruano, conforme lo señala el artículo 146 de la Decisión 486¹; y, con fecha 26 de octubre de 2015 se corre traslado de la oposición al solicitante por el plazo de 30 días hábiles, conforme a lo dispuesto por el artículo 148 de la Decisión 486.

Con fecha 7 de diciembre de 2015, el solicitante absuelve la oposición, y con ello el expediente pasa a resolver conforme a lo señalado por el artículo 150 de la Decisión 486; por consiguiente, con fecha 25 de enero de 2016 la Comisión de Signos Distintivos emite la Resolución de primera instancia la cual declara fundada la oposición y deniega la solicitud de registro de marca.

Con fecha 25 de febrero de 2016, el solicitante interpone Recurso Impugnativo de Apelación, conforme lo señala el artículo 207 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444², y con fecha 08 de marzo de 2016 se eleva el expediente al superior jerárquico.

Con fecha 08 de abril de 2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual corre traslado de la apelación conforme a lo dispuesto por el artículo 136 del Decreto Legislativo 1075³.

Con fecha 09 de mayo de 2016, la opositora contesta la apelación, con lo cual se da por absuelto el traslado y el expediente con fecha 01 de marzo de 2017 se levanta un acta que deja constancia que el expediente se encuentra en etapa de ser resuelto, por ende las partes ya no podrán presentar escritos y documentos adicionales conforme a lo dispuesto por el

¹ Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

²**207.1** Los recursos administrativos son:

- a) Recurso de reconsideración
- b) Recurso de apelación
- c) Recurso de revisión

²**207.2** El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

³ Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso.

artículo 136-A del Decreto Legislativo 1075, incorporado mediante Decreto Legislativo 1309⁴.

Finalmente, con fecha 17 de abril de 2017 la Sala Especializada de Propiedad Intelectual revocó la resolución de primera instancia y otorgó el registro de la marca al solicitante por el plazo de 10 años, y con ello, se puso fin a la instancia administrativa.

1.2.2 Problema específico

Como se advierte, el presente expediente trata de un procedimiento administrativo, que en un primer momento, es uno de naturaleza no contencioso, mediante el cual JONATAN ENRIQUE DEL CASTILLO TORRES pretende registrar la marca “SHILCAYO GAS” para distinguir productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conforme a lo establecido en el artículo 146° de la Decisión 486 y encontrándose dentro del plazo, SHILCAYO GRIFO S.R.L., se opone a la solicitud de registro materia del presente procedimiento, basando su oposición en el nombre comercial “SHILCAYO GRIFO S.R.L.” que distingue productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza; y con ello, la naturaleza no contenciosa del presente procedimiento, varía a uno de naturaleza contenciosa.

El opositor argumentó que el signo solicitado genera confusión en el público consumidor, pues podría entenderse que ambos pertenecen a un mismo grupo empresarial, toda vez que comercializan algunos de los mismos productos y/o productos vinculados.

Sobre la protección al nombre comercial no registrado, es necesario precisar que en nuestro país el registro del nombre comercial es meramente declarativo, pues con el registro sólo se declara un derecho existente, el cual está supeditado al uso real y efectivo del nombre comercial con relación al establecimiento o a la actividad económica que distingue, siendo su uso lo que permite que éste se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva; en consecuencia, conforme al artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor.

Al respecto, en el presente caso si bien en primera instancia la Comisión de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición y, por consiguiente, denegó la solicitud de registro de marca; la Sala especializada en Propiedad Industrial, revocó la mencionada resolución y declaró infundada

⁴ Artículo 136-A.- Presentación de escritos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual Las partes tienen el derecho de presentar los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La Secretaría Técnica levanta un acta dejando constancia de que el expediente se encuentra en dicha etapa, la cual es anexada al expediente y notificada a las partes. No está permitido a las partes la presentación de escritos reiterando los argumentos de hecho o de derecho que hayan sido expuestos anteriormente.

la oposición y otorgó el registro de la marca solicitada; esta decisión adoptada por la Sala recae en la determinación del ámbito territorial de protección del nombre comercial.

Sobre lo antes expuesto, cabe señalar que tanto el Decreto Legislativo 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En efecto, el artículo 87 del referido Decreto Legislativo señala que, para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, su titular deberá demostrar el uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

En consecuencia, al no regularse expresamente la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que merezca una protección, por mínima que sea la extensión territorial del uso, ello no afecta la adquisición de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el ámbito territorial sí influirá sobre el alcance de tales derechos con respecto a terceros.

En ese sentido, en el presente caso el nombre comercial de la opositora no posee mayor trascendencia geográfica, razón por la cual, a criterio de la Sala, la zona de influencia en donde se realizan las actividades comerciales de la opositora no es suficientemente relevante a efectos de lograr la denegatoria del signo.

En mi opinión, considero que sería imposible que el solicitante de un registro de marca, pueda conocer todos los nombres comerciales iguales o similares que se utilizan en todo el territorio peruano y, partiendo de esa premisa me encuentro conforme con la decisión de la Sala al delimitar la zona de influencia geográfica del nombre comercial y permitir el registro de la marca solicitada, con la salvedad que esta marca no podrá ser utilizada en la zona donde se efectúan las actividades económicas del nombre comercial.

Por otro lado, considero que el titular del nombre comercial se vería restringido en cuanto a expandirse en el mercado y esto le causaría una afectación económica; pues, no podrá utilizar su nombre comercial fuera del ámbito de influencia ya determinado, toda vez que la protección de la marca se da sobre todo el territorio peruano.

1.3 Casuística

Con fecha 19 de octubre de 2015, SHILCAYO GRIFO S.R.L. (en adelante la opositora), debidamente representada por Alfonso Reategui Paredes, interpuso OPOSICIÓN a la solicitud de registro de la marca “SHILCAYO GAS” que pretende distinguir “aceites y grasa industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para

motores) y materiales de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado”, de la clase 04 de la Clasificación Internacional, solicitando se declare FUNDADA la oposición interpuesta, y en consecuencia, se deniegue el registro de la marca “SHILCAYO GAS”⁵.

Fundamentos de hecho:

La opositora señala lo siguiente:

- Ser titular del nombre comercial “SHILCAYO GRIFO S.R.L.”, utilizado desde el año 1995 para identificar actividades económicas relacionadas a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores.
- Que, el signo solicitado es similarmente confundible con el nombre comercial del cual es titular.
- Que, el registro del signo solicitado genera riesgo de confusión y error sobre el origen empresarial.
- Que, existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que ella comercializa bajo su nombre comercial.
- Que, el solicitante del signo solicitado habría actuado de mala fe, toda vez que éste reside en la misma región y distrito en donde se encuentran ubicados sus establecimientos comerciales.

Fundamentos de derecho:

- Decisión 486 artículo 136 inciso b
- Artículo 146 de la Decisión 486
- Decreto Legislativo 1075 artículo 86

Medios probatorios:

- Escritura pública de constitución de la empresa SHILCAYO GRIFO S.R.L.
- Ficha RUC de la empresa
- Facturas, boletas y tickets emitidas desde el año 1995 al 2015.

Síntesis de la Contestación de la Oposición

Con fecha 07 de diciembre de 2015, JONATAN ENRIQUE DEL CASTILLO TORRES, contesta la oposición solicitando se declare INFUNDADA y, en consecuencia, se le otorgue el registro de la marca “SHILCAYO GAS”.

Fundamentos de hecho:

⁵ Dicha solicitud de registro fue presentada por JONATAN ENRIQUE CASTILLO TORRES con fecha 21 de agosto de 2015.

- No existe vinculación entre las actividades económicas y productos de la opositora, en relación a los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado.
- Existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en cuestión, en tanto el signo solicitado es denominativo y el nombre comercial de la opositora es mixto; a su vez, el término SHILCAYO está acompañado de la denominación GRIFO, la cual es distinta a la del signo solicitado.
- No existe riesgo de confusión y error sobre el origen empresarial, en la medida que el nombre comercial distingue servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional, y el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional.
- No existe mala fe, toda vez que, con antelación a la presentación de la solicitud de registro, se efectuó una búsqueda fonética del signo, y al no encontrarse signo igual o similar procedió a solicitar la inscripción de la marca.

Fundamentos de derecho:

- Artículo 134 de la Decisión 486.

Medios probatorios:

- Copia simple de búsquedas de antecedentes ante Indecopi.

Síntesis de la Resolución de Primera Instancia

Mediante Resolución N° 0238-2016/CSD-INDECOPI de fecha 25 de enero de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declara FUNDADA la oposición formulada por SHILCAYO GRIFO S.R.L.; y, en consecuencia, DENIEGA el registro de marca solicitado por JONATAN ENRIQUE DEL CASTILLO TORRES.

La Comisión estableció como cuestiones controvertidas para resolver el caso, las siguientes:

- 1.- Si SHILCAYO GRIFO S.R.L. ha logrado acreditar el uso del nombre comercial SHILCAYO GRIFO S.R.L.
- 2.- Si existe riesgo de confusión entre los signos materia del presente análisis.
- 3.- Si existe mala fe del solicitante.

Respecto a si SCHILCAYO GRIFO S.R.L. ha logrado acreditar el uso del nombre comercial SHILCAYO GRIFO S.R.L.

Del análisis conjunto de los medios probatorios presentados consistentes en facturas, boletas y tickets de venta, la Comisión concluyó que los mencionados medios probatorios acreditan el uso del nombre comercial SHILCAYO GRIFO S.R.L. para distinguir actividades económicas relacionadas con la

comercialización al por menor de combustibles (gasolina, petróleo diésel), aceite para vehículos automotores, kerosene de la clase 04 de la Clasificación Internacional, desde el 15 de Julio de 1996.

Respecto a la existencia de riesgo de confusión

La Comisión, siguiendo los criterios sostenidos y desarrollados tanto por la doctrina en materia de signos distintivos, como por la jurisprudencia para analizar el riesgo de confusión entre dos signos en conflicto, partió de la premisa que dicha confusión será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

En el presente caso, la Comisión verificó que los productos que pretende distinguir el signo solicitado [aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustible (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado, bujías y mechas para alumbrado] y las actividades económicas que distingue la opositora con su nombre comercial [actividades económicas relacionadas con la comercialización al por menor de combustibles (gasolina, petróleo, diésel), aceite para vehículos automotores, kerosene], se encuentran vinculados. Ello, en la medida que algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado “aceites y grasas industriales, lubricantes, combustible (incluyendo gasolina para automotores)”, se encuentran directamente vinculados con las “actividades económicas relacionadas con la comercialización de combustibles (gasolina, petróleo, diésel), aceite para vehículos automotores, kerosene”; toda vez que se trata de productos y actividades económicas de similar naturaleza y finalidad por lo que están dirigidos a satisfacer necesidades similares, encontrándose dirigidos a un mismo sector del público consumidor.

Asimismo, al realizar el examen comparativo de los signos en conflicto, la comisión consideró que el término GAS, el cual forma parte del signo solicitado y el término GRIFO, el cual forma parte del nombre comercial, son genéricos en relación a los productos que pretenden distinguir, por lo cual resultan no distintivos y no serán tomados en cuenta para realizar el examen comparativo de los signo; en ese sentido, se tomó en consideración la denominación de mayor relevancia siendo ésta el término “SCHILCAYO” el cual resulta gráfica y fonéticamente idéntico; en consecuencia, la comisión declara fundada la oposición en este extremo.

Respecto a la mala fe del solicitante

La comisión desestimó la oposición en ese extremo, toda vez que la opositora no presentó medios probatorios tendientes a acreditar la mala fe del solicitante, señalando además, que no basta con que el signo solicitado sea confundible con el signo de la opositora; pues la mala fe consiste en adquirir un posición jurídica a

través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres, causando desventajas a terceros.

Síntesis de la apelación a la Resolución de Primera Instancia

Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2016, el solicitante JONATAN ENRIQUE DEL CASTILLO TORRES interpone recurso de apelación solicitando se declare INFUNDADA la oposición y, en consecuencia, se le otorgue el registro de la marca “SHILCAYO GAS”.

Fundamentos de hecho:

- Los medios probatorios presentados por la opositora están referidos a la razón social de la empresa y no al nombre comercial, toda vez que se advierte que el signo ha sido utilizado de distintas formas; con lo cual, no se acredita el uso del nombre comercial.
- No existe riesgo de confusión entre los signos, toda vez que la denominación “SHILCAYO” es evocativo del lugar de procedencia y, por ende, débil.
- La coexistencia de ambos signos sería posible, puesto que existen diferencias gráficas y fonéticas; en ese sentido, no inducirían a confusión al público usuario respecto a los servicios o al origen empresarial de los servicios.

Fundamentos jurídicos:

- Art. 134 de la Decisión Andina N° 486.
- Art. 48 del Decreto Legislativo N° 1075

Anexos

- Copia del DNI
- Copia de la Resolución N° 0238-2016/CSD-INDECOPI.

Síntesis de la Contestación de la Apelación

Mediante escrito de fecha 09 de mayo de 2019, SHILCAYO GRIFO S.R.L. contesta la apelación, solicitando se CONFIRME la resolución de primera instancia.

Fundamentos de hecho:

- El nombre comercial puede ser comprendido por la denominación social de la persona jurídica.
- El signo solicitado y el nombre comercial base de oposición son semejantes e identifican productos vinculados, motivo por el cual el registro del signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

- Se ha logrado acreditar el uso del nombre comercial y éste se ha venido utilizando desde hace 10 años aproximadamente.

Fundamentos jurídicos:

- Art. 190 de la Decisión 486.

Síntesis de la Resolución de Segunda Instancia

Mediante Resolución N° 1211-2017/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), REVOCÓ la resolución de primera instancia; y, en consecuencia, OTORGAR a favor de Jonatan Enrique del Castillo Torres, el registro de la marca de producto constituida por la denominación SHILCAYO GAS para distinguir productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional.

La Sala estableció como cuestiones controvertidas para resolver el caso, las siguientes:

- 1.- Si la opositora SHILCAYO GRIFO S.R.L. ha acreditado el uso de su nombre comercial.
- 2.- El ámbito de influencia económica del nombre comercial SHILCAYO GRIFO S.R.L.
- 3.- Si el signo solicitado SHILCAYO GAS resulta confundible con el nombre comercial SHILCAYO GRIFO S.R.L.

Respecto a si la opositora ha acreditado el uso del nombre comercial

De los documentos adjuntos, la Sala consideró que por lo menos, desde el 15 de julio de 1996, la opositora ha utilizado el nombre comercial conformado por la denominación SHILCAYO GRIFO S.R.L. y logotipo, en tres versiones distintas.

Al respecto, se advierte que las facturas emitidas entre el 15 de julio de 1996 y el 17 de julio de 1996, se aprecia una versión del signo (signo mixto), las facturas y boletas de venta emitidas entre el 4 de agosto de 1998 hasta el 9 de setiembre de 2012, utilizaba otra versión del signo (signo mixto) y, los tickets de venta emitidos desde el 31 de mayo de 2013 hasta el 5 de octubre de 2015, utilizaba únicamente la denominación SHILCAYO GRIFO S.R.L.

En ese sentido, considerando que el signo solicitado y objeto de oposición SHILCAYO GAS fue solicitado el 21 de agosto de 2015, concluyó que corresponde tener en cuenta el nombre comercial que la opositora se encontraba utilizando al momento de la solicitud de la marca objeto de oposición, por lo tanto, el nombre comercial a tener en cuenta será el signo utilizado entre el 31 de mayo de 2013 hasta el 02 de octubre de 2015.

De la evaluación realizada de los medios probatorios, se concluye que la opositora ha logrado acreditar el uso del nombre comercial SHILCAYO GRIFO S.R.L. para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización al por

menor de combustibles (gasolina, petróleo, diésel), aceite para vehículos automotores, kerosene, de la clase 04 de la Clasificación Internacional.

Respecto al ámbito de influencia económica del nombre comercial SHILCAYO GRIFO S.R.L.

La Sala precisó que de la revisión de los medios probatorios presentados por la opositora, se ha verificado que el ámbito de influencia geográfica de su nombre comercial se circunscribe a la provincia de San Martín, por lo cual, al no haber ampliado dicho ámbito de influencia y al no haber presentado medios probatorios que acrediten la difusión del mismo, la influencia en dicha zona no es suficientemente relevante para denegar el registro del signo solicitado.

Respecto al riesgo de confusión

La Sala consideró que carece de objeto pronunciarse sobre el riesgo de confusión existente entre los signos materia de análisis.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

2.1.1 Internacionales

PROCESO 030-IP-2015. ECUADOR. San Francisco de Quito, doce de noviembre de 2015. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“Limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial”.

PROCESO 42-IP-2017. ECUADOR. Quito, 7 de julio de 2017. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“Es usual y frecuente en los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bares, hostales) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, que operan en ámbitos geográficos distintos, sin generar riesgo de confusión o de asociación”.

PROCESO 021-IP-2013. ECUADOR. Quito, 15 de marzo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo”.

PROCESO 160-IP-2017. ECUADOR. Quito, 26 de febrero de 2019. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facultades comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”.

PROCESO 629-IP-2018. ECUADOR. Quito, 26 de febrero de 2019. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial

da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento”.

PROCESO 42-IP-2017. ECUADOR. Quito, 07 de julio de 2017.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombre comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores”.

PROCESO 148-IP-2013. ECUADOR. Quito, 11 de setiembre de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente que un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca registrada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será registrable”.

PROCESO 6-IP-2015. ECUADOR. Quito, 20 de marzo de 2015.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante”.

PROCESO 42-IP-2017. ECUADOR. Quito, 07 de julio de 2017.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de los consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para

comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios”.

PROCESO 466-IP-2018. ECUADOR. Quito, 30 de abril de 2019.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, el riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee”.

PROCESO 82-IP-2018. ECUADOR. Quito, 1 de febrero de 2019.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

PROCESO 169-IP-2018. ECUADOR. Quito, 01 de febrero de 2019.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”.

2.2.1 Nacionales

RES. 0493-2019/TPI-INDECOPI. PERU. Lima, 20 de marzo de 2019.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

“La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre

comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá”.

Resolución 0218-2011/SC2-INDECOPI. Perú, 01 de febrero de 2011. Sala de Defensa de la Competencia N° 2:

“Los artículos 55 y 160 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, establecen que los administrados, sus representantes o sus abogados tienen derecho a acceder a la información contenida en el expediente, en cualquier momento, de forma directa y sin limitación alguna. Sin embargo, este derecho presenta limitaciones, referidas a supuestos en los cuales el acceso a determinada información pueda poner en riesgo el derecho a la intimidad personal, la seguridad nacional y las que expresamente se excluyan por ley”.

Resolución 1553-2013/TPI-INDECOPI. Perú, 10 de mayo de 2013. Sala Especializada en Propiedad Intelectual:

“Atendiendo a que el departamento de Lima se encuentra más de un tercio de la población peruana y que en dicho departamento se desarrolla cerca de dos tercios de las actividades económicas totales del país, así como que la mayoría de empresas y comerciantes de provincias generalmente realizan transacciones económicas en Lima, el campo de influencia del nombre comercial de la opositora – al ser conocido en Lima y por lo tanto, en una parte importante del país – puede extenderse y merece una protección en gran parte del territorio nacional, en razón a los fenómenos sociales de concentración poblacional y centralización comercial antes mencionados.

Por lo anterior, se concluye que el ámbito de influencia geográfica del nombre comercial de la opositora es amplio”.

Resolución 1962-2018/TPI-INDECOPI. Perú, 12 de setiembre de 2018. Sala Especializada en Propiedad Intelectual:

“El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento Jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva)”.

Resolución 0285-2016/TPI-INDECOPI. Perú, 03 de febrero de 2016. Sala Especializada en Propiedad Intelectual:

“Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca: En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es

de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - en base al derecho concedido por la legislación de la materia, concordado con el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca”.

Resolución 4698-2016/TPI-INDECOPI. Perú, 13 de diciembre de 2016. Sala Especializada en Propiedad Intelectual:

“La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios – actividades económicas, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que, para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos, servicios o actividades económicas, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad”.

Resolución 4163-2016/TPI-INDECOPI. Perú, 07 de noviembre de 2016. Sala Especializada en Propiedad Intelectual:

“De la revisión de las pruebas presentadas, se advierte que New Plants E.I.R.L. cuenta con un local en Av. Caquetá N° 1400 Int. 94A - Rímac (Centro Comercial San Pedro Ichu) y otro en Av. Pro Industrial Lote H-1 Urb. Pro Industrial - San Martín de Porres; asimismo, se han verificado transacciones con empresas y personas domiciliadas en el Lima (Puente Piedra, Cercado, Breña y San Juan de Lurigancho), Trujillo, Arequipa, Tumbes, Huancayo y Ucayali.

En consecuencia, se advierte que al solicitarse el registro del signo PLANTS VS. ZOMBIES (12 de setiembre de 2014), el ámbito de influencia económica del nombre comercial NEW PLANT’S y logotipo se encontraba extendido tanto dentro de la ciudad de Lima como en diversas ciudades del interior del país”.

Resolución 78-2019/TPI-INDECOPI. Perú, 11 de enero de 2019. Sala Especializada en Propiedad Intelectual:

“De la revisión de los medios probatorios anteriormente referidos, se advierte lo siguiente:

La opositora realiza sus actividades económicas en Loma Hermosa 322 Dpto. 202 - Santiago de Surco, perteneciente a Lima Metropolitana, según

se desprende del impreso de pantalla de la página de Facebook de "La Cruda Verdura" en el cual se aprecia una invitación a un taller, en la referida dirección.

La opositora es una bloguera, dedicada al rubro de la nutrición.

En ese sentido, los medios probatorios acreditan que, la mayoría de la actividad económica de la opositora la realiza a través del internet y redes sociales, específicamente desde su página de Facebook, LA CRUDA VERDURA.

La Sala ha verificado que la referida página cuenta actualmente con más de 38 000 likes y brinda talleres desde, por lo menos, el 28 de marzo de 2015.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que, no obstante que el número de likes en un fan page de Facebook puede constituir un indicio del conocimiento del nombre comercial, este por sí solo, no resulta suficiente para demostrar con certeza el uso o el conocimiento del nombre comercial LA CRUDA VERDURA en todo el territorio del Perú, por parte del público usuario con relación de las actividades económicas de servicios de talleres de cocina, toda vez que no permiten conocer de qué lugares del Perú son las personas que visitan dicho fan page, así como no se ha acreditado la procedencia geográfica de las transacciones realizadas.

En consecuencia, a criterio de la Sala la opositora no ha presentado medios probatorios idóneos que acrediten la difusión extendida del nombre comercial, por lo que el ámbito de influencia económica del nombre comercial LA CRUDA VERDURA, de acuerdo a los medios probatorios que obran en el expediente, se debe circunscribir al distrito de Santiago de Surco, ubicado en la ciudad de Lima”.

2.2 Bases Teóricas

La Propiedad Intelectual

CARNAVAL indica que “La Propiedad Intelectual es la propiedad o dominio que recae sobre cosas inmateriales o incorpóreas, tales como las ideas o pensamientos o producto del intelecto, imaginación, genialidad o talento de las personas. Se cataloga como una propiedad distinta o especial, dado que no proteger ni regula cosas corporales o materiales, como si lo hace propiedad ordinaria o común⁶”.

⁶ CARNAVAL PALACIOS, J., “Manual de Propiedad Intelectual”, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, p. 29.

Signos Distintivos

GOANS indica que “Un signo distintivo es todo signo o combinación de signos capaces de distinguir los bienes, servicios o actividades económicas de una empresa de los de otra, así como también publicitarlos⁷”.

El Nombre Comercial

FERRERO indica que “el nombre comercial es, un nombre, designación o término que sirve para identificar y distinguir a una empresa, así como a sus actividades, de las otras empresas del medio⁸”

Las Marcas

LA OMPI indica que “Por marca se entiende un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores, así como toda combinación de los mismos.

Las marcas son signos que se utilizan para productos o en relación con la comercialización de productos⁹”.

La Oposición

BERTONE y CABANELLAS indican que “El sistema de oposiciones constituye uno de los elementos básicos de regímenes marcarios. Mediante éste los particulares pueden hacer valer directamente sus derechos, en caso de que éstos se vean potencialmente afectados por las solicitudes de registro.

Las oposiciones tienen como propósito impedir un registro solicitado, basadas en que tal registro violaría un derecho del oponente¹⁰”.

El Riesgo de Confusión

FERNÁNDEZ NOVOA indica que “Es indudable que una de las claves fundamentales del derecho de marcas es la figura jurídica del riesgo de confusión. En efecto, el riesgo de confusión de una marca con otra marca constituye una pieza o mecanismo que opera en diversos sectores del sistema de

⁷ GOANS, JUDY., “Propiedad Intelectual Principios y Ejercicio”, Nathan Associates Inc., EEUU, 2009, p. 25

⁸ FERRERO DIEZ CANSECO, G., “Anuario Andino de Derechos Intelectuales”, Palestra Editores, Lima, 2005, p. 257.

⁹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Principios Básicos de la Propiedad Industrial”, p. 14

¹⁰ BERTONE LUIS EDUARDO, CABANELLAS DE LAS CUEVAS G., “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 2008, p. 415.

marcas. Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro consiste, precisamente, en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente registrada¹¹”.

El Uso del Nombre Comercial

LEÓN DURAN indica que “El artículo 8 del Convenio de París ha de ser interpretado en forma restrictiva, esto es, exigiendo que para merecer la protección legal debe demostrarse el uso real y efectivo del nombre comercial en el país donde se invoca la protección¹²”

El Ámbito de Influencia Geográfico del Nombre Comercial

LEÓN DURAN indica que “Para el propósito buscado en el campo del Derecho de Marcas, podríamos definir la zona de influencia económica como aquel espacio o ámbito territorial en el que el nombre comercial es conocido fundamentalmente por la clientela de la empresa que lo usa para identificarse. Esta área o esfera de influencia puede determinarse por factores tales como el alcance espacial de las ventas de productos o la prestación de servicios identificados con el nombre comercial, lo cual se puede acreditar con los comprobantes de pago indicando los domicilios de los clientes en los que se podrá verificar si éstos pertenecen a un nivel netamente local, regional o nacional; la localización de los puntos de venta o de prestación del servicio identificados con el nombre comercial, esto es si la empresa tiene un local principal y cuenta con anexos o sucursales desde los cuales oferta los mismos productos o presta los servicios identificados con el nombre comercial; el ámbito espacial y el tipo de medios de difusión de la publicidad de la actividad comercial identificada con el nombre comercial, para verificar el radio de su difusión y si esta tiene un carácter restringido o masivo; estudios de mercado en los que se pueda verificar la extensión del conocimiento del nombre comercial por parte del público consumidor y el ámbito geográfico de reconocimiento; entre otros¹³”.

La Clasificación Internacional de Niza

LA OMPI indica que “La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979.

Los países parte en el Arreglo de Niza constituyen una Unión particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos

¹¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Tratado sobre Derecho de marcas”, Ediciones jurídicas y sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 190.

¹² LEÓN Y LEÓN DURAND G., “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, Editorial Tinco S.A., Lima, Perú, 2015, p. 613.

¹³ LEÓN Y LEÓN DURAND G., “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, Editorial Tinco S.A., Lima, Perú, 2015, p. 619 y 620.

países han adoptado y aplican la Clasificación de Niza a los fines del registro de marcas.

A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas¹⁴”.

La Decisión 486

Pacón indica que “A inicios de 1998 los representantes de los países andinos reunidos en la sede de la Comisión de la Comunidad Andina acordaron iniciar el proceso de modificación de la Decisión 344 sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial. Consideraron que la aplicación de la indicada Decisión en los últimos cinco años había evidenciado la necesidad de introducir algunos cambios en el Régimen Común, más allá de las modificaciones que se requerían para adecuar la normativa andina a los estándares mínimos establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Es así como después de 14 reuniones de Expertos Gubernamentales, 2 reuniones de Alternos, en el Septuagesimoséptimo Período de la Comisión de la Comunidad Andina llevada a cabo en Lima, el 14 de septiembre del 2000, se aprobó la Decisión 486, el nuevo Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. La nueva Decisión entró en vigencia en los cinco países andinos el 1 de diciembre del 2000.

La Decisión 486 incluye por primera vez normas sobre esquemas de trazado de circuitos integrados, nombres comerciales, observancia de derechos, incluyendo actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. Adicionalmente, la Decisión contiene una regulación más completa de las diferentes instituciones jurídicas, habiendo normado a nivel comunitario una serie de aspectos que hasta ese momento eran regulados en el ordenamiento jurídico interno de cada país. De esta forma, los países dieron un paso importante en el camino de alcanzar la ansiada integración andina.

Dentro de las reformas introducidas en la Decisión es posible realizar la siguiente clasificación: modificaciones contenidas en las Disposiciones Generales, modificaciones contenidas en la parte sustantiva y que son similares en cada elemento de la propiedad industrial regulado en la Decisión, modificaciones que conciernen a cada elemento de la propiedad industrial en particular y, por último, modificaciones referidas a la observancia de los derechos¹⁵”.

¹⁴ OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “¿Qué es la Propiedad Intelectual?”, Publicación de la OMPI, Ginebra, 2012, p. 16.

¹⁵ Botana Agra, Manuel y Gómez Segade, José A., “Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXI”, Editorial Marcial Pons, España, 2000, p. 101.

3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Como es de verse en el caso materia de análisis, la Sala Especializada Propiedad Intelectual, consideró que el ámbito de influencia territorial del nombre comercial no resultaba suficiente para denegar el registro de la marca, en ese sentido, la Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá.

Lo antes expuesto, sin embargo, no se encuentra regulado de manera expresa en la normativa aplicable al caso, como se evidencia en un párrafo de la Resolución emitida por la Sala Especializada de Propiedad Industrial “Tanto el Decreto Legislativo 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En efecto, de una parte, el artículo 87 del referido Decreto Legislativo señala que para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, su titular deberá demostrar el uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal”.

En ese sentido, una forma de solucionar este tipo de controversias sería dar mayor detalle al referido artículo de la norma, definiendo en estricto a que se hace referencia con el ámbito de protección territorial su aplicación en cada caso.

CONCLUSIONES

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es comprender cada una de las etapas procedimentales de un procedimiento de solicitud de registro de marca, así como comprender en que consiste la “oposición al registro de marca”, analizando los argumentos y documentación presentada por las partes involucradas en la controversia.

En ese sentido, es importante comprobar cuál es la verdadera intención del opositor y si éste realmente posee la documentación que acredite el uso real y efectivo del signo bajo el cual argumentará su oposición.

Tal como se advierte en el presente trabajo de investigación, el opositor basa su oposición en el nombre comercial que viene utilizando con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de marca.

Asimismo, se advierte que la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual poseen distintos criterios de evaluación para declarar FUNDADA o INFUNDADA una oposición; asimismo, la adecuada aplicación del principio procesal de la doble instancia.

Por lo antes expuesto, el usuario al no sentirse conforme con lo resuelto en una primera instancia, éste tiene la facultada de interponer un recurso impugnativo para que el caso sea revisado por un superior jerárquico.

Finalmente, en el presente caso la Sala optó por revocar la resolución de primera instancia que había declarado fundada la oposición al registro de marca y denegó la solicitud de registro de marca, la referida decisión se basó en la evaluación del ámbito geográfico de influencia del nombre comercial, es decir, consideró que el nombre comercial al no haber expandido sus actividades económicas en la mayoría de departamentos del Perú, esto no es suficiente para denegar el registro de la marca, pues ésta posee una protección a nivel nacional.

RECOMENDACIONES

Según lo estudiado en el presente trabajo de investigación, se evidencia la importancia del registro de una marca, nombre comercial o de cualquier otro signo distintivo; toda vez que ello le dotará de una protección en todo el territorio peruano y frente a aquellos que quieran valerse de la reputación del referido signo para obtener lucro alguno.

De otro lado, considero que es importante realizar una búsqueda fonética y figurativa de ser el caso, del signo que se pretende registrar, ya que con ello, las posibilidades de que exista una oposición al registro sería menor y con ello el tiempo a invertir en el procedimiento sería significativamente menor; asimismo, considero que si bien es cierto el registro del nombre comercial es meramente declarativo, es importante su registro ya que con ello si alguna marca u otro signo similar pretende ingresar al registro, la oficina de oficio cursará la notificación respectiva para que el titular del referido nombre comercial acredite el uso y con ello denegar el registro de la marca.

Finalmente, es importante tener en cuenta la importancia de los Signos Distintivos en nuestro país, ya que constituye un activo importante en la economía de las empresas, asimismo, resaltar el rol del INDECOPI para promover el registro de marcas y las herramientas que brindan a los usuarios actualmente para facilitarles el trámite de las solicitudes en materia de signos distintivos.

Referencias

- CARNAVAL PALACIOS, J., “Manual de Propiedad Intelectual”, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, p. 29.
- GOANS, JUDY., “Propiedad Intelectual Principios y Ejercicio”, Nathan Associates Inc., EEUU, 2009, p. 25
- FERRERO DIEZ CANSECO, G., “Anuario Andino de Derechos Intelectuales”, Palestra Editores, Lima, 2005, p. 257.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Principios Básicos de la Propiedad Industrial”, p. 14
- BERTONE LUIS EDUARDO, CABANELLAS DE LAS CUEVAS G., “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 2008, p. 415.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Tratado sobre Derecho de marcas”, Ediciones jurídicas y sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 190.
- LEÓN Y LEÓN DURAND G., “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, Editorial Tinco S.A., Lima, Perú, 2015, p. 613.
- LEÓN Y LEÓN DURAND G., “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, Editorial Tinco S.A., Lima, Perú, 2015, p. 619 y 620.
- OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “¿Qué es la Propiedad Intelectual?”, Publicación de la OMPI, Ginebra, 2012, p. 16.
- Botana Agra, Manuel y Gómez Segade, José A., “Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXI”, Editorial Marcial Pons, España, 2000, p. 101.

Apéndice

| Datos generales del expediente sub examine | | |
|---|---|--|
| Partes procedimentales | Solicitante | : Del Castillo Torres, Jonatan Enrique |
| | Opositor | : SHILCAYO GRIFO S.R.L. |
| Materia | Oposición a la Solicitud de Registro de Marca | |
| Institución | INDECOPI LIMA - SEDE CENTRAL | |
| Expediente en primera instancia | Expediente | : 630649-2015 |
| | Órgano competente | : Comisión de Signos Distintivos |
| | Miembros de la Comisión | - Ray Augusto Meloni García (presidente) - Hugo Fernando Gonzáles Coda Teresa Stella Mera - Gómez - Sandra Patricia Li Carmelino |
| Expediente en segunda instancia | Expediente | : 630649-2015 |
| | Órgano competente | : Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| | Magistrados | - Carmen Jacqueline Gavelán Díaz (presidenta) - Néstor Manuel Escobedo Ferradas - Ramiro Alberto del Carpio Bonilla - Gonzalo Ferrero Diez Canseco - María Soledad Ferreyros Castañeda |