

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE DERECHO



La acción reivindicatoria andina y la posibilidad de habilitar
su interposición respecto de nombres comerciales

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de
Bachiller en Derecho presentado por:

Enzo Rodrigo Gómez Rojas

Asesor:

Raúl Roy Solórzano Solórzano

Lima, 2021

RESUMEN

El presente trabajo busca explorar la institución de la acción reivindicatoria en materia de Propiedad Industrial y la necesidad de que se efectúe un cambio en la normativa de la Comunidad Andina para habilitar su aplicación respecto del registro de nombres comerciales. De este modo, el trabajo se orientará a construir una argumentación, basándose en razones prácticas y jurídicas, favorable a la posibilidad de que se pueda implementar este tipo de mecanismo de defensa en favor de los titulares de nombres comerciales. Adicionalmente, se formulará una propuesta legislativa que cumpla con resolver el problema identificado en este trabajo.

PALABRAS CLAVE:

Nombre comercial; acción reivindicatoria; registro del nombre comercial; Decisión 486; Propiedad Industrial; acciones defensivas de la titularidad;

ABSTRACT

This paper seeks to explore the institution of claim action in Industrial Property matters and the need for a change in the Comunidad Andina Law to enable its application regarding the registration of tradenames. Therefore, this research will be oriented to build a favorable argumentation to the possibility of implementation of this type of defense mechanism in favor of the legitimate holders of tradenames, based on legal and practical reasons. In addition, we will propose a legislative modification that would be able to solve the problem identified in this research.

KEYWORDS:

Tradename; claim action; tradename registration; Decision 486; Industrial Property; holder defensive action;

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Marco normativo del nombre comercial en el Perú y la Comunidad Andina ...	2
2.1 El nombre comercial como signo distintivo y sus particularidades	3
2.2 La acción reivindicatoria como mecanismo de tutela de derechos sobre elementos de la Propiedad Industrial	5
2.3 El proceso de modificación de las normas comunitarias andinas y las normas nacionales en materia de Propiedad Industrial	7
2.4 Insuficiencia de la regulación actual respecto de la tutela de derechos del legítimo titular de un nombre comercial que se ve vulnerado por un registro fraudulento.....	8
3. La conveniencia de contar con la posibilidad de interponer una acción reivindicatoria para nombres comerciales	9
3.1 La similitud de los derechos discutidos, así como los atributos de marcas y nombres comerciales, justifican un tratamiento similar	9
3.2 Conveniencia de conservar o rectificar el registro en lugar de extinguirlo mediante la nulidad u optar por otra vía legal.....	13
3.3 La reivindicación resulta más económica procesalmente que la interposición de acciones destinadas a conseguir un nuevo registro y menos contingente.....	16
3.4 Necesidad de que el ordenamiento comunitario pueda ser congruente con las disposiciones que delega a la legislación nacional.....	19
4. Propuesta de Modificación de la Decisión 486	21
4.1 Alcances de la propuesta normativa y sus límites	22
4.2 Eventuales objeciones que podrían hacerse a la modificación.....	23
4.2.1 La acción reivindicatoria sobre el nombre comercial es inútil, en la medida en que el registro de este signo no determina el nacimiento de un derecho de exclusiva.....	23
4.2.2 En el caso peruano, la norma nacional ya contempla la aplicación de las disposiciones relativas a la marca para el nombre comercial, de manera que la modificación de la norma comunitaria es innecesaria.....	23
4.2.3 Como está formulada, la acción reivindicatoria podría vaciar de contenido a la acción de nulidad en tanto puede ser interpuesta contra quien no tenía derecho 24	
4.2.4 Crear una acción reivindicatoria solo para transferir titularidad registral contradice la naturaleza de la figura	26
4.3 Caso hipotético ilustrativo.....	27
5. Conclusiones	28
6. Referencias bibliográficas	31

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Opciones legales del titular de un nombre comercial ante un registro fraudulento o incompleto.....	8
Figura 2: Semejanzas en la regulación del nombre comercial y la marca.....	11



1. Introducción

En materia de Propiedad Industrial, el nombre comercial siempre ha sido una figura que ha despertado inquietudes, no necesariamente porque se trate de un elemento extraño¹ o excesivamente complejo, sino porque, pese a su extendida utilización en el mercado, los límites de su regulación no siempre han quedado claros, generando no pocos obstáculos para los juristas. En el pasado, autorizada doctrina catalogó a la figura del nombre comercial como “enigmática” (Fernández-Novoa, 1973, p. 101). De hecho, esta es una idea a la que constantemente vuelven los especialistas al momento de estudiar el nombre comercial, resaltando su naturaleza “misteriosa”, “controversial” o “no del todo esclarecida” (Casado, 2020, p. 29; Ferrero, 2005, p. 229; Kresalja, 2004, p. 116; Schiantarelli, 2015, p. 114;)

Han pasado casi cincuenta años desde que Fernández-Novoa sentenció dicha afirmación y aún hoy podemos afirmar que el enigma subsiste, pues existen aspectos no explorados vinculados a esta figura. Este trabajo pretende abordar uno de ellos, aunque desde una perspectiva vinculada a su utilidad práctica.

El nombre comercial es un signo distintivo particular cuya regulación en muchas oportunidades ha sido asimilada a la de su “pariente” más cercano dentro de la familia de la Propiedad Industrial: la marca. Sin embargo, pese a que la situación registral de este último elemento resulta siendo de vital importancia, no ocurre lo mismo en el caso del nombre comercial. Esto puede obedecer a una serie de factores, pero lo cierto es que existen aún vacíos asociados al registro de nombres comerciales que no han sido debidamente estudiados. Una de estas ausencias es la relativa a la posibilidad de reivindicar el registro otorgado respecto de un nombre comercial.

En la actualidad y tal como ha sido señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina², la acción reivindicatoria andina no resulta aplicable para el registro de nombres comerciales, lo cual, desde nuestra perspectiva, se constituye en una insuficiencia que debe ser corregida. La Decisión 486 solo permite, de manera expresa y enunciativa, que se aplique la acción reivindicatoria a casos de marcas, patentes y diseños industriales. Como está configurado hoy el Régimen Común de Propiedad Industrial, no será posible que un particular busque la restitución de la titularidad registral mediante una acción reivindicatoria para discutir su mejor derecho sobre el registro de un nombre comercial, pues dicha solicitud no será procedente.

¹ De hecho, el nombre comercial es una figura de arraigo histórico dentro de la disciplina de la Propiedad Industrial, teniendo a nivel internacional un reconocimiento relevante desde el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) de 1883.

² Ver Proceso 366-IP-2019. Interpretación Prejudicial de fecha 19 de noviembre de 2019 solicitada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú) en el marco del expediente interno 779572-2018/CSD-INDECOPI.

Nos encontramos frente a una ausencia en la normativa, en tanto existe una situación jurídicamente tutelable, que es la pretensión de titularidad de alguien con expectativas legítimas frente a un registro obtenido en su perjuicio, que no encuentra un mecanismo de acción legal adecuado.

El presente trabajo explorará la naturaleza de la acción reivindicatoria y el nombre comercial con el objetivo de presentar las razones por las cuales consideramos que se debe implementar una modificación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Para ello, partimos de la hipótesis de que el actual diseño normativo del Régimen Común de Propiedad Industrial, en lo referido a nombres comerciales, tiene una insuficiencia respecto de la tutela de derechos del legítimo titular que se ve vulnerado por un registro irregular, por lo que se requiere una modificación de la norma para que esta permita interponer la acción reivindicatoria sobre el registro de nombres comerciales.

Si bien el tópico que aborda esta investigación no se encuentra en boga, podemos afirmar que goza de actualidad en tanto la cuestión identificada en la normativa comunitaria aún no ha sido objeto de variación alguna en el sentido que planteamos. No en vano, algunos autores identificaron el nombre comercial como un signo poco estudiado en o que no despierta mucho interés académico (Casado, 2020, p. 30; Pazos, 2015, pp. 71-72).

Lo mismo que se ha dicho respecto del estudio del nombre comercial podría decirse respecto de la acción reivindicatoria, particularmente en la región andina, pues son muy pocos los trabajos dedicados a esclarecer los límites y alcances de esta figura. En ese orden de ideas, consideramos que es pertinente y necesario examinar el problema que motiva esta investigación, como una forma de contribuir a su estudio y así fomentar el desarrollo e interés de futuras investigaciones en el tema.

De este modo, la estructura de esta investigación se dividirá en tres partes. En primer lugar, se examinará del panorama teórico respecto del nombre comercial, la regulación de la acción reivindicatoria en la Decisión 486 y otros fundamentos jurídicos relevantes. En segundo término, abordaremos la discusión respecto de la necesidad de incorporar esta figura en el ordenamiento comunitario, así como las razones que sustentarían esta adición. En tercer lugar, propondremos una fórmula de modificación de la norma en sintonía con las razones y situaciones a mejorar que se identificaron previamente.

2. Marco normativo del nombre comercial en el Perú y la Comunidad Andina

A continuación, examinaremos el panorama jurídico referido a las instituciones que serán abordadas en este trabajo.

2.1 El nombre comercial como signo distintivo y sus particularidades

El nombre comercial es un bien inmaterial que se integra al elenco de lo que conocemos como elementos de la Propiedad Industrial. Es de un signo distintivo que tiene por objeto identificar la actividad económica de una empresa o su establecimiento. Esta nominación evoca las características, calidad o garantía de la actividad comercial, cumpliendo una función diferenciadora dirigida a captar la atención de los consumidores (Arana, 2017, p. 113). Si bien se trata de un elemento que podría encontrarse vinculado con la nominación que adoptan las personas jurídicas, lo cierto es que se trata de categorías independientes, cuya similitud o coincidencia no resulta necesaria.

A través de la emisión de resoluciones, la autoridad nacional en materia de Propiedad Intelectual, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), ha manejado un concepto uniforme respecto al nombre comercial. De este modo, se ha indicado que esta figura viene a ser “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles”.³

Originariamente, el nombre comercial cumplía la función de identificar al empresario individual en la vida comercial, en el mismo sentido que lo haría el nombre civil (Chijane, 2007, p.304). Actualmente, el sentido de identificación se encuentra dirigido a la empresa y no al empresario como sujeto particular, siendo el nombre comercial la nominación mediante la cual los agentes del mercado pueden identificar a un operador del mismo. Esta es una manifestación del llamado “principio de libertad de nominación” que otorga a los particulares la posibilidad de adoptar cualquier nombre comercial mientras no se encuentre reñido con alguna prohibición de ley (Zaragozá, 1998, p. 202).

Como parte del grupo de los signos distintivos, el nombre comercial se encuentra asociado a las funciones tradicionales atribuidas a estos y los requerimientos para su configuración como elementos de la Propiedad Industrial. De esta manera, el nombre comercial requerirá cumplir con: (i) ser susceptible de representación gráfica; (ii) identificar a un agente empresarial en el mercado; y (iii) cumplir con poder diferenciarlo del resto de empresas que concurren mediante actividades similares (Bercovitz, 2014, p. 584). Así las cosas, podemos destacar que una de las funciones principales del nombre comercial es su finalidad distintiva, entendida como su aptitud para identificar tanto a la empresa o al establecimiento comercial que distingue en el plano individual, como la aptitud para diferenciarse de otros agentes en el mercado.

³ Ver Resolución N.º 858-2004/TPI-INDECOPI, Resolución N.º 49-2006/TPI-INDECOPI, Resolución N.º 9-2007/TPI-INDECOPI, Resolución N.º 68-2011/TPI-INDECOPI, Resolución N.º 91-2012/TPI-INDECOPI.

El nombre comercial se encuentra regulado por las disposiciones del Título X de la Decisión 486 y por el Decreto Legislativo N.º 1075, siendo ambas la norma andina comunitaria y la norma nacional, respectivamente. La protección del nombre comercial ha sido también desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha identificado al nombre comercial como un signo que cuenta con una finalidad diferenciadora de la actividad empresarial de un comerciante individualizado y su independencia del nombre de la persona natural o razón social y la posibilidad de ostentar o utilizar más de un nombre comercial.⁴

Un aspecto que resulta fundamental en lo relativo al nombre comercial se encuentra referido a la forma en la cual se constituye el derecho exclusivo sobre el signo. Así, a diferencia de lo que ocurre con otros elementos de la Propiedad Industrial, como la marca y las patentes de invención, el nacimiento del derecho al uso exclusivo del nombre comercial no se encuentra supeditado a un registro administrativo, sino que el derecho nace con el primer uso en el mercado. Esta es una cuestión clave, pues es esta particularidad la que va a determinar su tratamiento distinto respecto de otros signos distintivos y podría ser el origen de muchas de las controversias que surgen respecto de la efectiva titularidad del mismo.

El caso del nombre comercial constituye una anomalía en el sistema peruano de asignación de derechos de la Propiedad Industrial, que se alinea en términos generales con el modelo constitutivo de derechos, pues ya no es el registro el que determina la vigencia del derecho sino el uso del signo en el mercado (Ferrero, 2005, p. 233). La subsistencia del derecho exclusivo puede ser dotada de mayor seguridad jurídica y de publicidad a nivel de todo el territorio nacional con la obtención de un registro sobre el nombre comercial por parte de la autoridad administrativa. No obstante, la obtención de este registro no determinará el nacimiento del derecho, sino que constituye esencialmente un acto de publicidad. Esta modalidad de nacimiento del derecho es la consagrada en la Decisión 486 y determina también la extinción de dicho derecho cuando cesa el uso del nombre comercial.⁵

La particularidad referida determina que el criterio para la protección en el ámbito geográfico del nombre comercial sea distinto. En efecto, la protección territorial de los derechos sobre este signo puede variar en virtud de la presencia del registro. El uso debe ser acreditado por el titular mediante medios probatorios no

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 175-IP-2016

⁵ **Decisión 486 de la Comunidad Andina**
Artículo 191.- 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.

aislados que sean valorados por la autoridad competente para permitir hacer valer los derechos que corresponden a su utilización (Pazos, 2015, p. 93).

En este orden de ideas, el INDECOPI ha establecido, a través de su jurisprudencia administrativa, que la protección al nombre comercial no registrado debe circunscribirse a una zona de protección económica determinada. A partir del precedente de observancia obligatoria emitido mediante resolución N.º 387-1998/TPI-INDECOPI se determinó que, por la misma ausencia de un registro que otorgue publicidad a nivel nacional, no resulta admisible que el titular de un nombre comercial no registrado se arroge para sí el derecho a su uso exclusivo en todo el territorio nacional cuando la actividad que realiza no tiene trascendencia territorial. A criterio de la autoridad administrativa, la protección del nombre comercial no registrado se da respecto de su zona de influencia, y no puede pretender la misma protección que le daría el conocimiento de publicidad que otorga un registro de marca.

El criterio del INDECOPI varía respecto de los nombres comerciales registrados, pues la publicidad otorgada por el registro otorga la posibilidad de conocer el nombre comercial en todo el territorio nacional, de manera que se amplía su protección territorial (Schiantarelli, 2015, p. 122). Como se señala en la Resolución 4439-2013/TPI-INDECOPI, el contar con un registro del nombre comercial no implica que se suspenda el requisito de uso para que el titular pueda mantener la vigencia del mismo.

2.2 La acción reivindicatoria como mecanismo de tutela de derechos sobre elementos de la Propiedad Industrial

La segunda institución importante en el marco de esta investigación es la acción reivindicatoria andina contenida en la Decisión 486. Como habíamos adelantado, se trata de una figura que no ha sido estudiada de manera extendida. En esencia, es un mecanismo que busca la restitución o rectificación del contenido de un registro de la Propiedad Industrial en favor del legítimo titular del mismo.

Entender los contornos de esta figura, que no goza por cierto de un amplio desarrollo normativo en la Decisión 486⁶, requiere tener como presupuesto

⁶ **Decisión 486 de la Comunidad Andina**

Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en

también sus raíces en la figura de la acción reivindicatoria civil. La acción reivindicatoria, dirigida a la propiedad ordinaria, es un mecanismo de tutela de los derechos reales, que protege al legítimo titular de un derecho respecto de la posesión u ocupación fraudulenta del mismo, dándole la opción de “reivindicar” la propiedad y restituir para sí la misma.

La pretensión detrás de la acción reivindicatoria tiene como objetivo la recuperación de lo que era propio, es decir, se materializa como un mecanismo de tutela para el propietario que se ve privado de su propiedad ilícitamente (Palacios, 2002, p. 83). Se trata de una alternativa de defensa de derechos subjetivos que se ha construido históricamente como un instrumento de comprobación de un derecho de propiedad para ser puesto en posición de hacer efectivo dicho derecho (Gonzales, 2013, p. 2). Este es mecanismo tutela típico de la propiedad predial frente a la usurpación u ocupación irregular.

La acción reivindicatoria para efectos de los elementos de la Propiedad Industrial fue incorporada en la Decisión 486 con el mismo espíritu que la figura civil, para constituirse en un mecanismo de tutela para la restitución de la titularidad de un bien, en este caso un bien inmaterial. No obstante, deben tenerse en consideración las importantes diferencias que existen entre el objeto de tutela de ambas figuras.

No resulta posible “ocupar” un bien inmaterial por su propia naturaleza incorpórea. Su utilización sin autorización constituye, en puridad, una infracción a derechos de exclusiva, de manera que valdría preguntarse: ¿Contra qué se dirige la acción reivindicatoria? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el registro, en el acto de publicidad administrativa que otorga, en el caso de marcas y patentes, el derecho exclusivo al titular. La restitución no se dirige contra la propiedad inmaterial en el mismo sentido que la propiedad ordinaria, sino que se materializa dirigiéndose contra el acto que asigna y publicita el derecho sobre la misma.

La reivindicación sobre una marca o una invención es ejercitada siempre contra un tercero para que se reconozca el derecho del legítimo titular y, en consecuencia, se le restituya el bien inmaterial objeto de la pretensión (León y León, 2015, p. 743). Cabe señalar que la competencia para conocer los procesos de reivindicación sobre bienes inmateriales no recae, en nuestro país, sobre los jueces, como en el caso de la propiedad ordinaria, sino sobre la autoridad administrativa competente en la materia, el INDECOPI. Normativamente se encuentra contenida en un único artículo del Título XIV de la Decisión 486.

Debemos hacer en este punto una diferenciación entre la acción reivindicatoria aplicable a marcas y a patentes de invención, pues los requisitos legales son distintos. En cualquier caso, se trata de un mecanismo procesal particular que no busca la extinción de un registro, sino la modificación en la asignación del

el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

derecho sobre el mismo (Lizarazu, 2014, p. 383). No obstante, en el caso de las patentes, es posible interponer la acción en contra de quien no tenía derechos sobre el bien inmaterial o quien la obtenga en perjuicio del legítimo titular, pudiendo solicitar o bien la transferencia del derecho o bien el reconocimiento como titular.

Por otro lado, para el caso de las marcas, la redacción de la norma indica que solo será posible interponerla con el objetivo de tentar una cotitularidad, mas no la transferencia del registro. Los términos en los cuales se ha redactado la fórmula legal de este artículo ya han sido también observados por autorizada doctrina nacional, señalando que sería incluso posible interponer la acción durante el periodo de trámite de la misma, es decir, cuando el derecho no se encuentre consolidado (Kresalja, 2017, p. 152). A diferencia de la acción civil que es imprescriptible, la acción reivindicatoria si tiene un plazo de prescripción fijado, salvo en el caso de la obtención de registro de mala fe.

2.3 El proceso de modificación de las normas comunitarias andinas y las normas nacionales en materia de Propiedad Industrial

La Decisión 486 forma parte del ordenamiento jurídico comunitario que rige en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, parte de lo que se conoce como el derecho de la integración. Se trata de normas jurídicas de carácter supranacional que operan bajo dos principios: (i) la aplicación directa, que determina la eficacia inmediata de dichas normas sin requerir de una modificación de derecho interno; y (ii) la preeminencia, que determina su primacía de las normas comunitarias respecto de las normas nacionales (Plata y Yepes, 2009, p. 202). En ese sentido, la producción y modificación de normas comunitarias está a cargo de los órganos que fungen de legisladores comunitarios, que son el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina⁷.

El ordenamiento comunitario no es incólume, como todo conjunto normativo se encuentra en constante evolución y las decisiones pueden ser modificadas o reemplazadas por nueva legislación; de hecho, la propia Decisión 486 fue emitida en reemplazo de la Decisión 344. En ese orden de ideas, es posible que la Comisión de la Comunidad Andina opte por incorporar una norma complementaria a la Decisión 486 o sustituirla por una nueva decisión. En la hipótesis planteada en este trabajo el segundo escenario queda descartado, en tanto la propuesta de este artículo no constituye una variación sustancial del contenido de la Decisión 486, por lo que no se justificaría un cambio total de la norma.

Como hemos señalado, las normas comunitarias priman sobre las nacionales, por lo que una variación del régimen comunitario, en el sentido planteado por nosotros, no requerirá un cambio de la norma nacional en materia de Propiedad Industrial, que es el Decreto Legislativo N.º 1075. Conviene subrayar que la

⁷ Conforme a lo señalado en el Artículo 17 y el Artículo 21 del Acuerdo de Cartagena de 1969

norma nacional solo contiene disposiciones complementarias y no incorpora mayor contenido procedimental respecto de la acción reivindicatoria.

2.4 Insuficiencia de la regulación actual respecto de la tutela de derechos del legítimo titular de un nombre comercial que se ve vulnerado por un registro fraudulento

En este punto, queremos ilustrar los caminos que otorga el diseño legislativo actual al titular de un nombre comercial que se ve vulnerado por un registro irregular. Esta situación contingente no es insuperable, los registros no son perfectos, por lo que existen mecanismos y acciones de defensa que pueden cuestionar un registro o corregirlo. A continuación, presentamos un gráfico que ilustra esta situación y las particularidades de cada alternativa:

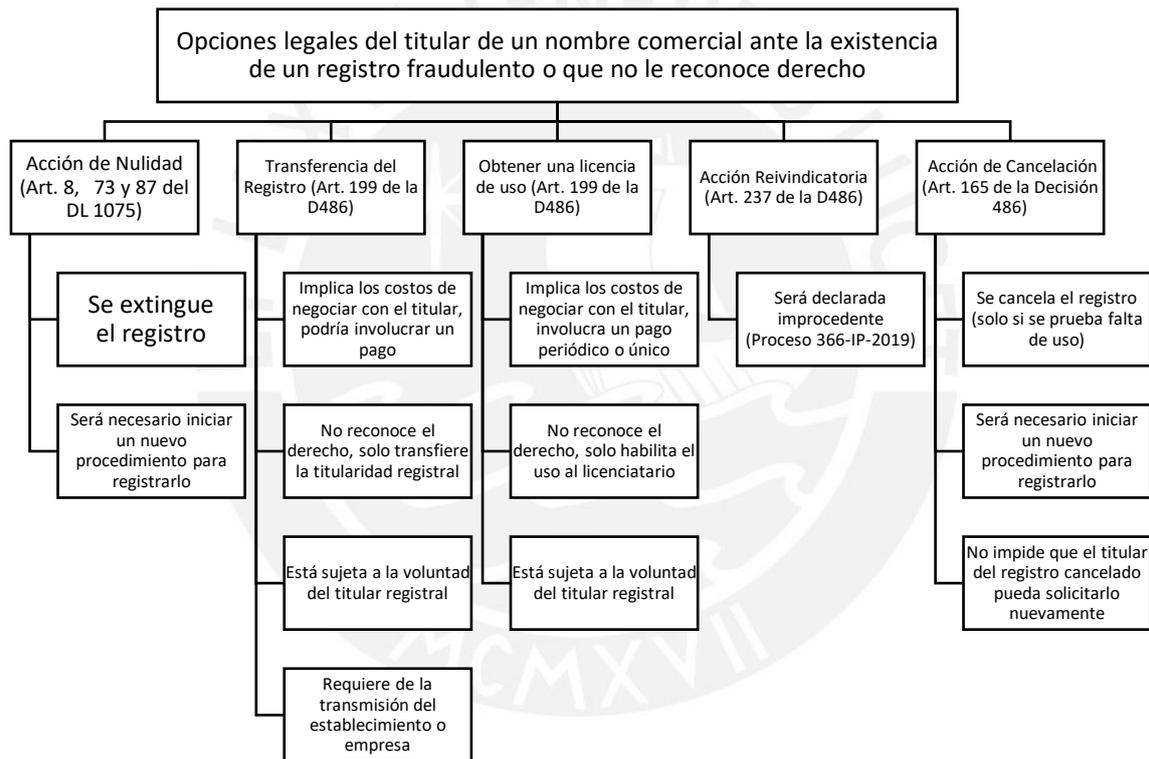


Figura 1 – Opciones legales del titular de un nombre comercial ante un registro fraudulento o incompleto (elaboración propia)

Como puede apreciarse, las opciones legales del titular del nombre comercial no satisfacen en su totalidad el derecho legítimo de reivindicación. No hemos introducido en el diagrama la variable respecto del objetivo del titular (en el sentido de considerar si se pretende o no la cotitularidad), puesto que, si bien variaría la posición del titular respecto del derecho, los resultados serían los mismos.

La única posibilidad viable que admite el ordenamiento hoy es buscar la nulidad del registro, pero ello implica buscar la extinción del mismo por algunas de las causales contempladas al respecto. Tanto las opciones de transferencia como de licencia requieren la voluntad del titular registral e incorporan costos de transacción que podrían constituir una barrera, lo cual no es, finalmente, una forma de tutelar un derecho sino de adquirir (reconociendo tácitamente) el derecho al uso en sujeción al titular registral. Por su parte, la cancelación del registro solo será válida si es que nos encontramos en un escenario donde el titular registral no pueda probar su uso, de manera que es una vía procedimental con probabilidades contingentes de éxito y requeriría de una nueva solicitud de registro posteriormente.

Las vías legales existentes hoy no cumplen con otorgar al titular legítimo una modalidad adecuada para pretender la transmisión del registro o la cotitularidad, solo ofrecen la posibilidad de extinguir el mismo o buscar la forma de obtener un derecho de uso derivado del registro irregular o incompleto.

3. La conveniencia de contar con la posibilidad de interponer una acción reivindicatoria para nombres comerciales

A continuación, expondremos las principales consideraciones que sustentan la hipótesis de trabajo que hemos planteado al inicio.

3.1 La similitud de los derechos discutidos, así como los atributos de marcas y nombres comerciales, justifican un tratamiento similar

Existe un viejo aforismo latino en el mundo jurídico que reza que, donde existe la misma razón, deberá haber la misma disposición⁸. Este principio general del Derecho, que se constituye como la base que fundamenta la utilización de la interpretación analógica de normas, puede ser invocado en esta situación también para sustentar la necesidad de que exista una acción reivindicatoria para nombres comerciales, como existe para el caso de marcas y patentes. En el caso estudiado, sostenemos que existen pronunciadas similitudes entre el nombre comercial y la marca, que justifican un tratamiento legislativo similar (algo que de facto ya ocurre en otros aspectos).

Si abordamos ambas figuras desde la óptica funcional, podremos apreciar que ambas cumplen con un rol vinculado a la identificación y diferenciación de una actividad privada, aunque con algunas distancias importantes. De hecho, recientes trabajos han sostenido que las funciones tradicionales de la marca podrían ser trasladadas al nombre comercial incorporando ciertos matices, siendo el nombre comercial un signo distintivo que cumple de facto en el mercado las funciones que conceptualmente se atribuyen a la marca (Casado, 2020, pp. 98-102).

⁸ “Ubi eadem est ratio, eadem est o debet esse juris dispositivo”.

En el plano de la identificación del origen empresarial, mientras que la marca cumple una función indicadora, en nombre comercial pasaría a ser el objeto mismo de indicación. No obstante, esta es una diferenciación que nace de la recepción legal que tienen ambos elementos en la Decisión 486, pero una lectura sistemática de las normas de Propiedad Industrial y una visión centrada en la percepción del consumidor, podría llevarnos a sostener que, en tanto el nombre comercial también cumple con diferenciar un establecimiento o empresa de otros, cumple también con una función indicadora.

Lo mismo puede decirse respecto de la función condensadora de calidad, que ha sido admitida por un sector de la doctrina como función “colectora de clientela” para el caso del nombre comercial (Bercovitz, 2014). En el plano de la reputación comercial o *goodwill*, el nombre comercial vincula directamente una nominación a una empresa dedicada a determinada actividad. Si bien la marca condensa una reputación o buena fama particular y objetiva, referida a determinados productos y servicios, el nombre comercial reunirá para sí los atributos y valores asociados a un elenco de prestaciones que proceden de la empresa (Casado, 2020, p. 99).

Desde el punto de vista registral, el tratamiento del registro de un nombre comercial y de una marca resulta muy similar. Así, en ambos casos el legislador andino ha determinado que se traten de registros renovables con una duración de 10 años en ambos casos⁹. Si bien es correcto sostener que la asignación del plazo de protección es finalmente una decisión arbitraria del legislador comunitario y que no necesariamente obedece a un reconocimiento de similitud sustancial (pues el plazo es también similar para modelos de utilidad, esquemas de trazado y diseños industriales), lo relevante para nuestro análisis es que se trata de una similitud en el plano registral, independientemente del contenido del mismo.

Ambos registros pueden ser objeto de transferencia, cancelación o nulidad. La única acción que no es susceptible de incoarse al registro de un nombre comercial, pero sí al de una marca, es la de reivindicación.

De hecho, una revisión de la legislación nacional y comunitaria en materia de Propiedad Industrial permitirá apreciar que muchas de las disposiciones aplicables a marcas son aplicables en los mismos términos a nombres comerciales, al punto de que, en algunos casos, para lo no regulado expresamente en el título de nombres comerciales, se ha dispuesto la aplicación

⁹ **Decisión 486 de la Comunidad Andina**
Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
(...)
Artículo 196.- En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales.

supletoria de las disposiciones marcarias¹⁰. Estas similitudes identificadas son las que señalamos a continuación:

Regulación	MARCA	NOMBRE COMERCIAL
Duración del registro por 10 años	Si (Art. 152 de la D486)	Si (Art. 196 de la D486)
Registro renovable indefinidamente	Si (Art. 152 de la D486)	Si, mientras persista el uso del nombre (Art. 196 de la D486)
Publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial	Si (Art. 53 del DL 1075)	Si (Art. 85 del DL 1075)
Necesidad de que la autoridad haga un análisis de semejanza con otros signos	Si (Título VI del DL 1075)	Si (Por lo dispuesto en el Art. 87 del DL 1075)
Sujeto a los requisitos formales del Art. 50 del D.L. N.º 1075	Si (Art. 50 del DL 1075)	Si (Por lo dispuesto en el Art. 87 del DL 1075)
Posibilidad de terceros de oponerse al registro	Si (Art. 54 del DL 1075)	Si (Por lo dispuesto en el Art. 87 del DL 1075)
La titularidad otorga el derecho de oponibilidad sobre el signo	Si (Art. 154 de la D486)	Si (Art. 192 de la D486)
Posibilidad de transferencia del registro	Si (Art. 161 de la D486)	Si, se aplican las disposiciones de marcas (Art. 199 de la D486)
Posibilidad de ceder su uso mediante licencia	Si (Art. 162 de la D486)	Si (Art. 199 de la D486)
Límite a su utilización en el orden público y la moral	Si (Art. 135 de la D486)	Si (Art. 194 de la D486)
Posibilidad de utilizar de la Clasificación de Niza para categorizar el registro	Si (Art. 151 de la D486)	Si (Art. 195 de la D486)
Posibilidad de renunciar al registro	Si (Art. 171 de la D486)	Si (Art. 197 de la D486)

Figura 2.- *Semejanzas en la regulación del nombre comercial y la marca*
(elaboración propia)

¹⁰ **Decisión 486 de la Comunidad Andina**
Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.

Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 87.- Aplicación supletoria Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas del presente Decreto Legislativo y de la Decisión 486

Si evaluamos históricamente ambas figuras, podremos señalar que en sus orígenes su regulación era muy similar. Se ha señalado que la regulación temprana del nombre comercial en pasada legislación andina era bastante tímida o inexistente, sujetando su regulación en lo pertinente a lo dispuesto para el caso de las marcas (Schiantarelli, 2015, pp. 114-115). Nosotros identificamos que, si bien la regulación del nombre comercial ha evolucionado y se han introducido disposiciones relevantes, lo cierto es que una importante sección de los aspectos procedimentales y sustantivos se encuentran aún relegados a lo dispuesto en el título de marcas.

Si bien esto puede ser visto como un rezago histórico de la evolución legislativa, creemos que en realidad obedece a razones prácticas. La utilización de hecho del nombre comercial determina que su registro sea, más que una cuestión necesaria para ingresar al mercado, una cuestión de seguridad jurídica. Tratándose de bienes inmateriales que componen la categoría de signos distintivos, diferencian prestaciones en el mercado y cumplen funciones publicitarias, no existen razones de fondo que determinen la necesidad de un tratamiento diferenciado. El objeto de derecho en ambos casos es la aptitud distintiva de los signos y, con la introducción de la marca de servicio, las fronteras prácticas entre el nombre comercial y la marca son menos claras.

La evaluación que hace la autoridad respecto de un registro en ambos casos toma en cuenta elementos particulares para el caso del nombre comercial, como el uso efectivo, pero las cuestiones vinculadas a la clasificación internacional o la confundibilidad con otros signos y prohibiciones de registro son idénticas, porque en esencia ambos son signos distintivos

Por todo lo antes expuesto, consideramos que tanto a nivel funcional, práctico y normativo existen importantes semejanzas entre el nombre comercial y la marca que justifican la existencia de un tratamiento similar. Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de subrayar también las importantes diferencias que existen entre ambas figuras. La principal diferenciación de los mismos está en la forma de constitución del derecho y el objeto legal de diferenciación del bien.

Así, en el caso del nombre comercial, como se expuso en abundancia en la sección primera, el nacimiento del derecho no se encuentra supeditado a la existencia de registro alguno, sino que el mismo se adquiere con el primer uso en el mercado del signo. En ese sentido, el registro en el caso de los nombres comerciales opera como una herramienta de publicidad y de garantía jurídica, pero de ningún modo podrá sostenerse que se trata de una herramienta de constitución del derecho.

Esta es la particularidad que mayormente distingue al nombre comercial, pues es el único elemento de los signos distintivos sobre el cual puede constituirse un derecho sin intervención de la administración. No obstante, estas no es una

diferencia inmutable, pues el sistema de nacimiento de derechos no es algo intrínseco a la figura, sino que se trata de una opción legislativa.¹¹

Por otro lado, podríamos identificar también que, en puridad, el objeto legal que compone el bien inmaterial no es exactamente el mismo. Mientras la marca diferencia productos y servicios, es decir, una prestación u objeto de transacción en el mercado, el nombre comercial identifica actividades empresariales, nombra a un establecimiento a una empresa que actúa como agente proveedor. En ese sentido, si bien en la práctica podrían cumplir la misma función y muchas veces el consumidor no necesariamente podría diferenciar uno del otro, pudiendo incluso las nominaciones de comercios ser registradas como marca de servicio, existe una diferenciación en el concepto que es preciso resaltar.

Las disposiciones relativas al registro también tienen algunos aspectos que difieren. Para poder transferir el nombre comercial es, por ejemplo, necesario transferir, conjuntamente con el registro, la titularidad de la empresa o el local que se identificaba. No bastará, como en el registro de marca, con la mera cesión, sino que la misma está condicionada a este elemento adicional, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 199 de la Decisión 486¹². Y, como resulta evidente en este punto, el registro del nombre comercial no es susceptible de ser reivindicado mediante acción reivindicatoria, siendo solo válido legalmente extinguir el mismo mediante la nulidad de registro.

Si bien hemos esbozado estas semejanzas y diferencias para poder visualizar la similitud en la regulación a nivel registral, también es preciso señalar que la regulación de la acción reivindicatoria sobre marcas no necesariamente es una vía idónea, pues solo permite lograr la cotitularidad, excluyendo las posibilidades de “reivindicar” en el espíritu original de la figura. Estas son cuestiones, asociadas también a la imprescriptibilidad de mala fe que se contradice (en nuestra opinión) con la interpretación que el Tribunal Andino ha hecho respecto de la procedencia de la acción reivindicatoria. Estos aspectos serán desarrollados más adelante, pero queremos precisar aquí que las diferencias que justifican un tratamiento similar, no necesariamente significan que el tratamiento dado a la marca es el más eficaz.

3.2 Conveniencia de conservar o rectificar el registro en lugar de extinguirlo mediante la nulidad u optar por otra vía legal

¹¹ De hecho, el sistema de asignación de derechos de la Propiedad Industrial de países como España y otros países de Europa es distinto al nuestro y consagra el carácter constitutivo del registro del nombre comercial.

¹² **Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen Común de Propiedad Industrial**
Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.

La diferenciación antes expuesta puede originar que surjan cuestionamientos respecto de la conveniencia de contar con una acción reivindicatoria para los casos descritos. Si el registro sobre un nombre comercial no determina nunca el nacimiento del derecho de exclusiva: ¿Cuál sería entonces la necesidad de que exista la posibilidad de reivindicar el mismo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la publicidad que otorga el registro, que va a determinar un mayor grado de certeza y protección de los bienes intangibles.

El carácter declarativo del registro del nombre comercial ha conducido a que, en la práctica, surjan controversias asociadas a su protección en lo que se ha denominado espacio de influencia económica territorial y su confundibilidad con otros signos distintivos (marcas u otros nombres comerciales, principalmente) que pretenden alcanzar el registro. La cuestión del área de influencia económica, a la que hicimos referencia brevemente en la sección inicial, determina que, para los casos de nombres comerciales no registrados, el ámbito de protección pueda ser limitado por la autoridad competente.

De hecho, en el pasado el INDECOPI ha rechazado la posibilidad de que el nombre comercial no registrado pueda ser objeto de una protección a nivel nacional, pues tratándose de actividades de reducido alcance geográfico o relevancia nacional, podrían llevar *“al absurdo de que la persona que desease realizar una actividad comercial en el país bajo un nombre comercial determinado debía recorrer previamente todo el territorio nacional para asegurarse que en ese ámbito no existiere otra persona actuando en el mismo giro de actividad económica con un nombre igual o similar”*.¹³

Esta posición de la autoridad nacional generó una discrepancia con el Tribunal Andino de Justicia, que consideró que este requisito no era congruente con la protección que le correspondía al signo. Un sector de la doctrina ha considerado que este escenario problemático es el resultado de la introducción en la legislación local del término “conocimiento”¹⁴, lo cual ha devenido en la actual situación de fallos contradictorios, mermando la seguridad jurídica en el mercado (Schiantarelli, 2015, pp. 123-124). Nosotros coincidimos con dicha posición, la cuestión de la protección territorial del nombre comercial lamentablemente no es hoy un asunto superado, sino que aún es posible encontrar decisiones recientes de la autoridad nacional en donde aún se considera el área de influencia geográfica del nombre comercial como un elemento de análisis.¹⁵

¹³ Resolución 0387-1998/TPI-INDECOPI.

¹⁴ **Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que establece disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina**
Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial
En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

¹⁵ Ver Resolución N.º 460-2019/TPI-INDECOPI, Resolución N.º 0012-2021/TPI-INDECOP, Resolución N.º 0121-2021/TPI-INDECOPI, Resolución N.º 0164-2021/TPI-INDECOPI, Resolución N.º 0238-2021/TPI-INDECOPI

No es objeto de este trabajo entrar a discutir a profundidad los linderos de esta problemática, sino reconocer que existe y que puede representar una contingencia para el interés del titular de un nombre comercial. Así las cosas, una de las razones que ameritan la conservación del registro, antes que su extinción es garantizar esta protección territorial. Toda esta cuestión de la tutela territorial específica desaparece con un registro, que otorga seguridad a su titular.

Solo el nombre comercial registrado recibe una protección integral, por tener un tratamiento similar al de la marca registrada para efectos de la labor de la administración, a saber: (i) Tiene publicidad y se presume conocido por todos, lo que permite otorgar una protección de alcance nacional; (ii) Su incorporación en el registro permite facilidad de acceso por parte de la administración; (iii) Obliga a la administración a tener en consideración su contenido al momento de evaluar futuras solicitudes de registro de signos distintivos, intimando eventualmente al titular del nombre comercial respecto de la existencia de la solicitud en trámite; y (iv) Permite individualizar la imputación de titularidad del signo, logrando claridad y certeza al respecto.

Si nos trasladamos a la defensa de la aptitud distintiva del signo, el no contar con un registro revestirá de complicaciones la estrategia de defensa. Mientras que el titular de un signo registrado puede oponerse al registro de otro signo utilizando como fundamento el registro propio, que le otorga la posibilidad de oponerse a cualquier solicitud de registro a nivel nacional, el titular de un nombre titular no registrado con interés en impedir el registro de un signo idéntico deberá siempre apersonarse al procedimiento, acreditar su derecho y esperar que la delimitación de su área de influencia geográfica sea suficientemente amplia como para poder tentar la denegatoria del registro. La cuestión de la territorialidad es un aspecto altamente contingente.

Si bien en ambos casos se deberá probar siempre que se continúa con el uso, en el caso del nombre comercial registrado, la autoridad podrá requerir al titular la prueba del uso, en mérito a la presencia del registro que la vincula y obliga a tener en consideración su existencia. Ello no ocurre respecto de los nombres comerciales no registrados, pues la autoridad no tiene conocimiento de los mismos.

En el caso que el titular no lograra ejercer la oposición a una solicitud de registro, siempre será posible que la autoridad, de oficio, teniendo en consideración la preexistencia del signo y previa intimación al titular para acreditar la vigencia del uso, pueda denegar el registro de potenciales signos confundibles, lo cual redundaría en la defensa del bien inmaterial. De hecho, es práctica común de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPi el denegar el registro de signos confundibles, aún si el titular de los mismos no presentó oposición.

No obstante, esto tiene como base la preexistencia de nombres comerciales registrados. Sería improbable que la autoridad decida denegar el registro de un signo en mérito a un derecho no acreditado o en defensa de un interés particular que no se manifestó en el procedimiento. La posibilidad de que la autoridad

efectúe un análisis de confundibilidad entre una solicitud de registro y un nombre comercial registrado tiene como presupuesto la existencia del registro.

En Colombia, país miembro de la Comunidad Andina, no es posible registrar el nombre comercial, sino efectuar un depósito del mismo.¹⁶ En consecuencia, no existiendo el cuerpo de un registro que otorgue publicidad consustancial al signo, la Superintendencia de Industria y Comercio (autoridad competente en Colombia) no efectuará un examen de oficio de confundibilidad de las solicitudes de signos con los nombres comerciales depositado, por no ser el depósito prueba suficiente del uso del mismo (Londoño y García, 2015, p. 196).

En síntesis, si un nombre comercial lograra alcanzar el nivel de protección de registro, no resulta adecuado para la defensa de los derechos intelectuales que se degrade su nivel de protección anulando o cancelando el registro. Mantener una continuidad del mismo permite acceder a una tutela territorial integral, mejora las posibilidades de defensa del signo y facilita el trabajo de la administración al momento de prevenir el registro de otros signos que podrían confundirse o erosionar la distintividad del nombre comercial.

3.3 La reivindicación resulta más económica procesalmente que la interposición de acciones destinadas a conseguir un nuevo registro y menos contingente

En mérito a las opciones que actualmente contempla la normativa comunitaria, conforme a la posición sentada por el Tribunal Andino, no es posible interponer acción reivindicatoria sobre el nombre comercial. Por ello, las únicas opciones viables son las listadas en el cuadro explicativo consignado al inicio de este trabajo. Sobre el particular, sostenemos que la economía procesal es otra razón que apoya la conveniencia de habilitar la interposición de la acción descrita.

Cuando hablamos de economía procesal, nos estamos refiriendo a la necesidad de que los procesos cumplan con resolver las controversias acaecidas en sociedad en el menor tiempo posible y en una medida que demande el menor esfuerzo e inversión de recursos por parte de la administración de justicia. La cuestión de la economía procesal no es menor, pues está íntimamente vinculada a la efectividad de la tutela jurisdiccional y el adecuado funcionamiento de un sistema de justicia. Así, el Tribunal Constitucional ha resaltado la “incuestionable importancia que tiene la oportuna tutela de los derechos y la culminación del proceso en un lapso de tiempo razonable”¹⁷ vinculada a este principio.

¹⁶ Es importante precisar que la institución del depósito es distinta de la del registro, siendo la primera un acto de inscripción ante la autoridad que se utiliza como medio probatorio para acreditar la fecha de primer uso de un nombre comercial. De ahí que el Artículo 193 de la Decisión 486 las considere de manera separada como opciones legislativas para cada país miembro.

¹⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de marzo de 2005, recaída en Expediente 266-2002/AA-TC

El principio de economía procesal no solo busca la reducción de costos que implica el funcionamiento del sistema de justicia, sino que también cautela la economía de los particulares y reduce el quantum de recursos que deberán invertir en términos económicos y en términos de oportunidad en el tiempo. En ese sentido, es mucho más que razonable que se busquen implementar procedimientos de tutela de derechos más céleres y menos costosos, para garantizar la paz social.

En ese orden de ideas, resultaría inexplicable, desde el punto de vista de la economía procesal, que la solución de la fórmula legislativa de la Decisión 486 opte por otorgar como alternativa de satisfacción de la pretensión, para el caso del titular de un nombre comercial que busca acceder a la protección de un registro frente a la existencia de uno solicitado por un tercero, que el mismo solo pueda satisfacer su pretensión mediante dos acciones sucesivas: la nulidad y una nueva solicitud de registro.

Es cierto que el objeto de la acción reivindicatoria es la restitución de un derecho, siendo una figura que busca recuperar o rescatar los mismos¹⁸, y en ese sentido, podría sostenerse, que, no siendo el registro de nombres comerciales constitutivo de derechos, carece de objeto interponer una acción reivindicatoria pues su finalidad es la de restituir un derecho, lo cual no se lograría en el caso del nombre comercial. Del mismo modo, podríamos aplicar mutatis mutandi el razonamiento del TJCA plasmado mediante Proceso 121-IP-2014 y sostener que, en la medida que el ordenamiento prevé otras alternativas para los casos de obtención de un registro de mala fe, no corresponde interponer la acción reivindicatoria.

Sin embargo, desde la perspectiva del interés del empresario, no debemos perder de vista que la principal razón para conservar el registro del nombre comercial se encuentra en la seguridad que otorga el registro y su respectiva publicidad. En ese sentido, si bien conceptualmente y en puridad no se busca la restitución de un derecho, que ya se tiene por adquirido con el uso, si existe una razón práctica y económica para que el registro y el rango de protección que ya se le otorgó al signo se conserve. A ello, debemos aunar la situación de la cotitularidad, pues en el caso de un nombre comercial obtenido en omisión del cotitular legítimo, dicha situación registral tampoco podrá ser corregida.

El fenómeno de búsqueda de protección antes descrito, en sintonía con la indisoluble vinculación del Derecho de la Propiedad Industrial con la actividad comercial y la tutela del tráfico económico, deberían ser motivos para cuestionarnos el sentido de la figura y buscar acoger eventuales realidades que pueden resultar siendo opciones sensatas. Que el registro del nombre comercial no genere por sí mismo un derecho no es una razón válida para que la situación descrita solo pueda ser asistida mediante dos vías sucesivas, sino que la figura debería adaptarse a las eventuales necesidades de los agentes y buscar ser lo

¹⁸ Ver Proceso 121-IP-2014, Interpretación Prejudicial de fecha 20 de noviembre de 2014 solicitada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú) en el marco del expediente interno 541955-2013/CSD-INDECOPI.

suficientemente comprensiva para no dejar en indefensión a un particular, como en el caso de la pretensión de cotitularidad.

Optar por la nulidad implica no solo seguir un procedimiento que puede durar, conforme a lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto Legislativo 1075, hasta ciento ochenta (180) días hábiles, sino que también implica seguir el camino de optar por una nueva solicitud de registro. Ello implicará volver a formular la acción ante la misma autoridad que ya resolvió la nulidad (y que por ende conoció del mejor derecho por el uso que tendría el titular) para que luego la misma sea objeto de un periodo de publicación, presentación de oposiciones y eventual cuestionamiento vía oposición del titular fraudulento del registro. Todo lo anterior para que, posteriormente, la autoridad llegue a la misma conclusión a la que llegó con el primer registro, con la diferencia de la asignación del titular.

No resulta razonable que se requiera iniciar un nuevo procedimiento para que la autoridad constate un derecho que ya acreditó en el procedimiento de nulidad y para reconocer la aptitud distintiva de un signo al cual ya examinó al otorgar el primer registro. De hecho, aunque reconocemos que este es un ejemplo de laboratorio, podrían presentarse incluso mayores situaciones contingentes si en el periodo intermedio entre la concesión de la nulidad y la admisión a trámite la nueva solicitud del registro, se presentara una nueva solicitud de registro de un nombre comercial confundible o similar por un tercero. ¿Qué ocurriría si dicho procedimiento se resuelve antes que el nuevo registro?

A todo lo antes mencionado debemos añadir una cuestión particular: La acción de nulidad del registro por mala fe prescribe a los cinco años contados desde la concesión del registro que se pretende impugnar¹⁹. En ese sentido, el titular del registro solo podría ver satisfecha su pretensión si solicita la nulidad en este periodo de tiempo. ¿Qué ocurre con el registro de un nombre comercial si, transcurridos los cinco años, nunca se interpuso la nulidad por mala fe? Pues el titular, al igual que sucede con la marca, tendrá que tolerar la existencia del registro y de la titularidad que le atribuye a un tercero.

Si el derecho nació con el uso, pero ya no es procesalmente posible anular el registro que lo atribuye a otro, nos preguntamos: ¿No afecta esto la transparencia en el mercado? Claramente sí. Esta situación contingente genera un problema de seguridad jurídica que afecta al titular y a los consumidores en el mercado. Una vez más, los oscuros linderos de la postergada regulación del nombre comercial nos podrían llevar a situaciones inconsistentes e impredecibles, donde podría coexistir un titular registral sin derechos con un titular “precario” con derecho nacido del uso.

¹⁹ **DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Todo lo antes expuesto busca graficar el riesgo al que se expone el legítimo titular de un nombre comercial optando por la nulidad de un registro para luego acceder a la solicitud. No solo se trata de una alternativa que representa mayores costos, posibilidad de litigio y un tiempo de espera considerablemente superior al que representaría un procedimiento único, también se trata de una opción que podría llevar a situaciones impredecibles y contingentes.

3.4 Necesidad de que el ordenamiento comunitario pueda ser congruente con las disposiciones que delega a la legislación nacional

La Decisión 486 ha determinado en su Artículo 193 que cada país miembro podrá determinar si permite el registro de nombres comerciales, mientras se respete la forma de adquisición del derecho. Sin embargo, mediante interpretación prejudicial recaída en Proceso 366-IP-2019, el Tribunal Andino ha señalado que la acción reivindicatoria no procede respecto de elementos de la propiedad industrial que no sean la marca, el diseño industrial o la patente.

Desde nuestro punto de vista, no resulta consistente que la norma comunitaria disponga que la ley nacional puede válidamente optar por una alternativa legislativa, como es la inclusión del registro del nombre comercial, pero que luego se determine que ciertas disposiciones relativas a los registros no resultan aplicables por no estar contemplados de manera expresa. Esto es un problema desde el punto de vista del diseño normativo, pues permite que un país adopte un sistema que incorpora invariablemente la implementación de regulación procedimental (plazos, instancias, etc.) pero que al mismo tiempo introduce un contenido sustancial dentro del registro que tiene efectos de publicidad importantes.

Si bien la norma nacional no puede contradecir la norma comunitaria, creemos que si la norma comunitaria habilita válidamente la adopción de un sistema registral sobre el nombre comercial, dejando la salvedad del momento de adquisición de derechos, no debería existir ninguna razón para que se prohíba la posibilidad de implementar una acción registral que permita rectificar el contenido del registro sin extinguirlo, pues esta es una de las acciones regulares que procede sobre un sistema registral como el que la Decisión 486 habilita a los países miembros a seguir.

En ese orden de ideas, si la norma comunitaria autoriza a un país miembro a optar por un sistema registral, la norma comunitaria debería permitir también que el país que decida acogerse a dicho sistema permita a sus ciudadanos efectuar acciones congruentes con este. Tratándose de una posibilidad delegada a la norma nacional, sería un despropósito que la norma comunitaria limite las acciones correspondientes cuando la realidad a la que se expone el país miembro, vía la adopción de un sistema u otro, se da por autorización expresa de la norma.

Por consiguiente, la implementación de la acción reivindicatoria posibilitaría que la legislación nacional pueda ser más congruente con la implementación de

registros sobre nombre comercial, permitiendo que existan mecanismos especiales de modificación registral. En el caso de la acción reivindicatoria de nombres comerciales, si bien el registro no busca restituir un derecho, si busca rectificar el contenido de una inscripción, cautelando el nivel de protección conferido al signo, lo cual, desde nuestra perspectiva, resulta coherente con la modalidad de sistema registral adoptado y la tutela de los elementos de la Propiedad Industrial.

3.5 Es una oportunidad para corregir algunas situaciones oscuras que origina la regulación actual de la acción reivindicatoria.

Hay escenarios curiosos en lo referido a la aplicación de la acción reivindicatoria en sintonía con otras vías procedimentales para lograr el registro. Si bien la nulidad por mala fe prescribe a los cinco años de concedido el registro, la acción reivindicatoria (cuando se dirige contra un registro obtenido de mala fe) es imprescriptible, con arreglo al último párrafo del Artículo 237 de la Decisión 486. Esta situación resulta siendo confusa y la jurisprudencia no necesariamente es clara al respecto.

El TJCA ha señalado que el legislador andino ha intentado limitar el uso de la acción reivindicatoria sobre marcas, pues existe en la legislación comunitaria otros remedios para la obtención de una marca de mala fe, determinando que solo resulte procedente cuando se solicita cotitularidad²⁰. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, esto no deja de ser una situación contingente, pues en puridad la acción reivindicatoria en la Decisión 486 se encuentra regulada por un artículo único, de manera que el término de la prescripción podría entenderse aplicable para todas las alternativas de reivindicación.

Si bien la pretensión de cotitularidad involucra reconocer la existencia de un derecho válido al titular registral, surge una nueva interrogante: ¿Solicitar un registro en perjuicio de otro o excluyendo a un cotitular no es un acto de mala fe? Se trata de un concepto jurídico indeterminado, ciertamente, pero no es menos cierto que la mala fe ha sido también entendida, por lo menos en el plano marcario, como la utilización del registro como forma de obtención irregular del derecho con conocimiento de la situación real correspondiente²¹. En teoría, pretender la exclusividad individual, excluyendo a sabiendas a un particular con derecho podría configurar mala fe.

Así las cosas, podría parecer (erradamente) que la acción reivindicatoria fue pensada para “sancionar” al titular que no accionó a tiempo, obligándolo a compartir el registro con el titular que solicitó el registro en su perjuicio. En

²⁰ Ver Proceso 121-IP-2014, Interpretación Prejudicial de fecha 20 de noviembre de 2014 solicitada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú) en el marco del expediente interno 541955-2013/CSD-INDECOPI.

²¹ El INDECOPI ha resuelto casos en los cuales la solicitud de un registro se considera de mala fe cuando existía un conocimiento de la preexistencia del signo o su utilización previa por otro particular. Ver Resolución 1971-2019/TPI-INDECOPI, Resolución 0212-2020/TPI-INDECOPI, Resolución 0517-2020/TPI-INDECOPI y Resolución 0836-2020/TPI-INDECOPI. ¿No hay mala fe en solicitar un registro sin incluir a quien tiene igual derecho, perjudicándolo?

principio, ambos tendrían un mismo derecho, pero esta es una circunstancia que complica aún más el escenario, independientemente de la consideración sobre la existencia de la mala fe.

En general, la copropiedad es fuente de un elenco de circunstancias contingentes que perjudican la explotación de los bienes en el mercado. De hecho, en la doctrina civil, referida a la propiedad común, se afirma que la copropiedad debe ser siempre transitoria o temporal, pues se encuentra reñida con el carácter exclusivo y excluyente que caracteriza a la propiedad (Avendaño y Avendaño, 2017, pp. 104-105; Vásquez, 2006). En ese orden de ideas, la cotitularidad del signo no puede verse como un remedio ante la mala fe (por más que podamos discutir si existe mala fe en solicitar un registro sin incluir a un cotitular).

No obstante, nuevamente surge la duda: Si la legislación comunitaria determina que existan remedios alternativos para accionar en el caso de mala fe: ¿Por qué determinar la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria poniéndose en el escenario de mala fe? Esta situación de los remedios alternativos no se encuentra contenida textualmente en la norma, es una interpretación del Tribunal. En el caso de la patente, la justificación podría descansar en el hecho de que el contenido inventivo y sus respectivas reivindicaciones ya fueron comunicadas al público, por lo que un nuevo registro no sería posible. Sin embargo, en el Derecho las palabras cuentan y la regulación contenida en el artículo único deja más dudas que certezas sobre la aplicación de la acción reivindicatoria.

En ese orden de ideas, si bien no pretendemos explorar a fondo las modificaciones que podrían esclarecer totalmente el panorama, creemos que el inicio de un proyecto de modificación del Artículo 237 de la Decisión 486 podría ser el primer paso para iniciar un debate que resulte en una modificación adicional y más precisa de esta figura.

4. Propuesta de Modificación de la Decisión 486

Todo lo antes expuesto ha tenido como finalidad presentar las razones por las cuales consideramos que debería ensayarse una modificación de la norma comunitaria para habilitar la interposición de acciones reivindicatorias contra el registro de nombres comerciales. En ese sentido, a continuación, presentamos la fórmula propuesta, para luego pasar a detallar su contenido:

“Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

En el caso de nombres comerciales, podrá interponerse acción reivindicatoria contra el registro obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho. La acción reivindicatoria tendrá como efecto la transferencia de la titularidad del registro. Esta disposición solo es aplicable en los países en los cuales la legislación nacional haya habilitado el registro de nombres comerciales.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe”

4.1 Alcances de la propuesta normativa y sus límites

La variación propuesta parte de dos supuestos de hecho como requisitos para interponer la acción reivindicatoria: (i) Cuando el registro se hubiere obtenido por una persona sin derecho al mismo; y (ii) Para las situaciones de cotitularidad. Nuestra propuesta se pone en ambos escenarios similar al de la patente de invención, salvando las distancias existentes, con el objetivo de tutelar la mayor cantidad posible de situaciones que pudieren acontecer. Así, descartamos la posibilidad de limitar su aplicación exclusivamente a situaciones de cotitularidad, pues creemos que no resulta necesario imponer este límite.

Es importante subrayar que el objeto de la acción reivindicatoria, como está siendo formulada, es la transferencia de la titularidad del registro, no se trata de una transferencia de derechos de exclusiva. En ese sentido, el efecto del planteamiento será lograr incoar a la autoridad para que esta verifique la legitimidad del titular, lo cual presupone una verificación del primer uso en el comercio del nombre comercial, y ordene la transferencia de la titularidad del registro.

En la sección final de la propuesta resulta necesario introducir una oración que determine la aplicabilidad limitada de esta acción, destinada a aquellos países en los cuales se haya adoptado la posibilidad de registrar nombres comerciales. Siendo que la Decisión 486 define como optativa la consagración registral o por depósito, en atención a la vía de nacimiento de los derechos, no podría formularse la acción reivindicatoria de nombres comerciales como un mecanismo de aplicación general, pues sería contradictorio con la disposición que habilita a los países miembros a no adoptar registro alguno.

Esta propuesta busca introducir una regulación especial para el nombre comercial, distinta de la existente para marcas o patentes, en la medida en que la situación discutida es también distinta, por tratarse de una rectificación del contenido registral antes que una discusión de derechos. Para los demás aspectos como la temporalidad de la acción, plazo de prescripción y causales de

interposición, resultará aplicable las disposiciones redactadas de manera general en el Título XIV de la Decisión 486.

4.2 Eventuales objeciones que podrían hacerse a la modificación

Desde nuestra perspectiva, la fórmula planteada cumple con los objetivos a los cuales hemos hecho referencia a lo largo de este trabajo. Sin embargo, es posible que se planteen objeciones a la modificación, en la medida que no solo involucra una variación literal de la norma, sino que reforma el sentido mismo de la figura desde una orientación más pragmática. En ese sentido, creemos conveniente listar las principales objeciones que pueden hacerse a nuestra propuesta para contradecir las mismas y esclarecer el panorama.

4.2.1 La acción reivindicatoria sobre el nombre comercial es inútil, en la medida en que el registro de este signo no determina el nacimiento de un derecho de exclusiva

La más clara objeción puede encontrarse en la utilidad desde la perspectiva de asignación de derechos, pues la fórmula descrita busca en realidad servir de alternativa de modificación de inscripciones registrales, antes que la tutela de un derecho en sí que no se adquiere por esa vía. Sobre este punto, creemos que hemos discutido de manera abundante en secciones anteriores.

El sentido de habilitar la posibilidad de interponer la acción reivindicatoria sobre registros de nombres comerciales persigue buscar la eficiencia en los procesos, otorgándole al titular la posibilidad de contar con la publicidad del registro ya inscrito sin tener que optar por otras vías procedimentales para obtener el mismo. También permite reducir la eventual carga procesal que puede tener la autoridad, otorgándole la posibilidad de resolver varias situaciones controvertidas mediante un solo procedimiento.

En ese o, la utilidad de la propuesta no se ampara en la obtención de un derecho sino en la economía procesal y la ampliación de posibilidades de tutela para el legítimo titular. El habilitar la posibilidad de interponer una reivindicación va a permitir que en un solo proceso la autoridad pueda determinar la titularidad por el primer uso, variar un error en el registro sin extinguirlo y permitir que el signo mantenga la seguridad que otorga la publicidad registral.

4.2.2 En el caso peruano, la norma nacional ya contempla la aplicación de las disposiciones relativas a la marca para el nombre comercial, de manera que la modificación de la norma comunitaria es innecesaria

Es cierto que el Decreto Legislativo 1075 hace una remisión interesante al señalar que las disposiciones de marcas, presentes tanto en este cuerpo normativo como en la Decisión 486, resultarán aplicables en lo pertinente al

nombre comercial²². Parecería que el legislador peruano se tomó la licencia no solo de ahondar en esta similitud, a la que ya hicimos referencia, entre la regulación de la marca y el nombre comercial al sencillamente disponer su aplicación, sino que incluso fue más allá, abarcando también las disposiciones de la norma comunitaria, jerárquicamente superior a la norma nacional.

No obstante, esta disposición debe ser leída con mucha cautela, pues hay dos conceptos claves en su redacción. El primero de ellos es el referido a la supletoriedad de esta aplicación. Como es ampliamente conocido, la supletoriedad de una norma determinará que la misma solo será aplicable cuando no exista norma específica que regule un asunto (Rubio, 2011, p. 99). El segundo elemento de pertinencia tendrá que ver con la existencia de una situación del nombre comercial, presente en la regulación de la marca, para la cual no existe regulación expresa y que no contradiga la norma comunitaria. Es decir, en aquello que podría resultar aplicable excluyendo las situaciones que claramente no podrían invocarse (por ejemplo, los artículos correspondientes al nacimiento del registro).

Al respecto, debemos señalar que esta situación ya ha sido aclarada por el Tribunal Andino al señalar que la acción reivindicatoria únicamente es procedente respecto de patentes, marcas o diseños industriales. Así las cosas, bajo esta posición del máximo intérprete de la norma comunitaria, no podría sostenerse que el Artículo 87 del Decreto Legislativo 1075 es efectivamente una cláusula general que habilita este tipo de acciones de orden registral para signos distintivos, pues el órgano encargado de interpretar la Decisión 486 ya se ha pronunciado en el sentido contrario.

Al circunscribir la procedencia de la acción, el Tribunal Andino ha exteriorizado una valoración jurídica de manera indirecta, determinando de manera clara, ante la consulta de la autoridad nacional, que la norma andina no permite dicha situación. Ante tal escenario, siendo la norma comunitaria prevalente respecto de la norma nacional, la limitación sobre la acción reivindicatoria se convierte en algo insuperable por parte de la vía de la legislación nacional.

4.2.3 Como está formulada, la acción reivindicatoria podría vaciar de contenido a la acción de nulidad en tanto puede ser interpuesta contra quien no tenía derecho

La fórmula que hemos adoptado marca distancia de la regulación marcaria al permitir que aplica también respecto de quien obtuvo el derecho sin tenerlo. En ese sentido, una lectura conjunta de la adición propuesta con el párrafo final del Artículo 237 de la Decisión 486, podría llevar a interpretar que, en la medida en que la acción reivindicatoria es imprescriptible en los casos de mala fe y que en

²² **Decreto Legislativo N.º 1075 – Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina**
Artículo 87.- Aplicación supletoria

Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas del presente Decreto Legislativo y de la Decisión 486

la propuesta podría ser aplicable a quien obtiene el registro sin derecho para ello, estaríamos creando un mecanismo imprescriptible que le restaría sentido a la existencia de una acción de nulidad.

No necesariamente discrepamos de la premisa de esta idea. Finalmente, es cierto que el sentido de nuestra propuesta se basa mucho en la idea de reducir procesos y lograr resultados más céleres. Sin embargo, creemos que la acción de nulidad no es una finalidad en sí misma, existe para cuestionar el registro, pero no es una pieza imprescindible que deba ser defendida sin reparos si existen opciones legislativas, desde nuestra perspectiva, más eficientes.

Esto sería incluso aplicable también para el caso de marcas. No es objeto central de este trabajo, pero, la limitación que el legislador andino hizo para el caso de marcas, que conforme al Tribunal Andino tiene su fundamento precisamente en la existencia de la acción de nulidad para los supuestos de mala fe²³, no tiene mayor justificación que el ser una opción legislativa y el otorgarle coherencia a la existencia de una prescripción de la acción de nulidad por registro de mala fe.

Así las cosas, si la acción reivindicatoria se convirtiera, de facto, en un sustituto de la acción de nulidad, por los beneficios que conlleva interponer la primera y no la segunda que hemos expuesto, esto se deberá a que la segunda resulta siendo más efectiva y conveniente para el legítimo titular que ve sus derechos defraudados. Quien tenga como objetivo extinguirlo podrá hacerlo mediante la nulidad, con las limitaciones que ello implica, pero quitarle utilidad práctica a una figura cuando existe una alternativa más viable y conveniente no nos parece algo que sea negativo en sí mismo. Las instituciones existen por su función social, el diseño legislativo se configura para servir a una finalidad, no como una finalidad en sí.

Sobre el tema de la imprescriptibilidad si podemos admitir algunos matices. Es cierto que otorgar imprescriptibilidad por mala fe, aunada a la posibilidad de que se interponga la acción contra quien no tenía derecho (dentro de lo que podríamos nominar como mala fe), resulta siendo una especie de recurso invencible que podría afectar la seguridad jurídica en tanto los registros constituidos podrían ser siempre cuestionados en algún momento del tiempo.

Pero no se debe perder de vista que, en el caso particular del nombre comercial, el registro no va a determinar el nacimiento de un derecho, de manera que un titular nunca va a ver amenazado eventualmente su titularidad por una acción imprescriptible, sino netamente la de un registro. En ese sentido, la única cuestión que se afectaría sería el tema de la publicidad del registro, pero en ese

²³ “Para las marcas: Únicamente procede en el supuesto en que el registro de la marca se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera dicho derecho. En este caso el afectado puede instaurar la acción reivindicatoria con la finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho de marca. Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la acción reivindicatoria en el campo de las marcas. Sin embargo, la normativa comunitaria prevé ciertos remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro de marca, lo que constituye la razón fundamental para la mencionada restricción”. Proceso 121-IP-2014, Interpretación Prejudicial de fecha 20 de noviembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

punto creemos que sería un riesgo que correrían exclusivamente los que solicitan registros de nombre comercial de mala fe. El Derecho de la Propiedad Industrial no avala la mala fe, la “tolera” en casos de prescripción como una suerte de sanción al titular que no acciona a tiempo. Sin embargo, ese eventual perjuicio o riesgo de cuestionamiento, sería una cuestión a la que solo estarían expuestos quienes obtuvieron la titularidad de un registro de mala fe, de todos modos, no tenían realmente un derecho que defender.

De hecho, si volvemos a los orígenes de la acción reivindicatoria en la propiedad ordinaria, encontraremos que la misma es imprescriptible. Es cierto, existen formas de adquirir la propiedad por medio de la posesión, pero finalmente el derecho del titular de ejercitar una defensa para restituir el bien está a salvo hasta que se constituya un nuevo derecho. Por tanto, no consideramos que una eventual reducción en el uso de la acción de nulidad, por encontrar en la reivindicación una alternativa más eficiente, sería algo necesariamente malo. Podría discutirse en todo caso un plazo para la prescripción por mala fe, pero esa sería una discusión que, desde nuestra perspectiva, debería darse respecto de toda la acción reivindicatoria y no solo la relativa al nombre comercial, por la particularidad de la redacción del artículo que la contiene.

4.2.4 Crear una acción reivindicatoria solo para transferir titularidad registral contradice la naturaleza de la figura

A criterio del Tribunal Andino la finalidad de la acción reivindicatoria es la restitución de la solicitud o del derecho que se tiene sobre un bien inmaterial. Previamente, la doctrina mayoritaria ha concordado con la identificación de este objetivo (León y León, 2015; Lizarazu, 2014; Kresalja, 2017). En ese orden de ideas, podría sostenerse que habilitar la acción reivindicatoria solo para transferir una titularidad registral puede resultar un despropósito en la atención a la naturaleza la acción, que lo que busca es reivindicar la propiedad y transferirla a su legítimo titular.

Es correcto afirmar que la naturaleza de la acción y su innegable inspiración en la reivindicación sobre la propiedad común determinan que exista una finalidad dedicada a la corrección en la asignación de derechos. No obstante, consideramos que, aunque podría verse como una argumentación excesivamente pragmática, no es lesivo reformar instituciones y variar su contenido si como resultado tenemos una opción de tutela más favorable para los particulares. Las normas deben inspirarse en la realidad y estar en constante evolución, su naturaleza no debe ser inmutable, sino que debe considerarse siempre su utilidad.

Podría afirmarse que variar la finalidad de la acción reivindicatoria para el caso de los nombres comerciales es una forma de desfigurar la acción, dándole una finalidad de modificación administrativa más que de defensa derechos. Sin embargo, no debemos perder de vista que todos los límites que existen para la acción reivindicatoria son de orden legal, la limitación de su uso en el caso de la

marca para la solicitud de cotitularidad es una decisión legislativa antes que una opción basada en el hecho social que se busca tutelar.

El efecto práctico de la acción reivindicatoria es importante y, de algún modo, así lo ha entendido también el legislador comunitario al permitir que se plantee la acción reivindicatoria respecto de una solicitud en trámite. En dicho supuesto no se estará discutiendo la titularidad de un derecho constituido o la transferencia del mismo, sino que nos encontraremos ante un escenario en el cual el titular podría subrogarse (en el caso de patentes) o incluirse en la solicitud (en el caso de marcas) sin que se esté discutiendo un derecho en sí, sino su legitimidad para ocupar el espacio de solicitante.

Así las cosas, la Decisión 486 al incluir esta posibilidad de interponer la reivindicación respecto de una solicitud en trámite, y no de un derecho consolidado, ya innovó al adaptar una situación práctica registral y conjugándola con el espíritu de una acción de defensa de derechos. Esta es una manifestación de las necesarias adiciones que deben hacerse por la propia naturaleza inmaterial de los bienes protegidos, que determina que los mecanismos de tutelas deban adaptarse y atenerse a regular supuestos propios del manejo de intangibles.

Por consiguiente, la adición del nombre comercial como discusión de titularidad registral no sería incongruente con la dinamicidad que tiene la figura de la acción reivindicatoria andina, sino que es una clara manifestación de una adaptación necesaria para tutelar situaciones concernientes a bienes inmateriales.

4.3 Caso hipotético ilustrativo

Luego de haber establecido un elenco anticipado de críticas a nuestra propuesta, a continuación, formulamos el siguiente caso para ilustrar los aspectos de la misma. Pongámonos en un supuesto en el cual una persona natural opera mediante un nombre comercial en una determinada provincia del país por algunos años hasta ganar determinada reputación. Sin embargo, luego de un tiempo toma conocimiento de la existencia de otro establecimiento en su localidad que opera la misma actividad y que ha registrado ante INDECOPI recientemente la misma nominación como nombre comercial. Sin conocimiento y en ausencia de registro, no le fue posible oponerse a dicha solicitud.

En este punto, existiendo la variación legislativa planteada, el legítimo titular que vio sus derechos vulnerados tendrá la opción de optar por un procedimiento de reivindicación. Lejos de tener que emprender dos procedimientos separados, uno de nulidad y otro de registro, con sus respectivas tasas y plazos de tramitación, podrá tener expedita la vía de reivindicar la titularidad del registro y verificar, en el marco del procedimiento, el uso del nombre comercial.

Finalizado el procedimiento, y habiendo obtenido una respuesta favorable de la autoridad competente, el titular no solo habrá logrado suprimir las contingencias para su derecho de exclusiva sobre la nominación de su negocio, sino que también habrá logrado obtener para sí el registro de un signo que ahora goza de

protección reforzada, pues el registro le va a dar alcance nacional a la publicidad de su titularidad sobre el mismo, reduciendo futuras contingencias.

Es claro que este caso solo podría darse en un país que permita el registro de nombres comerciales, en el marco de lo dispuesto en la Decisión 486. No obstante, el titular podrá ver su derecho tutelado y habrá logrado una defensa más adecuada de sus intangibles.

5. Conclusiones

En mérito a todo lo antes expuesto, ofrecemos las siguientes conclusiones:

- El nombre comercial y la acción reivindicatoria andina son, aún hoy, dos figuras que mantienen ciertos aspectos no esclarecidos respecto de su regulación y aplicación.
- Las opciones legales que existen hoy para cuestionar el registro de un nombre comercial, siendo la principal de ellas la solicitud de nulidad del registro, no cumplen con satisfacer en su totalidad la situación en la cual el titular legítimo de un nombre comercial quiera optar por la reivindicación del registro conservándolo, pues todas las opciones disponibles implican o bien la extinción del registro o la necesidad de negociar con el titular fraudulento, lo cual es incoherente con la tutela que se busca.
- El nombre comercial y la marca, como signos distintivos, tienen aspectos sustantivos y registrales en los que podemos apreciar una similitud muy importante. En ese sentido, consideramos que ello justifica un eventual tratamiento similar de ambas instituciones, sin perjuicio de los matices que planteamos.
- Si un nombre comercial lograra alcanzar el nivel de protección de registro, no resulta adecuado para la defensa de los derechos intelectuales que se degrade su nivel de protección anulando o cancelando el registro. Mantener una continuidad del mismo permite acceder a una tutela territorial integral, mejora las posibilidades de defensa del signo y facilita el trabajo de la administración respecto de las controversias asociadas al mismo.
- La nulidad del registro, y el posterior acceso a una solicitud, no nos parecen sustitutos adecuados de una opción como la reivindicación. Estas alternativas representan mayores costos, en términos de tasas, posibilidad de litigio y temporalidad. Un procedimiento único, como la reivindicación, podría prevenir situaciones contingentes y resultar mucho más conveniente para el titular del nombre comercial.
- La modificación de la Decisión 486 para habilitar la interposición de la acción reivindicatoria sobre normas comerciales permitirá corregir

situaciones contingentes, ampliar las posibilidades de tutela que otorga el ordenamiento y favorecer la economía procesal, que es siempre un objetivo deseable.

- La norma comunitaria debe buscar siempre congruente con los aspectos que delega a la legislación nacional, en ese sentido, si se admite que un país miembro pueda adoptar un sistema registral del nombre comercial a nivel nacional, debería permitirse también que se adecuen las acciones registrales que correspondan a este sistema.
- Mediante Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 366-IP-2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha esclarecido que la acción reivindicatoria del régimen comunitario no puede ser aplicada a la figura del nombre comercial. En ese sentido, no es posible utilizar el Art. 87 del Decreto Legislativo 1075 como vía para acoger una posibilidad de reivindicación a partir de la legislación nacional, pues la misma no puede contradecir a la norma comunitaria.
- Desde nuestra perspectiva, no es conveniente que subsista la imposibilidad de interponer estas acciones sobre nombres comerciales. Si bien el registro no da nacimiento al derecho, es un elemento de publicidad importante y conservarlo puede resultar positivo para el legítimo titular, cuyo derecho quedará siempre sujeto al uso como consagra nuestro sistema comunitario. La reivindicación del registro puede ser un objetivo legítimo, cuya posibilidad de interposición debe discutirse.
- Si, eventualmente, una acción reivindicatoria sobre nombres comerciales pudiera resultar siendo un sustituto de la acción de nulidad del registro, y ello determinara una disminución en su utilización, creemos que esto no sería necesariamente negativo, en atención a la necesidad de las instituciones de tutelar de la mejor forma posible las situaciones jurídicas de los particulares. No obstante, reconocemos que podría debatirse la cuestión de la imprescriptibilidad.
- Discrepamos muy respetuosamente de lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Proceso 121-IP-2014, en lo referido a la separación entre la acción reivindicatoria y otros remedios vinculados a la mala fe. Entendemos que se trata de una lectura que busca dotar de congruencia al diseño legislativo comunitario, sin embargo, la forma en que se redactó la acción reivindicatoria, con la adición del último párrafo vinculado a la mala fe, deja en realidad abierta una posibilidad que debería esclarecerse vía reforma del artículo, pues su presencia como apartado único puede llevarnos a interpretar que debería ser aplicable a todas las modalidades de reivindicación.
- La acción reivindicatoria en materia de Propiedad Industrial no debería limitarse exclusivamente a la restitución de derechos, sino que

deberíamos abordar la figura desde una concepción más amplia, permitiendo que se discutan también titularidades registrales. De hecho, la norma andina ya innovó en la figura al permitir que se discuta la titularidad de solicitudes en trámite, por lo que la posibilidad de discutir la titularidad registral no resulta incongruente con el espíritu de la figura.

- Una modificación de la norma comunitaria que acoja la posibilidad de interponer la acción reivindicatoria como nombres comerciales sería positiva, pues permitirá otorgar mayores opciones de tutela a los titulares de nombres comerciales y permite plantear alternativas más eficientes y convenientes en lo respectivo a su derecho.



6. Referencias bibliográficas

Albuja, R. (2015). Acción Reivindicatoria de patentes, diseños industriales, marcas, variedades vegetales y posiblemente, de signos distintivos notoriamente conocidos adquiridos con el uso. *Revista Jurídica de Propiedad Intelectual*, 205-213.

Arana, M. (2017). *La protección jurídica de los signos distintivos: Marcas, nombres y lemas comerciales*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Avendaño, J. & Avendaño F. (2017). *Derecho Reales*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Bercovitz, A. (2014). *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, Pamplona, España: Thomson Reuters, Arazandi.

Casado, A. (2020). *El nombre comercial*, Madrid, España: Marcial Pons.

Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*, Lanús, Argentina: Reus.

Fernández-Novoa, C. (1973). El nombre comercial y su problemática registral. En *I Jornada de Estudio sobre Propiedad Industrial. Castelldefels (Barcelona)*, Hospitalet de Llobregat, España: Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial.

Ferrero, G. (2005). El nombre comercial. *Anuario Andino de Derecho Intelectuales*, N.º 1, 229-242.

Gonzales, G. (2013). Acción reivindicatoria y desalojo por precario. *Derecho y Cambio Social*, 1-41.

Kresalja, B. (2004). *La Propiedad Industrial: Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el Perú*, Lima, Perú: Palestra.

Kresalja, B. (2017). *Las creaciones industriales y su protección jurídica. Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

León y León, G. (2015). *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina, Análisis y comentarios*. Lima, Perú: Thomson Reuters.

Lizarazu, R. (2014). *Manual de Propiedad Industrial*. Bogotá, Colombia: Legis

Londoño, J. & Camacho, R. (2015). Sistema de protección de los nombres comerciales en la Comunidad Andina. En *Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina*. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 194-205.

Nuñez, F. (2002). Cancelación por falta de uso de Nombres Comerciales. *ADVOCATUS*, N.º 6, 373-384.

Palacios, E. (2002). La pretensión reivindicatoria: Las dos caras de la moneda. *Ius Et Veritas*, N.º 24, 83-92.

Pazos, J. (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. *Derecho PUCP*, N.º 74, 71-96.

Plata, L. & Yepes, D. (2009). Naturaleza jurídica de las normas comunitarias andinas. *Revista de Derecho*, N.º 31, 196-223.

Rejanovinschi, M. (2015). El juez andino en temas de Propiedad Intelectual: Aplicación en el ámbito peruano. *Derecho PUCP*, N.º 54, 127-152.

Riofrío, J. C. (2014). Teoría general de los signos distintivos. *Revista de la Propiedad Inmaterial*, N.º 18, 191-219.

Rubio, M. (2011). *El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Décima Edición.

Schiantarelli, J. (2015). La regulación del nombre comercial en el Perú: Rezago y desafío. *Derecho PUCP*, N.º 74, 113-126

Vásquez, A. (2006). *Derechos Reales*, Tomo I. Lima, Perú: Idemsa.

Zaragozá, J. (1998). La regulación jurídica del nombre comercial. *Ius Et Veritas*, N.º 16, 202-214.

Zusman, S. (2015). *La interpretación de la ley: Teoría y métodos*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.