

## La evolución jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en materia del nombre comercial\*

The Jurisprudential Evolution of the Court of Justice of the Andean Community in the Field of the Trade Name

Luis José Díez Canseco Núñez  
Universidad Tecnológica del Perú y Díez Canseco, Perú  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2350-4645>

DOI: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj70.ejtj>

María Ángela Sasaki Otani <sup>a</sup>  
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú  
angiesasaki@gmail.com  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1630-5242>

Recibido: 01 Septiembre 2020

Aceptado: 02 Abril 2021

Publicado: 29 Octubre 2021

### Resumen:

La presente investigación tiene por objetivo el estudio de la evolución jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en relación con el ámbito de protección territorial del nombre comercial: desde la jurisprudencia primigenia de la década de 1990 hasta la jurisprudencia actual, la cual retorna a la posición inicial del TJCA. Actualmente, la jurisprudencia andina precisa que la protección del nombre comercial (no registrado) debe tomar en cuenta “la amplitud de las operaciones” y el “ámbito geográfico” de su uso (Procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017). La metodología de investigación utilizada incluye los aspectos normativo, jurisprudencial y doctrinal, lo cual apoya la decisión del TJCA de modificar la posición —equivocada, por cierto— que se había establecido en el Proceso 99-IP-2014 (“el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional”).

**Palabras clave:** Comunidad Andina, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), propiedad intelectual, propiedad industrial, nombre comercial.

### Abstract:

The objective of this research is to study the jurisprudential evolution of the Court of Justice of the Andean Community (TJCA) in relation to the scope of territorial protection of the trade name: from the early jurisprudence of the nineties to the current Andean jurisprudence, which returns to the initial position of the TJCA. Currently, the Andean jurisprudence specifies that the protection of the trade name (not registered) must take into account “the scope of operations” and the “geographical scope” of its use (Processes 42-IP-2017 and 317-IP-2017). For this purpose, the research methodology used includes the normative, jurisprudential and doctrinal aspects, which supports the decision of the TJCA to modify the position, which was wrong, by the way, that had been established in Process 99-IP-2014 (“the trade name must be protected throughout the national territory”).

**Keywords:** Andean Community, Court of Justice of the Andean Community, intellectual property, industrial property, trade name.

## Introducción

El 26 de mayo de 1969, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y el Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena. Con ello se dio inicio al proceso de integración andino que, a la fecha, tiene más de 50 años de existencia. En la actualidad, los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) son Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, sin perjuicio de que en un futuro puedan retornar Chile (fue país miembro entre 1969 y 1976) y Venezuela (fue país miembro entre 1973 y 2006) o puedan adherirse nuevos países.

En el marco del proceso de integración andino, los países miembros han transferido a la organización internacional un conjunto de competencias soberanas, desde las normativas y de dirección política, hasta las jurisdiccionales, ejecutivas y deliberantes. Estas características son muestra de la importancia asociativa de dicho esquema de integración, puesto que, al margen de los logros en materia económica y de liberación del

### Notas de autor

<sup>a</sup> Autora de correspondencia. Correo electrónico: [angiesasaki@gmail.com](mailto:angiesasaki@gmail.com)

comercio, junto con la Unión Europea (UE), es uno de los procesos comunitarios institucionalmente más avanzados a nivel mundial. En efecto, en el ámbito de América Latina y el Caribe, la CAN ha conseguido lo que ningún otro bloque ha obtenido: que sus miembros estén dispuestos a renunciar a un cierto grado de soberanía en favor de la consecución de objetivos colectivos, comunes y superiores.

De acuerdo con el modelo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el 28 de mayo de 1979 se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), que actualmente constituye la corte internacional más activa de América Latina y la tercera a nivel mundial<sup>1</sup>. En efecto, el TJCA es menos activo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero más activo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las instituciones del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)<sup>2</sup>, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)<sup>3</sup>, el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercado Común del Sur (Mercosur)<sup>4</sup>, la Corte Centroamericana de Justicia del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)<sup>5</sup>, la Corte de Justicia de la Comunidad del Caribe (Caricom)<sup>6</sup>, entre otros.

Cabe señalar que es internacionalmente reconocido que los países andinos cuentan con un robusto sistema de propiedad intelectual<sup>7</sup>, expresado en sus dos grandes vertientes: los derechos de autor (Decisión 351) y la propiedad industrial (Decisiones 486 y sus modificatorias)<sup>8</sup>, además de un Régimen Común de Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales (Decisión 345)<sup>9</sup> y un Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (Decisión 391)<sup>10</sup>. En este último se reconoce, en forma expresa, los derechos que tienen las comunidades indígenas, afroamericanas y locales sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados<sup>11</sup>. En cuanto a la propiedad industrial, existe el denominado Régimen Común, que se expresa a través de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN, la cual fue adoptada en Lima el 14 de septiembre del 2000, entrando en vigor el 1° de diciembre de 2000. En particular, en el presente trabajo nos ocuparemos del signo distintivo que se conoce como nombre comercial (en adelante NC) en contraposición a las marcas registradas.

## **Evolución jurisprudencial del TJCA sobre el ámbito de protección territorial del NC**

A continuación, presentamos el análisis de los tres momentos de la evolución jurisprudencial del TJCA y la jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, así como la doctrina y casos de derecho comparado sobre el ámbito de protección territorial del NC.

### **La jurisprudencia primigenia: el NC tiene como ámbito de protección el territorio de influencia efectiva**

En la década de 1990, y en relación con el conflicto entre los nombres comerciales y las marcas, dentro del Proceso 20-IP-97, el TJCA señaló lo siguiente:

La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso. Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva [énfasis añadido]. Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil [...]. El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es facultativo. Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo, será protegido sin necesidad de registro<sup>12</sup>.

Dentro del Proceso 3-IP-98, el TJCA reiteró dicho criterio, citando también a Bertone y Cabanellas de la siguiente manera:

Y sobre la extensión, las marcas “tienen un ámbito de protección en el país [énfasis añadido], en relación con las clases en que fue registrada, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada” [énfasis añadido].<sup>13</sup>

Este criterio jurisprudencial inicial y primigenio se reiteró en los procesos 2-IP-97, 8-IP-97 y 3-IP-99, entre otros. Siguiendo la propia jurisprudencia del TJCA, el NC y la marca se diferencian en la forma de adquisición: la marca se obtiene por su registro, mientras que el NC se adquiere por su uso. Respecto del alcance de la protección del NC, se ha precisado que

la marca se protege en todo el territorio del país [énfasis añadido] en donde fue registrada y respecto a los productos y servicios para los cuales se solicitó la protección. En cambio, el NC tiene como ámbito de protección el territorio de influencia efectiva [énfasis añadido] y en la clase de actividad respecto de la cual se haya hecho uso.<sup>14</sup>

## **El cambio jurisprudencial: el NC debe ser protegido en todo el territorio nacional (Proceso 99-IP-2014)**

Luego de casi veinte años de esta jurisprudencia inicial y primigenia (el NC tiene como ámbito de protección el territorio de influencia efectiva), el 17 de septiembre de 2014, el TJCA la modificó radicalmente. En efecto, en sesión judicial se procedió a resolver por mayoría la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú<sup>15</sup>.

Al respecto, cabe advertir que el magistrado Luis José Diez Canseco Núñez (coautor del presente artículo) disintió de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participó en la adopción de la Interpretación Prejudicial 99-IP-2014<sup>16</sup>. En efecto, en dicho proceso el TJCA resolvió, por mayoría, lo siguiente:

Ahora bien, en relación a la cuestión planteada por la corte consultante, mediante la cual se pregunta sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada [énfasis añadido] argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes. El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del País Miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo [énfasis añadido]. Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección [énfasis añadido]. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado. Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la Propiedad Intelectual.

36. Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo [énfasis añadido].<sup>17</sup>

Como se puede observar, el cambio de criterio, generado como consecuencia del Proceso 99-IP-2014, otorgó al NC un alcance indebido en todo el territorio del país miembro y lo hizo sobre la base de un uso *facto* del NC, en lugar de valorar su uso real y efectivo en el mercado limitado a una determinada zona de influencia económica. Además, dicha sentencia no tomó en cuenta el criterio del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, que establece textualmente que la protección del NC para oponerse al registro de una marca se deriva de la consideración de “las circunstancias” particulares del uso, es decir, del lugar y del ámbito donde se utiliza efectivamente el NC.

Además, la interpretación prejudicial adoptada por mayoría afectó la posición consolidada de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi sobre el ámbito de protección del NC reflejada precisamente en la Resolución 1525-2010/TPI-INDECOPI, la cual fue objeto del Proceso 99-IP-2014 (Marca denominativa Cortefiel).

### **La jurisprudencia actual retorna a la posición primigenia del TJCA: la protección del nombre comercial (no registrado) debe tomar en cuenta “la amplitud de las operaciones” y el “ámbito geográfico” de su uso (procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017)**

En el 2016, Hugo Gómez Apac ingresó como nuevo magistrado de la República del Perú en sustitución del magistrado Diez Canseco. En casos similares, el magistrado Gómez Apac coincidió con la posición del magistrado Diez Canseco y también disintió de la posición mayoritaria. En consecuencia, no participó en la adopción de las interpretaciones prejudiciales que establecían que el NC no registrado debía ser protegido en todo el territorio nacional<sup>18</sup>.

En efecto, mediante la Nota Interna 86-MP-TJCA-2016 del 6 de abril de 2016, el magistrado Gómez Apac se dirigió a los demás magistrados del TJCA y sostuvo lo siguiente:

en los últimos años, este Tribunal, con voto en mayoría, ha considerado que el NC no registrado debe tener una protección en todo el territorio del País Miembro respectivo [...] He buscado legislación, posiciones institucionales, jurisprudencia y doctrina jurídica que respalde la posición antes mencionada, y no la he encontrado. Por el contrario, he encontrado legislación, posiciones institucionales, jurisprudencia y doctrina jurídica que respalda el voto disidente del ex magistrado Luis José Diez Canseco [énfasis añadido], quien sostuvo en su oportunidad que la protección del NC no registrado debe limitarse al ámbito geográfico de influencia cuando entre en conflicto con una marca [...]. Dicho lo anterior, considero pertinente informarles que, luego de una exhaustiva investigación y reflexivo y meditado análisis sobre el tema en cuestión, comparto la posición contenida en el voto disidente del ex magistrado Diez Canseco [énfasis añadido]. [...] El NC no registrado sólo puede ser protegido dentro del ámbito geográfico donde dicho signo tiene difusión o influencia. Esta es la posición que tiene la legislación sobre Propiedad Intelectual de la Unión Europea, España y México. Es la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Así han opinado autoridades o instituciones vinculadas a la protección de la Propiedad Intelectual en Francia, Bélgica y Holanda. Esta fue por años la posición de este Tribunal. Es la postura de la jurisprudencia del INDECOPI y del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, es la posición de doctrina jurídica del Perú (Baldo Kresalja, Gonzalo Ferrero Diez Canseco), Colombia (Ernesto Rengifo García) y España (José Manuel Otero Lastres, Blas Alberto González Navarro). [...] concluyo que el NC no registrado sólo puede ser protegido dentro del ámbito geográfico donde dicho signo distintivo tiene difusión o influencia. Esta posición, considero, genera seguridad jurídica e incentiva la formalidad y la diligencia [énfasis añadido].<sup>19</sup>

Adicionalmente, mediante la Nota Interna 2-MP-TJCA-2017 del 19 de abril de 2017, el magistrado Gómez Apac se dirigió a los demás magistrados del TJCA y sostuvo lo siguiente:

En los casos que el titular de un NC no registrado presente una acción de nulidad de registro de marca por considerar que dicho registro afecta su derecho a utilizar su NC en el mercado, la oficina nacional competente deberá denegar dicha solicitud [énfasis añadido] —por más que el titular del NC no registrado haya logrado acreditar que usó por primera vez dicho signo con anterioridad al registro de la marca— toda vez que al tratarse de una reacción tardía del titular del NC no registrado, se prefiere proteger la seguridad jurídica otorgada por el registro de propiedad industrial, en la medida de que se puede presumir

que para entonces, el titular de la marca ya ha realizado actos jurídicos e inversión económica confiado en el otorgamiento de dicho derecho sobre la base de los antecedentes registrales obtenidos, actuando con diligencia en todo momento.<sup>20</sup>

Finalmente, en el Proceso 42-IP-2017 del 7 de julio de 2017<sup>[21]</sup>, el TJCA modificó la jurisprudencia del Proceso 99-IP-2014, que ha permanecido vigente durante casi 3 años, tal como se puede apreciar en la tabla 1:

**TABLA 1.**  
**Jurisprudencia anterior del TJCA (Proceso 99-IP-2014)**  
**y jurisprudencia actual del TJCA (Proceso 42-IP-2017)**

Jurisprudencia anterior del TJCA	Jurisprudencia actual del TJCA
<p>Proceso 99-IP-2014 El nombre comercial no registrado <u>debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo</u>. Limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial.</p>	<p>Proceso 42-IP-2017 (julio de 2017) De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, <u>lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas</u>. En efecto, es usual y frecuente en los Países Miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional. Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios*: a. Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso. b. Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. c. Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.</p>
<p>Proceso 99-IP-2014 El nombre comercial no registrado <u>debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo</u>. Limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial.</p>	<p>d. Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor*. <u>Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país.</u> Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios. Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio. Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.</p>

\* Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

Fuente: elaboración propia

Por medio de esta modificación jurisprudencial el TJCA estableció que la protección del NC (no registrado) debe tomar en cuenta “la amplitud de las operaciones” y el “ámbito geográfico” de su uso, todo ello en consonancia, entre otros, con los lineamientos de la OMPI, los cuales fueron citados en la interpretación prejudicial. Posteriormente, en el Proceso 317-IP-2017<sup>22</sup>, el TJCA avanzó aún más en la delimitación del NC y precisó lo siguiente:

## **Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada:**

El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del País Miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio. El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habría discusión

alguna de que su protección tendría que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del País Miembro [énfasis añadido]. [...] A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:

- a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado [énfasis añadido] susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un País Miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial — pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario [énfasis añadido].
- b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro [...] debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional [énfasis añadido], puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.<sup>23</sup> cita

En consecuencia, la posición actual del TJCA sobre el presente tema (procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017) ha retomado la jurisprudencia primigenia de la década de 1990. Coincidimos plenamente con la jurisprudencia andina inicial y primigenia de la década de 1990; del mismo modo, con la posición actual del TJCA (Procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017), así como con los criterios de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, la abundante doctrina y los casos de derecho comparado que analizamos a continuación.

## **La jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi coincide con la jurisprudencia andina actual**

En abundante y reiterada jurisprudencia de la propia Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi se ha señalado lo siguiente:

A criterio de esta Sala, reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía peruana. [...] Si esta Sala admitiera las acciones basadas en un ámbito nacional de validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales, se crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales [énfasis añadido]. [...] La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país [énfasis añadido].<sup>24</sup>

Como se puede observar, la jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi coincide con la jurisprudencia andina inicial y primigenia de la década de 1990, así como con la posición actual del TJCA (procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017). Esto es acorde con la abundante doctrina y los casos de derecho comparado que analizamos a continuación.

## La doctrina y los casos de derecho comparado coinciden con la jurisprudencia andina actual

Mediante la Nota Interna 3-MP-TJCA-2017 del 31 de mayo de 2017, el magistrado Gómez Apac se dirigió a los demás magistrados del TJCA y complementó la Nota Interna 86-MP-TJCA-2016 de 6 de abril de 2016, agregando lo siguiente:

El NC no registrado sólo puede ser protegido dentro del ámbito geográfico donde dicho signo distintivo tiene difusión o influencia, dado que su derecho nace de su uso efectivo, por lo que el ámbito de protección no debería extenderse automáticamente a nivel nacional, salvo en los casos en los que se acredite un ámbito de influencia a nivel nacional. Esta es la posición que tiene la legislación sobre Propiedad Intelectual de la Unión Europea, España, México y Rusia. Es la posición de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Así han opinado autoridades o instituciones vinculadas a la protección de la Propiedad Intelectual en Francia, Bélgica y Holanda. Esta fue por años la posición de este Tribunal. Es la postura de la jurisprudencia del INDECOPI y del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y del Poder Judicial de México y Brasil [énfasis añadido]. Finalmente, es la posición de doctrina jurídica del Perú (Baldo Kresalja, Gonzalo Ferrero Díez Canseco, Javier Pazos Hayashida, Juan Pablo Schiantarelli González [énfasis añadido]), Colombia (Ernesto Rengifo García) y España (José Manuel Otero Lastres, Blas Alberto González Navarro, Montiano Monteagudo, Jesús Alejandro Ham Juárez), Italia (Tullio Ascarelli), Venezuela (Jesús López Cegarra), Rusia (Vladislav Starzhenetsky), Argentina (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas) y Francia (Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle - IRPI) [...] concluyo que el NC no registrado sólo puede ser protegido dentro del ámbito geográfico donde dicho signo distintivo tiene difusión o influencia efectiva, pudiendo alcanzar protección a nivel nacional únicamente cuando su ámbito de influencia se extienda en todo el territorio del país [énfasis añadido].<sup>25</sup>

De manera ilustrativa, mencionamos la doctrina y los casos de derecho comparado que coinciden con la jurisprudencia actual del TJCA en el sentido de que el ámbito de protección del NC utilizado y no registrado se limita a su ámbito de influencia. De acuerdo con Gonzalo Ferrero,

la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada al uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa, o a la actividad económica que se distingue, ya que es el uso lo que permitirá que se mantenga su derecho de exclusiva. [...] Cabe mencionar que al ser el registro facultativo, ello trae como consecuencia que, dado que el derecho sobre un nombre comercial nace con el uso, no existe forma de averiguar si existe un derecho previo o preferente sobre un nombre comercial. Por este motivo<sup>26</sup>, la doctrina y la jurisprudencia han determinado que los derechos sobre un nombre comercial no registrado están, salvo casos de naturaleza excepcional, circunscritos única y exclusivamente al área o territorio de influencia de ese nombre comercial en particular [énfasis añadido]. [...] El registro de un nombre comercial otorga diversos beneficios adicionales a su titular, beneficios que no alcanzan a aquellos titulares que a pesar de estar efectivamente utilizando su nombre comercial en el comercio, no lo registran. Así, aquel que tuviera la diligencia de registrar su nombre comercial gozará de protección en todo el territorio de la república, contrariamente a aquel que, sin tener su nombre comercial registrado, simplemente lo usa, en cuyo caso la protección del mismo estará circunscrita al área geográfica en la cual el empresario desarrolle su actividad económica [énfasis añadido].<sup>27</sup>

Por lo tanto, el registro de un NC ante la oficina nacional competente tendría la finalidad de reivindicar una protección en todo el territorio nacional. A *contrario sensu*, aquel NC utilizado, pero no registrado, solo podrá invocar derechos en el ámbito geográfico específico donde el empresario realice su actividad económica<sup>28</sup>. En ese sentido, José Manuel Otero Lastres señala que el NC será protegido siempre y cuando se pruebe su uso prioritario en todo el territorio nacional y, además, exista el riesgo de confusión en el público consumidor:

Así se dice acertadamente en la Exposición de Motivos de la vigente Ley [España] cuando señala que el nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiere registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de un marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieren sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha denominación social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo de confusión en el público [énfasis añadido].<sup>29</sup>

A *contrario sensu*, si no se prueba el uso del NC en todo el territorio nacional y, además, no existe el riesgo de confusión en el público consumidor, *el que use un NC (no registrado) no podrá provocar la nulidad de una marca registrada*. La diferencia entre el ámbito de protección que se le brinda a un NC y a una marca consiste en que el amparo que se otorga a una marca registrada abarca todo el territorio nacional:

En cambio la protección que se le otorga al nombre comercial que aún no ha sido registrado se encuentra limitada al ámbito geográfico donde se demuestre su uso real y efectivo [énfasis añadido]. Por lo que es pertinente recalcar que para gozar de la protección del nombre comercial usado o registrado deberá de probar su uso o conocimiento por parte del público de determinado sector o ámbito geográfico pudiéndose dar el caso en que sea totalmente conocido por todo el público consumidor a nivel nacional como si se tratara de una marca notoriamente conocida, para lo cual ya no requerirá inscribirse al extender su ámbito de protección a todo el ámbito nacional.<sup>30</sup>

Respecto de los casos de derecho comparado, se verifica que en Brasil se sigue el mismo criterio de la doctrina:

No podemos olvidar, en estos casos, el conflicto existente entre las legislaciones de los estados con la legislación de la Unión Federal. La protección de un nombre comercial crea una situación de deber jurídico territorialmente limitada [énfasis añadido], circunscripta al ámbito de la Jurisdicción correspondiente a la “Junta Comercial” en la cual se produjo la inscripción. La situación de una protección territorialmente restringida ostenta sustancial contraste con la condición del derecho pleno de marca que, en función del derecho de uso exclusivo concedido por la Administración Pública Federal, otorga un monopolio legal efectivo para todo territorio de la federación. El poder jurídico de la marca asume así, hasta cierta medida, en función de su amplitud territorial, una superioridad con relación al nombre comercial [énfasis añadido].<sup>31</sup>

Asimismo, en ese mismo tenor, la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana en su artículo 105 señala: “La Protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva [énfasis añadido] [...] y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional”.

Sobre el concepto de “ámbito de expansión natural” de las actividades de una empresa, que inicialmente no cubren todo el territorio de protección, la ley de México estipula que la protección del NC abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre, y se extenderá a todo el país si existiera una difusión masiva y constante del mismo a nivel nacional<sup>32</sup>.

Finalmente, la OMPI ha señalado lo siguiente:

A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas [énfasis añadido].<sup>33</sup>

En consecuencia, el organismo internacional rector de la propiedad intelectual, la OMPI, determina la existencia de NC limitados a cierto territorio y que es posible que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar NC similares, pues no habría riesgo de confusión. Además, la OMPI señala que “Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso *en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas*”, lo cual refiere que se deberá tomar en cuenta “las circunstancias” particulares del uso del NC (Artículo 136 literal b de la Decisión 486); es decir, su ámbito de influencia.

## **Sobre el conflicto entre un NC (no registrado) anteriormente utilizado y el registro de una marca**

La posición anterior del TJCA que fuera adoptada por mayoría —“el NC debe ser protegido en todo el territorio nacional” (Proceso 99-IP-2014)— equiparó de manera indebida el sistema declarativo del NC al

sistema constitutivo de derechos, transgrediendo la esencia y la base del sistema que instituyó el Régimen Común de Propiedad Industrial de la CAN instituida mediante la Decisión 486 de la Comisión de la CAN<sup>34</sup>.

En efecto, el espíritu y la estructura jurídica de la Decisión 486 se sustentan en el sistema constitutivo. La jurisprudencia anterior del TJCA (Proceso 99-IP-2014) desincentiva la inversión y la propiedad del titular registral de la marca que llevó a cabo un conjunto de actos positivos tendentes a registrar su signo distintivo. Esto envía una señal errada al mercado en general y a los inversionistas en particular.

Esta inadecuada equiparación entre el sistema declarativo y el constitutivo de protección de signos distintivos se puso de manifiesto cuando el TJCA señaló que se debe proteger un NC no registrado “en todo el territorio nacional” (Proceso 99-IP-2014). Esta aseveración no se sustenta en el uso real y efectivo del NC en el mercado; por el contrario, se basa en un uso *ficto*<sup>35</sup> e inexistente en todo el territorio nacional. Debido a ello, si el NC se protege, justamente mediante su uso real y efectivo en el mercado, cabe preguntar cómo sería posible brindar protección en ámbitos territoriales donde no se usa el NC.

En particular, la posición que surge en el Proceso 99-IP-2014 es peligrosa, ya que genera inseguridad jurídica, puesto que sobre los derechos de cualquier titular de marca registrada pende una suerte de “espada de Damocles”, debido a que cualquier persona que utiliza un NC en un determinado ámbito de influencia, se encontraría en capacidad de anular una marca registrada protegida para todo el territorio nacional. Es más, pone en riesgo la existencia del registro de marcas, puesto que cualquier persona natural o jurídica que demuestre un uso anterior del NC se encuentra en capacidad de anular una marca. Esta sobrevaloración equivocada del NC pone en riesgo el sistema atributivo de derechos instituidos, en armonía con la normativa internacional, por la Decisión 486.

En otras palabras, no debe prevalecer el NC no registrado y utilizado en un ámbito limitado de influencia sobre la marca registrada de buena fe. Por lo contrario, todos los que intentan registrar una marca se verían obligados a hacer una indagación a nivel del territorio de su respectivo país miembro e, incluso, de la propia Comunidad Andina, de todos los nombres comerciales que son utilizados en ese territorio. Esto generaría sobrecostos inaceptables para el mercado e incrementaría los litigios. Además, esta circunstancia crearía incentivos perversos que promoverían la realización de actos de competencia desleal, los mismos que acarrearán efectos indeseados y contrarios al objeto de la Decisión 486.

En efecto, si el NC se encuentra protegido mediante su uso, resulta materialmente imposible para la oficina nacional competente conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio nacional. *A contrario sensu*, el registro de un NC, por el principio de publicidad, confiere a su titular una protección en el ámbito del territorio nacional.

En suma, concordamos con la jurisprudencia actual del TJCA (procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017) en el sentido de que la protección del NC no registrado debe tomar en cuenta “la amplitud de las operaciones” y el “ámbito geográfico” de su uso. Según el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, el NC debe ser protegido “siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación [énfasis añadido]”<sup>36</sup>.

Estas “circunstancias” consisten en “un accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho [énfasis añadido]”<sup>37</sup>. Por lo tanto, para proteger un NC utilizado pero no registrado es menester tomar en cuenta la circunstancia del lugar y dónde es utilizado de forma real. Es decir, el NC será protegido en su zona de influencia económica.

Si esta influencia obra en el ámbito nacional, pues su protección será en todo el territorio nacional, de conformidad con el uso real, verdadero y efectivo en el mercado. En ese sentido, *el titular de un NC solo podrá solicitar la nulidad de una marca registrada idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su NC comprenda, sujeto a evidencia, casi todo el territorio nacional*. Del mismo modo, los NC que no tienen mayor trascendencia geográfica, aun cuando prueben un uso anterior, *no podrán anular el registro de una marca*.

Por lo antes expuesto, la jurisprudencia actual del TJCA (procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017) coincide con la posición de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi en lo atinente a que el uso del NC restringido a una zona limitada del territorio nacional no puede ser considerado como un área económica geográficamente relevante a efectos de lograr la nulidad de una marca registrada<sup>38</sup>.

Cabe reiterar que únicamente en el supuesto de que los NC se encuentren registrados no es necesario analizar el ámbito territorial, dado que la publicidad que brinda el registro determina que este sea protegido en todo el territorio nacional. Resulta evidente que las circunstancias generadas por el uso de un NC (que no distingue bienes y servicios, sino un negocio como actividad económica) en un ámbito geográfico de influencia limitado no puede anular una marca debidamente registrada que habilita la comercialización de bienes y servicios a nivel nacional. Por lo tanto, cuando existe un conflicto entre un NC y una marca, el titular del NC puede solicitar la nulidad de la marca acreditando el uso de tal NC en un ámbito geográfico que comprenda casi todo el territorio nacional y sujeto a ponerlo en evidencia mediante pruebas idóneas.

## Conclusiones

- Luego de casi veinte años de esta jurisprudencia inicial y primigenia (el NC tiene como ámbito de protección el territorio de influencia efectiva), el TJCA la modificó radicalmente —por mayoría— mediante el Proceso 99-IP-2014. Tres años después, a partir del Proceso 42-IP-2017, el TJCA modificó la posición —equivocada, por cierto— que se había establecido en el Proceso 99-IP-2014 y retornó a su jurisprudencia primigenia de la década de 1990. Sin embargo, el ámbito de protección territorial del NC no es el único caso en el cual la posición minoritaria en el seno del Tribunal<sup>39</sup>, pasó a ser la posición del pleno del TJCA.
- La jurisprudencia actual establece que la protección del NC (no registrado) debe tener en cuenta “la amplitud de las operaciones” y el “ámbito geográfico” de su uso (procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017). En este sentido, el NC se protege en función de su ámbito de conocimiento geográfico sobre la base de que en los casos de conflicto entre un NC no registrado (usado con anterioridad) y una marca registrada —si hubo buena fe y no existe riesgo de confusión— es posible la coexistencia.
- Asimismo, el NC (no registrado) usado con anterioridad logrará# anular el registro de una marca idéntica o similar solo si dicho nombre es conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio del país miembro donde se presenta el conflicto.
- Las autoridades administrativas, los árbitros y los jueces nacionales se encuentran en la obligación de no contravenir la normativa y la jurisprudencia andinas al momento de emitir sus resoluciones administrativas, laudos o sentencias, respectivamente. De lo contrario, el particular afectado podría activar la acción de incumplimiento en contra del país miembro o incluso la acción de indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del derecho comunitario.

## Bibliografía

- Asociación de Academias de la Lengua [ASALE], *Diccionario de la Real Academia Española* (23.ª ed., Espasa, 2014).
- Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, abril 6, 2006, Decisión 632: Aclaración del segundo párrafo del Artículo 266 de la Decisión 486, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC632.pdf>
- Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, agosto 13, 2008, Decisión 689: Adecuación de determinados Artículos de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el Desarrollo y Profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC689.pdf>

- Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, diciembre 11, 1998, Decisión 448: Modificación de la Octava Disposición Transitoria e la Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC448.pdf>
- Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, noviembre 25-26, 1994, Decisión 366: Modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la Decisión 345, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC366.pdf>
- Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, noviembre 11, 1997, Decisión 423: Modificación de la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC423.pdf>
- Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, septiembre 14, 2000, Decisión 486: Régimen común sobre propiedad industrial.
- Comunidad Andina [CAN], marzo 26, 1969, Acuerdo de Cartagena, art. 55. <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx>
- Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, junio 22, 2001, Estatuto del TJCA, <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina>
- Corte Centroamericana de Justicia del Sistema de la Integración de Centroamérica [SICA], Memorias, 1994-2017, <http://portal.cj.org.ni/cj/memorias/>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], Casos Contenciosos, 1979-2019, [http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda\\_casos\\_contenciosos.cfm?lang=es](http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es).
- Estados Unidos Mexicanos. Ley de Propiedad Industrial. Art. 105, junio 27 de 1991.
- G. Ferrero Díez Canseco, *El nombre comercial*, 1 Anuario Andino de Derecho Intelectuales 1, 229-242 (2004).
- Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tratado de Creación del TJCA, Marzo 10 de 1996 <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina>
- Indecopi, Sala Especializada de Propiedad Intelectual, abril 22, 2019, Resolución 656-2019/TPI-INDECOPI.
- Indecopi, Sala Especializada de Propiedad Intelectual, enero 4, 2017, Resolución 10-2017/TPI-INDECOPI.
- Indecopi, Sala Especializada de Propiedad Intelectual, enero 24, 2017, Resolución 217-2017/TPI-INDECOPI.
- Indecopi, Sala Especializada de Propiedad Intelectual, febrero 17, 2016, Resolución 469-2016/TPI-INDECOPI.
- Indecopi, Sala Especializada de Propiedad Intelectual, julio 9, 2010, Resolución 1525-2010/TPI-INDECOPI.
- Indecopi, Sala Especializada de Propiedad Intelectual, junio 6, 2017, Resolución 1732-2017/TPI-INDECOPI.
- Indecopi, Sala Especializada de Propiedad Intelectual, mayo 16, 2016, Resolución 1538-2016/TPI-INDECOPI.
- Indecopi, Sala Especializada de Propiedad Intelectual, septiembre 2, 2016, Resolución 3196-2016/TPI-INDECOPI.
- J. Barreda Zegarra, *Algunas consideraciones sobre las denominaciones sociales, los nombres comerciales y las marcas*, en Tratado de Derecho Mercantil, tomo I (Instituto Peruano de Derecho Mercantil, Ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2003).
- J. De Lima Assafim, *La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislación brasileña*, 1 Juris Poiesis 2, 139-170 (1999).
- J. López Cegarra, *El nombre comercial: protección en el derecho venezolano y en el derecho comunitario andino*, 4 Revista de Propiedad Intelectual 6-7, 102-134 (2004).
- J. Zejalbo Martín, *Notas sobre la retroactividad de la jurisprudencia*, en *Notarios y Registradores*, en J. F. Merino Escartín, coord. (17 de julio de 2012), <https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2012-retroactividad.htm>
- K. Alter, *Private Litigants and the New International Courts*, 39 Comparative Political Studies 1, 22-49 (2006).
- K. Alter & L. Helfer, *Transplanting International Courts: The Law and Politics of the Andean Tribunal of Justice (International Courts and Tribunals Series)* (Oxford University Press, 2017).
- K. Aylas Guzmán, *El registro del nombre comercial y sus implicancias*, 3 Revista Jurídica Virtual 1 y ss. (4 de marzo, 2013).

- K. Rodríguez Noblejas, *El nuevo criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del ámbito territorial de protección del nombre comercial no registrado*, en *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina: A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina 179-204* (Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual [AEPI] Ed., 2019).
- L. Helfer, K. Alter & F. Guertzovich, *Islands of effective international adjudication: Constructing an intellectual property rule of law in the Andean Community*, 103 *The American Journal of International Law* 1, 1-47 (2009).
- L. J. Diez Canseco Núñez, *Patience and Perseverance in Administering Justice - The Role of a Judge at the Andean Tribunal of Justice*, en G. Selvik et al., eds., *The Art of Judicial Reasoning*, Festschrift in Honour of Carl Baudenbacher 155 y ss. (Springer, 2019).
- M. A. Gálvez Krüger, *Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, 42 *Themis* 42, 131-144 (2001).
- M. A. Sasaki Otani, *El régimen de responsabilidad patrimonial de los países miembros de la Comunidad Andina frente a los particulares por daños derivados del incumplimiento del derecho comunitario*, en *Anuario de investigación del CICAJ 2017* 45-72, (Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ed. PUCP, 2018).
- Mercosur, Tribunal Permanente de Revisión. Solución de Controversias, 1991-2014, [http://www.tprmercosur.org/es/sol\\_contr\\_laudos.htm](http://www.tprmercosur.org/es/sol_contr_laudos.htm).
- OMPI, Oficina Internacional, junio 17 y 18, 1997, Taller de la OMPI sobre signos distintivos y denominaciones de origen para funcionarios de las oficinas de propiedad industrial de los países andinos. Documento de la OMPI/MAO/CCS/97/1
- Otero Lastres, *Reflexiones sobre el concepto de nombre comercial*, 1 *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, 2, 6-15 (2008).
- The Caribbean Court of Justice [CCJ], Original Jurisdiction Judgments, 2008-2014, <http://www.caribbeancourtofjustice.org/judgments-proceedings/original-jurisdiction-judgments>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], agosto 11, 2014, Acta N° 26-J-TJCA-2014.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], abril 19, 2017, M.P.: H. R. Gómez Apac, Nota Interna 2-MP-TJCA-2017.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], abril 6, 2016, M.P.: H. R. Gómez Apac, Nota Interna 86-MP-TJCA-2016.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], agosto 26, 2011, M.P.: R. Vigil Toledo, Proceso 3-AI-2010, <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace1985.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], diciembre 11, 2014, M.P.: R. Herdoíza Mera, Proceso 121-IP-2014, <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/121-IP-2014.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], febrero 13, 1998, M.P.: R. Salazar Manrique, Proceso 20-IP-97, <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00011692011.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], Información oficial (TJCA, 2020).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], Informe de labores de la gestión 2015, (TJCA, 2016).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], Informe de labores de la gestión 2017, (TJCA, 2018).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], junio 14, 2018, M.P.: H. R. Gómez Apac, Proceso 317-IP-2017, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203328.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], junio 29, 1998, Proceso 2-IP-97.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], marzo 11, 1998, M.P.: R. Salazar Manrique, Proceso 3-IP-98, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace338.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], marzo 9, 1998, M.P.: R. Salazar Manrique, Proceso 8-IP-97, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DocumentosEntrada/E00016892011.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], mayo 14, 1999, M.P.: R. Herdoíza Mera, Proceso 3-IP-99, <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace461.pdf>

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], mayo 31, 2017, M.P.: H. R. Gómez Apac, Nota Interna 3-MP-TJCA-2017.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], noviembre 29, 2017, M.P.: L. J. Díez Canseco, Nota Interna 163-TJCA-2014, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE3146.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], octubre 24, 2014, M.P.: L. Perdomo, Proceso 99-IP-2014, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2407.pdf>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], octubre 24, 2014, M.P.: Leonor Perdomo, Proceso 99-IP-2014, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2407.pdf>.
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas [TJCE], marzo 22, 1961, Sentencia del Tribunal de Justicia, SNUPAT/Alta Autoridad, Asuntos 42/59 y 49/59.

## Notas

- \* Artículo de reflexiones del exmagistrado Luis José Díez Canseco Núñez, quien en su momento disintió de la posición mayoritaria del pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el ámbito de protección territorial del nombre comercial.
- 1 En cuanto al volumen de su actividad jurisdiccional, hasta mayo de 2020, el TJCA ha recibido: 5998 interpretaciones prejudiciales; 134 acciones de incumplimiento en contra de los países miembros; 78 acciones de nulidad; 23 procesos laborales; 10 recursos por omisión o inactividad de los órganos comunitarios; y 2 arbitrajes. Esto suma un total histórico de 6245 procesos recibidos. Información oficial solicitada de manera directa a la Secretaría del TJCA en junio de 2020.
  - 2 K. Alter, *Private Litigants and the New International Courts*, 39 *Comparative Political Studies* 1, 22-49, 26-27 (2006). Véase, también, L. Helfer, K. Alter & F. Guertzovich, *Islands of effective international adjudication: Constructing an intellectual property rule of law in the Andean Community*, 103 *The American Journal of International Law* 1, 1-47, 1-2 (2009).
  - 3 Hasta el 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en 402 casos contenciosos, 643 medidas provisionales, 594 supervisiones de cumplimiento de sentencia y 26 opiniones consultivas. Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. Casos Contenciosos, 1979-2019, [http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda\\_casos\\_contenciosos.cfm?lang=es](http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es).
  - 4 Hasta el 2014, en el seno del Mercosur se habían dictado 25 decisiones judiciales: el TPR ha emitido 13 providencias, el Tribunal *ad hoc* del Protocolo de Olivos 2 providencias y el Tribunal *ad hoc* del Protocolo de Brasilia 10 providencias. Mercosur, Tribunal Permanente de Revisión. Solución de Controversias, 1991-2014, [http://www.tprmercosur.org/es/sol\\_contr\\_laudos.htm](http://www.tprmercosur.org/es/sol_contr_laudos.htm).
  - 5 Hasta el 2017, la Corte Centroamericana de Justicia del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) habría emitido aproximadamente 170 decisiones judiciales. Véanse sus memorias de labores: Corte Centroamericana de Justicia del Sistema de la Integración de Centroamérica, Memorias, 1994-2017, <http://portal.ccej.org.ni/ccj/memorias/>.
  - 6 Hasta el 2014, la Corte de Justicia de la Comunidad del Caribe (Caricom) había pronunciado 76 sentencias. The Caribbean Court of Justice, CCJ, Original Jurisdiction Judgments, 2008-2014, <http://www.caribbeancourtjustice.org/judgments-proceedings/original-jurisdiction-judgments>.
  - 7 El artículo 55 del Acuerdo de Cartagena (fuente primaria) establece que: “La Comunidad Andina contara# con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías”. Comunidad Andina [CAN], Acuerdo de Cartagena, 26 de marzo de 1969, <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx>
  - 8 Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 632: Aclaración del segundo párrafo del Artículo 266 de la Decisión 486, 6 de abril de 2006, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC632.pdf> Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 689: Adecuación de determinados Artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el Desarrollo y Profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros, 13 de agosto de 2008, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC689.pdf>
  - 9 Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 366: Modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la Decisión 345, 25-26 de noviembre de 1994, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC366.pdf>
  - 10 Comunidad Andina [CAN], Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 423: Modificación de la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, 11 de noviembre de 1997, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC423.pdf> Comunidad Andina [CAN], Comisión de la

- Comunidad Andina, Decisión 448: Modificación de la Octava Disposición Transitoria e la Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, 11 de diciembre de 1998, <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC448.pdf>
- 11 Comunidad Andina [CAN], Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (Decisión 391) Temas: Propiedad Intelectual, <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=301&tipo=TE&title=propiedad-intelectual>. [consultado: 1° de julio de 2019].
  - 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, febrero 13, 1998, M.P.: R. Salazar Manrique, Proceso 20-IP-97, <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00011692011.pdf>
  - 13 El TJCA citó el criterio de L. E. Bertone & G. Cabanellas, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales* 442 (Ed. Heliasta, 1989).
  - 14 J. López Cegarra, *El nombre comercial: protección en el derecho venezolano y en el derecho comunitario andino*, 4 Revista de Propiedad Intelectual 6-7, 102-134, 117 (2004).
  - 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], octubre 24, 2014, M.P.: L. Perdomo, Proceso 99-IP-2014, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2407.pdf>.
  - 16 Las razones de su disenso constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 26-J-TJCA-2014. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], Acta 26-J-TJCA-2014.
  - 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], octubre 24, 2014, M.P.: L. Perdomo, Proceso 99-IP-2014, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2407.pdf>.
  - 18 Para un mayor detalle sobre el referido cambio de criterio jurisprudencial y las razones que lo sustentan véase: K. Rodríguez Noblejas, *El nuevo criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del ámbito territorial de protección del nombre comercial no registrado*, en Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina: A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina 179-204 (Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual [AEPI], Ed., 2019).
  - 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], abril 6, 2016, M.P.: Hugo R. Gómez Apac, Nota Interna 86-MP-TJCA-2016.
  - 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], abril 19, 2017, M.P.: H. R. Gómez Apac, Nota Interna 2-MP-TJCA-2017.
  - 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], julio 7, 2017, M.P.: H. R. Gómez Apac, Proceso 42-IP-2017, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3063.pdf>
  - 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], junio 14, 2018, M.P.: H. R. Gómez Apac, Proceso 317-IP-2017.
  - 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], junio 14, 2018, M.P.: H. R. Gómez Apac, Proceso 317-IP-2017.
  - 24 Véase, por ejemplo, la siguiente resolución: Indecopi, Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Febrero 17, 2016, Resolución 469-2016/TPI-Indecopi.
  - 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], mayo 31, 2017, M.P.: H. R. Gómez Apac, Nota Interna 3-MP-TJCA-2017.
  - 26 Cita a J. Barreda Zegarra, *Algunas consideraciones sobre las denominaciones sociales, los nombres comerciales y las marcas*, en Tratado de Derecho Mercantil, t. I, 229-242 (Instituto Peruano de Derecho Mercantil, Ed., Gaceta Jurídica, Lima 2003).
  - 27 G. Ferrero Diez Canseco, *El nombre comercial*, 1 Anuario Andino de Derecho Intelectuales 1, 229-242, 233 (2004).
  - 28 G. Ferrero Diez Canseco, *El nombre comercial*, 1 Anuario Andino de Derecho Intelectuales 1, 229-242, 237 (2004).
  - 29 J. Otero Lastres, Reflexiones sobre el concepto de nombre comercial, 1 Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial 2, 6-15, 14 (2008).
  - 30 K. Aylas Guzmán, *El registro del nombre comercial y sus implicancias*, 3 Revista Jurídica Virtual 1-30, 8 (4 de marzo, 2013).
  - 31 J. De Lima Assafim, *La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislación brasileña*, 1 Juris poiesis 2, 139-170 (1999).
  - 32 Estados Unidos Mexicanos. Ley de Propiedad Industrial. Art. 105 (27 de junio de 1991).
  - 33 OMPI, Oficina Internacional, junio 17 y 18, 1997, Caracas, Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, OMPI/MAO/CCS/97/1, párr. 60-61, pág. 20.
  - 34 Para un mayor detalle, véase la Nota Interna 163-TJCA-2014 emitida por el magistrado Luis José Diez Canseco, siguiendo las pautas establecidas en la nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], noviembre 29, de 2017, M.P.: L. J. Diez Canseco Nota Interna 163-TJCA-2014, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE3146.pdf>
  - 35 Ficto: 1. (legal) adj. Fingido, aparente, imaginario, convencionalizado. Asociación de Academias de la Lengua, ASALE, Diccionario de la Real Academia Española (23.a ed., Espasa, 2014). <http://dle.rae.es/ficto?m=form>
  - 36 Comisión de la Comunidad Andina, septiembre 14, 2000, Decisión 486. Régimen común sobre propiedad industrial.

- 37 Definición de “circunstancia” dada por la RAE. Asociación de Academias de la Lengua, ASALE, *Diccionario de la Real Academia Española* (23.a ed., Espasa, 2014), <http://dle.rae.es/circunstancia#9Ka81Rt>
- 38 Resolución 1525-2010/TPI-INDECOPI, la cual fue vista dentro del Proceso 99-IP-2014 (Marca denominativa CORTEFIEL). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA], octubre 24, 2014, M.P.: L. Perdomo Perdomo, Proceso 99-IP-2014.
- 39 La posición minoritaria del tribunal se encuentra expresada por los votos disidentes de los magistrados por la República del Perú, Luis Jose# Diez Canseco Nu#n#ez (2014 y 2015) y Hugo R. Go#mez Apac (a partir de 2016).

Licencia Creative Commons CC BY 4.0

*Cómo citar este artículo:* Luis José Diez Canseco Núñez & María Ángela Sasaki Otani, *La evolución jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en materia del nombre comercial*, 70 Universitas (2021), <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj70.ejtj>