

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007

SOLICITANTE : PROCESADORA PERUANA DE ALIMENTOS S.R.L.

OPOSITORA : PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE – LA
CHIMBOTANA S.A.C.(antes *Pesquera Conservas de
Chimbote S.A.C.*)

**Nulidad de acto administrativo – Uso de nombre comercial: Acreditado –
Mala fe al solicitar un registro - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos y actividades económicas de la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia.**

Lima, nueve de octubre de dos mil ocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de junio de 2007, **mediante Expediente N° 318240-2007**, Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto conformada por la denominación LA CHIMBOTANA escrita en letras características, todo en los colores negro y amarillo, conforme al modelo, para distinguir conservas de pescado, carne, aves, frutas, legumbres, mermeladas y jaleas, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 4 de setiembre de 2007, Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que:

- Es una empresa constituida en Chimbote, que se dedica a la producción, importación, exportación, comercialización y distribución de productos hidrobiológicos, harina, aceite y afines. Así, desde el inicio de sus actividades viene utilizando el nombre comercial LA CHIMBOTANA para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

- de conservas de pescado en general, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
- El signo solicitado resulta fonéticamente idéntico al nombre comercial de su empresa, y además, distinguen los mismos productos.
 - Viene utilizando el nombre comercial LA CHIMBOTANA con anterioridad a la presente solicitud de registro, por lo que ésta debe ser denegada.
 - Su empresa ha venido utilizando su nombre comercial también como marca, por cuanto la misma se encontraba registrada mediante Certificado N° 31753 a favor de Inversiones Altamar E.I.R.L., empresa fundada por el señor Taboada, padre del Gerente General de Pesquera Conservas de Chimbote. La marca en cuestión venció el 13 de diciembre de 2006, y justamente al día siguiente del vencimiento del plazo de gracia para renovarla, Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. solicitó el presente registro, lo cual demuestra la mala fe de la solicitante.
 - Próximamente solicitará el registro de la marca LA CHIMBOTANA.
 - Es evidente que la solicitante está actuando de mala fe, ya que conocía perfectamente del uso de su nombre comercial con anterioridad a la presente solicitud de registro.

Adjuntó diversos documentos fin de acreditar sus afirmaciones.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 21 de setiembre de 2007, Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. solicitó que se tenga por no admitida la oposición formulada, toda vez que en el escrito de oposición no se han consignado los siguientes datos: i) nombre, datos de identidad y dirección domiciliaria del representante de la opositora, ii) vigencia del poder otorgado a favor del Estudio Bazán Martos S.R.L., quien señala ser representante de la opositora, iii) RUC de la persona jurídica denominada Estudio Matos S.R.L. y, iv) DNI del representante legal del Estudio Bazán Martos S.R.L.

Mediante proveído de fecha 24 de setiembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar a lo solicitado, toda vez que, conforme se verifica del escrito de fecha 9 de abril de 2007, la opositora sí cumple con los requisitos señalados en el artículo 149 de la Decisión 486.

Con fecha 5 de octubre de 2007, Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. absolvió el traslado de la oposición señalando que:

- El uso de la denominación LA CHIMBOTANA por parte de la opositora es a título de marca y no como nombre comercial, toda vez que en las facturas que adjunta, dicha denominación aparece como sello de agua en la sección correspondiente a la descripción de los productos.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

- La marca LA CHIMBOTANA estuvo registrada a favor de Inversiones Alta Mar E.I.R.L. mediante Certificado N° 31753, sin embargo, la misma ya caducó. El uso ilegal de la marca LA CHIMBOTANA por parte de la opositora, mientras que ésta era de propiedad de una tercera empresa no le otorga derechos sobre la misma.
- Ninguno de los documentos presentados por la opositora acreditan que su empresa haya tenido relaciones comerciales con aquélla.
- El signo solicitado es arbitrario respecto de productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial y, como tal, puede ser registrado sin problema alguno; prueba de ello es que la denominación LA CHIMBOTANA ya estuvo registrada a favor de un tercero.
- Quien debe probar el uso de una marca es su propio titular y, en caso sea un tercero quien la utilice, éste debe contar con la autorización del titular respectivo.
- Las facturas presentadas por la opositora no acreditan el uso de la marca LA CHIMBOTANA para distinguir conservas de pescado.
- El nombre comercial de la opositora es PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. – PECOCHI S.A.C., el cual no es confundible con el signo solicitado.
- En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial han coexistido pacíficamente las marcas LA CHIMBOTANA y RICO CHIMBOTE.
- Sin perjuicio de lo expuesto, reitera su solicitud de tener por no admitida la oposición formulada, por cuanto no se han indicado los datos esenciales de la opositora.

Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.

Con fecha 9 de noviembre de 2007, Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. señaló que el nombre comercial de una empresa puede diferir de su razón social, tal como ocurre en el presente caso. Precisó que su empresa sí contaba con autorización verbal para el uso de la marca LA CHIMBOTANA. Señaló que el nombre comercial de su empresa está conformado por la denominación LA CHIMBOTANA, la cual es idéntica fonéticamente al signo solicitado.

Con fecha 10 de diciembre de 2007, Procesadora Peruana de Alimentos señaló que el primer uso del nombre comercial LA CHIMBOTANA lo hizo la empresa Inversiones Altamar E.I.R.L., quien a su vez era titular de la marca LA CHIMBOTANA.

Con fecha 10 de julio de 2007, **mediante expediente N° 320838-2007**, Procesadora de Alimentos S.R.L. solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación LA

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

CHIMBOTANA escrita en letras características, debajo la frase CONSERVAS DE PESCADO escrita en letras características (sin reivindicar), al lado izquierdo la figura estilizada de un pez, todo en los colores amarillo, negro y verde, conforme al modelo, para distinguir conservas de pescado, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 4 de setiembre de 2007, Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando ser titular desde el 2003 del nombre comercial LA CHIMBOTANA, que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de conservas de pescado, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, con el cual es confundible el signo solicitado. Señaló que la solicitante está actuando de mala fe, toda vez que conocía que su empresa utilizaba el nombre comercial LA CHIMBOTANA con anterioridad.

Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.

Con fecha 5 de octubre de 2007, Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. absolvió el traslado de la oposición reiterando los argumentos vertidos en el expediente N° 318240-2007.

Mediante proveído de fecha 30 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos resolvió acumular el Expediente N° 318240-2007 al Expediente N° 320838-2007, dada la conexión existente entre ellos.

Mediante Resolución N° 2240-2008/OSD-INDECOPI de fecha 18 de febrero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundadas las oposiciones formuladas y denegó el registro de los signos solicitados. Consideró lo siguiente:

- La empresa Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C., con fecha 14 de diciembre de 2007, presenta escrito en ambos expedientes mediante los cuales señala que ha cambiado de nombre a Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C., adjuntando para ello los documentos correspondientes. En ese sentido, corresponde acceder a lo solicitado

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

- por la opositora dejándose constancia que su denominación social es Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. – La Chimbotana S.A.C.
- La opositora afirma que viene utilizando la marca LA CHIMBOTANA con anterioridad a la presentación de la presente solicitud, al respecto, cabe mencionar que en nuestro país la protección legal que se confiere a las marcas se rige por el principio de inscripción registral, por lo que resulta irrelevante en el presente caso el uso con anterioridad de la denominación LA CHIMBOTANA como marca.
 - En cuanto al uso anterior del nombre comercial LA CHIMBOTANA, cabe mencionar que de la evaluación de las facturas presentadas se acredita que efectivamente la empresa opositora viene utilizando el nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo en el mercado, desde el 23 de diciembre de 2003, conforme se aprecia de la factura N° 001-0000001 adjuntada a los expedientes de vista, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de conservas de pescado, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
 - Las actividades económicas distinguidas con el nombre comercial de la opositora incluyen algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado en el Expediente N° 318240-2007 y, a su vez, incluye los únicos productos que pretende distinguir el signo solicitado mediante Expediente N° 320838-2007.
 - Desde el punto de vista gráfico-fonético, se aprecia que los únicos elementos denominativos de los signos solicitados (LA CHIMBOTANA) son gráfica y fonéticamente idénticos a uno de los de elementos denominativos del nombre comercial de la opositora, el cual no ha perdido su individualidad dentro del conjunto.
 - Si bien los signos en cuestión incluyen otros elementos denominativos, figurativos y cromáticos, ello no resulta suficiente para diferenciarlos plenamente, ya que la inclusión en todos ellos de la denominación LA CHIMBOTANA, determina que los signos solicitados puedan ser apreciados como variaciones del nombre comercial de la opositora.
 - En cuanto a la mala fe alegada por la opositora, cabe precisar que ninguna de las pruebas presentadas por la opositora demuestran fehacientemente la mala fe de la solicitante al momento de petitionar el registro de los signos LA CHIMBOTANA (mixtos), por lo que deben desestimarse los argumentos referidos a este extremo de la oposición.

Con fecha 6 de marzo de 2008, Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que: i) las oposiciones formuladas no debieron ser aceptadas, toda vez que fueron presentadas por una persona jurídica que no se acreditó conforme a ley, ii) la

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

opositora utiliza la denominación LA CHIMBOTANA como marca y no como nombre comercial, iii) la actividad económica que realiza la opositora se identifica con su nombre propio Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C., siendo que su nombre comercial es PECOCHI S.A.C. tal como se consigna en las facturas que adjunta y, iv) el primer uso de la denominación LA CHIMBOTANA lo hizo la empresa Inversiones Altamar E.I.R.L., por tanto, si la opositora ha utilizado dicha denominación desde el 2003, debió hacerlo como distribuidora de Inversiones Altamar E.I.L. Preciso que:

- Si la propia Oficina de Signos Distintivos ha determinado que la muestra física de la etiqueta utilizada por la opositora sólo acreditan el uso de la denominación LA CHIMBOTANA como marca, resultaría contradictorio afirmar que la misma representación, que se encuentra impresa en las facturas adjuntadas, sí acreditaría el uso del nombre comercial.
- La Oficina expresa conceptos contradictorios en el examen de registrabilidad, vulnerando el principio del Debido Procedimiento que prescribe que las decisiones deben ser motivadas y fundadas en derecho y el principio de conducta procedimental que prescribe la buena fe procesal (sic).
- La empresa que formuló oposición al presente registro fue Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. PECOCHI S.A.C., por lo que, aun cuando la misma haya cambiado de denominación social, ello lo hizo con fecha posterior a la formulación de la oposición; en tal sentido, las facturas presentadas sólo demostrarían el uso del nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. Asimismo, la Oficina de Signos Distintivos debió tomar en cuenta el nombre de la opositora vigente al momento de formular la oposición.
- La Oficina de Signos Distintivos no ha motivado correctamente su decisión.

Con fecha 10 de marzo de 2008, Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C. interpuso recurso de apelación en el extremo que se descarta a la mala fe como sustento de la oposición, reiterando sus argumentos respecto a que la solicitante, al momento de iniciar los presentes procedimientos, conocía que su empresa utilizada la denominación LA CHIMBOTANA como nombre comercial, por lo que es evidente que está actuando de mala fe. Preciso que tratándose de nombre comerciales, únicamente debe acreditarse su primer uso, más no el conocimiento del mismo por parte de la solicitante. Señaló que ambas empresas vienen desarrollando sus actividades en Chimbote, por lo que no puede negarse que la solicitante sabía que su empresa utilizaba la denominación LA CHIMBOTANA.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

Con fecha 5 de mayo de 2008, Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Precisó que la actual razón social de su empresa es Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C., lo que demuestra el uso del nombre comercial LA CHIMBOTANA.

Adjuntó nuevos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.

Con fecha 8 de mayo de 2008, Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Posteriormente, solicitó el uso de la palabra.

Mediante proveído de fecha 4 de junio de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual denegó el uso de la palabra solicitado.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si la Resolución N° 2240-2008/OSD-INDECOPI de fecha 18 de febrero de 2008 se encuentra incurso en alguna causal de nulidad.
- b) De no ser el caso:
 - Si se ha acreditado el uso del nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo invocado por la opositora.
 - Si Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. ha actuado de mala fe al solicitar el registro de los signos LA CHIMBOTANA y diseño y LA CHIMBOTANA y logotipo.
 - De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre los signos solicitados LA CHIMBOTANA y diseño y LA CHIMBOTANA y logotipo y el nombre comercial de la opositora.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Inversiones Altamar E.I.R.L. (Perú) fue titular de la marca de producto conformada por la denominación LA CHIMBOTANA, figura de un pescado, un plato con graded de colores rojo, verde, amarillo, dorado y azul marino, conforme al modelo, para distinguir conservas de pescado, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 31753, vigente hasta el 13 de diciembre de 2006.



2. Nulidad de acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11¹ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando

¹ Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

- 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
- 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
- 11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Aplicación al caso concreto

Procesadora Peruana de Alimentos ha cuestionado la resolución de Primera Instancia debido a que: i) las oposiciones han sido planteadas por una persona jurídica (Estudio Bazán Martos S.R.L.) que no estaba acreditada conforme a ley y, ii) carece de una debida motivación.

a) Representación de personas jurídicas

a.1 Exigencia legal de acreditar la representación

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 147 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, las observaciones presentadas a cualquier solicitud de registro deberán estar acompañadas:

- a) La identificación correcta del expediente
- b) El nombre y domicilio de la persona que presenta la observación.
- c) Poder que acredite la representación que se invoca,
- d) Los fundamentos en que se sustenta la observación.
- e) El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer.
- f) El comprobante de pago de los derechos respectivos.

Cuando la observación se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

La misma norma establece, en su artículo 115, que para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. Asimismo, dispone que para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.

Dentro de este contexto, el TUPA del Indecopi, en la sección referida a los procedimientos seguidos ante la Oficina de Signos Distintivos, señala que para

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

presentar oposiciones, se debe señalar el número de RUC en el caso de las personas jurídicas y deben ir acompañadas de los poderes necesarios.

Por su parte, el artículo 149 del Decreto Legislativo 823 señala que: *“El observante tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días para presentar el poder si la observación se hubiera presentado sin dicho documento. El plazo comenzará a computarse a partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la observación. Vencido dicho plazo, la observación se tendrá por no presentada. La falta inicial del poder no paraliza el procedimiento (...)”*.

En el presente caso, tal como se advierte de los escritos de oposición planteados, en su momento, por Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. (hoy Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C.), los mismos fueron acompañados por el respectivo poder otorgado por Jessica Taboada Montero, en representación de Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C., a favor del Estudio Bazán Martos S.R.Ltda. y/o Jonny Bazán Martos y/o Elías Vásquez Díaz y/o Lisset Bazán Reategui.

Con dichos escritos se adjuntaron los siguientes documentos: i) copia de la Partida Registral del Estudio Bazán Martos S.R.L., ii) copia de la Escritura Pública de Constitución de la empresa Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C., iii) copia de la Partida Registral de la empresa Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. y, iv) copia del DNI de Jessica Taboada Montero.

Asimismo, se indicó el número de RUC del Estudio Bazán Martos S.R.L. y el domicilio procesal de la opositora.

Si bien no se ha consignado el número de RUC de la opositora, el mismo se encuentra impreso en las facturas que adjuntó a sus escritos de oposición, por lo que la omisión de señalar dicho dato no determina que las oposiciones debieron ser declaradas inadmisibles.

De lo expuesto, se desprende que la opositora ha cumplido con todos los requisitos de ley al momento de formular oposición, adjuntando para ello el respectivo poder de representación a favor del Estudio Bazán Martos S.R.L. e indicando todos los datos exigidos por la norma.

b) Falta de motivación

Respecto de la falta de motivación de la resolución de Primera Instancia, cabe precisar que, de la evaluación de la Resolución N° 2240-2008/OSD-INDECOPI,

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

se desprende que la misma ha sido debidamente sustentada, habiéndose expuesto en los puntos 2.2 y 2.3 las razones por las cuales se considera que evaluados los medios probatorios se concluye que la opositora ha acreditado el uso anterior de su nombre comercial, el cual es confundible con los signos solicitados, así como la norma aplicable al caso, lo que demuestra que la resolución ha sido emitida conforme a ley y de acuerdo al procedimiento establecido en la Decisión 486 para el registro de marcas, encontrándose debidamente motivada.

En tal sentido, la Sala considera que la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 2240-2008/OSD-INDECOPI de acuerdo a ley, no encontrándose incurso en causal de nulidad alguna.

3. Uso de nombre comercial

3.1 Naturaleza del nombre comercial

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte, el artículo 212 del Decreto Legislativo 823 faculta a la Oficina competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. La Sala determina en aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

3.2 Valoración de las pruebas presentadas por Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C.

Previamente, cabe señalar que de acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 8-IP-97, existe diferencia

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales. En efecto, el nombre comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa en el mercado (o si se prefiere, del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial-concurrencial) y la denominación social se configura como signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades en el tráfico jurídico (signo de identificación personal-patrimonial). Así, la denominación social puede ser la misma que el nombre comercial pero no existe inconveniente para que una empresa pueda tener varios nombres comerciales diferentes.

En tal sentido, en primer lugar, el hecho de que la denominación social de la opositora contenga actualmente la denominación LA CHIMBOTANA no significa que la utiliza como nombre comercial. Para ello, de acuerdo al artículo 191 de la Decisión 486 concordado con el artículo 210 del Decreto Legislativo 823, que establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio, se debe demostrar su uso y el conocimiento del mismo en el Perú.

En segundo lugar, respecto a lo manifestado por la solicitante, en cuanto a que no debe tenerse en cuenta el cambio de denominación social de la opositora, ya que dicho cambio fue posterior a las oposiciones formuladas, y que, en tal sentido, las facturas presentadas sólo deberían servir para acreditar el nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C., cabe precisar que, tal como se ha señalado anteriormente, la denominación social de una empresa es distinta a su nombre comercial, no siendo necesario que coincidan entre sí. Por tanto, aun cuando la opositora haya variado su denominación social, ello no significa que esté demostrado que utiliza también dicha denominación como nombre comercial, por lo que las pruebas adjuntadas deberán acreditar por sí mismas el uso anterior del término LA CHIMBOTANA como nombre comercial, independientemente de la nueva denominación social de la opositora.

Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que desde que Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. (hoy Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C.) formuló oposiciones señaló que utilizaba la denominación LA CHIMBOTANA como nombre comercial, es decir, no es un argumento nuevo que haya expuesto en virtud de su cambio de denominación social.

Ahora bien, en el presente caso, Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C., a fin de acreditar el uso de su nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA, presentó los siguientes documentos:

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

- Copia de 268 facturas emitidas por Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. PECOCHI S.A.C. desde el 23 de octubre de 2003 hasta el 27 de marzo de 2008 por la comercialización de conservas de pescado y grated de pescado. En dichas facturas se aprecia el uso del signo PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo conformado por una lata de conserva y un pescado en la parte superior izquierda, tal como se aprecia a continuación (fojas 86 a 342 y 1104 a 1119):



- Copia del Oficio N° 2292-2007-REGIÓN-ANCASH/DIREPRO/DEPP.358 de fecha 5 de junio de 2007 emitido por el Ministerio de la Producción a favor de Fábrica "LA CHIMBOTANA", mediante el cual se le invita a ésta a participar en la V Feria de Integración Regional de Ancash – Chimbote 2007 (foja 343).
- Copia de un recibo de ingresos emitido a nombre de Pesquera Conservas de Chimbote S.A. por la venta de conservas LA CHIMBOTANA (foja 344).
- Copia del Oficio N° 027-2007-REGIÓN ANCASH/DIREPRO/DEPP.01 emitido por el Ministerio de la Producción con fecha 18 de junio de 2007 a favor de La Chimbotana S.A., mediante el cual se le informa acerca del curso "Tecnología de Procesamiento de Conserva de Anchoqueta" (foja 345).
- Copia de la carta N° 193-2006 PECCOCHI S.A.C. de fecha 15 de junio de 2006 dirigida a Fadesa S.A., mediante la cual se solicita que aumente el diseño / letras en la caja / cartón de sus envases, caja litografiada la Chimbotana con esta dirección web www.Conservas-LaChimbotana.com (sic) (foja 346).
- Copia de una publicación denominada "Premio Empresa Peruana del año 2004", donde se señala que la empresa Pesquera de Conservas de

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

- Chimbote S.A.C. conjuntamente con la marca LA CHIMBOTANA se fundó en 1991 por el empresario pesquero Angel Taboada (foja 347).
- Copia de diversas facturas emitidas por distintas empresas a favor de Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. por la elaboración de envases y cajas (fojas 348 a 365).
 - Copia del contrato de arrendamiento celebrado el 30 de marzo de 2007 entre Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. y Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. Pecochi S.A.C., mediante el cual la primera se obliga a ceder a la segunda las instalaciones y maquinarias que tiene instaladas en el local de propiedad de la empresa Erika Industrial S.R.L. para la producción de desmenuzado de pescado. En dicho contrato se señala que la arrendataria es una persona jurídica que se dedica a la producción, comercialización y distribución de productos hidrobiológicos enlatados (conservas de pescado) en sus diferentes variedades, para lo cual cuenta con la marca registrada LA CHIMBOTANA (fojas 366 a 368).
 - Copia del contrato de arrendamiento celebrado el 3 de agosto de 2006 entre Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. y Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. Pecochi S.A.C., mediante el cual la primera se obliga a ceder a la segunda las instalaciones y maquinarias que tiene instaladas en el local de propiedad de la empresa Erika Industrial S.R.L. para la producción de desmenuzado de pescado. En dicho contrato se señala que la arrendataria es una persona jurídica que se dedica a la producción, comercialización y distribución de productos hidrobiológicos enlatados (conservas de pescado) en sus diferentes variedades, para lo cual cuenta con la marca registrada LA CHIMBOTANA (fojas 369 a 371).
 - Copia del contrato de alquiler de maquinarias y equipos de planta para producción celebrado el 30 de enero de 2006 entre Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. y Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. En dicho contrato se señala que esta última identifica sus productos con la marca LA CHIMBOTANA (fojas 372 a 374).
 - Copia del contrato de servicio de maquila celebrado el 1 de junio de 2005 entre Erika Industrial S.R.L. y Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. mediante el cual la primera alquila a la segunda su planta envasadora de conservas (fojas 375 a 377).
 - Copia de 12 facturas emitidas desde el 15 de enero de 2004 hasta el 8 de abril de 2007 por Erika Industrial S.R.L. a favor de Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C., por el alquiler de planta de conservas (fojas 379 a 389 y 395).
 - Copia de cinco facturas emitidas por Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. a favor de Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. entre el 26 de marzo de 2006 y el 3 de noviembre de 2006 por el alquiler de maquinarias y equipos (fojas 390 a 394).

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

- Una etiqueta del producto graded de jurel, donde se identifica dicho producto con la marca LA CHIMBOTANA, y se señala que es producido y envasado por Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. (foja 398).
- Copia de una carta enviada por PECOCCHI S.A.C. a favor de Sociedad Nacional de la Industria Pesquera de Consumo Humano Directo con fecha 13 de setiembre de 2007, mediante la cual se le comunica a la esta última que su empresa a lo largo de su existencia viene utilizando la marca LA CHIMBOTANA, la cual, si bien se encontraba registrada ante Indecopi, ha caducado; sin embargo, Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L., representada por Germán La Rosa Felices, en un acto desleal, ha solicitado el registro de dicha marca. En dicha carta se consigna en la parte superior derecha el signo CONSERVAS DE PESCADO LA CHIMBOTANA y diseño (foja 403).
- Copia de la carta enviada el 14 de setiembre de 2007 por Sociaedad Nacional de la Industria Pesquera de Consumo Humano Directo a favor de Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. – PECOCHISAC, mediante la cual se señala que la actuación de Germán La Rosa Felices es impropio, ya que se sabe que la marca LA CHIMBOTANA le pertenece a Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. (foja 404).
- Copia de un artículo publicado en el Portal de la Región Ancash, donde se señala que Germán La Rosa Felices pretende convertirse en el dueño de la marca LA CHIMBOTANA, la cual se sabe que pertenece a Ángel Taboada Inoñán (foja 409).
- Copia del certificado por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor de Conservas LA CHIMBOTANA por su participación en el X Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (foja 476).
- Copia de una carta enviada el 8 de octubre de 2007 por el Club Social Cultural Deportivo Academia Sopesa a favor de Pesquera Conservas Chimbote S.A.C. “Conservas de pescado La Chimbota” (foja 477).
- Diario El Hinch, Suplemento Deportivo de la Industria de Chimbote de fecha 8 de octubre de 2007 (fojas 478 a 481).
- Un artículo publicado en el Diario de Chimbote de fecha 9 de octubre de 2007, donde se señala que Germán La Rosa Felices pretende apoderarse de la marca LA CHIMBOTANA (foja 482).
- Copia de una carta enviada por la Diócesis de Chimbote a favor de Fábrica de Conservas La Chimbota con fecha 10 de setiembre de 2007 (foja 940).
- Copia de la Resolución Directoral N° 215-2007/PRODUCE/DGEPP de fecha 19 de abril de 2007, mediante la cual se otorga a la empresa Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. licencia de operación para que desarrolle la actividad de enlatado de productos hidrobiológicos (foja 941 y 942).

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

- Copia de tres facturas emitidas por Pesquera Conservas de Chimbote La Chimbotana con fechas 1, 8 y 21 de abril de 2008, por la comercialización de conservas de pescado. En dichas facturas se aprecia el uso del signo PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE LA CHIMBOTANA S.A.C. y logotipo en la parte superior izquierda (fojas 1120 a 1122).
- Artículos publicados en los diarios La Industria de Chimbote, Diario de Chimbote y En Sociedad con fechas 12 y 14 de abril de 2008, donde se hacen reseñas de la celebración con motivo del aniversario de la Cámara de Comercio, señalándose que el propietario y presidente del Directorio de la Pesquera Conservera de Chimbote – La Chimbotana S.A.C. fue elegido como el empresario del año 2007 (foja 1123).

Del análisis de los medios probatorios adjuntados, se desprende que:

- El Oficio N° 229-2007 está dirigido a la fábrica “La Chimbotana”, la cual no es parte en el presente procedimiento; y, aun en el caso que hubiese estado dirigido a la opositora, dicho documento únicamente acreditaría el uso de dicha denominación como razón social, más no como nombre comercial.
- Lo mismo sucede con el Oficio N° 027-2007, el recibo de ingresos emitido a favor de Pesquera Conservas de Chimbote S.A., las cartas, las facturas emitidas por distintas empresas a favor de Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. y la Resolución Directoral N° 215-2007, los cuales no demuestran el uso del término LA CHIMBOTANA como parte de un nombre comercial, sino únicamente acreditan que la denominación social de la opositora era Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. haciendo referencia a la razón social de la opositora.
- La publicación denominada “Premio Empresa Peruana del año 2004”, así como los contratos de arrendamiento y alquiler acreditan que la opositora se identifica en el mercado bajo la denominación social Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C., y que además utiliza como marca la denominación LA CHIMBOTANA, más no demuestran el uso de algún nombre comercial que incluya el término LA CHIMBOTANA.
- La muestra física de la etiqueta utilizada por la opositora acredita el uso del signo LA CHIMBOTANA como marca que identifica conservas de pescado, más no demuestra su uso para distinguir actividades económicas en el comercio.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

- La copia de la carta enviada por PECOCHI S.A.C. a favor de la Sociedad Nacional de Industria Pesquera de Consumo Humano Directo - *donde aquélla le informa a ésta que es propietaria de la marca LA CHIMBOTANA desde hace muchos años, y que sin embargo, el señor Germán La Rosa Felices, representante de Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L., ha solicitado su registro en forma desleal* – así como la respuesta de ésta a aquélla, no demuestran el uso en el comercio de la denominación LA CHIMBOTANA como nombre comercial, toda vez que, además de ser manifestaciones de la propia opositora, sólo señalan que ha utilizado dicha denominación como marca y no como nombre comercial.
- Lo mismo sucede con los artículos periodísticos donde se señala que Germán La Rosa Felices pretende apoderarse de la marca LA CHIMBOTANA.
- Las copias de las facturas emitidas por Pesquera Conservas de Chimbote La Chimbotana S.A.C. en abril de 2008, así como los artículos publicados en tres diarios de Chimbote en abril de 2008 han sido emitidos con fecha posterior a las presentes solicitudes de registro, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta a fin de acreditar el uso anterior del nombre comercial LA CHIMBOTANA.
- Sin embargo, las copias de las facturas emitidas por Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. PECOCHI S.A.C. acreditan que ésta ha utilizado el nombre comercial PEQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de conservas de pescado y graded de pescado, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, desde el 23 de octubre de 2003 hasta hasta la actualidad, tal como se aprecia a continuación:

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007



Si bien al centro de las facturas en cuestión se aprecia, como sello de agua, el signo conformado por la denominación PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo, dicho uso, tal como señala la solicitante, podría ser a título de marca debido a que se encuentra en la zona de descripción de los productos comercializados; sin embargo, en el presente caso, dicho signo también se muestra en la parte superior izquierda de las facturas en cuestión, por lo que no queda ninguna duda en cuanto a que se trata del nombre comercial con el que la opositora identifica sus actividades.

Por otro lado, si bien se ha concluido que en la muestra física de la etiqueta adjuntada, el uso de la denominación LA CHIMBOTANA es a título de marca, ello no sucede en el caso de las facturas presentadas, donde tal término es parte del nombre comercial de la opositora; en tal sentido, a diferencia de lo señalado por la solicitante, sí se ha acreditado el uso del signo PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo como nombre comercial para distinguir actividades económicas en el mercado con anterioridad a las presentes solicitudes de registro.

Finalmente, respecto a lo manifestado por la solicitante, en cuanto a que fue la empresa Inversiones Altamar E.I.R.L. quien utilizó por primera vez el nombre comercial LA CHIMBOTANA, cabe precisar que dicho argumento carece de relevancia en el presente procedimiento, toda vez que, además de que dicha

empresa no es parte en el presente expediente, lo que la Sala debe evaluar es si las pruebas presentadas por la opositora acreditan el uso anterior de su nombre comercial, sin ser relevante si otra empresa utilizó el mismo nombre comercial con anterioridad.

4. Derecho de prelación y buena fe

4.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*² como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez³ señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle⁴ señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca⁵ señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

² La Real Academia Española define a la *buena fe* como el “*criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho*”, mientras que a la *mala fe* la define como la “*malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien*”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

³ Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

⁴ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

⁵ Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85. Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes”* – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico⁶.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 65-IP-2004⁷ lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (...).”

En el ámbito administrativo, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros⁸.

⁶Ibidem (nota 5), pp. 83-84.

⁷Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.

⁸Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no

4.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad⁹. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Legislativo 823¹⁰. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil¹¹.

5. El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

5.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la

ejercitará dicha facultad o de que la ejercerá de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

⁹Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

¹⁰Artículo 11.- La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
- b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

¹¹Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486¹²; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 restringen el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la

¹²Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...).”

competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonestas y desleales en las prácticas comerciales.

5.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

- i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero¹³. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aun más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto el artículo 6¹⁴ del Decreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

- (ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a

¹³Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

¹⁴Artículo 6.- La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007

solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344¹⁵ – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado¹⁶, que incurre en mala fe quien – *en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro* – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97¹⁷ que:

“(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado

¹⁵El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

¹⁶Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

¹⁷Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. 9.

perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“(…) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

6. Aplicación al caso concreto

Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C. ha manifestado que Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. ha solicitado de mala fe el registro de los signos LA CHIMBOTANA y diseño y LA CHIMBOTANA y logotipo, al conocer del uso del nombre comercial PESQUERA DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo por parte de su empresa, para lo cual presentó las pruebas detalladas en el punto 3.2 de la presente resolución.

De la revisión y valoración de los medios de prueba, se desprende que si bien Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. ha celebrado algunos contratos con Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L., en ninguno de éstos se hace referencia al uso del nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA por parte de la opositora.

Si bien en dichos contratos se señala que Pesquera Conservas de Chimbote S.A.C. es titular de la marca LA CHIMBOTANA, ello no es cierto, ya que, tal como se desprende del Informe de Antecedentes, dicha marca se encontraba registrada a favor de Inversiones Altamar E.I.R.L., por lo que, aun cuando la opositora la haya utilizado para distinguir sus productos – *cabe precisar que no obra en el expediente documento alguno que acredite que la opositora contaba con la autorización del titular de la marca LA CHIMBOTANA para su uso* –, ello no significa que se le deba reconocer una protección, y mucho menos aún que la solicitante haya podido conocer que la denominación en cuestión formaba parte del nombre comercial de la opositora.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

Asimismo, tal como se ha determinado precedentemente, únicamente las facturas presentadas acreditan el uso del nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA por parte de la opositora, por lo que no se puede concluir que a través de dichos documentos, los cuales son de carácter privado, la solicitante haya estado en la posibilidad de conocer el nombre comercial de la opositora.

Por otro lado, si bien han aparecido diversos artículos en distintos periódicos de Chimbote – donde desarrollan sus actividades ambas partes –, en todos ellos se hace referencia únicamente a que la solicitante pretende apropiarse ilícitamente de la marca de la opositora, más no se menciona nada respecto del nombre comercial de esta última.

Finalmente, cabe precisar que aun en el caso se determinara que los signos en cuestión son confundibles entre sí, ello no basta para que la primera solicitud de uno de ellos configure una conducta desleal. Antes bien, a diferencia de lo señalado por la opositora, hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial, lo cual no ha sido acreditado en el presente caso.

Así, en el presente caso, se concluye que no existen suficientes indicios que hagan presumir que al solicitar los registros de las marcas LA CHIMBOTANA y diseño y LA CHIMBOTANA y logotipo, la solicitante tenía conocimiento de la existencia del nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA, y que ha tenido la intención de perjudicar a la opositora obstruyendo su actividad concurrencial, pretendiendo indebidamente sustraer la clientela habitual obtenida por Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C. para obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal.

En tal sentido, no se han configurado los supuestos necesarios para considerar que Procesadora Peruana de Alimentos S.R.L. actuó de mala fe al solicitar los registros de las marcas LA CHIMBOTANA y diseño y LA CHIMBOTANA y logotipo, por lo que no se le puede privar del derecho de prelación establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 823. En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C. no puede ser amparado.

7. Diferencia entre el nombre comercial y la marca

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o

servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral, de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado. Así, podrían constituir nombres comerciales válidos, por ejemplo, ALFOMBRAS SINTÉTICAS, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERÍA CUSQUEÑA¹⁸.

7.1 Riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca

En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su uso efectivo en el mercado - siendo su registro sólo declarativo - y el derecho sobre una marca nace con el registro (su registro es constitutivo), los posibles conflictos que se puedan generar como consecuencia de la concurrencia en el mercado de un nombre comercial y una marca hacen necesario considerar en forma sistemática y concordada la naturaleza y funcionamiento de ambos elementos de la propiedad industrial, a fin de que la competencia se desarrolle en forma leal, permitiendo que los agentes económicos sean recompensados por el fruto de su esfuerzo, posibilitándose así a los consumidores la adopción de decisiones de compra eficientes.

¹⁸Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.

El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva)¹⁹.

La posibilidad de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial es reconocida por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso b), así como en su artículo 194 inciso c).

8. Aplicación del artículo 215 del Decreto Legislativo 823

El artículo 215 del Decreto Legislativo 823 establece que sólo el titular de un nombre comercial puede registrarla como marca. Asimismo, sólo el titular de una marca puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.

Si bien esta norma confiere al titular de un nombre comercial el derecho exclusivo a registrar el mismo como marca y, en consecuencia, evitar que terceros obtengan el registro de dicho signo, la Sala conviene en precisar que este derecho no es absoluto ni irrestricto.

Así, en el país, pueden existir una gran cantidad de nombres comerciales idénticos o similares para distinguir las mismas actividades o actividades entre las que exista conexión competitiva, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 215 antes citado, cada titular de dichos nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, la cual está expresamente prohibida por la ley (artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486, concordado con el artículo 130 incisos a) y b) del Decreto Legislativo 823)²⁰.

¹⁹La posibilidad de existencia de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial ha sido analizada por la Sala en las Resoluciones N°s 732-2004/TPI-INDECOPI (sobre la solicitud de registro de la marca DRAGON CITY CASINO, para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial); 792-2004/TPI-INDECOPI (sobre la solicitud de registro del nombre comercial COLEGIO DE LAS MERCEDES, para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial); 829-2004/TPI-INDECOPI (sobre solicitud del nombre comercial LANIFICIO, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial); entre otras.

²⁰Artículo 136 de la Decisión 486.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007

Dentro de este contexto, es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.

- a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca: En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - *sobre la base del derecho concedido por el artículo 215 del Decreto Legislativo 823, concordado con los artículos 136 inciso b) de la Decisión 486 y 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823* - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
- b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado: El hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, ello sólo será posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial), éste no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional. Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deberá respetar la zona de influencia económica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.

-
- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...)."

- c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.

8.1 Extensión geográfica del uso

En el presente caso, el conflicto se presenta entre la solicitud de registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que deberá determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la denegatoria del registro solicitado.

De la documentación que obra en el presente expediente (facturas), se advierte que la empresa Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C. (antes Pesquera Conserva de Chimbote S.A.C.) viene prestando sus servicios en el local ubicado en Av. Huarmey Mz. “Y”. Lt 14 – Urb. Miguel Grau, Nuevo Chimbote.

Si bien el uso del nombre comercial restringido a una específica zona del territorio nacional no sería lo suficientemente relevante a efectos de lograr la denegatoria de un signo solicitado, tratándose de un establecimiento que ha comercializado sus productos a personas provenientes de distintos departamentos de nuestro país, como Chiclayo, Lima, Cajamarca, Chimbote, Talara, Piura, Huaraz, Casma, entre otros, y que además, ha sido publicitado a través de diferentes diarios e invitada a distintas ferias y congresos, la Sala considera que sí se ha acreditado que el nombre comercial en cuestión no se circunscribe a una zona determinada.

En tal sentido, al haberse verificado que la fecha en que se solicitó el registro de las marcas de producto LA CHIMBOTANA y diseño (14 de junio de 2007) y

LA CHIMBOTANA y logotipo (10 de julio de 2007) es posterior a la fecha en la cual ya se utilizaba el nombre comercial PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo de la opositora (23 de octubre de 2003), corresponde realizar el examen comparativo entre los mismos a efectos de establecer si corresponde acceder a los registros solicitados.

9. Determinación del riesgo de confusión

El inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

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

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante signos idénticos, en caso que el signo anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos, servicios o actividades económicas idénticas, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas, no se determine un riesgo de confusión, si el signo anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas a distinguir con los mismos.

En conclusión, para que exista riesgo de confusión, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos, servicios o actividades económicas y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

9.1 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, los signos solicitados pretenden distinguir: i) Expediente N° 318240-2007: conservas de pescado, carne, aves, frutas, legumbres, mermeladas y jaleas y, ii) Expediente N° 320838-2007: conservas de pescado, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial; por su parte, el nombre comercial utilizado por la opositora distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de conservas de pescado y graded de pescado.

En tal sentido, uno de los productos que se comercializan con el nombre comercial de la opositora coincide con los productos que pretenden distinguir los signos solicitados (conservas de pescado).

9.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos, servicios o actividades económicas. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005²¹ y 156-IP-2005²².

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos, servicios o actividades económicas a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos, servicios o actividades.

En el presente caso, tratándose de productos de consumo masivo, es razonable suponer que el público consumidor no prestará una atención especial al momento de adquirirlos.

La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más

²¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.

²² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007

importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa²³, *“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”*.

Señala que *“de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”*; precisando que *“cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.”* Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *“a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”*.

²³ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto los signos solicitados como el nombre comercial utilizado constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

Así, en el caso del nombre comercial utilizado por la opositora resultan relevantes tanto el aspecto denominativo (*conformado por la denominación PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA*) como el figurativo, debido a la dimensión, ubicación y características de cada elemento, tal como se aprecia a continuación:



En el caso del signo solicitado mediante Expediente N° 318240-2007, se advierte que predomina el aspecto denominativo (*LA CHIMBOTANA*) sobre el figurativo, por cuanto éste es sólo un complemento de la denominación, tal como se aprecia a continuación:

La Chimbotana

Por su parte, en el signo solicitado mediante Expediente N° 320838-2007 resultan relevantes ambos aspectos, denominativo – y dentro de éste el término *LA CHIMBOTANA*, por cuanto la frase *CONSERVAS DE PESCADO* no se reivindica, y es además genérica) y figurativo, tal como se aprecia a continuación:



Previamente a realizar el examen comparativo cabe señalar que no se puede determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho que compartan algún término. En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta.

Finalmente, cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.

Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos.

Realizado el examen comparativo entre los signos solicitados LA CHIMBOTANA y diseño y LA CHIMBOTANA y logotipo y el nombre comercial de la opositora PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. LA CHIMBOTANA y logotipo, se advierte, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que la inclusión de los términos PEQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. PECOCHI S.A.C. en el nombre comercial utilizado, así como la inclusión de elementos figurativos en todos los signos, determinan un impacto de conjunto distinto en cada caso.

9.3 Riesgo de confusión

En el presente caso, al existir identidad entre los productos y actividades que distinguen los signos en cuestión, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho de que compartan la expresión LA CHIMBOTANA – única en los signos solicitados y no presente a nombre de terceros en ninguna otra marca registrada en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial - constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que los signos solicitados constituyen una variación del nombre comercial utilizado por Pesquera Conservas de Chimbote – La Chimbotana S.A.C. o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2476-2008/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N°320838-2007
Acumulado al N° 318240-2007**

En consecuencia, los signos solicitados se encuentran incursos en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a sus registros.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución N° 2240-2008/OSD-INDECOPI.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañon

**MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual**

/go.