

ACCIONANTE : GRANFIDUCIARIA S.A.

EMPLAZADO : AFP HORIZONTE S.A.

Lima, diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho

## I. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de enero de 1995, Granfiduciaria S.A. (Colombia) solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo, inscrita a favor de AFP Horizonte S.A. bajo certificado N° 1308 en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Señaló lo siguiente:

- Ha venido utilizando en Colombia desde el 29 de agosto de 1991 el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir actividades comerciales relacionadas con servicios de previsión social de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, con la cual la marca registrada resulta confundible gráfica y fonéticamente, al presentar denominaciones similares y al distinguir las mismas actividades, lo cual puede inducir a confusión al público consumidor.
- El nombre comercial se protege en virtud del uso, no siendo indispensable su registro, por lo que su nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE se encuentra protegido por el ordenamiento legal vigente, estándolo también el 19 de enero de 1994, fecha en que se concedió el registro de la marca cuya nulidad se solicita.
- El nombre comercial AFP HORIZONTE S.A. fue adoptado en el Perú con posterioridad al uso de su nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE, toda vez que una AFP sólo puede hacer uso de su nombre a partir del momento en que ha sido autorizada para funcionar como tal, siendo que, en el presente caso, la autorización para la organización de la AFP Horizonte S.A. fue solicitada el 24 de marzo de 1993 y aprobada por la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mediante Resolución N° 060-93-EF/SAFP publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de mayo de 1993, por lo que el uso posterior de dicho nombre comercial no es válido para generar ningún derecho en favor de AFP Horizonte S.A.
- El registro de la marca AFP HORIZONTE y logotipo está viciado de nulidad al haber sido concedido contraviniendo las normas contenidas en la Convención de Washington (artículos 14 y 16), la Decisión 344 (artículo 83 inciso b), la Ley General de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Ley N° 26017 (artículo 160) y la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD.

Con fecha 9 de marzo de 1995, AFP Horizonte S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad señalando que Granfiduciaria S.A. no posee registro alguno de propiedad industrial en el Perú, gozando en forma debilitada de la protección por el uso de su nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE frente a los

derechos que tiene su empresa sobre su nombre comercial y marca de servicio AFP HORIZONTE, los mismos que prevalecen de conformidad con lo establecido por los artículos 164, 167 y 168 del Decreto Ley N° 26017, reglamentado por la Resolución N° 001-93-INDECOPI/OSD, de acuerdo al cual la protección del nombre comercial de Granfiduciaria S.A. se circunscribe al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva, es decir, a la República de Colombia. Agregó que en todo caso la acción para oponerse al uso de su nombre comercial ya prescribió hace algunos años. Finalmente, manifestó ser titular de diversos registros que contienen la denominación HORIZONTE en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, los cuales cumplieron en su oportunidad con los trámites y requisitos exigidos por ley, sin que Granfiduciaria S.A. formulara observación al respecto.

Mediante Resolución N° 7048-95-INDECOPI/OSD de fecha 19 de junio de 1995, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la solicitud de nulidad del certificado N° 1308 interpuesta por Granfiduciaria S.A. Consideró que si bien se ha acreditado que la accionante utilizó con anterioridad el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en la República de Colombia para distinguir actividades económicas relacionadas a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 del Decreto Ley N° 26017, Ley General de Propiedad Industrial, el nombre comercial se circunscribe a un ámbito urbano o una zona geográfica de clientela efectiva, la cual se extendería a todo el territorio peruano si existiese difusión masiva y constante a nivel nacional, lo cual no ha sido demostrado por el accionante, por lo que no es posible darle protección en el Perú y de conformidad con el artículo I de la Convención de Washington no es posible dar al extranjero un mayor derecho y acción que a un nacional, no siendo de aplicación en este caso el artículo XIV del mismo cuerpo legal.

Con fecha 11 de julio de 1995, Granfiduciaria S.A. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos en su solicitud de nulidad. Asimismo, manifestó que la Resolución impugnada se aparta de lo dispuesto en la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD, la cual señala en su artículo 1°, tomando como base las disposiciones de los artículos 1° y 19 de la Convención de Washington, que los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención General Interamericana de Marcas de Fábrica suscrita en Washington en 1929 y de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú o accionar como propietarios de dichos nombres comerciales presentando la documentación que demuestre fehacientemente su uso en ese país, lo cual no puede considerarse como un trato discriminatorio que reconozca mayores derechos a los extranjeros.

Con fecha 19 de setiembre de 1995, AFP Horizonte S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que la resolución impugnada no le ha negado protección al nombre comercial de Granfiduciaria S.A., sino que la circunscribe a la zona geográfica

de su clientela efectiva. Agregó que resulta curiosa la interpretación realizada por la apelante en el sentido que basta acreditar el uso en su país de origen para que se extienda la protección a cualquier país miembro de la Convención de Washington, en virtud de la cual, cualquier establecimiento podría reclamar protección a su nombre comercial sin necesidad de acreditar su uso y difusión, lo cual crearía caos e inseguridad jurídica. Asimismo señaló que de ser cierta la afirmación de Granfiduciaria S.A., ésta tampoco tendría el derecho que reclama toda vez que en la República de Venezuela existe con mayor antigüedad la empresa "Horizonte C.A. de Seguros" que incluso tiene un registro de marca desde el 20 de mayo de 1980.

Con fecha 27 de noviembre de 1995, Granfiduciaria S.A. manifestó que la interpretación efectuada por la Primera Instancia carece de sustento legal y de toda lógica, ya que si para gozar de la protección que dispensan la Convención de Washington y la Resolución Nº 1230-93-INDECOPI/OSD es menester acreditar el uso del nombre comercial en el Perú, dichas normas carecerían de efecto práctico pues no sería necesario recurrir a las mismas, sino que bastaría ampararse en el artículo 160 del Decreto Ley Nº 26017 según el cual el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso en el país. Asimismo, consideró que la Resolución de Primera Instancia atenta contra el espíritu integracionista de la Decisión 344 que permite al titular de una marca en cualquiera de los países miembros del Pacto Andino oponerse a terceros que pretendan registrar la misma marca en otro de los Países Miembros.

El 14 de noviembre de 1997, se llevó a cabo el informe oral solicitado por Granfiduciaria S.A., con la inasistencia de la parte contraria.

## II. CUESTIÓN DE DISCUSIÓN

Del análisis del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar lo siguiente:

- a) Si la acción de nulidad interpuesta por Granfiduciaria S.A. ha prescrito;
- b) Si de las pruebas presentadas se ha acreditado que el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE ha sido utilizado efectivamente por Granfiduciaria S.A. para distinguir actividades económicas relativas a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, con anterioridad al registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo en el Perú;
- c) La aplicación al presente caso de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C. y el alcance de la protección del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en base a dicho tratado;
- d) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE y la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo.

- e) Si el registro de la marca de servicio se otorgó en contravención de la normatividad vigente.

### III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE LA DISCUSIÓN

#### 1. Informe de antecedentes

La Sala ha verificado lo siguiente:

- a) AFP Horizonte S.A. es titular en el Perú de las siguientes marcas de servicio registradas en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial:
- AFP HORIZONTE precedida por un logotipo semicircular, según modelo, que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas), ahorros, seguros, administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 1308 vigente hasta el 19 de enero del año 2004;
  - HORIZONTE que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas), ahorros, seguros, administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 1616 vigente hasta el 17 de marzo del año 2004;
  - AFP NUEVO HORIZONTE (transferida por Ricardo Harten Costa) que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas), ahorros, seguros y administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 10567 vigente hasta el 25 de febrero del año 2003;
  - TELEHORIZONTE que distingue servicios relacionados con administración de fondos de pensiones, cajas de previsión, bancos, seguros, finanzas, servicios relacionados con cajeros bancarios automáticos de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 997 vigente hasta el 1° de diciembre del año 2003.
- b) AFP Horizonte S.A. tiene registrados a su favor en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial diversos lemas comerciales para publicitar su marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo registrada bajo certificado N° 1308, tales como AFP HORIZONTE LOS PROFESIONALES, AFP HORIZONTE GARANTÍA DE UN HORIZONTE SEGURO, AFP HORIZONTE GARANTÍA DE SERVICIO.
- c) Conforme se constata a fojas 60, Granfiduciaria S.A. (*antes Fidubolsa S.A.*) es titular en Colombia de la marca denominativa FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir los servicios prestados por institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación; los servicios prestados por institutos de crédito tales como asociaciones cooperativas de crédito, compañías financieras individuales, prestamistas, etc.; los servicios de trust de inversión de las compañías de

holding; los servicios de corredores de valores y de bienes; los servicios en relación con los asuntos monetarios, asegurados por agentes fiduciarios; servicios de financiamiento; servicios fiduciarios; los servicios de prestación de fondos de pensiones; los servicios de administración de inmuebles y los servicios prestados en relación con los seguros de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 153642, vigente hasta el 28 de diciembre del año 2003.

## 2. Aplicación de la ley en el tiempo

A fin de poder determinar cuáles son las normas aplicables al presente caso, la Sala considera conveniente precisar previamente los principios que regulan la aplicación de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico.

Nuestra Constitución establece en su artículo 103 que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Sin embargo, no establece límite entre la aplicación retroactiva y la aplicación inmediata.

El artículo III del Título Preliminar del Código Civil, aplicable supletoriamente, fija este límite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Así, el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, desechando su aplicación retroactiva o ultraactiva.

De conformidad con la teoría de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta y los hechos cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente.

## 3. Prescripción de la acción

La prescripción extintiva es una institución jurídica según la cual el transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el sujeto tiene para exigir un derecho ante los tribunales. Consustancial a la prescripción extintiva es la despreocupación del sujeto para exigir su derecho durante el lapso mencionado.<sup>1</sup>

La Sala considera que el artículo 171 del Decreto Ley N° 26017 invocado por AFP Horizonte S.A. no es aplicable al caso concreto por cuanto dicho artículo establece la prescripción de la acción para oponerse al **uso de un nombre comercial**, mientras

---

<sup>1</sup> Rubio Correa, Marcial, Prescripción y Caducidad. La extinción de acciones y derechos en el Código Civil. Biblioteca para leer el Código Civil, Vol. VII, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 1990, p. 16.

que en el presente caso la acción interpuesta es una de **nulidad de registro de marca**.

En tal sentido, la norma aplicable al caso bajo análisis resulta ser el artículo 121 del Decreto Ley N° 26017 - norma vigente a la fecha de interposición de la presente acción de nulidad - que establecía que la acción para pedir la nulidad de una marca registrada prescribe a los diez años contados a partir de la fecha de concesión del primer registro. Cabe precisar que si bien dicho artículo se encontraba referido a marcas, éste resulta aplicable al caso concreto en virtud del artículo 172 del Decreto Ley N° 26017, el cual señalaba que todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las reglas establecidas para las marcas de productos y servicios.

Siguiendo el criterio establecido en el punto 2 sobre aplicación de la ley en el tiempo, el supuesto de hecho (que hayan transcurrido diez años desde la concesión del registro) deberá cumplirse dentro del período de vigencia del Decreto Ley N° 26017 para que éste sea aplicable (es decir, para que la acción prescriba); teniéndose en cuenta que el Decreto Legislativo 823 que ya no contempla la figura de la prescripción de la acción de nulidad es aplicable de manera inmediata a partir del 24 de mayo de 1996, fecha en que entró en vigencia.

Por lo anterior, la Sala concluye que a la fecha de interposición de la presente acción de nulidad (*19 de enero de 1995*) no habían transcurrido diez años contados desde la fecha de otorgamiento del registro de la marca AFP HORIZONTE y logotipo, inscrita bajo certificado N° 1308 (*19 de enero de 1994*), por lo que la acción mencionada no ha prescrito.

#### 4. Nulidad del registro de una marca. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por ley. Es importante para declarar la nulidad de un registro determinar qué norma se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que en base a dicha norma se evaluará si a la fecha de su concesión se incurrió en las causales de nulidad del registro previstas por ella. Aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución.

En el presente caso, es de precisar que al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo (*19 de enero de 1994*) se encontraban vigentes la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de

Washington, la Decisión 344 y el Decreto Ley N° 26017. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo debe ser evaluada en base a dicha normativa.

El artículo 113 de la Decisión 344, concordante con el artículo 120 del Decreto Ley N° 26017, señala que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando el registro se haya otorgado en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión - o de la Ley -, o cuando se hubiere otorgado con base en datos o documentos falsos o inexactos, o cuando se haya obtenido de mala fe.

#### 5. Marco conceptual y adquisición del derecho sobre el nombre comercial

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene una definición del nombre comercial. El artículo 128 simplemente establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

El Decreto Ley N° 26017 definía en su artículo 159 al nombre comercial como el signo o denominación que sirve para distinguir a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial.

En ambas normas (Decisión 344 y Decreto Ley N° 26017) el nombre comercial se encontraba protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro (pues el sistema registral era declarativo).

El artículo 163 del Decreto Ley N° 26017 establecía que el titular de un nombre comercial podía oponerse al registro o uso de un nombre comercial idéntico o confundible cuando se trataba de la misma o muy parecida actividad económica.

Todo esto implicaba necesariamente que la Oficina Competente debía evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pudiese acceder a registro o para poder hacer valer un derecho en base a él.

Al respecto, el artículo 162 del Decreto Ley N° 26017 disponía que para registrar un nombre comercial en el Perú se debía acreditar su uso en el país, indicando que constituían prueba de uso entre otras: la licencia de funcionamiento del establecimiento en la que conste el nombre comercial, la escritura de constitución social o su modificatoria en la que conste la denominación social que se desea registrar como nombre comercial y, otros documentos oficiales de autorización o registro del establecimiento en los que conste el nombre comercial.

#### 6. Ámbito de protección del nombre comercial - Extensión territorial

El artículo 164 del Decreto Ley N° 26017 circunscribía la protección del nombre comercial al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva y la extendía a todo el país en caso de existir difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

En principio, el Decreto Ley N° 26017 limitaba territorialmente la protección del nombre comercial por cuanto resultaba y resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano, salvo que exista una difusión masiva y constante de los mismos a nivel nacional que permita extender su protección a todo el territorio nacional. En tal sentido, si la norma hubiese extendido la protección del nombre comercial a todo el territorio sin limitarla al supuesto excepcional de que el nombre comercial tenga una difusión masiva y constante a nivel nacional, se hubiese llegado al absurdo de que la persona que deseara realizar una actividad comercial en el país bajo un nombre comercial determinado debía recorrer previamente todo el territorio nacional para asegurarse que en ese ámbito no existiere otra persona actuando en el mismo giro de actividad económica con un nombre igual o similar.

#### 7. Uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE

Respecto al uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE, Granfiduciaria S.A. ha presentado, entre otras, las siguientes pruebas:

- Copia del certificado otorgado por el Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín, por el que se deja constancia que Granfiduciaria S.A. fue constituida por escritura pública del 4 de julio de 1978 bajo la denominación Prever Limitada, modificando posteriormente su denominación a las de Fiduciaria Bolsa de Medellín S.A., Fidubolsa S.A., Granfiduciaria S.A. y Sociedad Fiduciaria Ganahorrar S.A., pudiendo utilizar la sigla Granfiduciaria S.A. (fojas 17 a 23);
- Copia del testimonio de la escritura pública de fecha 14 de diciembre de 1992, por la cual se modifica la denominación social de Fidubolsa S.A. a la de Granfiduciaria S.A. (fojas 24 y 25);
- Copia del proyecto de reforma estatutaria y del acta de la asamblea general extraordinaria del 3 de noviembre de 1992 (fojas 26 y 27);
- Copia del recibo emitido por la Cámara de Comercio de Medellín en la que se hace mención al Fondo de Pensiones Horizonte (fojas 30);
- Copia del Testimonio de la Escritura Pública de Constitución del Fondo de Pensiones Horizonte de fecha 29 de agosto de 1991 (fojas 31 a 47);
- Copia del certificado emitido por el Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín, por el que deja constancia que el 25 de setiembre de 1991 se constituyó el Fondo de Pensiones de Fidubolsa S.A. denominado FONDO DE PENSIONES HORIZONTE (fojas 48);
- Copia de diversas comunicaciones y certificados en los que se hace mención al FONDO DE PENSIONES HORIZONTE (fojas 52 y 56 a 58);
- Copia de folleto de publicidad del FONDO DE PENSIONES HORIZONTE (fojas 59);



Revisadas las pruebas presentadas, la Sala determina que la copia del folleto de publicidad, las diversas comunicaciones y la escritura pública de constitución social del fondo de pensiones acreditan que el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE ha sido usado por Granfiduciaria S.A. en Colombia para distinguir actividades económicas referidas a los fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, con anterioridad a la solicitud de registro en el Perú de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo.

#### 8. Principio de territorialidad

La emplazada señala que el derecho sobre su nombre comercial y marca de servicio AFP HORIZONTE prevalecen sobre el nombre comercial de la accionante, ya que de conformidad con los artículos 164, 167 y 168 del Decreto Ley N° 26017 la protección de ésta se circunscribe únicamente al ámbito urbano o a la zona geográfica de clientela efectiva, esto es Colombia.

Al respecto, cabe señalar que la jurisdicción de un Estado, esto es la facultad de legislar y aplicar las leyes sin intervención de otros Estados, es territorial, ya que se ejerce respecto de personas y cosas - sean nacionales o extranjeras - que se hallan dentro del territorio.<sup>2</sup>

Este principio de territorialidad puede ser adoptado libremente por los Estados como una norma de derecho internacional privado. Generalmente las leyes nacionales de propiedad industrial tienen el ámbito de aplicación territorial determinado por una norma de derecho internacional privado que acoge el principio de territorialidad. Así, en el derecho peruano esa norma de conflicto unilateral está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil, el mismo que establece lo siguiente:

*“La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.*

*La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.*

En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados substanciales:

- La protección conferida a los derechos de propiedad industrial en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.

---

<sup>2</sup> Rossanigo / Tale, Manual de Derecho Internacional Público. Editores E.G., Córdoba 1985, p. 205.

- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está geográficamente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.

Contrariamente a lo sostenido por la emplazada, no puede determinarse que la protección del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE se restrinja a la zona geográfica de clientela efectiva según lo dispuesto por el Decreto Ley N° 26017, ya que la aplicación de esta norma se encuentra circunscrita territorialmente al Estado Peruano, no pudiendo ser invocada para obtener protección fuera de la jurisdicción peruana. En tal sentido, las condiciones de protección del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE por su uso en el territorio del Estado Colombiano, están dadas por la ley nacional de Colombia, sin perjuicio de los Tratados de los que sea parte dicho Estado.

#### 9. Cumplimiento de los Tratados firmados por el Perú

Nuestra actual Constitución Política - también vigente al tiempo de otorgarse el registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE - establece que los tratados celebrados por el Perú y en vigor forman parte del derecho nacional.

Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más Estados u Organizaciones de Estados que crean derechos y obligaciones jurídicas entre las partes y constituyen parte integrante de sus respectivos ordenamientos jurídicos. En tal sentido, todo tratado, en tanto no haya sido denunciado y se encuentre por tanto en vigencia, constituye una fuente que crea derechos y obligaciones que tienen que ser cumplidos por los firmantes. Así, con respecto a la Convención de Washington, el Estado Peruano y en este caso concreto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, están obligados a aplicar y respetar las normas contenidas en dicho tratado.

Sin embargo, cabe precisar que también existe la obligación de interpretar toda norma jurídica incluyendo a los tratados, cuyo alcance y sentido no sea claro o haya sido cuestionado por las partes, a fin de poder aplicarla al caso concreto y darle fiel cumplimiento.

#### 10. Aplicación al caso concreto de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

Conforme lo establece expresamente el artículo 19 de la Convención de Washington la protección del nombre comercial se imparte en los Estados Contratantes, de acuerdo con la legislación interna y las estipulaciones de la Convención.

- 10.1 Con respecto a la legislación interna, la normativa aplicable al presente caso, conforme se ha determinado anteriormente, resulta ser la Decisión 344, norma derivada de un tratado de integración que forma parte de nuestro derecho nacional, y el Decreto Ley N° 26017, por ser las normas vigentes al momento de otorgarse el registro de la marca cuya nulidad se solicita.

Como ya se ha señalado, de conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro.

El artículo 164 del Decreto Ley N° 26017 disponía que la protección del nombre comercial se circunscribía al ámbito urbano o zona geográfica de clientela efectiva y se extendía a todo el país si existía difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo; entendiéndose que la extensión de dicha protección estaba referida al territorio peruano.

De esta manera, el alcance de la protección en el Perú y por tanto del derecho de exclusión de un nombre comercial no registrado frente a terceros estaba limitado por el ámbito territorial de su uso. Es así que el nacional que usaba su nombre comercial para distinguir actividades económicas dentro de un ámbito geográfico determinado de nuestro territorio, gozaba de protección tan sólo en dicha zona (*los sustentos que fundamentan la restricción geográfica de la protección del nombre comercial han sido desarrollados en el punto 6*).

- 10.2 En relación a las estipulaciones de la Convención de Washington conviene precisar que:

- a) Las disposiciones contenidas en la Convención y en nuestra normativa interna deben aplicarse en concordancia con el artículo 1° de la Convención, el mismo que establece que los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceden a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o de procedencia geográficas.

Este artículo consagra el principio de *“trato nacional”* o de la *“asimilación con los nacionales”*, en virtud del cual cada Estado tiene que aplicar a los nacionales o domiciliados de otros Estados su legislación nacional sin discriminación alguna, otorgándoles un trato no menos favorable que el que da

a sus propios nacionales o domiciliados. En tal sentido, se prohíbe la discriminación por la nacionalidad y se permite que todos compitan en las mismas condiciones bajo cualquier normativa.

En este orden de ideas, los Estados parte de la Convención de Washington se obligan a brindar igualdad de trato a nacionales, extranjeros y domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en los Países Contratantes en materia de propiedad industrial y represión de la competencia desleal, de modo tal que no se conceda a los nacionales o domiciliados en uno de los Estados Contratantes una protección menor a aquella otorgada a los nacionales o domiciliados en los otros Estados de la Convención y viceversa. La Sala considera que éste es un principio rector a la luz del cual debe determinarse el sentido y alcance de las demás normas de la Convención, de conformidad con una interpretación sistemática de la misma.

En aplicación del principio antes mencionado, si nuestro derecho nacional interno restringiese la protección legal del nombre comercial a la zona geográfica en que éste es usado de manera efectiva, no considerando admisible que su titular tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional - salvo que se acredite que existe difusión masiva y constante a nivel nacional o que éste se encuentre registrado - la protección que se dé a los nombres comerciales de los nacionales o domiciliados en otros Estados miembros en nuestro país debe hacerse teniendo en cuenta las condiciones de protección que los nacionales tienen en nuestro país.

Ahora bien, tomando como punto de partida los requerimientos establecidos en nuestra legislación nacional dentro del espíritu de la Convención - que no obliga ni compromete al país a dar a los extranjeros más que a los nacionales, sino que tiene como objetivo permitir a las personas nacionales o domiciliadas en uno de los Estados Contratantes que desarrollen una actividad económica más allá de las fronteras de su país negociar normalmente en mercados extranjeros con la seguridad de que sus nombres comerciales no sean usurpados ni imitados, ni sean objeto de actos de competencia desleal -, cada Estado puede flexibilizar estas exigencias en base a la existencia de determinadas condiciones que permitan establecer objetivamente la existencia de una actividad económica en ese Estado por parte de quien reclama el reconocimiento de un derecho.

De no darse estas condiciones, la Sala considera que exigir la protección de un nombre comercial en todos los demás Estados Contratantes por el solo hecho de que sea usado en uno de los Estados Contratantes supondría el absurdo y prácticamente imposible requerimiento a nuestros nacionales o domiciliados en el país que deseen ejercer una actividad económica en el Perú con un nombre comercial determinado, de tener que recorrer previamente

todos los Países Contratantes de la Convención, incluyendo cada una de sus circunscripciones y poblados, a fin de verificar que en ellos no se usa para el mismo tipo de actividad económica ningún nombre comercial idéntico o similar al que pretende emplear, ya que de lo contrario estaría permanentemente sujeto a la posibilidad de que su nombre comercial sea anulado, con la consiguiente inseguridad empresarial.

Como se puede apreciar, esto nos llevaría a una inseguridad jurídica y afectaría negativamente el tráfico económico en nuestro mercado, creándose desorden en las prácticas comerciales actuales y poniéndose en peligro el comercio y la economía de los Estados parte de la Convención de Washington.

Es así que la necesidad de acreditar un uso efectivo del nombre comercial en el país en que se reclama protección se sustenta en la necesidad de basar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin lo cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores locales. Ahora bien, conforme se ha expresado, a criterio de la Sala no parece razonable exigir que la empresa titular del nombre establezca operaciones o actividades industriales o comerciales directas en cada jurisdicción en la cual desea la protección. Una posición aceptada generalmente al respecto estriba en el reconocimiento de un nombre comercial tan pronto la empresa titular tenga algún tipo de actividad o negocio en el mercado del país concernido<sup>3</sup>.

- b) El artículo 17 de la Convención faculta a las personas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes, a oponerse **dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se trate** a la adopción, uso, registro o depósito de una marca susceptible de producir confusión o error en el consumidor con su nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado.
- c) De igual manera, el artículo 18 de la Convención establece en su primer párrafo que la protección del nombre comercial en cualquiera de los Estados Contratantes se rige por las **disposiciones y preceptos legales del Estado Contratante en el que se solicita la protección.**

Así, para prohibir el uso o cancelar el registro de un nombre comercial o marca idéntico o semejante a un nombre comercial anteriormente usado, es necesario demostrar que éste se empleó y continúa empleándose **en**

---

<sup>3</sup> Cfr. Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 24, referido a la protección de los nombres comerciales extranjeros en el marco del Convenio de París, cuya norma tiene - en opinión de la Sala - similar propósito que la Convención de Washington (ver 11.4).

**cualquiera de los Estados Contratantes o en el Estado en que se solicita la cancelación** <sup>4</sup> para la fabricación o comercialización de los mismos productos o mercancías.

Dado que la Convención de Washington obliga únicamente a los Estados Contratantes de la misma, el Estado en que se solicita la cancelación debe ser necesariamente un Estado Contratante, por lo que no hubiera sido necesario una mención expresa a dicho Estado específico. En tal sentido, con la redacción actual del artículo 18 inciso b), la Sala advierte que el sentido de la disyuntiva en la disposición que antecede está orientado a dejar al criterio del Estado en que se solicita la cancelación, la decisión sobre cuál de los dos criterios adoptará para reconocer la validez del derecho invocado por el accionante.

10.3 Por las razones antes expuestas y a fin de garantizar un trato igualitario a nacionales y domiciliados en nuestro país y en los demás Estados Contratantes y de acuerdo con nuestras normas nacionales y las de la Convención, la Sala concluye que si bien se desprende de las pruebas presentadas que Granfiduciaria S.A. ha acreditado usar en Colombia el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir actividades económicas relacionadas con los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, no puede extenderse la protección de dicho nombre comercial al territorio peruano por cuanto no se ha acreditado el uso del mismo en nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del Decreto Ley N° 26017. Tampoco se ha acreditado que con dicho nombre comercial se haya ejercido o ejerza algún tipo de actividad económica en nuestro país.

En virtud a lo expuesto, la Sala determina que no procede efectuar el examen de confundibilidad entre los signos en controversia.

## 11. Sentido del artículo 14 de la Convención de Washington

### 11.1 Del contenido de la norma

El artículo 14 de la Convención de Washington señala que el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

---

<sup>4</sup> Según la Rectificación del texto en español de la Convención efectuada por la Secretaría General de la OEA remitida a los Estados Miembros de la misma mediante Acta suscrita en Washington el 10 de noviembre de 1997.

## 11.2 Del objeto de la norma

Con relación a los argumentos expuestos por Granfiduciaria S.A. en su escrito de fecha 27 de noviembre de 1995, la Sala estima pertinente precisar que el requerir que el nombre comercial sea usado en el Perú para que goce de protección en nuestro país - ya sea en todo o en parte de nuestro territorio - no implica que la Convención de Washington carezca de efecto práctico, toda vez que el sentido del artículo 14 de la Convención de Washington consiste en establecer que el nombre comercial que una persona (natural o jurídica domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes) emplea para identificar una actividad económica que desarrolla en otro Estado Contratante, será protegido en ese otro Estado sin necesidad de registro o depósito.

En tal sentido, la finalidad del artículo 14 de la Convención de Washington es impedir que un Estado Contratante - donde el derecho al nombre comercial se adquiere con el registro - exija a los nacionales o domiciliados de otro Estado Contratante pero que ejercen actividades económicas en aquél, que registren sus nombres comerciales para gozar de protección legal. Consecuentemente, los Estados firmantes de la Convención de Washington deben adecuar sus ordenamientos jurídicos internos a fin de hacer efectivo lo dispuesto en este artículo, de modo tal que el nombre comercial de una persona establecida o domiciliada de un Estado Contratante sea protegido en virtud a su uso en otro Estado Contratante.

Ello significa que el derecho exclusivo sobre estos nombres comerciales usados y las acciones legales para hacer cesar o impedir su uso por terceros no están sujetos al registro previo, sino que gozan de protección por su solo uso - como efectivamente ocurre en nuestra normativa nacional (Decisión 344, Decreto Ley N° 26017 y posteriormente Decreto Legislativo 823) en que el sistema registral del nombre comercial es tan sólo declarativo -, en cuyo caso se restringirá al ámbito territorial del mismo en aplicación de nuestra normativa interna.

No obstante, cabe precisar que la protección que otorga la Convención de Washington a los nombres comerciales por su simple uso, no impide que los Estados Miembros puedan conceder - si su legislación interna así lo establece - protección a los nombres comerciales en virtud a su registro, es decir, sin que sea necesario acreditar su uso previo para poder gozar de protección. Lo único que quiso asegurar la Convención de Washington es que los nombres comerciales usados gocen de protección sin necesidad de su registro.

### 11.3 De las circunstancias históricas que rodearon la celebración de la Convención de Washington

Cuando la Convención de Washington fue negociada y firmada (1929) la mayoría de los Estados que actualmente son parte del mismo no tenían normas nacionales que regulasen no sólo el nombre comercial sino el derecho de la propiedad industrial en general, o en todo caso sus normas eran muy incipientes. En tal sentido, la Convención de Washington surge como una respuesta a este vacío, teniendo - conforme se ha adelantado - propiamente como objetivo regular jurídicamente algunas áreas de la propiedad industrial y asegurar un mínimo de protección a los nacionales y domiciliados - *que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola* - en los Estados Contratantes.

Así, la determinación anterior de la Sala (de que una interpretación del artículo 14 de la Convención de Washington en el sentido que basta con que un nombre comercial sea usado tan sólo en uno de los Estados Contratantes para que pueda gozar de protección en todos los demás Estados resulta inaceptable por cuanto conduciría a una inseguridad y caos jurídico y comercial), se confirma si se toma en consideración que al tiempo de celebrarse dicha Convención, las comunicaciones se encontraban mucho menos avanzadas que hoy en día, sin que existieran medios de comunicación; tales como el Internet, las comunicaciones vía satélite o la televisión por cable; que pudieran facilitar la globalización de los mercados o simplificar el comercio internacional, por lo que resultaba mucho más difícil aún que una persona tuviese conocimiento de los nombres comerciales que se estaban usando con anterioridad en otros Estados Contratantes. Por tanto, pensar que el objetivo de artículo 14 de la Convención de Washington era que nombres comerciales usados con anterioridad en otros Estados o parte de éstos tuvieran un mejor derecho que el nombre comercial usado con posterioridad en otro territorio de un Estado Contratante resulta poco razonable.

### 11.4 Del contexto internacional dentro del cual se suscribió la Convención

A criterio de la Sala, la Convención de Washington - conforme a la tendencia internacional de aquella época - optó por proteger al nombre comercial en similares términos que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París (CUP), esto es, asegurar la protección del nombre comercial por su sólo uso sin necesidad de registro. El artículo 8 CUP establece que *“el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”*.

En tal sentido, cabe citar a Bodenhausen quien interpretando dicho artículo señala que *“la protección dada a un nombre comercial extranjero, en vista del principio de trato nacional encarnado en el Artículo 2 del Convenio, tiene que ser igual a la protección*



*que se conceda a los nombres comerciales nacionales. Sin embargo, si un país concede una protección diferente a los nombres comerciales que están registrados en el país y otra a los demás nombres comerciales nacionales no registrados, no estará obligado a conceder a los nombres comerciales extranjeros no registrados en el país de que se trate más protección que a los nombres comerciales nacionales no registrados. Si, en un determinado país, la probabilidad de confusión por parte del público es el criterio para la protección de un nombre comercial contra otros nombres comerciales o marcas, dicho país podrá exigir que un nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser utilizado o sea conocido hasta cierto punto en el país, porque de lo contrario la probabilidad de confusión no existiría.*<sup>5</sup>

#### 11.5 De la interpretación efectuada por Granfiduciaria S.A.

Granfiduciaria S.A. considera que requerir que el nombre comercial sea usado en el Perú para gozar de protección en nuestro país atenta contra el espíritu integracionista de la Decisión 344, ya que ella permite que el titular de una marca en cualquiera de los países del Pacto Andino se oponga a terceros que pretendan registrar una marca idéntica o semejante en otro país miembro.

Cabe señalar que si bien la Convención de Washington y la Decisión 344 son normas que regulan los derechos y obligaciones de Estados en relación a aspectos de la propiedad industrial, ambas tienen una naturaleza distinta. En efecto, la primera es un tratado multilateral que nace por la necesidad de establecer reglas de conducta útiles en relación únicamente a determinados aspectos de la propiedad industrial, en tanto que la Decisión 344 constituye una norma supranacional dictada en un contexto de integración entre países andinos, quienes - *mediante un tratado de integración* - crearon y delegaron competencia a una organización supranacional que regula a través de una legislación común para todos los países miembros aspectos relativos a la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las políticas económicas de dichos Estados, entre los que se encuentran comprendidos diversos aspectos de la propiedad industrial.

La Sala considera que la interpretación que se le ha dado al artículo 14 de la Convención de Washington no atenta contra el espíritu integracionista de la Decisión 344, ya que la norma que la accionante invoca está referida exclusivamente a marcas y si bien las normas sobre marcas son aplicables supletoriamente a los nombres comerciales, ello sólo procede en tanto sea pertinente, lo cual no se da en el presente caso. La aplicación analógica de dicha norma no sólo atentaría contra uno de los principios rectores de la propia Convención de Washington, sino también contra la protección jurídica que le otorga la propia Decisión 344 a los nombres comerciales, la que sólo obliga a la protección de los nombres comerciales usados sin necesidad de

---

<sup>5</sup> Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ginebra 1969, p. 147.

registro, dejando a los Países Miembros la libertad de regulación de otros aspectos de los nombres comerciales y, como ya se ha establecido a lo largo de esta Resolución, nuestra norma nacional de aquél momento (Decreto Ley 26017) protegía al nombre comercial por su adopción y uso en el comercio nacional.

Además, aunque no es materia del presente caso determinar los alcances de la norma alegada por Granfiduciaria S.A., esta Sala conviene en señalar que el derecho sobre la marca se adquiere con el registro. En consecuencia, en estos casos, por la publicidad que el registro trae consigo es más razonable una norma como la del artículo 93 segundo párrafo de la Decisión 344.

#### 11.6 Consideración final

De lo expuesto en los párrafos precedentes se concluye que el artículo 14 de la Convención, no puede ser entendido - como lo interpreta y expresó en el Informe Oral la accionante - como una norma que consagra que un nombre comercial usado en uno de los Estados Contratantes deberá ser protegido en todos los demás si el titular de un nombre comercial en un Estado así lo solicita; es decir que basta usarlo en uno de los Estados parte o en una determinada área geográfica de uno de los Estados parte, para impedir el uso o registro posterior por parte de un tercero en otro de los Estados parte de un signo idéntico o similar susceptible de causar confusión al público consumidor, aun cuando no sea usado ni conocido en estos últimos.

En todo caso, corresponde al Estado en que se demanda la protección, establecer - tomando en cuenta las disposiciones contenidas en su legislación nacional y dentro del espíritu de la Convención - las condiciones para el reconocimiento del derecho de un nombre comercial en el Perú.

#### 12. Alcances del artículo 16 de la Convención de Washington

Debe tenerse en cuenta que no es posible realizar una interpretación literal de una norma si ella lleva a un absurdo jurídico. Por el contrario, en estos casos es necesario realizar una interpretación sistemática de ella<sup>6</sup>. De acuerdo a este procedimiento de interpretación, debe esclarecerse *qué quiere decir* la norma, atribuyéndole los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no están claramente expresados en ella. Este sistema opera tomando un artículo bajo interpretación y se lo compara con otro que aclara su significado.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que el artículo 16 de la Convención de Washington debe ser interpretado dentro del contexto de las demás disposiciones de la Convención relativas a la protección del nombre comercial que han sido analizadas en el punto 10.2 de esta Resolución. En consecuencia y por las consideraciones

---

<sup>6</sup> Rubio, El Sistema Jurídico, Lima 1993, pp. 261 y s.

anteriores, debe entenderse que corresponde al Estado en que se demanda la protección establecer las condiciones para el reconocimiento del derecho invocado, de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo.

13. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que el certificado N° 1308 correspondiente a la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo, fue otorgado en estricta observancia de lo establecido por las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurrido en ninguna de las causales de nulidad previstas por la Decisión 344 y el Decreto Ley N° 26017, puesto que el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE no gozaba de protección en nuestro territorio nacional al tiempo de concederse el registro en favor de AFP Horizonte S.A., razón por la cual no procede acceder a lo solicitado.

14. Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD

La Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD dictada por la Oficina de Signos Distintivos con fecha 1° de julio de 1993 dispone que los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención Interamericana de Marcas de Fábrica suscrita en Washington en 1929 y de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena podrán solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú o accionar como propietarios de dichos nombres comerciales, presentando la documentación oficial - debidamente legalizada y traducida - que demuestra fehacientemente su uso en ese país, constituyendo pruebas de uso, entre otras, las señaladas en el artículo 162 del Decreto Ley N° 26017.

La resolución antes mencionada fue dictada, conforme se indica en su Considerando, en uso de las facultades conferidas en los artículos 31 inciso a) y 33 del Decreto Ley 25868 concordantes con el artículo 186 del Decreto Ley N° 26017.

No obstante, de la normativa vigente al tiempo de la emisión de la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD, se constata que la Oficina de Signos Distintivos no contaba con atribuciones o facultades legislativas. En tal sentido, dicha resolución no constituye una norma legal (es decir, una norma de carácter general y aplicación obligatoria), por lo que no forma parte del sistema legislativo nacional en tanto fuente del derecho.

La Sala conviene en precisar que las resoluciones administrativas firmes no sólo son normas jurídicas obligatorias para las partes sometidas a la administración pública - fuente del Derecho para las partes - sino que adicionalmente pueden ser precedente de observancia obligatoria para casos futuros en el sentido que, frente a circunstancias

similares a las ya resueltas, la resolución posterior debe ajustarse a los términos de lo resuelto anteriormente.<sup>7</sup>

Al respecto, el artículo 43 del Decreto Legislativo 807 - *norma que entró en vigencia el 19 de abril de 1996* - señala que las resoluciones de las Oficinas que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Oficina o del Tribunal.

Además, las resoluciones emitidas al amparo de dicho artículo que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, no son vinculantes para el superior jerárquico, constituyendo precedente de observancia obligatoria únicamente para el órgano que lo emitió. Conforme lo señala Marcial Rubio Correa *“sólo se acepta como precedente una resolución para el órgano que la dicta y para los que dependen jerárquicamente de él.”*<sup>8</sup>

De otro lado, de acuerdo a la práctica peruana en materia de propiedad intelectual, sólo constituye jurisprudencia aplicable aquélla que establezca de manera expresa que es de carácter obligatorio.

En tal sentido, en el presente caso se aprecia que la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD no constituye un precedente de carácter obligatorio toda vez que no sólo no lo establecía expresamente, sino que el órgano que la emitió no tenía facultades para crear precedentes vinculatorios para la Sala de Propiedad Intelectual, además de ser contraria a lo dispuesto en el artículo 164 del Decreto Ley N° 26017 y en el artículo 1° de la Convención de Washington, normas de carácter general, con mayor jerarquía y vigentes al tiempo de dictarse la resolución en mención.

Es por ello que la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD constituye tan sólo un criterio establecido por la Oficina de Signos Distintivos para un caso en concreto, con efectos tan sólo para dicha Oficina; debiendo precisarse que la misma no crea jurisprudencia.

#### 15. Publicación de la resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de

<sup>7</sup> Rubio Correa, Marcial, El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Colección de textos jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, Lima 1991, pp. 201 y 202.

<sup>8</sup> Ibid, p. 203.

observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en relación al alcance del artículo 14 de la Convención de Washington, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 7048-95-INDECOPI/OSD de fecha 19 de junio de 1995 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad interpuesta por Granfiduciaria S.A. contra el registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo registrada bajo certificado N° 1308 en favor de AFP Horizonte S.A. para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto al alcance del artículo 14 de la Convención de Washington, en el sentido que el nombre comercial empleado por una persona - natural o jurídica - domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes *para identificar una actividad económica en otro de los Estados Contratantes*, goza de protección en este otro Estado sin necesidad de registro o depósito. Los requisitos para establecer cuándo un nombre comercial identifica la actividad económica de una persona natural o jurídica serán determinados por el Estado en que se solicite la protección.

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

***Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.***

**ANA MARÍA PACÓN LUNG**  
**Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual**