

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

**RESOLUCIÓN Nº 0298-2013/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 469215 - 2011  
SOLICITANTE : MICROCEMENTO S.A.C.  
OPOSITORA : CHEM MASTERS DEL PERU S.A.  
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL  
OPOSICIÓN

Lima, 25 de enero de 2013

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 20 de octubre de 2011<sup>1</sup>, MICROCEMENTO S.A.C., de Perú, solicita el registro del nombre comercial constituido por la denominación MICROCEMENTO y logotipo, conforme al modelo adjunto:



Para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de materiales de construcción no metálicos; concreto premezclado de la clase 19 de la Clasificación Internacional. Siendo la fecha de primer uso el 12 de junio de 2007.

Mediante escrito de fecha 07 de mayo de 2012, CHEM MASTERS DEL PERU S.A., de Perú, formula oposición argumentando lo siguiente:

- Es una empresa que fabrica y comercializa microcemento bajo su marca DECORMIX (175192). Asimismo, es titular de la marca CHEMA, por lo que queda acreditado su legitimidad para obrar en el presente procedimiento.
- La denominación MICROCEMENTO, que conforma al signo solicitado es un elemento genérico, toda vez que evoca las características y composición del producto en sí, por lo que carece de distintividad.

---

<sup>1</sup> Mediante proveído de fecha 24 de octubre de 2011 (foja 6), se tuvo por el absuelto el mandato de fecha 11 de octubre de 2011, en cuanto al pago de la tasa correspondiente al registro del nombre comercial.

- Dado que el signo solicitado presenta la denominación MICROCEMENTO, los consumidores podrían confundir el origen empresarial de los productos que comercializa su empresa.
- De otorgarse el registro solicitado, se estaría infringiendo su derecho de utilizar una denominación genérica, tal como quedó establecido en anteriores procedimientos en los que se denegó el registro de las marcas MICROCEMENTO y MICROCEMENT.
- Existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y su marca DECORMIX, toda vez que ésta identifica al producto microcemento, lo que se puede advertir en el empaque de sus productos.
- Adjunta medios probatorios que considera relevantes al presente procedimiento.
- Cita y adjunta jurisprudencia de la Oficina (ahora Dirección) de Signos Distintivos del INDECOPI, que considera relevante al caso.

Ampara su oposición en los artículos 146 y 194 inciso c) de la Decisión 486.

Al absolver el traslado de la oposición formulada, la solicitante señala lo siguiente:

- El signo solicitado no contraviene lo dispuesto en el artículo 194 de la Decisión 486, toda vez que no desinforma respecto a la naturaleza de las actividades que distingue, ni colisiona con otro signo registrado.
- El signo MICROCEMENTO, no constituye un término de uso necesario para referirse a productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional, ni es utilizado por las empresas para comercializar productos de dicha clase.
- El signo solicitado constituye un signo evocativo, en tanto el público consumidor requerirá de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo y producto al que se refiere.
- Así pues, la opositora distingue “cemento pulido” para referirse al producto microcemento.
- En los antecedentes registrales del INDECOPI, se advierte que se ha otorgado el registro de diversas marcas que contienen el término MICRO.
- El signo solicitado constituye un derecho declarativo, que fue adquirido el 12 de junio de 2007.
- Cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que considera relevante al caso.

## **2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar:

- (i) Si la solicitante ha acreditado el uso del nombre comercial MICROCEMENTO y logotipo.
- (ii) Si resulta aplicable los supuestos normativos de la Decisión 486 alegados por la opositora.

### **3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

#### **3.1. Cuestión previa**

- En relación a otros procedimientos señalados por la opositora

Asimismo, la opositora señala que de otorgarse el registro solicitado, se estaría infringiendo su derecho de utilizar una denominación genérica, tal como quedó establecido en anteriores procedimientos en los que se denegó el registro de las marcas MICROCEMENTO y MICROCEMENT.

Al respecto, cabe señalar que el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Comisión, toda vez que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo de la decisión de los hechos del caso concreto, como se procederá en el presente caso.

Siendo así, las referencias realizadas por la opositora no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente expediente, toda vez que los hechos referidos corresponden a expedientes distintos al que es materia de análisis en la presente Resolución.

#### **3.2. Informes de antecedentes**

De los antecedentes que obran en el expediente se ha verificado lo siguiente:

- a) CHEM MASTERS DEL PERU S.A., de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación DECORMIX, que distingue materiales de construcción no metálicos; fraguas o porcelanas, para juntas de dilatación o para unir mayólicas, de la clase 19 de la Clasificación Internacional, inscrita el 15 de abril de 2011, con certificado N° 175192, vigente hasta el 15 de abril de 2021.
- b) Asimismo, se ha verificado que en la clase 19 de la Clasificación Internacional, existen distintos signos registrados a favor de diferentes titulares, que incluyen en su conformación la denominación CEMENTO, tales como: COLCEMENTO (certificado N° 522), DIACEMENTO (certificado N° 23279), TODOCEMENTO (certificado N° 3929), CEMENTO ALTIPLANO (certificado N° 140803), CEMENTO AMAZONAS (certificado N° 110227), entre otros.

#### **3.3. Adquisición de derechos sobre el nombre comercial**

En el presente caso, MICROCEMENTO S.A.C., solicita el registro del nombre comercial MICROCEMENTO y logotipo, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de materiales de construcción no metálicos; concreto premezclado de la clase 19 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, el artículo 83 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que en la solicitud de registro de un nombre comercial deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica.

En ese sentido, indica que la Dirección competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.

Ahora bien, el artículo 190 de la Decisión 486 entiende por nombre comercial a cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil.

Conforme lo dispone el artículo 191 de la Decisión 486 el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio.

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

Con relación al registro de un nombre comercial, el artículo 195 de la Decisión 486 establece que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

De conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte que a efectos de registrar un nombre comercial en nuestro país, se requiere lo siguiente:

- a) El uso del nombre comercial por el solicitante en forma previa al registro; y
- b) Que dicho uso se haya efectuado en el Perú.

Asimismo, en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir, los medios probatorios para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva del nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. En tal sentido, es necesario evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para determinar si éste puede acceder a registro.

En el presente caso, a efectos de acreditar el uso del nombre comercial MICROCEMENTO y logotipo, la solicitante presenta en calidad de medios probatorios los siguientes documentos:

- Boleta de Venta N° 001-000001, emitida por MICROCEMENTO S.A.C., por conceptos de productos comercializados, de fecha 19 de junio de 2007 (fojas 28 y 37).
- Factura N° 001-000027, emitida por MICROCEMENTO S.A.C., por conceptos de productos comercializados, de fecha 12 de junio de 2007 (foja 29).
- Factura N° 001-000840, emitida por MICROCEMENTO S.A.C., por conceptos de productos comercializados, de fecha 15 de enero de 2008 (fojas 30 y 39).
- Factura N° 001-003468, emitida por MICROCEMENTO S.A.C., por conceptos de productos comercializados, de fecha 25 de mayo de 2009 (fojas 31 y 38).
- Factura N° 001-005399, emitida por MICROCEMENTO S.A.C., por conceptos de productos comercializados, de fecha 30 de junio de 2010 (foja 32).

- Documento titulado “hoja técnica de productos”, que contiene información del producto “microcemento – base niveladora”, en el que se puede advertir el uso de la denominación MICROCEMENTO (foja 40).

Al respecto, cabe precisar que el Documento titulado “hoja técnica de productos”, que contiene información del producto “microcemento – base niveladora”, en el que se puede advertir el uso de la denominación MICROCEMENTO (foja 40), no será tomado en cuenta en el presente procedimiento, toda vez que no cuenta con fecha, por lo que no resulta pertinente para acreditar el uso del nombre comercial alegado.

Del análisis de los demás medios probatorios presentados, se concluye que la solicitante, ha utilizado el nombre comercial MICROCEMENTO y logotipo, para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de materiales de construcción no metálicos; concreto premezclado de la clase 19 de la Clasificación Internacional, por lo menos desde el 12 de junio de 2007, tal y como se advierte en la copia de la Factura N° 001-000027 (foja 29).

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, si bien la solicitante ha acreditado el uso del nombre comercial solicitado MICROCEMENTO y logotipo, cabe tener en cuenta que el presente caso corresponde a una solicitud de registro de nombre comercial que, teniendo protección por el simple uso, pretende acceder a su inscripción en el Registro de Nombres Comerciales de la Propiedad Industrial.

Al respecto, el artículo 194 de la Decisión 486 establece ciertas causales de prohibición de registro de nombres comerciales. Así, de conformidad con la norma citada, si un nombre comercial pretende acceder al registro como tal, deberá encontrarse fuera de los supuestos de prohibición de registro correspondientes. Ello, en aras de salvaguardar los intereses de otros agentes económicos para quienes la información contenida en los Registros de la Propiedad Industrial constituye un factor determinante al momento de tomar alguna decisión económica; así como los intereses del público consumidor.

En tal sentido, si bien el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso sin necesidad de registro y sólo el titular del nombre comercial puede utilizarlo o registrarlo como marca, se debe tener en cuenta que la registrabilidad de un nombre comercial dependerá de si éste se encuentra fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos por ley.

#### **3.4. Prohibiciones al registro de un nombre comercial**

La opositora señaló que la denominación MICROCEMENTO, que conforma al signo solicitado es un elemento genérico, toda vez que evoca las características y composición del producto en sí, por lo que carece de distintividad.

Cabe indicar que el presente procedimiento corresponde a una solicitud de nombre comercial que, teniendo protección por el simple uso, pretende acceder a su inscripción en el Registro de Nombres Comerciales de la Propiedad Industrial.

Al respecto, el artículo 194 de la Decisión 486, establece ciertas causales de prohibición de registro de nombres comerciales:

*“a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;*

*b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;*

*c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,*

*d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.”*

Así, de conformidad con la norma citada, si un nombre comercial pretende acceder al registro como tal, deberá encontrarse fuera de los supuestos de prohibición de registro mencionados. Ello, en aras de salvaguardar los intereses de otros agentes económicos para quienes la información contenida en los Registros de la Propiedad Industrial constituye un factor determinante al momento de tomar alguna decisión económica; así como los intereses del público consumidor.

En ese sentido, si bien el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso sin necesidad de registro y sólo el titular del nombre comercial puede utilizarlo o registrarlo como marca, se debe tener en cuenta que la registrabilidad de un nombre comercial dependerá de si éste se encuentra fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos por ley.

En el presente caso, la opositora señaló que el nombre comercial solicitado se encuentra conformado por un elemento genérico, por lo que no resulta distintivo para distinguir las actividades comerciales relacionadas con la comercialización de productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe indicar que las prohibiciones de registro de signos genéricos o carentes de distintividad, se aplican únicamente a las marcas, no así a los nombres comerciales, toda vez que éstos tienen sus propias prohibiciones de registro contempladas en el artículo 194 de la Decisión 486 antes citado, por lo que lo alegado por la opositora resulta improcedente.

### **3.5. Aplicación de la jurisprudencia invocada**

- De la Oficina (ahora Dirección) de Signos Distintivos del INDECOPÍ

En el presente caso, la opositora invoca la aplicación de los criterios contenidos en Resoluciones de la Oficina (ahora Dirección) de Signos Distintivos del INDECOPÍ

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del INDECOPÍ: “Las

resoluciones (...) 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 observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada (...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (...).”

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por la opositora.

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La solicitante invoca la aplicación de los criterios contenidos en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

#### **4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD**

Realizado el examen de registrabilidad del nombre comercial solicitado se concluye que éste cumple con la disposición contenida en el artículo 190 de la Decisión 486, encontrándose fuera de las prohibiciones establecidas en el artículo 194 de dicha Decisión, por lo que corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

## **5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN**

Declarar IMPROCEDENTE la oposición formulada por CHEM MASTERS DEL PERU S.A., de Perú, e INSCRIBIR en el Registro de Nombres Comerciales, a favor de MICROCEMENTO S.A.C., de Perú, el nombre comercial constituido por la denominación MICROCEMENTO y logotipo, conforme al modelo adjunto, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de materiales de construcción no metálicos; concreto premezclado de la clase 19 de la Clasificación Internacional. Siendo la fecha de primer uso el 12 de junio de 2007, quedando bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez años, contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

***Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Fausto Vienrich Enriquez y Gonzalo Ferrero Diez Canseco.***

**Regístrese y Comuníquese.**



**HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA**  
**Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos**