



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION Nº 0183-2023/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 951163-2022
ACCIONANTE : CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
EMPLAZADO : VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL
MATERIA : NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO

Lima, 06 de febrero de 2023

1. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de mayo de 2022, CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., de Perú, solicitó la nulidad de la marca de servicio CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo, inscrita con certificado N° 136688, que distingue servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional, a favor de VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL, de Perú.

La accionante sustenta su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos:

- Mediante Escritura Pública de fecha 04 de febrero de 2013 el señor VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL constituyó e inscribió la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. Siendo su nombre comercial CLINICA DENTAL VIVANCO e inicio de actividades el 01 de febrero de 2013, según la ficha RUC de la Sunat.
- Mediante Escritura Pública de fecha 11 de noviembre de 2019 se suscribió la transferencia de derechos del titular, VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL, de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. a favor de KARINA CELIA GAMARRA GODOY, entendiéndose por la transferencia todos los activos y pasivos de la misma.
- Mediante Escritura Pública de fecha 15 de noviembre de 2021 el señor VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL constituyó e inscribió la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VIVANCO E.I.R.L. Siendo su nombre comercial CENTRO ODONTOLOGICO VIVANCO e inicio de actividades el 03 de enero de 2022, según la ficha RUC de la Sunat.
- Mediante carta notarial de fecha 01 de abril de 2022 el señor VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL remite la referida carta a CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. para que cese el uso indebido de su nombre comercial (marca), en virtud del registro de la marca de servicio CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo, inscrita con certificado N° 136688.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- El registro de la marca objeto de nulidad fue de mala fe, dado que el señor VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL solicitó el registro de la marca CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo, inscrita con certificado N° 136688, con fecha posterior a la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. Por lo que, dicho actuar constituye un acto de mala fe y de competencia desleal.
- Al momento de la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. el emplazado señaló que “no tiene nada que reclamar a futuro”, por lo que, es evidente que el emplazado desconoció los términos contractuales. Siendo además que creó una nueva empresa con el afán de perjudicar a la accionante.
- El emplazado aperturó un nuevo local comercial en la misma calle donde quedaba la empresa primigenia, por lo que busca confundir al público.
- Este hecho de mala fe y desleal es merecedor de una sanción (multa) por infringir los derechos de la accionante.
- Adjuntó medios probatorios.
- Amparó su acción en los artículos 136 incisos b) y d), y 137 de la Decisión 486.

Mediante proveído de fecha 09 de junio de 2022 se corrió traslado de la nulidad interpuesta. Por otro lado, se dejó constancia que la accionante podrá seguir acreditando el uso del nombre comercial “CLINICA DENTAL VIVANCO” fundamento de la presente acción de nulidad presentada mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2022, hasta antes de emitirse la resolución correspondiente. Respecto a las solicitudes de multa y medidas, se dejó constancia que sólo corresponde evaluarse en aquellos procedimientos en los cuales se esté evaluando o se haya determinado la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial, y no en el presente caso el cual se trata de una acción de nulidad. Por consiguiente, no corresponde pronunciarse respecto al pedido efectuado, dejando en todo caso a salvo el derecho de esta parte para formular el mismo en la vía y forma previstos por ley, de considerarlo conveniente.

Pese a haber sido válidamente notificado, el emplazado no absolvió el traslado de la nulidad, razón por la que, mediante providencia de fecha 16 de setiembre de 2022 se señaló que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Decisión 486, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo (certificado N° 136688), se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes al momento de su otorgamiento.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa

- Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad

En el presente caso, la accionante señaló que la emplazada al obtener el registro de la marca materia de análisis, ha cometido actos de competencia desleal. Citó el artículo 137 de la Decisión 486.

Al respecto, cabe precisar que los supuestos de competencia desleal no constituyen causal de nulidad del registro de una marca, toda vez que el artículo 172 de la Decisión 486 especifica las condiciones y supuestos para la interposición de la acción de nulidad, no encontrándose entre las mismas el artículo antes referido.

Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal del emplazado corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que:

VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE. y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 10 de febrero de 2022, con certificado N° 136688, vigente hasta el 10 de febrero de 2032, que distingue servicios odontológicos, de la clase 44 de la Clasificación Internacional.

El presente registro fue solicitado el 10 de diciembre de 2021 y otorgado por mandato de la Resolución N° 4082-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 10 de febrero de 2022.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

3.3. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley¹.

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que 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, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio cuya nulidad se solicita, concedido en virtud de la Resolución N° 4082-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 10 de febrero de 2022, se encontraba vigente el Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisión 486 (actualmente vigentes) por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca, debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 1075².

3.4. Análisis de las causales de nulidad

El segundo párrafo del citado artículo 172 establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidad iniciada por CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se sustenta en el artículo 136 incisos b) y d) de la Decisión 486, así como la mala fe del empleado.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resultan atendibles los argumentos de la accionante.

3.5. Uso del nombre comercial alegado por parte de la accionante

El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, establece que *no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,*

¹ BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista ADI N° 13, 1989-90, p. 28.

² De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1075.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión de asociación.

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.

El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. De conformidad con dicha norma, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro, pues el sistema registral es declarativo. Así, la protección del nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento y/o actividad económica que identifica, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

En tal sentido, si bien el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso sin necesidad de registro, a efectos de hacer valer un derecho en base a él, resulta necesario que se acredite su uso o conocimiento en el Perú por parte del público consumidor, para identificar actividades iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal, como dispone el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075.

Ahora bien, en el presente caso, tratándose de la nulidad de un registro de marca de servicio que tiene como sustento un supuesto mejor derecho sobre el uso de la denominación CLINICA DENTAL VIVANCO como nombre comercial, es necesario que la accionante acredite el uso continuo de dicho nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende (10 de diciembre de 2021) y por lo menos hacia la época en que se interpuso la acción de nulidad de la marca objeto de nulidad (10 de mayo de 2022). Así, no serán tomados en cuenta los medios probatorios que presenten información que verse únicamente sobre hechos posteriores a la mencionada fecha y aquellos medios probatorios que presente información relativa a hechos de los cuales no sea posible advertir fecha alguna o se encuentren ilegibles.

A efectos de acreditar el uso del nombre comercial alegado, la accionante ha presentado los medios probatorios que se detallan a continuación:

- 1) Escritura pública de fecha 04 de febrero de 2013, correspondiente a la constitución de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
- 2) Consulta RUC de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
- 3) Escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2019, correspondiente a la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
- 4) Escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2021, correspondiente a la constitución de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VIVANCO E.I.R.L.
- 5) Consulta RUC de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VIVANCO E.I.R.L.
- 6) Carta notarial de fecha 01 de abril de 2022



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- 7) Búsqueda de consultas en línea de Indecopi
- 8) Fotografías (imágenes)
- 9) Renovación de contrato de alquiler de inmueble

En virtud de ello no se tomarán en cuenta los siguientes medios probatorios:

- Imágenes dado que no cuentan con fecha.

Ahora bien, cabe precisar que el artículo 190 de la decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Del análisis de los medios probatorios presentados por la accionante, se desprende lo siguiente:

- De la Escritura pública de fecha 04 de febrero de 2013, se aprecia que corresponde a la constitución de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., de titularidad del emplazado.
- De la consulta RUC de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se aprecia que inició sus actividades el 01 de febrero de 2013, señalando como nombre comercial CLINICA DENTAL VIVANCO.
- De la escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2019, correspondiente a la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se aprecia que el emplazado vendió la referida empresa a favor de la señora KARINA CELIA GAMARRA GODOY.
- De la escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2021, correspondiente a la constitución de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VIVANCO E.I.R.L., se aprecia que el emplazado JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO constituyó e inscribió a su nombre la referida empresa.
- De la consulta RUC de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VIVANCO E.I.R.L., se aprecia que inició sus actividades el 03 de enero de 2022, señalando como nombre comercial CENTRO ODONTOLÓGICO VIVANCO.
- De la carta notarial de fecha 01 de abril de 2022, dirigida a la CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se señaló que el contrato de compraventa de la misma no incluía traspaso ni uso del nombre comercial; por lo que requirió el cese del logotipo, boletas, publicidad de su nombre Juan Manuel vivanco Osorio, en virtud de la marca registrada CLINICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- De la búsqueda de consultas en línea de Indecopi, se aprecia información relacionada a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, tal como la fecha de solicitud, de publicación y registro de la misma.
- De la Renovación de contrato de alquiler de inmueble, se aprecia que la señora Artemia Sánchez Ambicho (arrendadora) ha celebrado un contrato de arrendamiento de inmueble comercial con CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO (arrendataria), plazo que vence el 05 de diciembre de 2022.

Ahora bien, del análisis de conjunto de las pruebas presentadas por la accionante se advierte que presentó información relacionada a la constitución e inscripción de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. inicialmente de titularidad del emplazado JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO. Posteriormente en el año 2019 se celebró el contrato de compraventa de la referida empresa a favor de KARINA CELIA GAMARRA GODOY (nueva titular de la empresa accionante). De otro lado, información relacionada a la marca en cuestión y la carta notarial enviada por el emplazado a favor de la accionante para que deje de usar el nombre comercial (marca) de su titularidad en virtud de la marca CLINICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE.

Sin embargo, dichos documentos no acreditan el uso de la denominación CLINICA DENTAL VIVANCO como nombre comercial capaz de identificar una actividad comercial relacionada a los servicios de la clase 44.

En ese sentido, al no existir el derecho sobre el cual se sustenta la presente acción (supuesto nombre comercial), no corresponde determinar si la marca registrada se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, alegada por el accionante, por lo que la presente acción de nulidad resulta improcedente en este extremo.

3.6. Mala fe – y aplicación del artículo 136 inciso d) de la Decisión 486

La accionante señaló que el registro de la marca materia de nulidad fue solicitado mediando mala fe. Además de haber sido obtenido el registro de la marca en cuestión de mala fe, se ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486.

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(..) *desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos.*”³

³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario."⁴

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos y por lo tanto, quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que con ese sólo hecho se pueda inferir que el titular ha obtenido el registro con mala fe, sino que hace falta además acreditar la ocurrencia de los actos u omisiones por parte del titular registral que constituyan una transgresión al deber de la actuación de buena fe que la normal concurrencia en el mercado existe.

Por otro lado, si bien no existen supuestos taxativos de conductas de mala fe, dado el carácter esencial de la buena fe a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, es que se encuentra regulado un supuesto particular de mala fe contemplado en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, el cual dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que 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 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.

⁴ Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

A efectos de acreditar la mala fe con la que habría actuado el emplazado, la accionante ha presentado en calidad de medios probatorios los documentos que se detallan a continuación:

- 1) Escritura pública de fecha 04 de febrero de 2013, correspondiente a la constitución de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
- 2) Consulta RUC de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
- 3) Escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2019, correspondiente a la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
- 4) Escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2021, correspondiente a la constitución de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VIVANCO E.I.R.L.
- 5) Consulta RUC de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VIVANCO E.I.R.L.
- 6) Carta notarial de fecha 01 de abril de 2022
- 7) Búsqueda de consultas en línea de Indecopi
- 8) Fotografías (imágenes)
- 9) Renovación de contrato de alquiler de inmueble

Al respecto, previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, cabe señalar que los supuestos actos maliciosos atribuidos al emplazado deben ser acreditados al momento en que dicha parte solicitó el registro de marca objeto de nulidad (10 de mayo de 2022), por lo que los medios probatorios que no cuenten con fecha, que estén redactados en idioma extranjero y que sean de fecha posterior al inicio del procedimiento de registro de marca objeto de nulidad no serán tomados en cuenta en el presente análisis, puesto que no resultan pertinentes para acreditar las conductas mencionadas.

En virtud de ello, las fotografías (imágenes) no serán tomadas en cuenta, dado que no es posible determinar la fecha de las mismas.

De la revisión de los restantes medios probatorios presentados por la accionante, se advierte lo siguiente:

- De la Escritura pública de fecha 04 de febrero de 2013, se aprecia que corresponde a la constitución de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., de titularidad del emplazado. Siendo su objeto social el brindar servicios odontológicos.
- De la consulta RUC de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se aprecia que inició sus actividades el 01 de febrero de 2013, señalando como nombre comercial CLINICA DENTAL VIVANCO.
- De la escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2019, correspondiente a la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se aprecia que el emplazado vendió la referida empresa a favor de la señora KARINA CELIA GAMARRA GODOY, tal y como se aprecia a continuación:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ZONA REGISTRAL N° VIII - SEDE HUANCAYO
OFICINA REGISTRAL HUANUCO
N° Partida: 11104172

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

**INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
**RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00001**

**TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE TITULAR, MODIFICACIÓN PARCIAL DE
ESTATUTO POR AUMENTO DE CAPITAL, REVOCACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, REVOCACIÓN DE APODERADA**

POR ACUERDO DE FECHA 26/10/2019, EL TITULAR DE LA EMPRESA, OBJETO
DE LA PRESENTE PARTIDA, ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

1.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DEL TITULAR.
EL TITULAR TRANSFIERE EN COMPRA VENTA TODOS LOS DERECHOS
INHERENTES DE LA EMPRESA DENOMINADA "CLINICA DENTAL
ESPECIALIZADA VIVANCO" EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, A FAVOR DE LA COMPRADORA **KARINA CECILIA GAMARRA
GODOY**, IDENTIFICADA CON DNI 43333659, DICHA **TRANSFERENCIA ES POR
COMPRA VENTA, TENIENDO COMO PRECIO LA SUMA DE S/. 74.000.00
SOLES (SETENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 SOLES)**, PAGADOS MEDIANTE
DEPOSITO A LA CUENTA N° 011-0827-31-0200327760 DEL BANCO
CONTINENTAL A NOMBRE DEL **TITULAR**, PREVIA AUTORIZACION DE LA
EMPRESA, EL VENDEDOR DA POR CANCELADO EL PRECIO DE VENTA, Y
DECLARA QUE NO TIENE NADA QUE RECLAMAR EN EL FUTURO POR NINGUNA
RAZON, ENTIENDIENDOSE EN LA TRANSFERENCIA TODOS LOS ACTIVOS Y
PASIVOS DE LA MISMA LO CUAL ES ASUMIDO POR LA ADQUIRIENTE.

2.- AUMENTO DE CAPITAL.
EN MÉRITO AL ARTÍCULO 55 DEL D.L. N° 21621, LA NUEVA **TITULAR** DE LA
MISMA, ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA DE LA **CANTIDAD
DE 74.250.00 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100
SOLES)**, A LA **NUEVA CANTIDAD DE S/. 94.250.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES)**, HABIENDO UN INCREMENTO DE
S/. 20.000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 SOLES), PAGADOS INTEGRAMENTE POR LA
TITULAR MEDIANTE DEPOSITO EN EL BANCO. CONSECUEMENTE SE
MODIFICA EL **ARTÍCULO 5°** DEL ESTATUTO, EL MISMO QUE QUEDARA
REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

**ARTICULO 5°. EL CAPITAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 94.250.00 (NOVENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES)**, INTEGRAMENTE
PAGADOS POR LA TITULAR EN SU TOTALIDAD EN EFECTIVO.

OPCIÓN REGISTRAL DE HUANCAYO
Karina Cecilia Gamarra Godoy
Pag. Solicitadas - Totas IMPRESION 28/04/2022 16:40:19 Página 10 Sub-página 1 de 2 de 11
No existen Titulos Pendientes y/o Suscripciones

- De la escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2021, correspondiente a la constitución de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VIVANCO E.I.R.L., se aprecia que el emplazado JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO constituyó e inscribió a su nombre la referida empresa.
- De la consulta RUC de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VIVANCO E.I.R.L., se aprecia que inició sus actividades el 03 de enero de 2022, señalando como nombre comercial CENTRO ODONTOLÓGICO VIVANCO.
- De la búsqueda de consultas en línea de Indecopi, se aprecia información relacionada a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, tal como la fecha de solicitud, de publicación y registro de la misma.
- De la Renovación de contrato de alquiler de inmueble, se aprecia que la señora Artemia Sánchez Ambicho (arrendadora) ha celebrado un contrato de arrendamiento de inmueble comercial con CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO (arrendataria), plazo que vence el 05 de diciembre de 2022.
- De la carta notarial de fecha 01 de abril de 2022, dirigida a la CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se señaló que el contrato de compraventa de la misma no incluía traspaso ni uso del nombre comercial; por lo que requirió el cese del logotipo, boletas, publicidad de su nombre Juan Manuel Vivanco Osorio, en virtud de la marca registrada CLINICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE, tal y como se aprecia a continuación:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

CARTA NOTARIAL



CORINA LÓPEZ DE ISR
NOTARIO DE HUÁNUCO
N.º 28 de Julio N.º 1127 - GE
HUÁNUCO, 11 DE ABRIL DE 2022

SEÑOR: CLÍNICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
DOMICILIO: Jirón Ayacucho 725, distrito, provincia y departamento de
Huánuco
ASUNTO: CESAR EL USO INDEBIDO DE MI NOMBRE COMERCIAL
(MARCA)

DE MI CONSIDERACIÓN:

Me es grato dirigirme a su persona Por medio de la presente que se le será notificado por conducto notarial, con la finalidad de recordarle que, de acuerdo a la compra venta que celebramos de se acordó en buenos términos la venta del mismo, más no el traspaso y uso del nombre comercial cuyo elemento distintivo, parte esencial que me caracteriza e identifica en el mercado, logrando obtener reconocimiento y acogida en la ciudad de Huánuco, de tal manera que su negocio tiene y exhibe a sus clientes el MISMO nombre y logotipo de mi persona denominada "CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE", QUE ME PERTENECE SEGÚN RESOLUCIÓN N° 004082-2022/DSD - INDECOPI, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI siendo de su conocimiento la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o semejante según artículo 208° - LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO LEGISLATIVO N°823 - LEGISLACION NACIONAL - PERÚ.

Se le solicita encarecidamente retirar todo tipo de logotipos, facturas, boletas, recetarios, logotipos en vitrinas y muebles y todo aquello que fomenta publicidad, de la misma manera, se retire mi nombre personal, Juan Manuel Vivanco Osorio, brindándole el termino de 30 días una vez

Del análisis conjunto de los medios probatorios presentados se advierte lo siguiente: i) La existencia de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. desde el 04 de febrero de 2013, de titularidad de JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO; ii) La transferencia de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. por parte de JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO (emplazado) a favor de KARINA CELIA GAMARRA GODOY, conforme a la Escritura Pública de fecha 11 de noviembre de 2019, y el pago mediante depósito a la cuenta del vendedor; iii) El contrato de arrendamiento de la titular del inmueble comercial Artemia Sánchez Ambicho a favor de CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO; iv) La constitución e inscripción de la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VIVANCO E.I.R.L., de titularidad del emplazado con fecha 15 de noviembre de 2021; y v) La carta notarial enviada por el emplazado a la accionante para que cese el uso de su marca.

Ahora bien, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, esto es, el 10 de diciembre de 2021, el emplazado ya había transferido la totalidad de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. Es decir, el emplazado al vender su empresa, la cual tiene como objeto social brindar servicios odontológicos a KARINA CELIA GAMARRA GODOY (nueva titular de la empresa accionante) se entiende que la accionante continuaría con la Clínica Dental Especializada Vivanco como nueva titular. Mas aun cuando la accionante CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. ha continuado celebrando contratos de arrendamiento de local comercial.

Sin embargo, el hecho de que anteriormente el emplazado haya sido el titular de la empresa denominada CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., con el objeto social de brindar servicios odontológicos, no lo faculta para haber registrado la



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

marca CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo, para distinguir servicios odontológicos; toda vez que ya había celebrado el contrato de compra venta de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. a favor de la titular de la empresa accionante.

Adicionalmente, el emplazado en la carta notarial señaló que el contrato de compraventa de la empresa no incluía el traspaso y uso del nombre comercial cuyo elemento distintivo es parte esencial que lo caracteriza e identifica en el mercado. Al respecto, cabe mencionar que en el propio contrato de compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. se estipuló que el vendedor da por cancelado el precio de venta, y declara que no tiene nada que reclamar en el futuro por ninguna razón, entendiéndose en la transferencia todos los activos y pasivos de la misma, lo cual es asumido por la adquirente.

En virtud de ello, la accionante al adquirir una empresa que se dedica a brindar servicios odontológicos, denominada CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se infiere que su objetivo es continuar con el giro del negocio y continuar usando los nombres y signos que son parte de la empresa que ha adquirido. En ese sentido, el emplazado al transferir la empresa lo hizo con todos los pasivos y activos, entre los cuales se consideran los signos y nombres que usaban o identifican al negocio.

Así, el registro por parte del emplazado de la marca objeto de nulidad CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo obedece al ánimo de registrar, a su favor, de manera exclusiva dicho signo usado por la accionante para identificar servicios odontológicos. Sin embargo, dicho registro no fue realizado mediando algún consentimiento o acuerdo entre el emplazado y la accionante; en ese sentido, dicha conducta por parte del emplazado transgrede un derecho ajeno, lo cual califica como un acto de mala fe.

En ese sentido, en opinión de esta Comisión ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara al emplazado, razón por la cual corresponde declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., de Perú.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, respecto al supuesto establecido en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 no corresponde su aplicación, dado que el emplazado JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO no ha sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por la accionante CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. para prestar sus servicios.

3.7. Conclusión

En tal sentido, el registro de la marca de servicio CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE. y logotipo, inscrita con certificado N° 136688, fue solicitado mediando mala fe, razón por la cual el referido registro se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la nulidad solicitada por CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., de Perú.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales 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 de acuerdo a las modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos N° 1309 y 1397; así como por los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., de Perú, y; en consecuencia, declarar NULO el registro de la marca de servicio constituida por la denominación CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE. y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, inscrita con certificado N° 136688, vigente hasta el 10 de febrero de 2032, que distingue servicios odontológicos, de la clase 44 de la Clasificación Internacional, a favor de VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL, de Perú.

Con la intervención de: Sandra Patricia Li Carmelino (Vicepresidenta de la Comisión de Signos Distintivos), y los Miembros de la Comisión: Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

