

CONTRIBUCIÓN DEL PERÚ AL DEBATE SOBRE MARCAS E INTERNET

La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI alcanza algunos casos resueltos por la Comisión de Signos Distintivos, en los cuales se ha analizado el uso de marcas en Internet:

Caso 1:

Con fecha 28 de octubre de 2002, Santillana S.A. del Perú formuló una denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Terra Networks Perú S.A. del Perú, al amparo de la marca TERRA inscrita para distinguir productos incluidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

La denuncia se interpuso por el supuesto uso indebido, entre otros, del nombre de dominio www.terra.com.pe en relación con los servicios de publicación y servicios educativos, incluidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Con la finalidad de evaluar una supuesta infracción al derecho de marca por el uso de un nombre de dominio, la Oficina de Signos Distintivos¹ (OSD) estableció verificar lo siguiente:

- Que el sitio web identificado con el nombre de dominio cuestionado se encuentre realmente dirigido al público peruano.
- Que el nombre de dominio se encuentre cumpliendo, además de su función técnica propia de identificación y localización de ordenadores, funciones distintivas (con la salvedad respectiva para el caso de signos notorios, los cuales podrán oponerse al uso de nombres de dominio independientemente de la función que éstos cumplan).
- Que los productos, servicios y/o actividades económicas que distinga el nombre de dominio sean los mismos o se encuentren vinculados con los productos, servicios y/o actividades económicas que distinga el signo distintivo registrado o usado (en el caso de nombres comerciales) en el Perú.
- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar al signo distintivo registrado o usado (en el caso de nombres comerciales) en el Perú.

Es así que, aplicando los criterios mencionados en el párrafo anterior, mediante Resolución N° 014286-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre de 2004, la OSD declaró fundada en parte la denuncia interpuesta en el extremo relacionado al uso del nombre de dominio www.terra.com.pe en relación con servicios de publicación. En virtud de ello, se prohibió a la empresa denunciada el uso en el Perú del nombre de dominio www.terra.com.pe, en relación con los servicios de publicación, en la medida que dichos servicios y/o actividades se encuentran dirigidos al público residente en el Perú. Se adjunta Resolución para mayor detalle.

Caso 2:

Con fecha 24 de septiembre de 2007, Telefónica del Perú S.A.A. formuló una denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y por competencia desleal², en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena, contra

¹ Hoy Dirección de Signos Distintivos

² Cabe precisar que, con fecha 23 de diciembre de 1996, el Tribunal del INDECOPI emitió la Directiva N° 001-96-TRI, la misma que determinó la competencia funcional de las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías (ahora Dirección de Signos Distintivos y Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, respectivamente) frente a la Comisión de Represión de la

José Alexander Fernández Méndez y Víctor Raúl Fernández Méndez, AMBOS DEL Perú, al amparo de las marcas SPEEDY y CABLE MÁGICO inscritas para distinguir servicios incluidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional.

La denuncia se interpuso por el supuesto uso indebido de los signos SPEEDY y CABLE MÁGICO en la página web www.realcanal.com, a través de la cual las personas denunciadas prestaban servicios de telecomunicaciones.

La CSD se pronunció ante la referida denuncia tomando en cuenta lo siguiente:

- Lo manifestado por la denunciante durante el procedimiento y las pruebas que adjuntó consistentes en copia de impresiones obtenidas de la página web www.realcanal.com y copia de un acta notarial levantada por el Notario Público de Lima.
- Lo verificado en la diligencia de inspección practicada con motivo del procedimiento
- Lo manifestado por los denunciados durante el procedimiento y los documentos que adjuntaron, consistentes en copia de una tarjeta de presentación, copia de correos electrónicos, de un documento denominado "Constancia de Actuación Técnica-Teleemergencia", un recibo telefónico y una impresión obtenida de la página web www.realcanal.com

Es así que, de los actuados mencionados, se concluyó que los denunciados utilizaron las denominaciones SPEEDY y CABLE MÁGICO registradas a favor de Telefónica del Perú S.A.A. para distinguir los mismos servicios, sin haber acreditado que hayan contado con autorización al respecto. En tal sentido, se establece que los denunciados han afectado de esta manera los derechos de exclusiva de la citada empresa e inducido a error al público consumidor. Por ello, mediante Resolución N° 001128-2009/CSD-INDECOPI de fecha 8 de mayo de 2009, se declaró fundada la denuncia interpuesta y, entre otras cosas, se prohibió a los denunciados el uso indebido de los signos SPEEDY y CABLE MÁGICO, en relación con la prestación de servicios de telecomunicaciones. La resolución quedó consentida. Se adjunta la resolución para mayor detalle.

Caso 3:

Con fecha 21 de octubre de 2008, Crane Co., de los Estados Unidos de América formuló una denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Proinsa Representaciones S.A.C. del Perú, al amparo de las marcas CRANE y CRANE y logotipo inscritas para distinguir productos incluidos en las clases 6, 7 y 11 de la Clasificación Internacional.

La denuncia se interpuso por el supuesto uso indebido del signo CRANE en la página web: www.proinsaperu.com en relación con la venta de válvulas.

Mediante Resolución N° 003254-2009/CSD-INDECOPI, de fecha 23 de noviembre de 2009 se declaró infundada la denuncia interpuesta, en tanto la CSD no encontró elementos suficientes que demuestren que los productos comercializados por la denuncia no sean originales y, por lo tanto que la mención a la marca CRANE en su

página web sea indebida³. La Resolución fue objeto de un recurso de apelación que se encuentra pendiente de ser resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. Se adjunta la Resolución para mayor detalle.

Caso 4:

Con fecha 2 de junio de 2009, KTM-Sportmotorcycle AG, de Austria, formuló una denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra SOLO MOTO S.A.C. del Perú, al amparo de las marcas KTM y KTM y logotipos, inscritas para distinguir productos incluidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional.

La denuncia se interpuso por el supuesto uso indebido –entre otros signos- del nombre de dominio www.ktmperu.com en relación con la importación y comercialización de motocicletas, incluidas en la clase 12 de la Clasificación Internacional.

La CSD se pronunció ante la referida denuncia tomando en cuenta los criterios utilizados en el caso 1 mencionado líneas arriba, concluyendo que los productos con los cuales se emplean los signos objeto de cuestionamiento se encuentran incluidos dentro de aquellos que distinguen las marcas registradas base de la denuncia, existiendo semejanzas entre los signos mencionados, resultando los mismos confundibles entre sí.

Por ello, mediante Resolución N° 0862-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 5 de abril de 2010, se declaró fundada la denuncia interpuesta , entre otras cosas, se prohibió a la empresa denunciada el uso en el Perú del nombre de dominio www.ktmperu.com en relación con la venta de motocicletas incluidas en la clase 12 de la clasificación Internacional, en la medida que la información contenida en dicha página se dirija al público que se encuentra en el Perú o tenga efectos en éste. La Resolución fue objeto de un recurso de apelación que se encuentra pendiente de ser resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

³ Cabe señalar que si bien el titular de una marca tiene el derecho de exclusividad, esta exclusividad se encuentra sujeta a determinados límites, uno de los cuales es el denominado agotamiento del derecho de marca, el cual señala el fin del derecho de exclusividad y el inicio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos marcados.