

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## **Derecho de autor. Derecho marcario. Nulidad de registro marcario.**

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Perú

**ORGANISMO:** Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPÍ

**FECHA:** 21-12-2001

**JURISDICCIÓN:** Administrativa

**FUENTE:** Texto digitalizado de la Resolución, cortesía del INDECOPÍ

**OTROS DATOS:** Resolución No. 1724-2001/TPI-INDECOPÍ

### **SUMARIO:**

*“El artículo 172 de la Decisión 486 [de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial, nota del compilador] establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. Agrega 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 de 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”.*

*“El artículo 136 de la citada norma dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio, entre otros casos, infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.*

*“Si bien el marco legal antes descrito permite declarar la nulidad del certificado de una marca que fue otorgada afectando el derecho de autor de un tercero, la Sala conviene en precisar que la Autoridad competente para pronunciarse al respecto es la Oficina de Signos Distintivos y no la Oficina de Derechos de Autor”.*

*“Al respecto, el artículo 33 del Decreto Ley 25868 señala que la Oficina de Signos Distintivos es la encargada de llevar el registro de marcas, nombres comerciales, lemas y denominaciones de origen o geográficas, así como proteger los derechos derivados de dicho registro”.*

*“En ese mismo sentido, el artículo 4 del Decreto Legislativo 823 [Ley de Propiedad Industrial, nota del compilador] dispone que la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen, incluyendo los procesos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia”.*

*“En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que lo que pretende la empresa B.R.W. Ingenieros S.R. Ltda. a través de su denuncia resulta ser jurídicamente imposible, toda vez que la Oficina de Derechos de Autor no puede decretar la nulidad de una marca, ni puede prohibir a su titular la explotación de la misma. En tal sentido, la denuncia interpuesta deviene en improcedente”.*

*“Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en precisar que se deja a salvo el derecho del denunciante de iniciar las acciones legales que considere pertinentes, a fin de proteger sus intereses”.*

## **TEXTO COMPLETO:**

### **I. ANTECEDENTES**

*Con fecha 11 de diciembre del 2000, B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda. (Perú) interpuso acción por infracción a la Ley de Derechos de Autor contra la empresa Pratseel S.R.Ltda. Señaló ser una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos relacionados con la protección (doméstica e industrial) respecto a puestos de tierra de sistemas eléctricos. Indicó que, como parte de sus actividades, en el año de 1994 decidió introducir al mercado el producto denominado PROTEGEL, encargando a la firma Graffiti S.R.L. la creación y diseño de su caja empaque. Señaló que el mencionado diseño es original y además cumple con los demás requisitos exigidos por la ley para ser catalogado como obra. Manifestó que la empresa denunciada había solicitado el registro como marca de la denominación PRATGEL acompañada de un diseño (empaque) que era una copia del diseño de su empresa. Indicó que en el procedimiento de registro, el señor Bruno Mendoza Marsano – accionista de su empresa – se opuso al registro solicitado, sustentado su oposición en la mala fe con la que actuaba la empresa denunciada. Paralelamente, el señor Mendoza solicitó el registro de la marca PROTEGEL y figura (empaque), la cual fue observada por la empresa Pratseel S.R.Ltda. en base a su solicitud de registro PRATGEL. Sostuvo que, en dichos procedimientos, la Autoridad sólo evaluó la confusión entre los elementos denominativos mas no se tomó en cuenta los diseños que presentaban los empaques, razón por la cual otorgó el registro solicitado por la empresa denunciada. Indicó que si bien, en los citados procedimientos, no se invocó como causal de denegatoria la existencia*

*de un derecho de autor sobre el empaque que se pretendía registrar, dicho argumento debió ser analizado por la propia autoridad, informando los alcances de la protección que el derecho de autor confiere a su obra. Señaló que debe tenerse en cuenta la mala fe con la que actúa la denunciada, ya que uno de sus socios fundadores, Raúl Elmer Rivera Córdova, fue también socio fundador de B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda. En virtud de lo anterior, concluyó que existe una infracción a la ley de derechos de autor, por lo que no debió admitirse al trámite la solicitud de registro presentada por la denunciada. Adicionalmente, sostuvo el registro marcarío otorgado a favor de Pratseel S.R.L. debe ser declarado nulo.*

*Con fecha 20 de febrero del 2001, Protección de Rayos a Tierra de Sistemas Eléctricos Electrónicos S.R.Ltda. - Pratseel S.R.Ltda. (Perú) contestó la denuncia manifestando que el conflicto entre la marca y empaque del denunciante con su marca y empaque ya fue resuelto por el Tribunal del Indecopi, mediante Resolución N° 1108-2000/TPI-INDECOPI – expedida en los expedientes acumulados N° 9735530, 9741337 y 9744443 –. En dicha resolución, se otorgó a su favor el registro de la marca de producto PRATGEL y diseño de empaque.*

*Mediante Resolución N° 110-2001/ODA-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2001, la Oficina de Derechos de Autor declaró infundada la denuncia interpuesta. Señaló que los argumentos referidos a la confusión entre el empaque del denunciante y el empaque de la denunciada, así como a la mala fe con la que actúa esta última, ya fueron analizados por el Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 1108-2000/TPI-INDECOPI, por lo que no corresponde reiniciar dicha discusión en el pre-*

sente caso. De otro lado, consideró que el diseño de la caja-empaque utilizado por el denunciante, carece de los requisitos de originalidad que exige la legislación de derechos de autor, para que sea considerada una obra y sea protegida como tal. En tal sentido, concluyó que no corresponde analizar si el denunciado ha infringido la Ley de Derechos de Autor en perjuicio del denunciante.

Con fecha 3 de julio del 2001, B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Precisó que su empresa no intervino en el procedimiento administrativo donde se emitió la Resolución N° 1108-2000/TPI-INDECOPI.

Con fecha 13 de agosto del 2001, Protección de Rayos a Tierra de Sistemas Eléctricos Electrónicos S.R.Ltda. - Pratseel S.R.Ltda. reiteró sus argumentos.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Revisado el expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:

- a) Si la denuncia interpuesta por B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda. es procedente.
- b) De ser el caso, determinar si el diseño de la caja empaque constituye una obra protegida por la legislación sobre derechos de autor.
- c) De ser el caso, si la denunciada ha infringido la Ley de Derechos de Autor.
- d) De ser el caso, establecer las sanciones a aplicarse a la infractora.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Protección de Rayos a Tierra de Sistemas Eléctricos Electrónicos S.R.Ltda. - Pratseel S.R.Ltda. es titular de la marca de producto constituida por la denominación PRAGEL y la división en zigzag, en los lados aparecen las figuras de un transformador, torre de línea de media tensión, una torre de línea de alta tensión, antena parabólica, antena de banda lateral, una computadora, un tablero de baja tensión, un edificio, una casa, un

televisor, una refrigeradora, una cocina eléctrica, todo en los colores plomo, blanco y rojo, conforme al modelo, para distinguir sustancias químicas destinados a tratamientos electroquímicos, para bajar la resistividad del suelo y por consiguiente la resistencia de puestas a tierra, de sistemas eléctricos y electrónicos, no corrosivo por el manejo de su P.H. no tóxico, químicamente estable por mantener la humedad en el suelo, gracias a su higroscopía de la sustancia; hace que su efecto sea de larga duración de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 68650, solicitada el 3 de abril de 1997, y vigente desde el 6 de octubre del 2000 hasta el 6 de octubre del 2010.

### 2. Procedencia de la denuncia interpuesta por B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda.

De la revisión de los argumentos expuestos por B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda. durante el trámite del presente procedimiento, la Sala advierte lo siguiente:

- El denunciante pretende que se declare fundada la presente denuncia, y que como consecuencia de ello se prohíba a la empresa Protección de Rayos a Tierra de Sistemas Eléctricos Electrónicos S.R.Ltda. - Pratseel S.R.Ltda. el uso del empaque que emplea para comercializar sus productos, ya que la conducta de la denunciada afecta los derechos de autor que su empresa tiene sobre su empaque.
- El denunciante también manifiesta que el empaque objeto de la denuncia se encuentra registrado como marca a favor de la denunciada, por lo que solicita que se declare la nulidad de dicho registro.

Al respecto, la Sala conviene en señalar lo siguiente:

### a) Derecho de exclusiva que otorga el derecho de marcas

De acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486 el derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquiere con el acto administrativo del registro. En tal sentido, debe afirmarse que el derecho peruano de marcas parte del principio registral.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal del Acuerdo de Cartagena al establecer en su sen-

tencia N° 48-IP-99 que dentro del sistema andino comunitario, la única vía para adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de una marca es su registro en la Oficina Nacional Competente.<sup>1</sup>

Debe precisarse que el sistema atributivo busca otorgar seguridad jurídica a los partícipes del mercado. Cualquier persona debe tener la seguridad que si una marca no fue renovada dentro del plazo señalado en la ley, incluido el plazo de gracia, ésta queda libre, no existiendo obstáculo para su registro por persona distinta de su antiguo titular.

Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre la marca. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros usen la marca. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

En virtud de lo expuesto, la Sala conviene en precisar que no es posible, a través de una denuncia de infracción a los derechos de autor, restringir el derecho de la empresa Protección de Rayos a Tierra de Sistemas Eléctricos Electrónicos S.R.Ltda. - Pratseel S.R.Ltda. a utilizar libremente su marca registrada (para distinguir los productos para los cuales fue otorgada), puesto que ello implicaría desconocer el derecho de exclusiva que la propia Autoridad le ha otorgado, lo que constituiría una violación del ordenamiento legal vigente sobre la materia.

En este orden de ideas, cabe precisar que, de acuerdo a la legislación nacional, no es responsable por los daños que cause a terceros aquél que actúa en el ejercicio regular de un derecho.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en precisar que, mientras un registro marcario se

encuentre vigente, la única posibilidad de que el derecho de exclusiva del titular de la marca deje de surtir efectos es que registro sea declarado nulo o que éste sea cancelado. En tanto, lo anterior no suceda el registro marcario sigue surtiendo plenos efectos.

b) Sobre la nulidad del certificado N° 68650

El artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. Agrega 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 de 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.

El artículo 136 de la citada norma dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio, entre otros casos, infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Si bien el marco legal antes descrito permite declarar la nulidad del certificado de una marca que fue otorgada afectando el derecho de autor de un tercero, la Sala conviene en precisar que la Autoridad competente para pronunciarse al respecto es la Oficina de Signos Distintivos y no la Oficina de Derechos de Autor.

Al respecto, el artículo 33 del Decreto Ley 25868 señala que la Oficina de Signos Distintivos es la encargada de llevar el registro de marcas, nombres comerciales, lemas y denominaciones de origen o geográficas, así como proteger los derechos derivados de dicho registro.

.....  
<sup>1</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 26 de noviembre de 1999.

*En ese mismo sentido, el artículo 4 del Decreto Legislativo 823 dispone que la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen, incluyendo los procesos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia.*

**c) Conclusión**

*En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que lo que pretende la empresa B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda. a través de su denuncia resulta ser jurídicamente imposible, toda vez que la Oficina de Derechos de Autor no puede decretar la nulidad de una marca, ni puede prohibir a su titular la explotación de la misma. En tal sentido, la denuncia interpuesta deviene en improcedente.*

*Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en precisar que se deja a salvo el derecho del denunciante de iniciar las acciones legales que considere pertinentes, a fin de proteger sus intereses.*

**3. Calificación como obra del diseño de empaque utilizado por el denunciante, determinación de la infracción cometida y fijación de las sanciones**

*En virtud de lo establecido en el numeral precedente, la Sala considera que no corresponde pronunciarse sobre la calidad de obra del diseño del empaque utilizado por el denunciante, ni sobre el sustento de la denuncia presentada por B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda.*

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

*Declarar IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por B.R.W. Ingenieros S.R.Ltda. contra Protección de Rayos a Tierra de Sistemas Eléctricos Electrónicos S.R.Ltda. - Pratseel S.R.Ltda. y, en consecuencia, declarar insubsistente la Resolución N° 110-2001/ODA-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2001, debiéndose proceder a su archivamiento.*

*Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf.*