

San Borja, 08 de Febrero de 2022

INFORME N° -2022-INF/INDECOPI

A : Milagritos Pastor Paredes
Gerenta General
INDECOPI

CC : Editha Mariela Rodríguez Arteaga
Oficina de Asesoría Jurídica
INDECOPI

DE : Ronald Gastello Zárate
Secretario Técnico
Comisión de Signos Distintivos
INDECOPI

ASUNTO : Observaciones al Proyecto de Ley N° 00878/2021-CR, titulado
"Ley General de Internet"

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Proyecto de Ley N° 00878/2021-CR, titulado "Ley General de Internet", a efectos de ratificar las observaciones que, en fecha 22 de diciembre de 2021, fueron dirigidas a la Oficina de Asesoría Jurídica del Indecopi, respecto a diversos artículos del citado proyecto de texto normativo, especialmente referidos a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) y a los nombres de dominio, y la relación de éstos con los signos distintivos, considerando que son temas de directa competencia de la Dirección de Signos Distintivos.

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 1 de diciembre de 2021, el Congresista de la República y Presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, señor ALEJANDRO SOTO REYES, miembro del grupo parlamentario ALIANZA PARA EL PROGRESO, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presentó el Proyecto de Ley N° 00878/2021-CR., denominado "Ley General de Internet".

En vista que dicho proyecto de texto normativo ha sido difundido para comentarios y observaciones de los sectores involucrados y teniendo en cuenta que dicho proyecto presenta propuestas que atañen a temas que son competencia de la Dirección de Signos Distintivos, consideramos oportuno participar, indicando nuestro punto de vista sobre ciertos artículos del proyecto de texto normativo que detallaremos a continuación.

II. ANÁLISIS:

En mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, a continuación, paso a realizar observaciones y comentarios a los siguientes

artículos del Proyecto de Ley en mención, que agradeceremos sean trasladados oportunamente al citado Congresista de la República, a efectos de que sean tomados en consideración para eventuales modificaciones que puedan realizarse en beneficio de mejorar la técnica y los fundamentos jurídicos de ciertos enunciados:

Respecto al artículo 42 del Proyecto:

Artículo 42. Principio de libre prestación de servicios

42.1. La prestación de servicios de proveedores de servicios en Internet (PSI) se realizará en régimen de libre prestación de servicios, sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos, salvo cuando se traten de medidas legislativas o judiciales respecto a:

Se sugiere la siguiente redacción:

“Artículo 42. Principio de libre prestación de servicios

*42.1. La prestación de servicios de proveedores de servicios en internet (PSI) se realizará en régimen de libre prestación de servicios, sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos, **salvo cuando se traten de medidas previstas en la ley impuestas por la Autoridad competente respecto a: (...)**”*

Justificación:

El artículo 42 del proyecto prevé la imposición de medidas a los PSI que se caracterizan por ser: i) excepcionales; y, ii) tener expresa previsión legal.

El Indecopi, a través de sus Comisiones de Propiedad Industrial, cuenta con potestades legales para imponer obligaciones a los PSI, de conformidad con el artículo 115 inciso e) del Decreto Legislativo N° 1075. Estas obligaciones, consisten en el deber de los PSI de adoptar medidas que impidan la continuación o perpetración de actos que supongan el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad intelectual.

En dicho sentido, cuando se señala: “(...) *salvo cuando se traten de medidas legislativas o judiciales respecto a:*”, podría entenderse que solo la autoridad judicial tiene la potestad de imponer obligaciones a los PSI, cuando lo cierto es que, las normas de propiedad industrial vigentes han asignado a las Comisiones del Indecopi potestades para restringir el comportamiento de los PSI, tal como se viene haciendo desde el año 2018 a la fecha.

Respecto al artículo 44 del Proyecto:

44.2. Los proveedores de servicios en Internet (PSI) establecidos en el extranjero que dirijan sus servicios al territorio peruano están obligados a señalar una dirección domiciliaria en el territorio nacional para efectos de notificaciones oficiales de carácter administrativo y/o judicial.

Se sugiere la siguiente redacción:

“44.2 Los proveedores de servicios en internet (PSI) establecidos en el extranjero que dirijan sus servicios al territorio peruano están obligados a señalar una dirección domiciliaria en el territorio nacional para efectos de notificaciones oficiales de carácter

administrativo y/o judicial. En caso contrario, se tendrá como domicilio válido el señalado por los proveedores de servicios en internet (PSI) en el Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi o en alguno de los Registros Públicos nacionales.”

Justificación:

En la experiencia de la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi, algunos PSI no domiciliados poseen pocos incentivos para someterse a una Autoridad con competencia nacional, por lo que -eventualmente- podrían incumplir o retardar el cumplimiento de su obligación de señalar dirección domiciliaria en el territorio peruano.

En dicho sentido, se sugiere imponer como consecuencia del incumplimiento de este deber, el tener como domicilio válido el señalado en alguno de los Registros Públicos nacionales.

Tal es el caso del Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi, en el que los Proveedores de Servicios en internet como ejemplo: EBAY, AMAZON, ALIBABA, MERCADO LIBRE, OLX, LINIO, entre otros, tienen sus respectivos registros de marcas, en los que en su oportunidad han señalado domicilios en territorio peruano.

De esta forma, en caso el PSI incumpliese su obligación de señalar domicilio en territorio nacional, se tendrá como válido para las notificaciones oficiales de carácter administrativo y/o judicial el domicilio que señaló para el registro de su marca.

Respecto al artículo 49 del Proyecto:

49.2. Se entenderá que el proveedor de servicios en Internet (PSI) tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el literal a) del párrafo anterior cuando la autoridad administrativa o judicial haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los proveedores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

Se sugiere la siguiente redacción:

*“49.2 Se entenderá que el proveedor de servicios en internet (PSI) tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el literal a) del párrafo anterior cuando la autoridad administrativa o judicial haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, **o cuando la autoridad administrativa o judicial hubiese dictado un mandato cautelar ordenando de manera preventiva el retiro de los datos o el impedimento de acceso a los mismos** y el prestador conociera la correspondiente resolución sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los proveedores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudiera establecerse.”*

Justificación:

Se debe tener en cuenta que, en materia de infracciones a la Propiedad Industrial, la “*declaración de ilicitud*” constituye el acto de conclusión de un procedimiento que pone fin a la instancia; sin embargo, las Comisiones de Propiedad Intelectual de Indecopi cuentan con potestades para el dictado de medidas cautelares.

En este sentido, el artículo 115 e) del Decreto Legislativo N° 1075, prevé la posibilidad de que, **por vía cautelar**, la Autoridad Administrativa ordene la realización de un acto destinado a impedir la continuación o perpetración de actos que supongan el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad industrial.

De esta forma, se encuentra previsto en la citada ley, que una orden de retiro de datos o de imposibilidad de acceso a los mismos, no solo provenga de una declaración de ilicitud, sino de un mandato cautelar que disponga de manera preventiva medidas que aseguren la eficacia de la resolución final.

Respecto al artículo 50 del Proyecto:

50.2. Se entenderá que el proveedor de servicios en Internet (PSI) tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el literal a) del párrafo anterior cuando la autoridad administrativa o judicial haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

Se sugiere la siguiente redacción:

*“50.2 Se entenderá que el proveedor de servicios en internet (PSI) tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el literal a) del párrafo anterior cuando la autoridad administrativa o judicial haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, **o cuando la autoridad administrativa o judicial hubiese dictado un mandato cautelar ordenando de manera preventiva el retiro de los datos o el impedimento de acceso a los mismos** y el prestador conociera la correspondiente resolución sin perjuicio de los procedimiento de detección y retirada de contenidos que los proveedores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudiera establecerse.”*

Justificación:

Tener en cuenta la justificación señalada respecto del numeral 49.2 del artículo 49 del Proyecto.

Respecto al artículo 51 del Proyecto:

Artículo 51. Intervención judicial de los servicios de acceso a Internet y los servicios prestados en Internet

51.1. Sólo se podrá intervenir el servicio de acceso a Internet y los servicios prestados en Internet en nuestro país por mandato judicial, debidamente motivado, en la medida justificada y determinada de forma técnica.

51.2. La intervención judicial ordenada según el primer numeral del presente artículo en ningún caso puede:

- a) Perjudicar a terceros ajenos al proceso judicial.
- b) Interrumpir la prestación del servicio de acceso a Internet de forma general a una parte o a todo el territorio nacional.
- c) Perjudicar la prestación de uno o más servicios prestados en Internet de forma general a una parte o a todo el territorio nacional.

51.3. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a todo el territorio o a determinados segmentos del público está prohibida y no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.

Se debe tener en cuenta que la Autoridad nacional competente para la defensa de los derechos de Propiedad Industrial en el Perú, es -de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico nacional- una Autoridad Administrativa. Nos referimos a las Comisiones de Signos Distintivos y de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

De acuerdo a la normativa institucional vigente, estas Comisiones tienen actualmente potestades para exigir, por vía cautelar o resolución final, a los PSI la adopción de medidas de colaboración, destinadas a impedir la continuación o perpetración de actos que supongan el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad intelectual.

Por este motivo, cuando en el numeral 51.1 se señala: ***“Solo se podrá intervenir el servicio de acceso a internet y los servicios prestados por en internet en nuestro país por mandato judicial”***, se contraviene lo establecido en los artículos 115 inciso e) del Decreto Legislativo N° 1075.

En dicho sentido, se sugiere la siguiente redacción:

“Artículo 51. Intervención por Autoridad competente de los servicios de acceso a internet y los servicios prestados en internet

51.1 Sólo se podrá intervenir el servicio de acceso a internet y los servicios prestados en internet en nuestro país **por mandato de la Autoridad competente**, debidamente motivado en la medida justificada y determinada de forma técnica.
(...)”

De igual forma, y por las consideraciones antes expuestas, en el artículo 52 del Proyecto, el cual regula el deber de Colaboración de los Proveedores de servicios en internet, se debe tener en cuenta que dicho deber no se limita a la Autoridad Judicial, sino que -por expreso mandado de las normas legales vigentes- la Autoridad Administrativa cuenta con potestades para exigir colaboración a dichos proveedores en defensa de los derechos de Propiedad Industrial.

Respecto a los artículos 68, 69 y 70 del Proyecto:

Artículo 68. Deber de verificación fonética previo a la contratación de un nombres de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe)

67.1. El proveedor de servicios en Internet (PSI) que presta el servicio de alquiler de los nombres de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) tiene la obligación de verificar en la base de datos de personas naturales y personas jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), así como en la base de datos de signos distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ), la coincidencia del nombre de dominio solicitado por un tercero que no es titular del nombre y apellido, la denominación o razón social, así como del signo distintivo.

Artículo 69. Prohibición de registro de nombre de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) por ciberocupación

69.1. No es posible registrar un nombre de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) igual a un nombre y apellido, denominación o razón social, registrados ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.

69.2. No es posible registrar un nombre de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) igual a un signo distintivo, registrado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ), salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.

69.3. En caso el proveedor de servicios en Internet (PSI) que presta el servicio de alquiler de los nombres de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) reciba una solicitud de registro y verifique la coincidencia con nombres de dominio que incumplan las indicaciones del párrafo primero y segundo del presente artículo, procederá a denegar el registro, indicar la razón y solicitar pruebas de legitimidad o la variación de la solicitud; en caso no se subsane en un plazo de cinco (5) días hábiles, se denegará definitivamente el registro y se devolverá cualquier monto pagado por dicha solicitud.

Artículo 70. Deber de notificación por intento de registro de nombre de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) por ciberocupación (cybersquatting)

En caso en que el proveedor de servicios en Internet (PSI) que presta el servicio de alquiler de los nombres de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) detecte una coincidencia conforme el artículo anterior debe notificar, inmediatamente de verificada la coincidencia, al titular del registro ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) o al titular del registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ), según corresponda.

La determinación de si un signo es semejante con una marca registrada constituye una prerrogativa inherente a la competencia primaria de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi, existiendo para tal efecto, criterios que el legislador ha establecido para

determinar si dos signos son semejantes o no, de conformidad con el artículo 45 y siguientes del Decreto Legislativo N° 1075.¹

En este sentido, el cotejo de semejanza entre un signo (como es el nombre de dominio) y una marca registrada no puede someterse a la responsabilidad de un PSI (registrador de nombres de dominio), dado que este carece de la competencia jurídica para hacerlo, competencia que, como se ha dicho, ha sido atribuida por el legislador a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es de señalarse que, conforme a los compromisos adoptados en el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, en su artículo 16.4, se ha previsto un sistema para solución de controversias en nombres de dominio, bajo los términos siguientes:

Artículo 16.4: Nombres de Dominio en Internet

1. *A fin de abordar el problema de la piratería cibernética de marcas, cada Parte requerirá que el administrador de nombres de dominio del país de nivel superior ("country-code top-level domain" o ccTLD) disponga de procedimientos apropiados para la resolución de controversias, con base en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (1999).*

2. *Cada Parte requerirá que el administrador de su ccTLD, proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto de los que registren nombres de dominio*

¹ Decreto Legislativo N° 1075

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) el grado de percepción del consumidor medio;
- c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) la semejanza gráfico-fonética;
- b) la semejanza conceptual; y,
- c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Artículo 49.- Semejanza conceptual.

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y un mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe



De este modo, tenemos que, por un lado, el Decreto Legislativo N° 1075 establece cuál es la Autoridad competente para evaluar la semejanza entre un signo (nombre de dominio) y una marca registrada (de cara al otorgamiento de inscripción registral a nuevas marcas), y por otra parte, el APC Perú-USA ha diseñado un sistema de solución de controversias (respecto al registro de nombres de dominio).

Asimismo, en caso el registrador del nombre de dominio inscribiese una denominación que resultase confundible con una marca registrada, el titular del registro de la marca podrá formular ante la Comisión de Signos Distintivos una acción por infracción (con arreglo a los artículos 238 y siguientes de la Decisión 486) contra el titular del nombre de dominio sobrevenido, en cuyo marco, será posible dictar medidas cautelares (suspensión del registro del nombre de dominio) y disponer medidas definitivas de prohibición (cancelación del nombre de dominio) y sanción.

En este sentido, se sugiere utilizar la fórmula legal prevista en la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, en la que en una disposición similar se establece de manera general lo siguiente:

Artículo 9.- Denominación o Razón Social

(...)

No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.

No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.

(...)

En los demás casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición.

(...)

Como se advierte el referido artículo 9 de la Ley General de Sociedades, se limita a establecer el deber general de no adoptar una denominación o razón social que vulnere derechos de terceros, como es el caso de los derechos de marca, lo que significa que son los titulares de derechos de marca (u otros derechos preexistentes) los que cuentan con las vías procedimentales específicas para cuestionar la adopción de un nombre de dominio semejante a una marca registrada u otro derecho, ya sea por medio del ejercicio de las normas de propiedad intelectual o por medio del mecanismo de solución de controversias a que se refiere el APC Perú-USA antes citado.

De este modo, en tanto los artículos 68, 69 y 70 del Proyecto entran en conflicto con la normativa de propiedad industrial y de derecho de autor, así como con el APC Perú-USA, sugerimos que los artículos en referencia del Proyecto, se conviertan en el siguiente artículo:

Artículo 68. Adopción del nombre de dominio

68.1 No se puede adoptar un nombre de dominio igual o semejante a la denominación completa o abreviada o una razón social de una sociedad o persona jurídica preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.

68.2 No se puede adoptar un nombre de dominio que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o **signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor**, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.

III. CONCLUSIONES:

Es menester indicar que, sin perjuicio de que el proyecto contiene importantes disposiciones destinadas a fortalecer la fiscalización en el Internet, consideramos que algunas de las disposiciones propuestas se contraponen a normas especiales, como es el caso del art. 115 e) del Decreto Legislativo 1075, que otorga potestades a las Comisiones de Propiedad Industrial del Indecopi para exigir a terceros, entre ellos, a los PSI -ya sea por vía cautelar o por resolución final- la realización de actos destinados a impedir la continuación o perpetración de actos que supongan el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad industrial.

Asimismo, cabe destacar que, desde la entrada en vigencia de la norma citada (año 2018), el Indecopi viene haciendo un uso intenso de estas facultades para la mejor defensa de los derechos de propiedad industrial en el Perú, posicionando a nuestro país como un modelo de buenas prácticas legislativas en la región, por lo que se hace necesario formular algunos ajustes al proyecto, tal como se ha sugerido en el acápite anterior, a efectos de fortalecer la observancia de los derechos mencionados, con el propósito de promover una mayor inversión y competitividad en nuestro mercado, de cara a los nuevos desafíos que plantea el uso del Internet.

Atentamente,

RONALD MOISES GASTELLO ZARATE
Secretario Técnico