Herramientas eficaces de protección de una marca

Foro de la Propiedad Intelectual

Indecopi, Lima, 23 de abril de 2013

Octavio Espinosa

¿Qué derecho confiere el registro de una marca?

- El **contenido** del derecho conferido por el registro de una marca (u otro signo distintivo) se define atendiendo a “dos caras de la misma moneda”:
  - El **derecho exclusivo**: los actos (de comercio u otros) reservados al titular del registro respecto de la marca, que ese titular puede impedir a terceros realizar respecto de la marca
  - Las **limitaciones** y **excepciones** al derecho exclusivo: los actos que el titular del registro no puede impedir a terceros realizar con respecto de la marca

El derecho exclusivo

- Regla de la "**especialidad**": el registro de una marca se concede siempre respecto de productos o servicios específicos

- El "derecho exclusivo" que confiere el registro de una marca es un **derecho de impedir** o prohibir a terceros usar la marca en determinados casos. El registro de una marca no confiere el derecho de usar la marca

Actos reservados al titular del registro de la marca (1/2)

- Fabricar etiquetes, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan la marca, y comercializar o detentar tales materiales

- Aplicar o colocar un signo idéntico o similar a la marca sobre productos, envases, etc.

- Suprimir o modificar con fines comerciales la marca ya aplicada a un producto

Actos reservados al titular del registro de la marca (2/2)

- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de **cualesquiera** productos o servicios si hubiera riesgo de **confusión** o de **asociación** con el titular
- Si la marca es **notoriamente conocida**:
  - Usar usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca si ello puede **diluir** o afectar la fuerza distintiva de la marca, o aprovechar injustamente el **prestigio** de la marca o de su titular
  - Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca aún para fines no comerciales si ello causara dilución o aprovechamiento de prestigio

¿Qué constituye “uso” de la marca?

- A efectos del derecho exclusivo se entiende por “uso” de un signo en el comercio :
  - Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo
  - Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo
- La protección de la marca se extiende al uso de la marca en cualquier medio, inclusive el uso en **internet**

Limitaciones y excepciones al derecho exclusivo (1/3)

- El derecho exclusivo conferido por el registro de una marca está sujeto a limitaciones y excepciones
- Dos limitaciones básicas:
  - **Temporalidad**: duración del registro: 10 años. Se puede renovar por nuevos períodos de 10 años
  - **Territorialidad**: los registros concedidos en el Perú sólo valen dentro del territorio nacional

Limitaciones y excepciones al derecho exclusivo (2/3)

- **Agotamiento**: el titular no puede impedir la importación o distribución de un producto que lleva la marca después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio **en cualquier país** con consentimiento del titular o de una persona económicamente vinculada a él (agotamiento "internacional")

- Excepción: no opera el agotamiento si el producto o los embalajes en contacto directo con ellos han sufrido modificación, alteración o deterioro

Limitaciones y excepciones al derecho exclusivo (3/3)

- Excepciones de **uso lícito** (de buena fe) de una marca ajena:
  - **Uso** de la marca para indicar
    - **compatibilidad** o adecuación para el uso de productos o servicios (p. ej. repuestos, accesorios, piezas)
    - **disponibilidad** de productos o servicios en un punto de distribución o venta mayorista o minorista
  - **Indicación** del nombre, domicilio o sede de un comerciante, o de características (utilización, procedencia, valor, etc.) del producto
  - **Condición**: veracidad y ausencia de riesgo de confusión o de intención de competencia desleal

Procedimientos para hacer valer los derechos sobre marcas

- En caso de infracción de derechos sobre una marca registrada la acción puede llevarse:
  - en la vía **administrativa** ante **INDECOPI – DSD**
  - en la **vía judicial**
- La acción por infracción **prescribe** a los dos años desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción o a los cinco años desde que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero
- La acción por **daños y perjuicio**s resultantes de una infracción se lleva en la vía **judicial**. Esta acción prescribe a los dos años de concluido el proceso administrativo

Facultades de INDECOPI - DSD

- En caso de infracción de derechos sobre una marca registrada la Dirección de Signos Distintivos (DSD) de INDECOPI tiene las siguientes facultades:
  - efectuar **investigaciones** preliminares
  - **iniciar** el procedimiento de infracción **de oficio**
  - realizar **inspecciones** y actuar otras pruebas
  - dictar **medidas cautelares**
  - citar a las partes a audiencia de **conciliación**
  - dictar **sanciones**: multas (hasta 150 UIT o 20% de ingresos del infractor) y amonestaciones

Acción de competencia desleal relativa a marcas

- Las acciones de competencia desleal por confusión o aprovechamiento de reputación se llevan en la vía **administrativa** ante **INDECOPI – DSD**
- La acción de competencia desleal permite defender también signos no inscritos, p. ej. marcas notoriamente conocidas o nombres comerciales
- Pero esa acción suele ser más difícil en pruebas y procedimiento que la acción de infracción basada en un derecho registral inscrito
- La acción de competencia desleal **prescribe** a los dos años desde que se cometió por última vez el acto desleal

Comentarios finales

octavioespinosa1@gmail.com