

## ***La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú***

“(…) en el Perú, la acción de infracción contra el uso de un nombre de dominio ante el INDECOPI es una gran arma contra usos indebidos por parte de terceros. (…)”.

**Javier André Murillo Chávez\***

**Resumen:** En el presente artículo el autor responde a la interrogante acerca de la regulación de la protección de algunos elementos en la web que tienen importante incidencia en la vida diaria, tales como las imágenes de publicidad, los denominados “nicknames”, los “templates”, los viralizados “memes”, los “hashtag”, “banners”, etcétera. De esta manera, en primer lugar, se realiza una definición jurídica del grupo de elementos web analizados a lo largo del artículo. En segundo lugar, se analiza la protección de los nombres de dominio como marca y las soluciones de conflictos entre nombres de dominio y marcas a través del INDECOPI. En tercer lugar, se analiza la pertinencia de la protección de los *hashtags*, *keywords* y *metatags* como signos distintivos. Luego, el autor estudia el supuesto de los *nicknames* y su diferencia con los seudónimos en el registro marcario. Posteriormente, trata el tema de los conocidos *memes* y acerca de si su naturaleza se presta a la protección o a permanecer libre respecto a la Propiedad Intelectual e Industrial. Además, se hace referencia a la protección de los diseños personalizados web y los *templates* a través del Derecho de Autor y la represión de la competencia desleal. Finalmente, el artículo presenta un marco de análisis de los *banners*, *links* y *frames* en la mira de la represión de competencia desleal.

**Palabras clave:** Propiedad intelectual, derechos de autor, derecho de la competencia, memes, nickname, hashtag, keyword, banners, links, frames.

\* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con estudios de especialización de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Escuela de Posgrado de la PUCP. Adjunto de Cátedra en los cursos de Derecho de Autor y Derecho de la Competencia 2, así como del curso Represión de la Competencia Desleal y Publicidad del Programa de Segunda Especialidad en Derecho de la Protección al Consumidor, todos en la Facultad de Derecho de la PUCP. Ex-director de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico.

**Abstract:** In this paper the author answers the question about the viability of regulation and protection of some elements on the web that have significant impact on our daily lives, such as advertising images, called “nicknames”, “templates”, “memes”, “hashtags”, “banners”, etc. Thus, first, a legal definition of the different web elements is discussed. Then, the author analyses the protection of domain names as a trademark and purposes some solutions to the conflict between domain names and trademarks through INDECOPI (Competence Agency in Peru). In third place, the author analyzes the relevance of the protection of hashtags, keywords and metatags as distinctive signs. In fourth place, the author studies the nicknames and its difference with pseudonyms in the trademarks registration. In fifth place, the author analyzes the well-known memes and if its nature lends itself to the legal protection or remains it free regarding Intellectual Property. In sixth place, the author refers to the protection of the personalized web designs and the templates through the Copyrights and the repression of unfair competition. Finally, the article presents a framework to analyze the banners, links and frames protected by the repression of unfair competition.

**Keywords:** Intellectual property, copyrights, competence law, memes, nickname, hashtag, keyword, banners, links, frames.

Sumario: Introducción. 1. Breve introducción fáctica a la Web: ¿Cuáles son los elementos web?: a. Los diseños personalizados web y los *templates*; b. Los nombres de dominio; c. Los *links*, *banners* y *frames*; d. Los *metatags*, *keywords* y *hashtags*; e. Los *nicknames*; f. Los *memes*. 2. Registratamarca.com: la protección de los nombres de dominio como marca y las soluciones de conflictos entre nombres de dominio y marcas a través del INDECOPI. 3. #tumarca es tendencia: ¿Se deben proteger los *hashtags*, *keywords* y *metatags* como signos distintivos? 4. Búscame y agrégame como @tu nombre: la protección de los *nicknames* y su diferencia con los seudónimos en el registro marcario. 5. EPIC FACEPALM: ¿se deben proteger los *memes* o deben permanecer libres respecto a la Propiedad Intelectual e Industrial? 6. La protección visual del appeal de una página web: protegiendo los diseños personalizados web y los *templates* a través del Derecho de Autor y la represión de la competencia desleal. 7. *Banners*, *links* y *frames* en la mira de la represión de competencia desleal. Reflexión final.

## Introducción

Los sitios web por los que navegamos día a día contemplan un gran potencial de elementos susceptibles de protegerse por Propiedad Intelectual e Industrial; en efecto, tenemos imágenes de publicidad, la misma palabra que nos lleva a una dirección web, el nombre que usamos en un chat público, la

etiqueta que ponemos en Redes Sociales para ser más leídos, incluso el propio diseño de la web si es lo suficientemente -innovador- podría estar protegido. Uno de los temas más comentados ha sido el de los nombres de dominio y sus conflictos con las marcas; aun así, es materia prácticamente desconocida por los abogados en general de nuestro país. De igual manera, es casi nula la doctrina sobre los demás elementos de

una web como los *templates*, los *memes*, los *hashtags*, los *nicknames* y los *banners*.

¿Qué tan factible es proteger estos elementos de la web en el ordenamiento jurídico peruano? Creemos que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) tiene entre sus competencias diversos mandatos de regulaciones particulares que lo hacen un agente capaz de sancionar varios actos de infracción contra los elementos de la web que pueden estar protegidos por las normas jurídicas.

Como veremos, existe posible protección – dependiendo de cada elemento– desde el Derecho de Marcas, regulado en nuestro país por la Decisión 486 de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial – (en adelante, D486) – y el Decreto Legislativo N° 1075 – Disposiciones Complementarias a la D486 –; desde el Derecho de Autor, regulado por el Decreto Legislativo N° 822 – Ley de Derecho de Autor – (en adelante, LDA) –; y, residualmente, desde el régimen de represión de la competencia desleal, regulado por el Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de Competencia Desleal – (en adelante, LRCDD) –. En algunos casos, encontraremos incluso que es posible aplicar más de un área a estos elementos web y los problemas que se encuentran mediante su uso.

## 1. Breve introducción fáctica a la Web: ¿Cuáles son los elementos web?

Antes de analizar los aspectos jurídicos, debemos intentar conceptualizar los aspectos fácticos y técnicos que conllevan los elementos de la Web. Primero, es mejor conocer el fenómeno u objeto a ser protegido (o desprotegido) para entender la racionalidad del ordenamiento jurídico respecto al mismo; de esta manera,

debemos repasar acerca de qué tratan los diseños personalizados web, los *templates*, los *links*, los *frames*, los nombres de dominio, las *metatags*, las *keywords*, los *hashtags*, los *banners*, los *nicknames* y los *memes*.

### a. Los diseños personalizados web y los *templates*

Cuando uno diseña por primera vez su página web comprende que existen dos partes: por un lado, una programación de estructura básica, como un esqueleto de código que no es observable por el usuario que navega en la web, sino únicamente por el desarrollador técnico; y, por otro lado, una interfaz, consistente en el aspecto exterior o diseño, que un usuario puede observar a través de un navegador de Internet. Los diseños personalizados web y los *templates* están en la categoría de diseño exterior o interfaz; en efecto, la diferencia entre ambos es la particular forma de creación y utilización.

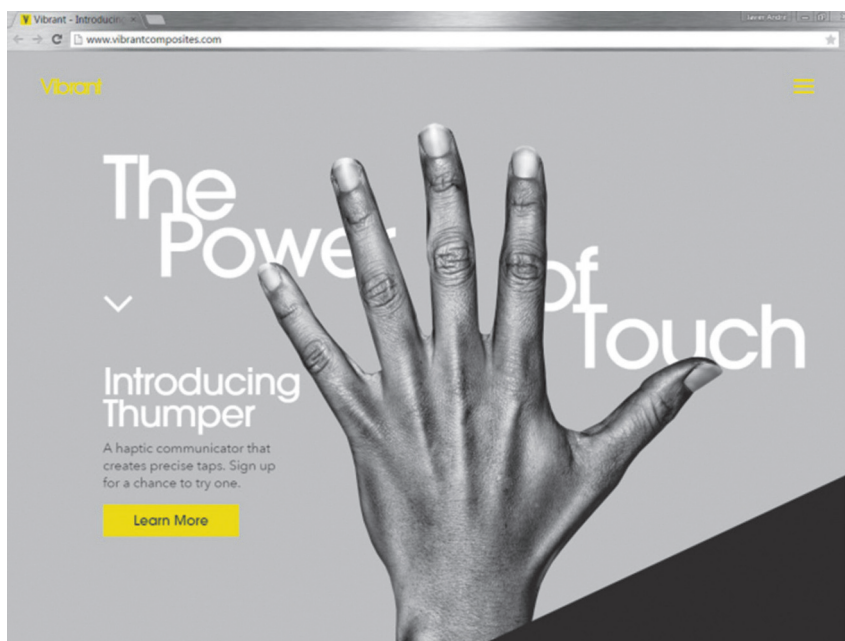
Por un lado, un diseño web puede ser realizado desde un inicio, sin utilizar imágenes predeterminadas ni trazos previos, para lo cual se contrata a un diseñador particular que elabora el arte web desde trazos y bocetos preparados especialmente para el cliente; a esto se le denomina **diseño web personalizado**. Por otro lado, los **templates**, como ha señalado Jofré, son “un conjunto de archivos que determinan la estructura y el aspecto visual de un sitio web, y tiene como ventaja principal disminuir tiempos y costos de desarrollo”<sup>(1)</sup>; es decir, se trata de plantillas de diseño prediseñadas para su uso constante en la web por distintos titulares.

Claramente, empresas de gran desarrollo y capital tendrán una página web con diseño web personalizado; tal como se puede observar en este complejo diseño personalizado:

(1) JOFRE, Mariano – “¿Qué es un template?” [en línea]. Glidea, Agencia Web – Portal Institucional (WEB). 28 de mayo de 2013. Consulta: 10 de junio de 2015.

< <http://www.glidea.com.ar/blog/que-es-un-template> >.

**La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú**

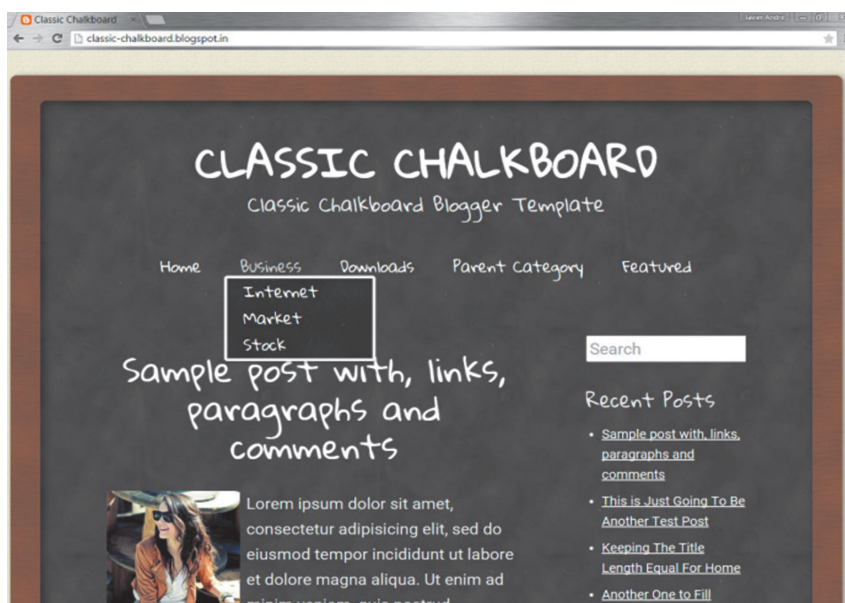


**Fuente:** Vibrant – Portada web [en línea]. En: *Vibrant – Portal Institucional (WEB)*. Autor de diseño: Sam Dallyn. Consulta: 10 de junio de 2015. <<http://www.vibrantcomposites.com/>>.

116

Por el contrario, los *blogs* o bitácoras e, incluso, páginas de pequeñas empresas nacientes, tendrán *templates* configurados en su forma. Aquí tenemos un ejemplo simple de diseño prediseñado utilizable en diversas páginas web; como se puede observar,

lo que cambia usando un *template* es el texto de diversos elementos, tales como el título, las columnas, los menús, entre otros. De esta manera, cualquier estructura web puede adecuarse a la plantilla artística predefinida:



**Fuente:** KINGSLEY, Allie – “58 Best Free Blogger Templates 2015” [en línea]. Designsrazed – Portal Institucional (WEB). Febrero de 2015. Consulta: 10 de junio de 2015. <<http://designscrazed.org/best-free-blogger-templates/> y <http://classic-chalkboard.blogspot.in/>>.

Como veremos más adelante, desde el momento en que los artistas diseñan elementos gráficos –así sea con programas informáticos– estarían siendo cubiertos por el régimen de protección del Derecho de Autor; de igual manera, las fotografías podrían estar protegidas por derechos de autor o derechos conexos. Finalmente, también las empresas dueñas de los diseños personalizados o *templates* podrían aplicar las normas de competencia desleal cuando un competidor busca asemejarse tanto a ellos a través de estos elementos, generando aprovechamiento indebido de reputación o confusión.

## b. Los nombres de dominio

Cuando se crea el *Advanced Research Project Agency Net* (Arpanet), antecedente de Internet en la década de los sesenta, en el seno del Departamento de Defensa de los Estados Unidos por medio de un contrato con la *University of Southern California* (USC); se crea una lista de nombres y direcciones para desarrollar los protocolos de internet (IP) que fue encargada a la *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). Esta competencia luego, en 1998, es delegada al Departamento de Comercio de los Estados Unidos para, finalmente, cederla a la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), que es una entidad privada sin fines de lucro constituida bajo las leyes de California. Esta institución tiene bajo su dependencia a registradores delegados, que registran los nombres de dominio por delegación de ésta; y a los organismos de resolución de conflictos.

Sin embargo, qué son los nombres de dominio. Precisamente, la normativa estadounidense ha definido

a los nombres de dominio (*domain names*) como “cualquier designación alfanumérica que esté registrada o asignada por cualquier titular, registro u otra autoridad en nombres de dominio como parte de una dirección electrónica en Internet”<sup>(2)</sup>. Por su parte, Mercuriali desde la doctrina señala lo siguiente: “el nombre de dominio es una dirección de Internet expresada con palabras, secuencia de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo”<sup>(3)</sup>.

Por su parte, Torre de Silva explica el funcionamiento de los nombres de dominio de la siguiente manera:

(...) permite localizar ordenadores (y, a través de ellos, empresas u otras personas o instituciones) en la red. En realidad, los ordenadores se localizan mediante su dirección IP, que es un conjunto de cuatro cifras, cada una de ellas del 0 al 255, separadas por puntos. Un sistema denominado DNS (*domain name system*) permite traducir de forma unívoca cada dirección IP así expresada (que es cómoda de usar para los ordenadores) en un conjunto de letras y signos llamados nombre de dominio (que es cómodo de usar y de recordar para los usuarios), de forma que a cada dirección IP le corresponda un solo nombre de dominio, y viceversa. De esta forma, cada nombre de dominio distingue una dirección IP, y es por tanto, su signo distintivo<sup>(4)</sup>.

De esta forma, observamos que los **nombres de dominio** son composiciones alfanuméricas que dirigen de manera codificada a la dirección electrónica o

(2) Definición extraída de la sección 1127 del subcapítulo III del capítulo 22 del título 15 del U.S. Code (15 U.S.Code § 1127). Traducción libre de: “any alphanumeric designation which is registered with or assigned by any domain name registry, or other domain name registration authority as part of an electronic address on the Internet”.

(3) MERCURIALI, Carlos – “El Desafío de las Marcas en Internet”. En: Revista Derechos Intelectuales. Número 9. Buenos Aires, ASTREA, 2001, p. 74.

(4) TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier – “Internet, propiedad industrial y competencia desleal”. Madrid, CEPC, 2002, pp. 43-44.



## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

protocolo (IP) de alguna computadora con alojamiento de datos (*host*) habilitado en Internet, a través del sistema de nombres de dominio (DNS); en términos más simples, son direcciones utilizadas por los usuarios para acceder a contenido ubicado en algún lugar de Internet.

La composición de los nombres de dominio es la siguiente: primero, tenemos el prefijo “WWW” que indica que nos referimos a una dirección en la *World Wide Web* o Internet<sup>(6)</sup>; segundo, tenemos el TLD (*Top level domain* o dominio de primer nivel) que consiste en denominaciones universales utilizadas en los nombres de dominio; y, tercero, está el SLD (*Second level domain* o dominio de segundo nivel) que consiste en precisamente el aspecto identificador que coloca el titular del nombre de dominio. Finalmente, existen los subdominios que son utilizados para direccionarse a un lugar dentro del mismo IP principal.

Sobre los TLD, como coinciden tanto Mercuriali<sup>(6)</sup> y Echeverría<sup>(7)</sup>, existen varios tipos:

- Los gTLDs (*Generic Top Level Domains* o dominios de primer nivel genéricos) que son los clásicos .com, .net, .org, .biz, .info, .coop, .name, .pro, entre otros;
- Los sTLDs (*Special Top Level Domains* o dominios de primer nivel especiales) que solo

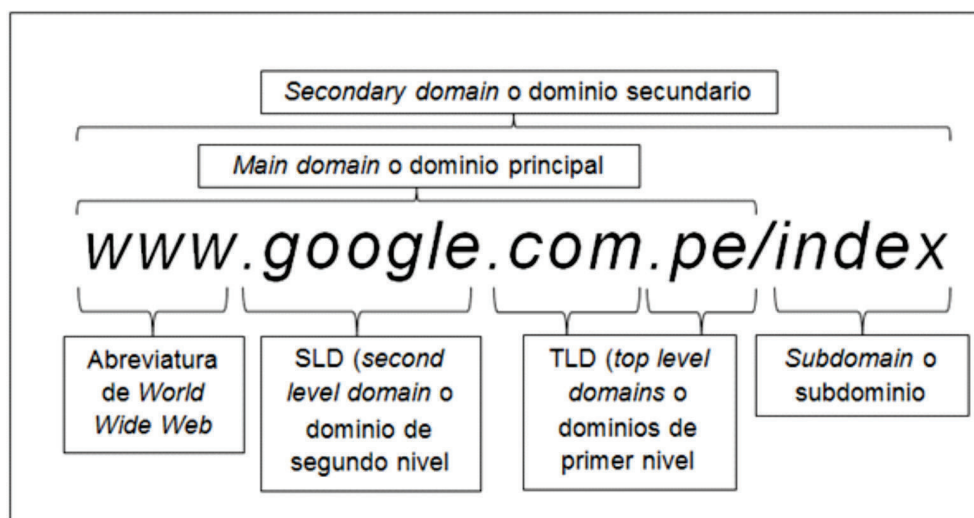
están permitidos a ciertas instituciones como .edu, .gob, .mil, e .int; y, finalmente,

- Los ccTLDs (*Country-Code Top Level Domains* o dominios de primer nivel territoriales) que son aquellos listados y reglamentados por la norma internacional ISO-3166 que indican procedencia de un país o territorio concreto, tales como .pe, .co, .br, .it, .de, entre otros.

Finalmente, nos permitimos añadir, conforme señala Lizarazu<sup>(8)</sup>:

- Los nTLDs (*New Top Level Domains* o dominios de primer nivel nuevos) que poco a poco vienen siendo habilitados por la ICANN para su uso específico en distintas áreas, tales como .club, .work, .rocks, .life, .xyz, .business, world, .site, .global, entre otros.

De esta forma, los elementos de los nombres de dominio se conjugan para formar dominios principales y dominios secundarios; siendo los primeros aquellos que dirigen a una Dirección IP específica, mientras que los segundos dirigen a un espacio dentro de una Dirección IP ya especificada a través de los subdominios que cada titular crea. En conjunto, tenemos la composición del nombre de dominio en el siguiente esquema:



Fuente: Elaboración propia.

Los nombres de dominio, como fenómeno de la realidad, en palabras de Echeverría:

(...) son una realidad nueva que se ha desarrollado de modo vertiginoso y de una forma que le descompone el alma a un abogado tradicional. Acostumbrados a ver surgir las instituciones debidamente reglamentadas y originadas en un 'acto' de autoridad, sea una ley o un tratado internacional, nos enfrentamos a Internet, que es simplemente un 'hecho'; que crea un sinnúmero de situaciones nuevas; que no tiene una 'constitución', pero que al mismo tiempo genera una cantidad abrumadora de información acerca de sí misma y de todos los temas imaginables<sup>(9)</sup>.

Como veremos, los nombres de dominio traen consigo varios problemas jurídicos entre sí mismos, debido a su utilidad, a su uso en la web y a su manejo privado. Estos problemas se han intentado solucionar a través de un sistema autónomo e independiente de resolución de conflictos. Sin embargo, cuando los conflictos surgen respecto a marcas u otros signos distintivos creemos que se habilita la competencia de las autoridades estatales, como los órganos de INDECOPI, a través de sanciones por Propiedad Industrial.

### c. Los links, banners y frames

Por su parte, los *links*, enlaces o vínculos son "instrucciones escritas en una página web para que

el programa navegador del usuario (...) acceda con o sin la colaboración del propio usuario a otra página web, identificada mediante un URL diferente"<sup>(10)</sup>. De esta manera, Bouchoux señala que:

"Los dueños de páginas web frecuentemente proveen símbolos, llamados hipervínculos (o 'vínculos'), que designan otras páginas web que pueden interesar al usuario. Así, el titular de una marca puede ser mostrado en millones de diferentes sitios web, permitiendo a los usuarios hacer click en el símbolo y ser transportado a diferentes localizaciones, así como a una página diferente dentro del mismo sitio web en el Internet. Los vínculos son señaladores de localización y usualmente se muestran en azul subrayado"<sup>(11)</sup>.

En este sentido, los *links* pueden ser sencillos o complejos. En el primer caso, los vínculos están compuestos únicamente por un texto de color azul subrayado que lleva, al hacer *click* en él, a una determinada dirección en Internet; en el segundo caso, los vínculos están compuestos por una imagen o ilustración que lleva, al hacer *click* en él, a otra determinada dirección en Internet.

Debemos señalar que, de la misma manera, se pueden colocar vínculos simples, como mero texto, o complejos, compartiendo una imagen, en redes sociales como Facebook, que en la mayoría de los

- 
- (5) Con el paso del tiempo, la necesidad de colocar el prefijo WWW antes de un nombre de dominio se ha vuelto irrelevante; en efecto, esta práctica ha caído en desuso debido a que los buscadores web automáticamente colocan los prefijos "http://" y "www". cuando uno introduce los nombres de dominio en la barra de exploración de los distintos navegadores. Sin embargo, aún existen muy contadas páginas que exigen la colocación de estos prefijos para su acceso.
- (6) MERCURIALLI, Carlos. Ob. Cit., pp. 71-93.
- (7) ECHEVERRÍA, Andrés – "Uso de Marcas y Nombres de Dominio". En: Revista Derechos Intelectuales. Número 9. Buenos Aires, ASTREA, 2001, pp. 95-129.
- (8) LIZARAZU, Rodolfo – "Manual de Propiedad Industrial". 1° edición. Bogotá, Legis, 2014.
- (9) ECHEVERRÍA, Andrés. Ob. Cit., p. 96.
- (10) TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Ob. Cit., p. 29.
- (11) Traducción libre de "Web page owners frequently provide symbols, called hyperlinks (or "links"), that designate other Web pages that may be of interest to a user. Thus, a trademark owner may be displayed on thousands of different websites, allowing users to 'click' on the symbol and be transported to a different location, either to a different page within that same website on the Internet. Links are location pointers and are often shown in blue underscoring". BOUCHOUX, Deborah - "The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets". 4° Edición Internacional. Delmar: Cengage Learning, 2013, p. 153.

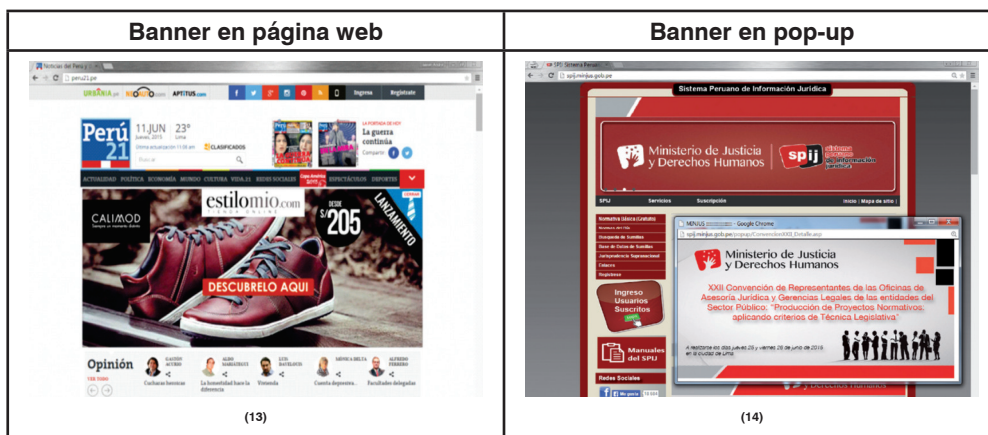
## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

casos genera una versión interactiva cuando se decide compartir un hipervínculo sencillo, o Twitter, en donde normalmente, por el reducido espacio, se corta el vínculo con aplicativos web que codifican el mismo.

Por otro lado, está el **banner** o banderola, que es “un aviso destacado que aparece dentro de una página web. Para resaltar algún paralelismo, es análogo a un aviso gráfico que se coloca en algún sector de la página de un diario o una revista”<sup>(12)</sup>. Cabe, en este punto, precisar que los **banners** normalmente vienen acompañados de

un vínculo o **link** que te redirige a alguna dirección web distinta, siendo—desde el punto de vista fenomenológico—el **link** complejo absorbido por el concepto de **banner**; sin embargo, jurídicamente, veremos que son diferentes debido a que el **banner** cuenta con una funcionalidad diferente como publicidad comercial.

Normalmente podemos encontrarlos dentro del propio cuerpo de la página web o como un aviso **pop-up**, que son aquellos **banners** que saltan en una ventana nueva cuando se accede a una determinada página web.



Fuente: Elaboración propia con imágenes de Internet. Ver cada pie de página.

Los **frames**, marcos o encuadres son elementos que “permiten dividir cada ventana en múltiples e independientes partes, cada una de las cuales presenta un documento procedente de un sitio web diferente, que a su vez puede permitir acceder a otros sitios web mediante nuevos enlaces, sin que se produzcan modificaciones en el resto de la ventana”<sup>(15)</sup>. Nieves y Kuester señalan que los **frames** son:

(...) una herramienta asociativa que proporciona un medio para dividir un sitio web en ventanas separadas, con barras de desplazamiento opcionales y bordes. Cada ventana se visualiza en

una parte separada de la pantalla del navegador web y funciona de forma independiente para mostrar una página web individualizada. En la mayoría de casos, cada página web esta interconectada con el uso de hipervínculos dentro del sitio marco, permitiendo la interacción sin dejar el sitio original con marcos o abrir una nueva ventana. Un usuario puede elegir entre diferentes temas en una de las páginas con marcos individuales dentro del sitio haciendo clic en un hipervínculo en una de las páginas enmarcadas que, a su vez, abre una página Web vinculada dentro de una de las partes enmarcadas del sitio Web. Cuando se utiliza

(12) VIBES, Federico – “Derechos de propiedad intelectual”. ADHOC, Buenos Aires, 2009, pp. 130-131.

(13) Perú21 - Portal institucional (WEB). Consulta: 11 de junio de 2015. < <http://peru21.pe/> >.

(14) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – “SPIJ” [en línea]. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Portal Institucional SPIJ (WEB). Consulta: 11 de junio de 2015. < <http://spij.minjus.gob.pe/> >.

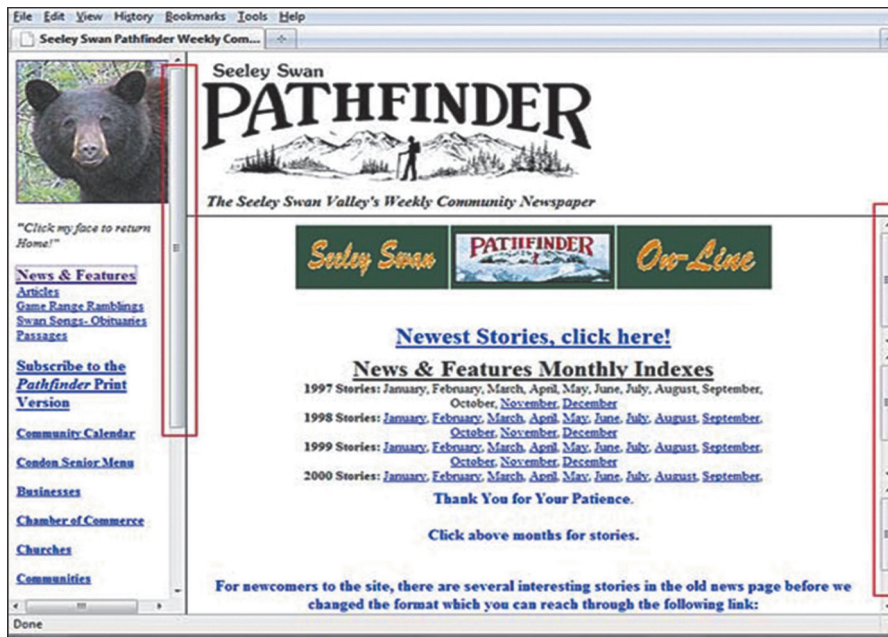
(15) TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Ob. Cit., p. 30.



correctamente, los marcos pueden hacer que el tiempo de un espectador en una página Web sea significativamente más productivo<sup>(16)</sup>.

A través de esta técnica, se produce “la recuperación del contenido de un sitio web por otro sitio que es incorporado dentro del sitio web original al interior de

un marco, generalmente obscureciendo publicidades y contenido”<sup>(17)</sup>; lo cual permite que navegadores web dividan las páginas web en marcos que generan la posibilidad de que “el usuario acceda a la nueva página web manteniéndose parte de la ventana anterior rodeando la nueva página”<sup>(18)</sup>.



Fuente: MCDUGALL, Nora – “What Are Website Frames?” [en línea]. MCDUGALL, Nora – Portal institucional The Computer Gal. Montana, 2010. Consulta: 11 de junio de 2015.  
< <http://www.thecomputergal.com/Dreamweaver/Frames/WhatFrames.html> > .

Como veremos, tanto el uso de los *links* como de los *frames* nos pueden llevar a una posible protección por el ámbito de represión de la competencia desleal; por su parte, los *banners* también, pero además tienen

protección en cuanto a su originalidad por medio del régimen de los derechos de autor. Igualmente, el uso de signos distintivos podría generar incluso conexiones entre estos tres elementos web y el “Derecho de Marcos”.

(16) Traducción libre de: “an associational tool that provides a means for dividing a Web site into separate windows, with optional scroll bars and borders. Each window is displayed in a separate portion of the Web browser screen and functions independently to display an individual Web page. In most instances, each Web page is interlinked by the use of hyperlinks within the framed site, allowing for user interaction without leaving the original framed site or opening a new screen. A user can choose from different topics within one of the individual framed pages within the site by clicking on a hyperlink on one of the framed pages which, in turn, opens a linked Web page within one of the framed portions of the Web site. When used properly, frames can make a viewer’s time on a Web page significantly more productive”. KUESTER, Jeffrey y NIEVES, Peter – “Hyperlinks, Frames and Meta-Tags: An Intellectual Property Analysis”. En: PTC Research Foundation of Franklin Pierce Law Center – IDEA: The Journal of Law and Technology. Volumen 38. New Hampshire, 1998, p. 246.

(17) BOUCHOUX, Deborah. Ob. Cit., p. 154.

(18) VIBES, Federico. Ob. Cit., p. 130.

#### d. Los *metatags*, *keywords* y *hashtags*

Tanto los *metatags* como los *keywords* son elementos difíciles de comprender para los usuarios en general que no conocemos lenguaje de programación, ni cómo funcionan los buscadores web. Como señala Vibes:

Las páginas web utilizan el lenguaje conocido como Hypertext Markup Language (HTML), que es una serie de instrucciones especiales ligadas a tags o markups que determinan cómo la página es mostrada y cómo identifica sus links a otras páginas web. La mayoría de los usuarios de Internet navegan dentro de la World Wide Web a través de dispositivos técnicos denominados 'buscadores', que facilitan la ubicación de los sitios web por un sistema de 'palabras-clave' (meta-tag key word). Las 'palabras-clave' que se incluyen en el meta-tag son invisibles para el usuario de Internet. Por su parte, los buscadores (Google, MSN, Yahoo, etc.) realizan la búsqueda de los sitios web utilizando estas 'palabras-clave' que a su vez están incluidas en los sitios web conectados al buscador<sup>(19)</sup>.

Entonces, los *metatags* y *keywords* son etiquetas utilizadas para facilitar las búsquedas que se realizan a través de los buscadores virtuales. Como señala Ríos:

"la mayoría de motores de búsqueda entregan sus resultados a partir de la frecuencia con que las palabras clave aparecen en un sitio web. (...) [por ejemplo] Google realiza un análisis de concordancia de hipertexto, estudiando cada palabra en el sitio web recomendado para localizar con exactitud el lugar en que se encuentra la palabra buscada por el usuario"<sup>(20)</sup>.

Por su parte, los *hashtags* se originaron en la red social Twitter<sup>(21)</sup>. Así, Escudero señala:

Un hashtag en Twitter es una palabra que va precedida del símbolo #. (...) Los hashtags permiten diferenciar, destacar y agrupar una palabra o tópico específico en esta red social. Con esto se consigue crear una etiqueta para aquellas palabras y así poder agruparlas y separarlas de otros temas que incluyen el mismo término, pero que estén usándolo con un sentido diferente al que se desea otorgarle. (...) Los hashtags se usan también para obtener resultados de búsqueda dentro de Twitter. Al hacer clic en Twitter sobre un hashtag es posible obtener como resultado tweets similares que usen el mismo término<sup>(22)</sup>.

(19) Ídem, pp. 126-127.

(20) RÍOS, Wilson – "La Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías". 1ra reimpresión. Bogotá: Temis - Universidad de los Andes, p. 243.

(21) Twitter nos brinda la definición oficial y el origen de la siguiente manera: "El símbolo '#', llamado etiqueta, se usa para marcar palabras clave o temas en un Tweet. Fue creado de manera orgánica por los usuarios de Twitter como una manera de categorizar los mensajes". Twitter – "¿Qué son las Etiquetas (Símbolos '#')?" [en línea]. En: Twitter – Centro de Ayuda (WEB). 2014. Consulta: 11 de junio de 2015.

< <https://support.twitter.com/articles/247830-que-son-las-etiquetas-simbolos> >.

Sin embargo, encontramos descrito en diversos medios web que el origen de los hashtags difiere del oficial, señalando su primer uso en Internet en el Internet Relay Chat (IRC), creado en 1988 y formalizado en 1993, donde se usaban los hashtags como denominaciones de grupos de algún tema; así, Chris Messina, un experto en tecnología de Redes Sociales sugirió en Twitter el uso de los hashtags, lo cual fue despreciado por Evan Williams, fundador de Twitter. Sin embargo, la historia empírica muestra que este medio se expandió a partir de ese momento. FORTUNATO, Joe – "The Hashtag: A History Deeper than Twitter" [en línea]. En: CopyPress – Portal institucional. 01 de Julio de 2013. Consulta: 11 de junio de 2015.

< <http://www.copypress.com/blog/the-hashtag-a-history-deeper-than-twitter/> >.

MACARTHUR, Amanda – "The History of Hashtags" [en línea]. En: Portal About Tech – Twitter (WEB). Consulta: 11 de junio de 2015.

< <http://twitter.about.com/od/Twitter-Hashtags/a/The-History-Of-Hashtags.htm> >.

GONZALES, Gabriela – "¿Cuál es la historia y el origen de los hashtags?" [en línea]. En: Telefónica – Blog Think Bib (WEB). 20 de enero de 2015. Consulta: 11 de junio de 2015.

< <http://blogthinkbig.com/cual-es-la-historia-y-el-origen-de-los-hashtags/> >.

(22) ESCUDERO, Fernando – "Conoce qué son los hashtags en Twitter" [en línea]. En: Portal About, en español (WEB). Consulta: 11 de junio de 2015.

< <http://redessociales.about.com/od/LoBasicoPrimerosPasosEnTwitter/a/Conoce-Que-Son-Los-Hashtags-En-Twitter.htm> >.

En la actualidad, los *hashtags* son muy utilizados en diversas Redes Sociales<sup>(23)</sup> y son promocionadas por programas de televisión en vivo o empresas como parte de política publicitaria para que los usuarios, a partir de sus comentarios en las Redes Sociales, generen mayor posicionamiento de estos programas o empresas<sup>(24)</sup>. En este sentido, un *hashtag* es una palabra o frase sin espacios a la cual se le añade el símbolo “#” que automáticamente lo convierte en un vínculo a una clasificación o categorización automática del texto que la acompaña y que es muy utilizada en diversas Redes Sociales, el cual tiene una composición como la siguiente:

## #tendencia

Como veremos más adelante, los *metatags* y los *keywords* pueden ser un instrumento para la comisión de actos de competencia desleal entre agentes del mercado; así como puede existir un uso de ciertas marcas tanto como *metatags* o como *keywords* que no estén autorizados y produzcan infracciones. Finalmente, también veremos si los *hashtags* deberían registrarse o no, estando los mismos relacionados incluso con la Libertad de Expresión.

### e. Los *nicknames*

Cuando uno se registra en algunas Redes Sociales o *chats* públicos de internet, el sitio web requiere que el usuario coloque un *nickname* o alias para ser identificado en el mismo. Así, los *nicknames* consisten en nombres alfanuméricos que identifican

a una persona en Internet como un usuario de un servicio *online*, como una red social o un *chat* público.

Estos *nicknames* son utilizados en su mayoría en Redes Sociales. Por ejemplo, muchas veces las primeras partes de la dirección de correo electrónico son el *nickname* de la página del correo para un *chat* o el *nickname* por excelencia es aquel que se utiliza en la red social Twitter® por su especial composición:

## @usuario

En efecto, el *nickname* en Twitter® tiene la característica que conlleva una arroba (@) previa al nombre alfanumérico; de igual manera, en Facebook®, el arroba (@) es utilizado para generar un *link* o enlace que vincula la dirección de algún perfil con otras publicaciones.

Ahora bien, no debemos confundir el *nickname* con el nombre de usuario; este último es aquel que colocamos al momento de registrarnos a una red social o proveedor de correo electrónico para poder ingresar a la plataforma personal que corresponde al usuario. Si bien podrían coincidir, existen casos en los cuales ello no sucede, siendo la más grande diferencia que el nombre de usuario es privado o se supone privado, mientras que el *nickname* es público.

Como veremos más adelante, esta identificación virtual podría generar problemas en el ámbito del Derecho de Marcas debido a que suele ocurrir que se confunden todos los casos de alias o *nickname* con el seudónimo protegido por la normativa marcaría a nivel comunitario andino, cuando no necesariamente un *nickname* es un seudónimo.

- (23) Podemos definir las Redes **Sociales** como “servicios basados en la web que permiten a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, articulado a una lista de otros usuarios con quienes se comparte una conexión, miran y atraviesan la lista de conexiones de otros dentro del sistema”. Traducción libre de: “web based services that allow individuals to construct a public or semipublic profile within a bounded system, articulate a list of other users with whom they share a connection, and view and traverse their list of connections and those made by others within the system”. BERTON Moreno, Juan – “Redes sociales: Desafíos actuales en Argentina y su evolución legislativa y jurisprudencial”. En: AA.VV. - Los **Retos Actuales de la Propiedad Intelectual: Visión Latinoamericana**. Lima: Themis – Estudio Hernández y Cía, 2013, p. 27.
- (24) Esto ha sido recalcado por Michels: “El fenómeno de las etiquetas ha generado nuevas oportunidades para el desarrollo de marcas. Hoy en día resulta habitual que los programas de televisión se promocionen mediante etiquetas de marca. Los programas de canto como The Voice de la NBC o American Idol de la FOX destacan por utilizar las etiquetas de forma abundante”. MICHELS, Randy – “Etiquetas de marca: ¿el próximo boom?”. En: Revista OMPI. N° 5. Septiembre de 2014. Berna, OMPI, 2014, p. 33.

## f. Los memes

Los *memes* son uno de los elementos web que aparecieron más recientemente en el Internet; la definición técnica de *meme* nos la brinda O'Neil, quien señala:

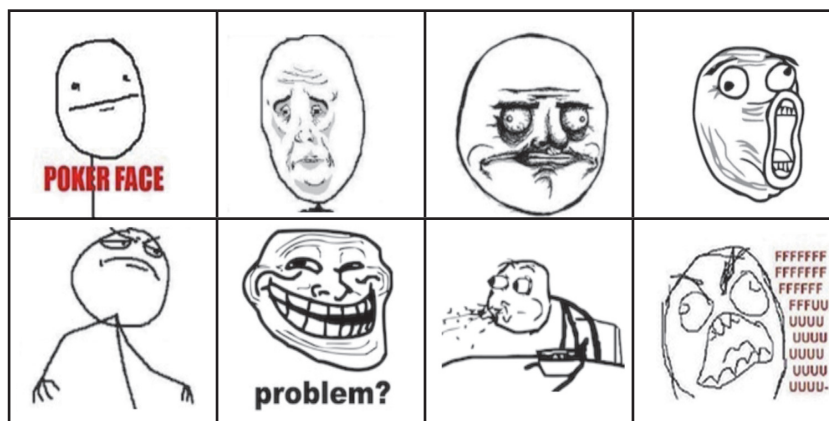
(...) un meme, según la irreprochable autoridad del Oxford English Dictionary, es un elemento de una cultura que cabe considerar que se transmite por medios no genéticos, especialmente por imitación. Según Richard Dawkins, el tipo que inventó la palabreja, los memes (culturales) se comportan como los genes (biológicos): los memes son el paralelo cultural a la selección natural darwiniana. (...) Al igual que los genes, los memes cambian cuando se pasan de una generación a otra. Por un lado, un meme se propaga hacia el futuro porque atrapa algo que funciona, pero por otro lado, mientras se transmite, recibe nuevas presiones que lo hacen cambiar<sup>(25)</sup>.

Precisamente, los memes recogen ese relativismo pues cambian con el pasar del tiempo. Sin embargo, la historia de los memes en Internet comienza en el sitio comunitario de contenido compartido 4chan. Connor

señala e indica esta web como el origen de los *rage comics*, los primeros *memes* contemporáneos<sup>(26)</sup>:

Las primeras *rage faces* aparecieron en los cómics en 4chan a mediados de 2007. Aunque el número original de los personajes era pequeño, llevaron los rasgos innegables de las *rage faces* como los reconocemos hoy. Los cómics eran cortos (típicamente unos paneles de largo) y contaron con tramas simples que involucran sólo un puñado de personajes. La obra de arte fue a menudo aficionado, pero el enfoque principal fue siempre la creación de rostros que mostraban una emoción reconocible (como su nombre lo indica, este fue típicamente rabia) y no en la calidad de la propia obra. Los rostros expresivos mal dibujados no sólo hacen los cómics más divertidos, sino que se comunicaban sentimientos a través de los personajes de una manera fácilmente comprensible<sup>(27)</sup>.

Los primeros *memes* en aparecer son los denominados *rage faces*, que estaban compuestos de trazos muy simples y caras muy expresivas, en algunos casos acompañados de alguna frase característica:



Fuente: Elaboración propia e imágenes extraídas de CONNOR, Tom – “Fffuuuuuuuu: The Internet anthropologist’s field guide to ‘rage faces’” [en línea]. En: *Condé Nast – ARSTechnica*. 11 de marzo de 2012. New York. Consulta: 11 de junio de 2015.  
< <http://arstechnica.com/tech-policy/2012/03/the-internet-anthropologists-field-guide-to-rage-faces/> >.

(25) O'NEIL, Dennis – “Crimson Viper contra el Meme Maniaco Metafórico”. En: AA.VV. – “Los superhéroes y la filosofía”. 2ª edición. Traducción al español de Cecilia Belza y Gonzalo García. Barcelona: Blackiebooks, 2010, pp. 53-54.

(26) Como hemos señalado, existían memes antes de los que conocemos actualmente, pero en distintas formas; sin embargo, para el presente estudio nos limitaremos a analizar la situación de los memes aparecidos después del origen en la página 4chan.

(27) Traducción libre de: “The first *rage faces* appeared in comics on 4chan around the middle of 2007. Though the original number of characters was small, they carried the undeniable traits of *rage faces* as we recognize them today. Comics were



Luego, con el devenir del tiempo y el aumento de la difusión de estos caracteres, aparece la segunda generación de *memes* ya compuestos por imágenes y fotos más elaboradas, lo cual creemos tuvo su origen en que se desarrollaron páginas web que

permiten la creación automática de *memes* por parte de los usuarios con imágenes prediseñadas –algunas protegidas por derechos de autor de terceros– tales como memegenerator<sup>(28)</sup> o Rage Maker<sup>(29)</sup>. Ejemplos de los *memes* de segunda generación, son los siguientes:



Fuente: Elaboración propia e imágenes creadas con Memegenerator.es (WEB).  
< <http://www.memegenerator.es/> >.

En este sentido, podemos definir a los *memes* como imágenes humorísticas con alto contenido conceptual que se distribuyen por Internet, como fenómenos virales<sup>(30)</sup>, cuando un usuario quiere expresar algo a través de páginas web o Redes Sociales. Tal como hemos señalado, los *memes* pueden encontrarse como imágenes ya elaboradas o pueden ser creados por los usuarios usando fotografías o imágenes previamente localizadas en Internet.

Ahora bien, al analizar los *memes* existentes, podemos señalar que éstos están compuestos, como mínimo, de una figura; sin embargo, también existen *memes* conformados por una figura y una frase o expresión creativa alusiva a la parte gráfica. Consideramos, de esta manera, que no cabe hablar de *memes* cuando se utilizan elementos compuestos solo con denominaciones, puesto que esto se trataría de lemas o frases originales, distintas a los

short (typically a few panels long) and featured simple plotlines involving only a handful of characters. The artwork was often amateur, but the primary focus was always on creating faces that showed a recognizable emotion (as the name implies, this was typically rage) rather than on the quality of the artwork itself. The poorly drawn, expressive faces not only made the comics funnier, they communicated the characters' feelings in an easily understandable way". CONNOR, Tom. Loc. Cit.

(28) NN - Memegenerator (WEB). Consulta: 11 de junio de 2015.  
< <http://memegenerator.net/> >.

(29) AWESOME, Dan – "Rage Maker" (WEB). Consulta: 11 de junio de 2015.  
< <http://ragemaker.net/> >.

(30) Otros fenómenos virales han sido los flashmobs y el Harlem Shake, cuyos contenidos tienen implicancias en lo que respecta a la represión de competencia desleal cuando se trata de anuncios publicitarios en estas modalidades.



## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

*memes*; cabe resaltar que éstas sí pueden protegerse autónomamente por el régimen de protección del Derecho de Autor<sup>(31)</sup>. Precisamente, la potencia creativa de los *memes* se basa en su perspectiva gráfica, llegando a producirse una enorme carga conceptual con meras imágenes, debido al tiempo que llevan siendo virales en las Redes Sociales y el Internet.

Entonces, tenemos hasta cuatro tipos de *memes* fenomenológicamente descritos: (i) el *meme* gráfico, consistente únicamente en un gráfico cargado de significado; (ii) el *meme* mixto, que está compuesto por una imagen y una frase creativa; (iii) el *meme* con imagen

real, que está compuesto por una fotografía y una frase creativa; y, finalmente, (iv) el *meme* con caricatura de personaje real, que combina una figura caricaturizada de un personaje real con una frase creativa que las vincula. Con esta enumeración de tipos de *meme*, no queremos dar por cerrada la lista de posibilidades; la realidad en Internet puede superar cualquier categorización realizada en este momento. De esta forma, surgen las imágenes *gif* y los *vines*, que consisten en figuras con pocos movimientos de bajo peso en Internet que facilitan la creación de *memes* interactivos con porciones de obras audiovisuales, tales como películas, o meras transmisiones de radiodifusión, como las de un partido de fútbol.

Meme gráfico	Meme mixto	Meme con fotografía	Meme con caricatura de personaje real
 (32)	 (33)	 (34)	 (35)

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Internet. Ver cada pie de página.

Como vamos a analizar posteriormente, también existen tipos de protección jurídica derivada de esta tipología, así como complicaciones particulares. De este manera, primero, tenemos la posibilidad de estar

frente a obras protegidas por el régimen de Derecho de Autor; segundo, existe la opción de registrar estos *memes* como marcas gráficas o mixtas, es decir como signos distintivos; y, finalmente, está también

(31) Precisamente, el inciso j) del artículo 5 de la LDA señala que “están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: (...) Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad”. Uno de los casos más interesantes es la página web colaborativa de humor negro irónico “ADV Asco de Vida”, en la cual millones de usuarios postulan frases e historias irónicas que terminan con el término “ADV” que significa “asco de vida”; es discutible la originalidad de algunas de las frases e historias que se narran en dicha página. NN – “Asco de Vida: acerca de adv” [en línea]. NN – “Asco de Vida” (WEB). Consulta: 10 de junio de 2015.

< <http://www.ascodevida.com/acercade> >.

(32) Fuente: Cheezburger, Inc. – “Forever Alone” [en línea]. Enciclopedia Know your meme® (WEB). 2011. Consulta: 09 de junio de 2015. < <http://knowyourmeme.com/memes/forever-alone> >.

(33) Fuente: NN – Philosoraptor “Si un abogado se vuelve loco ¿Pierde el juicio?” [en línea]. Memegenerator.es (WEB). Consulta: 09 de junio de 2015. < <http://www.memegenerator.es/meme/13388> >.

(34) Fuente: NN – Novia Celosa “Amor ¿Por qué parpadeas? ¿Acaso no me quieres ver?” [en línea]. Memegenerator.es (WEB). Consulta: 09 de junio de 2015. < <http://www.memegenerator.es/meme/85322> >.

(35) Fuente: Cheezburger, Inc. – “Yao Ming Face / Bitch Please” [en línea]. Enciclopedia Know your meme® (WEB). 2011. Consulta: 10 de junio de 2015. < <http://knowyourmeme.com/memes/yao-ming-face-bitch-please> >.

la contingencia de posibles infracciones al uso de la propia imagen en detrimento del derecho civil personalísimo de las personas reproducidas en los *memes* distribuidos a través de Internet.

Ahora que hemos analizado el concepto y funcionalidad de cada uno de los elementos web descritos anteriormente, podemos pasar a revisar las implicancias jurídicas de los mismos, viendo si es aplicable el régimen de protección por Derecho de Autor, el régimen de registro y/o infracciones de marca o, finalmente, si cabe la aplicación de la represión de la competencia desleal.

## **2. Registratamarca.com: la protección de los nombres de dominio como marca y las soluciones de conflictos entre nombres de dominio y marcas a través del INDECOPI**

De todos los temas sobre Internet y Propiedad Intelectual, el de los nombres de dominio es quizás uno de los más tratados; como señala Lizarazu, los nombres de dominio pueden ser considerados signos distintivos:

Los nombres de dominio son signos distintivos que, como las enseñas, atraen la clientela a una determinada página web donde está la información de la empresa, del comerciante y de sus productos y servicios. Si bien los nombres de dominio son manejados por entidades privadas, en algunas legislaciones internacionales se ha querido regular su protección y en el seno de organismos internacionales como la OMPI se han preocupado por crear modos alternativos para solucionar los conflictos en torno al tema<sup>(36)</sup>.

Por otro lado, Fernández-Novoa, Botana y Otero señalan que:

Al margen de que el derecho sobre el nombre de dominio no comparta la misma naturaleza de los derechos de propiedad industrial, es lo cierto que el empleo de ese nombre con finalidades distintivas de productos o servicios o de actividades empresariales, puede ser foco de roces o conflictos entre este signo y otros signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas). Sucede, además, que por unas u otras motivaciones es frecuente que en la composición de nombres de dominio se eche mano de signos idénticos o similares a los que constituyen marcas, nombres comerciales, etc., protegidos mediante derechos de propiedad industrial, lo que puede ser el origen de confusión de aquellos con éstos<sup>(37)</sup>.

De esta forma, claramente existirán conflictos entre los nombres de dominio y los demás signos distintivos; por ejemplo, García señala que:

Los criterios que se siguen en la actualidad a la hora de adjudicar los dominios hacen que no siempre sea posible que el titular de una marca u otro signo distinto pueda obtener su registro como tal. Téngase en cuenta que no caben dos dominios idénticos en un mismo TLD, y que la asignación de los mismos se produce según el principio de prioridad en el tiempo (*first come, first served*), y sin examinar si se posee el derecho a emplear la denominación solicitada. Todo ello abre la posibilidad de que se produzcan dos tipos de supuestos: 1) que alguien inscriba un dominio igual a una marca que no le pertenece, y 2) que se registre una denominación para la cual se posee un derecho de marca, pero que impide el registro en ese mismo dominio principal a quien es titular de otro derecho de marca sobre idéntico signo para productos o

(36) LIZARASU, Rodolfo. Ob. Cit., p. 146.

(37) FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; BOTANA Agra, Manuel y OTERO Lastres, José Manuel – “Manual de la Propiedad Industrial”. 2ª Edición. Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 933-934.

servicios diferentes. Pues bien, este tipo de situaciones es fuente de conflictos, al igual que ocurre cuando se registra un nombre de dominio que provoca riesgo de confusión por su semejanza con una marca<sup>(38)</sup>.

Ahora bien, todo es más complicado si pensamos en los problemas que generan los *Country-Code Top Level Domains* o los *New Top Level Domains*. Sin embargo, uno de los problemas más complejos –que trajo consigo el Internet– es la competencia judicial cuando están envueltos en el conflicto diversos países; por ejemplo, imaginemos que una empresa peruana registre el nombre de dominio “www.abc.com”, la cual es accesible desde España, donde otra empresa española tiene el registro de la marca “abc”, ¿Deberían resolver tribunales peruanos, españoles o norteamericanos? Como ha señalado Mercuriali:

Las complejidades que presentan los conflictos judiciales para resolver estas cuestiones, sobre todo cuando la entidad registrante del nombre de dominio que se pretende se encuentra en otros países, han fomentado la creación de sistemas de resolución de conflictos más ágiles y económicos como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual<sup>(39)</sup>.

De esta forma, en este tipo de conflictos se usan dos documentos: la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* y la *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, ambas aprobadas en 1999 y de aplicación desde el 2000. Sin embargo, como señala Torre de Silva:

El mecanismo de resolución de conflictos establecido en la UDRP sólo sirve para determinadas controversias: aquellas en las que el titular de una marca puede demostrar tres extremos, a saber:

1. Que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca sobre la cual el demandante tiene derechos, y
2. Que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio, y
3. Que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.

Si no concurren todos y cada uno de estos requisitos, el interesado deberá acudir a la jurisdicción ordinaria<sup>(40)</sup>.

Cabe también señalar lo indicado por Medina:

Como parte de las políticas que rigen los nombres de dominio en nuestro país (ccTLD.PE o simplemente .PE), además de contemplarse reglas respecto a su registro, renovación, administración, transferencia y baja; se implementó también la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (...) como instrumento privado para dilucidar las disputas que pudieran surgir, principalmente, entre un titular de marca registrada en el Perú y un titular de un nombre de dominio registrado bajo el .PE. Cabe mencionar que la Política de solución de controversias implementada está basada en los principios de la Política

(38) GARCÍA VIDAL, Ángel – “Marcas y Nombres de Dominio en Internet”. En: *Revista Actas de Derecho Industrial*. N° 18. Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 200. Criterio compartido por Castro, quien señala que “Un problema adicional que dificulta la gestión de los nombres de dominio consiste en que, desde el principio, se estableció la regla de ‘first to come first to serve’. Es decir que el primero que solicita el derecho lo obtiene. Y en el caso de los TLD sin restricción, lo obtiene de manera automática sin necesidad de demostrar ninguna legitimidad para acceder al derecho”. CASTRO, Juan – “La Propiedad Industrial”. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 237.

(39) MERCURIALI, Carlos. Ob. Cit., p. 83.

(40) TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Ob. Cit., p. 59.

(41) MEDINA, Ruddy – “Breve panorama de la resolución de conflictos surgidos entre nombres de dominio y marcas registradas”. En: AA.VV. – “Propiedad Intelectual, Derecho Farmacéutico y Derechos de Autor”. Lima, Thompson, 2015, pp. 136-137.

Uniforme de Resolución de Disputas (UDRP, por sus siglas en inglés), la cual es utilizada a nivel internacional para resolver conflictos similares en caso de registro o uso de nombres de dominio genéricos, siendo la Política una versión 'local' de la UDRP<sup>(41)</sup>.

De esta manera, el sistema peruano respecto a los ccTLD debe reunir los requisitos antes señalados, pero respecto a marcas registradas en Perú, denominaciones o indicaciones de origen protegidas en Perú, nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos en Perú o nombres de entidades del Gobierno o nombres registrados en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

En ambos casos, estos mecanismos, como vemos, están pensados únicamente para los casos de **cybersquatting** o ciberocupación, que es en palabras de Mercuriali, "(...) el uso de marcas conocidas pertenecientes a terceros por parte de 'piratas'; es decir, quien se apropia de lo ajeno a sabiendas. Son, por ejemplo, personas que registran nombres de dominio que son idénticos o similares a las marcas, con el fin de venderlos, alquilarlos a un tercero o al titular de la marca, por un beneficio"<sup>(42)</sup>.

De esta manera, en este trabajo –dado lo extenso del tema de los nombres de dominio– sólo nos interesa resaltar un par de puntos concretos: primero, la cuestión de qué se puede y qué no se puede proteger de un nombre de dominio con protección marcaría; y, segundo, la posibilidad de que INDECOPI sancione y ordene el cese o prohibición de uso de nombres de dominio a raíz de su conflicto con marcas registradas en el Perú.

Sobre lo primero, es importante traer a colación lo que ha señalado el Tribunal del INDECOPI, en la Resolución N° 1609-2001/TPI-INDECOPI, en el caso de denegatoria de oficio del signo solicitado "123.COM":

La Sala conviene en precisar que en el signo solicitado 123.COM, el elemento denominativo relevante lo constituye el término 123, dado que el término .COM es utilizado en direcciones de Internet y constituye el estándar para identificar a un elemento y su ubicación en Internet, refiriéndose a aquellas páginas web que pertenecen a una organización comercial, por lo que es un término débil que no será determinante para indicar un origen empresarial determinado, dada su frecuente y cada vez mayor utilización en el mercado.

Así, podemos observar que los *Top-Level Domain Names* no son reivindicables como partículas distintivas. Igualmente, el Tribunal del INDECOPI, en la Resolución N° 1609-2001/TPI-INDECOPI<sup>(43)</sup>, en el caso de denegatoria de oficio del signo solicitado "WWW.CASINOSDELPERU.COM", estableció que:

Si bien la expresión CASINOS DEL PERU se encuentra unida en una sola palabra y está acompañada de las partículas "WWW" y "COM", ello no varía la condición antes descrita, toda vez que la expresión CASINOS DEL PERU unida en una sola palabra mantiene su significado y las partículas "WWW" y "COM" que la acompañan al ser términos que identifican a los nombres de dominio de carácter comercial en general no constituyen elementos que aporten distintividad, siendo sólo indicadores de una posible dirección electrónica.

En esta última Resolución, no sólo se confirma la desprotección de la partícula *World Wide Web* (WWW) y de los *Top-Level Domain Names*; sino que también se señala que la adquisición de un derecho sobre un nombre de dominio previo al registro de marca no genera ningún derecho a nivel de Propiedad Industrial. Así lo señaló la Comisión de Signos Distintivos en la Resolución N° 13131-2006/CSD-INDECOPI, en la cual se afirmó que:

(42) MERCURIALI, Carlos. Ob. Cit., p. 81.

(43) Al igual que en la Resolución N° 2020-2006/TPI-INDECOPI en la denegatoria de oficio del signo WWW.CASINOS-PERU.COM.

## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

el eventual registro de un nombre de dominio o la existencia de una página web con un nombre de dominio determinado no genera ningún derecho marcario sobre el signo, puesto que el Perú adopta el sistema constitutivo para el nacimiento del derecho de marca, sistema según el cual es el registro de una marca el único modo por el cual se adquiere el derecho de marca.

Finalmente, es de destacar la Resolución N° 695-2014/TPI-INDECOPI, del caso de acción de infracción contra el uso del nombre de dominio “WWW.PISO14.COM. PE”, en el cual se señala categóricamente que:

(...) las letras anteceditas de un punto constituyen el nivel genérico (International Top Level Domains), siendo los más conocidos los siguientes: “.com”, para actividades comerciales y personales; “.edu”, para educación; “.gov”, para organismos de la administración, “.mil”, para instituciones y departamentos militares, “.org”, para organizaciones no lucrativas, “.int” para organizaciones internacionales. A ellos se han sumado “arpa” para propósitos de infraestructura de Internet, “biz” para negocios, “coop” para organizaciones sin ánimo de lucro, “info” para información, “musseum” para museos, “name” para particulares y “pro” para profesionales. Este nivel sirve para definir el campo de la actividad que presta su titular, por ello son nombres de dominio genéricos. En consecuencia este nivel no es el que cumple la función distintiva.

En cambio, el segundo nivel de los nombres de dominio - esto es, el segundo término de la izquierda - sí cumple la función distintiva,

ya que este término es el que corresponde a la entidad que tiene asignado el nombre de dominio; es decir, es el que identifica a la entidad. Por ello, siguiendo la información de las compañías y de sus productos y servicios, aquéllas son generalmente localizadas en Internet, tecleando el nombre del dominio que contiene el nombre o marca de la compañía seguido del nivel correspondiente (“.com” en el caso de las empresas o actividades comerciales). En consecuencia, la capacidad de poder usar un nombre de dominio que contiene el nombre de la compañía seguido de “.com” es importante para su capacidad de éxito en el comercio electrónico.

Un tema importante también es el de determinar en qué clase debe registrarse un nombre de dominio como marca para efectivamente proteger un portal web. Si bien las marcas con denominaciones que imitan nombres de dominio muchas veces son registradas de manera defensiva<sup>(44)</sup>, es claro que la clase de servicios 35 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>(45)</sup> es la idónea al pertenecer el “suministro de información comercial a través de sitios web” a los servicios contenidos en dicha clase. Por ende, es importante que todos aquellos titulares de marcas de producto y servicio que se promocionen a través de portales web deban tener registrada la marca en esta clase para evitar problemas con la comercialización de sus productos por Internet. De esta forma, igualmente, las partículas “WWW” y los TLD no serán protegibles en esta clase de servicio pues son de uso común en la misma.

(44) Como ha señalado Otamendi, las marcas defensivas consisten en “(...) el registro de marcas que no han de ser utilizadas, pero que constituirán una defensa de la que sí lo fue”. OTAMENDI, Jorge – “Derecho de Marcas”. 8° Edición. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2012, p. 286. En el caso de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, las marcas defensivas son fáciles de cuestionar con acciones de cancelación por falta de uso, como señala el artículo 165° y siguientes de la D486; sin embargo, es práctica frecuente realizada en los registros marcarios de estos países, incluido el nuestro.

(45) Como señala Arana, existen en el mundo Acuerdos Multilaterales en materia de Propiedad Industrial administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entre los suscritos por el Perú está el Tratado denominado Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de Marcas. ARANA, María del Carmen – “Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú”. En: Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Lima, Palestra, 2014, pp. 61-137.



Sobre lo segundo, es decir, la posibilidad de que el INDECOPI sancione y ordene cambios en los nombres de dominio a raíz de su conflicto con marcas registradas en el Perú o por competencia desleal, también tenemos destacables Resoluciones del INDECOPI que nos permiten ver la evolución de criterio. Como señala la D486 en su artículo 238°: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”; en este caso, la cuestión era si el uso de un nombre de dominio entraba dentro de infracción al derecho señalado en el inciso d) del artículo 155° de la D486, que señala que:

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...).

Y, aún más, si a través de las medidas fijadas en el artículo 241° de la D486<sup>(46)</sup> se podría o no ordenar el cese de uso y la prohibición de uso de un nombre de dominio. Parece que el Tribunal de INDECOPI ha asumido que sí es competente, como ha quedado establecido por el Tribunal de INDECOPI en la Resolución N° 448-2003/TPI-INDECOPI, en el caso de infracción contra el uso del nombre de dominio “WWW.CATDELPERU.COM”:

(...) la utilización del nombre de dominio en una página web proporciona información acerca del origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen y publicitan en ella, permitiendo la identificación e individualización de la persona que opera dicha página web, la Sala considera que es posible la existencia de un riesgo de confusión dentro de los alcances de lo previsto el artículo 155° inciso d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De la misma manera, en el caso citado se hace referencia a los requisitos y excepción para que se configure esta infracción:

(...) para que la utilización de un nombre de dominio constituya una infracción al derecho de marca, es preciso que en el mercado virtual se den condiciones similares a las que determinan el posible riesgo de confusión entre dos signos que operan en el mercado real:

(46) **Decisión 486 de la Comunidad Andina – D486**

**Artículo 241°**

El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

- Que exista identidad o similitud entre el nombre de dominio y la marca registrada.

- Que exista identidad o similitud entre los servicios o productos para los que la marca está registrada y aquéllos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio.

Asimismo, la configuración del riesgo de confusión y, por ende la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de un signo distintivo se producirá en la medida que en la página web no se advierta en forma precisa y con toda claridad que quien opera dicha página es una persona totalmente distinta del titular de la marca y que no guarda relación alguna con él.

En este sentido, posteriormente observamos que en aplicación del artículo 241° de la D486 se ha ordenado en una serie de casos el cese y prohibición de uso de nombres de dominio cuando un titular acciona en base a marcas registradas. Por ejemplo, en la Resolución N° 0309-2012/TPI-INDECOPI, caso de infracción contra el uso del nombre de dominio “WWW.LADRILLOSRHINO.COM”, se señala:

(...) la Sala determina que existe razón para considerar que la referida página web puede inducir al usuario de Internet a creer que los productos ofrecidos en el referido sitio web provienen del mismo origen empresarial que los productos comercializados por Cerámicos Lambayeque S.A.C. o que existe vinculación entre ambas empresas, lo cual no corresponde a la realidad - incluso, como se ha señalado anteriormente, hasta la fecha el emplazado utiliza el nombre de dominio cuestionado.

En consecuencia, se concluye que el uso del nombre de dominio [www.ladrillosrhino.com](http://www.ladrillosrhino.com) por parte del emplazado infringe los derechos de exclusiva que tiene Cerámicos Lambayeque S.A.C. sobre la marca RINOX y logotipo.

De igual forma, en la Resolución N° 23-2011/TPI-INDECOPI, caso de infracción contra el uso del nombre de dominio “WWW.ISL.EDU.PE”, se establece:

(...) resulta pertinente tener en cuenta que el emplazado es titular de la marca ISL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LIBERTADOR y logotipo (Certificado N° 50502), es decir, de una marca que incluye en su conformación precisamente la palabra ISL.

Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde prohibir al emplazado el uso de la denominación ISL, en forma independiente, para distinguir servicios de educación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, por cualquier medio (incluido Internet, en la medida que a través de este último medio dichos servicios se encuentren dirigidos al público residente en el Perú y/o tengan efectos en el Perú). Se precisa que esta prohibición de uso comprende el uso de la denominación ISL como nombre de dominio.

Para finalizar, en la Resolución N° 695-2014/TPI-INDECOPI ya citada se señala:

El uso del signo PISO 14 y del nombre de dominio [www.piso14.com.pe](http://www.piso14.com.pe), por parte del emplazado ha determinado que éste incurra en la infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la accionante, derivados de su marca registrada bajo Certificado N° 63162.

Por lo expuesto, corresponde prohibir al emplazado el uso de la denominación PISO 14 en relación con servicios de entretenimiento (clase 43), debiendo precisarse que esta prohibición de uso comprende el uso del nombre de dominio [www.piso14.com.pe](http://www.piso14.com.pe).

De esta manera, podemos concluir que, en el Perú, la acción de infracción contra el uso de un nombre de dominio ante el INDECOPI es una gran arma contra usos indebidos por parte de terceros, así como una alternativa muy buena al sistema de resolución de conflictos de la ICANN.

### 3. #tumarca es tendencia: ¿Se deben proteger los *hashtags*, *keywords* y *metatags* como signos distintivos?

Como señala Ordóñez, “las marcas se han convertido en un campo de batalla en Internet tanto en su uso por los prestadores de servicios intermediarios como por las empresas competidoras”<sup>(47)</sup>. En este caso, partamos de un punto sencillo. Los *keywords* y *metatags* son palabras escritas en texto sin formato que, simplemente, son colocadas en la web. De esta manera, podremos estar ante un uso de marcas ilegal tomando en consideración la concordancia del inciso a) del artículo 155<sup>(48)</sup> (o inciso d), ya citado) y el antes citado artículo 238° de la D486 configurando infracción a la Propiedad Industrial. Sin embargo, también, y más frecuentemente, estaremos ante supuestos de competencia desleal. Es más, como señala Torre de Silva:

No todos los casos en los que se usan marcas o nombres comerciales registrados con pleno carácter distintivo como

‘metatags’ (palabras de referencia) o ‘keywords’ (palabras clave) constituyen una violación de estos derechos de propiedad industrial. (...) será lícito –en virtud del principio de especialidad de las marcas– el empleo de marcas o nombres comerciales ajenos sin notoriedad o renombre como ‘metatags’ o ‘keywords’ de páginas web que no guarden relación alguna con los productos o servicios o actividades distinguidas ni creen riesgo de confusión alguno. En el extremo contrario, (...) debe considerarse ilícito el uso de signos distintivos notorios o renombrados ajenos cuando la exclusiva finalidad de este uso sea la de atraer clientes para una actividad del todo ajena (aprovechándose de lo que los Tribunales norteamericanos han denominado: ‘initial interest confusion’: la curiosidad inicial de quien, buscando una cosa, se encuentra con otra diferente)<sup>(49)</sup>.

En efecto, cabría aplicar sanción por actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, enunciados en el artículo 9° de la LRCD<sup>(50)</sup>, y por aprovechamiento indebido de la reputación ajena,

(47) ORDOÑEZ, David – “La Protección Judicial de los Derechos en Internet en la Jurisprudencia Europea”. Madrid, REUS, 2014, p. 101.

#### (48) Decisión 486 de la Comunidad Andina – D486

##### Artículo 155°

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...).”

(49) TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Ob. Cit., pp. 39-40.

#### (50) Decreto Legislativo N° 1044 – LRCD

##### Artículo 9°

1. Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

2. Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

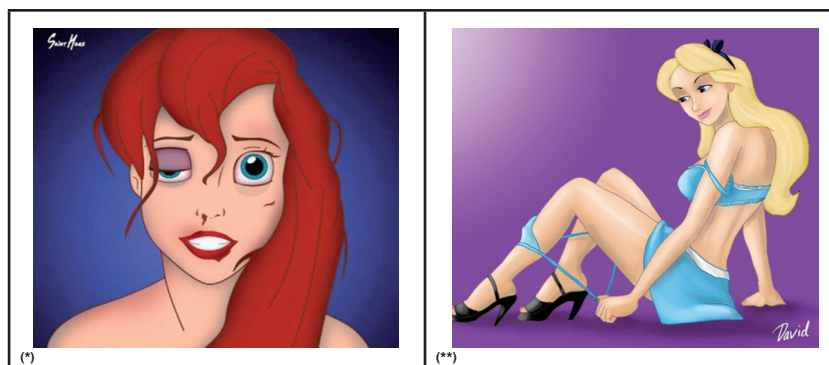
enunciados en el artículo 10° de la LRCD<sup>(51)</sup>. Como ha señalado Vibes:

(...) si un navegante de Internet pretende localizar a un sitio de venta online de zapatillas en la web, y tipea en un buscador 'Nike', pero es enviado al sitio web de 'Adidas', y finalmente se decide por la marca de las tres tiras, entonces podrá plantearse que se produce un acto de 'intención inicial de confusión'. En otro extremo, tenemos a las acciones confusionistas en las cuales el usuario de Internet cree erróneamente que el sitio web que está visitando pertenece a una empresa, cuando en realidad el verdadero responsable de ese sitio web es un tercero totalmente ajeno a la empresa que está en la mente del navegante<sup>(52)</sup>.

De esta forma, tenemos el caso norteamericano *Playboy Enterprises Inc. contra Terriwells*, caso en el cual –pese a ser resuelto contrariamente a la empresa de las conejitas– se observó el uso de *metatags* en una página ajena al titular de las marcas “playboy” y “playmate”, como señala Vibes: “el tribunal que decidió el caso entendió que no había utilización abusiva o ilegítima de la marca,

en atención a que la demandada había sido en 1981 una de las ‘conejitas’ de la conocida revista”<sup>(53)</sup>. A pesar de esto, hubo otro caso –*Playboy Enterprises Inc. contra Calvin Designer Label*– en el cual se usaban también “playboy” y “playmate” como *metatags*, así como parte del nombre de dominio “WWW.PLAYBOYXXX.COM” y “WWW.PLAYMATELIVE.COM”, los cuales fueron cancelados y se prohibió el uso de los *metatags* antes señalados, como menciona Mercuriali<sup>(54)</sup>.

Todo lo señalado puede ser aplicado analógicamente a los *keywords* utilizados en un blog comercial o una página web que permite su uso. Adicionalmente, cabe señalar que también se puede hacer uso de estos elementos web para cometer actos de competencia desleal en la modalidad de denigración<sup>(55)</sup>. Esto sería en el caso de un portal web que tenga pornografía o fotografías de violencia al cual se llegue a través de *metatags* o *keywords* de marcas registradas como por ejemplo DISNEY® o DISNEY PRINCESS®: cuando uno usa la palabra Disney en el buscador y llega a campañas como la que hizo Saint Hoax (seudónimo) o dibujos fan art como el creado por Davidgazo (seudónimo):



(\*) Fuente: Imagen de Saint Hoax (seudónimo). Editorial – “Las princesas Disney también sufren malos tratos: los dibujos de Saint Hoax” [en línea]. En: *The Huffington Post* – Portal Institucional (WEB). 14 de julio de 2014. Madrid. Consulta: 16 de julio de 2015. < [http://www.huffingtonpost.es/2014/07/11/princesas-disney-malos-tratos\\_n\\_5577108.html](http://www.huffingtonpost.es/2014/07/11/princesas-disney-malos-tratos_n_5577108.html) >.

(\*\*) Fuente: Davidgazo (seudónimo) – “You know you want me”... [en línea]. En: *DeviantArt* – Portal Institucional (WEB). 2009. Consulta: 16 de julio de 2015. < <http://www.deviantart.com/art/You-know-you-want-me-134905195> >.

### (51) Decreto Legislativo N° 1044 – LRCD Artículo 10°

1. Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.
2. Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

En ambos casos, al margen de que se configure una parodia o no en temas de derechos de autor<sup>(56)</sup>, los *metatags* nos están conduciendo a páginas que pueden afectar la imagen y el prestigio o la reputación empresarial de los titulares de la marca DISNEY®, al ser vinculadas con estas imágenes, lo cual empeoraría aún más si se tratara de competidores en el mercado. De esta forma, como podemos ver, se pueden generar también actos de competencia desleal o, incluso, de infracción de uso de marcas pues muchas veces los personajes están registrados como marcas figurativas. En esos casos, de marcas que intentan ser parodiadas, es decir, “ante un uso sin registro, se tiene la acción de infracción ya sea por marca común o por marca notoria”<sup>(57)</sup>.

Un caso europeo de uso de *keywords* es el presentado en el caso *Google France* en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 23 de marzo de 2010, asunto C-236/08, el cual se dio por la interposición de “la demanda de varios titulares de marcas reconocidas contra Google® por los resultados que arrojaba su motor de búsqueda (servicio de referenciación en Internet) y que, a juicio de tales empresas, vulneraba sus derechos. Los clientes de Google® comercializaban imitaciones de productos del titular de la marca” . En este caso, se definió claramente lo que hacían los *Adwords* (*keywords* patrocinados por Google®) consistentes en:

Un servicio remunerado de referenciación (...) que permitía a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidiesen con las introducidas en el motor de búsqueda, se mostrase un enlace promocional a su sitio, los denominados ‘enlaces patrocinados’, que aparecían bien en la parte superior, al lado o encima de los resultados naturales<sup>(59)</sup>.

En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja en claro que el uso de una marca por tercero tiene como límite el menoscabo de las funciones de la marca ajena, tales como la función indicadora del origen empresarial y la de acumulación de *goodwill*. Finalmente, cabe mencionar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *Best* de 11 de julio de 2013, asunto C-657/11, en la cual se establece que:

La utilización de indicadores de hipertexto formados por palabras clave (*keywords* *metatags*), que leen los motores de búsqueda cuando exploran Internet con el fin de proceder a la referenciación de los numerosos sitios que en él se encuentra, constituía un modo de publicidad que podía tener efectos beneficiosos cuando el usuario de Internet pudiese percibir estos enlaces como una alternativa a los productos de las empresas competidoras<sup>(60)</sup>.

(52) VIBES, Federico. Ob. Cit., p. 129.

(53) *Ibidem*.

(54) MERCURIALI, Carlos. Ob. Cit., pp. 71-93.

(55) **Decreto Legislativo N° 1044 – LRCD**

**Artículo 11°**

1. Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.

(56) Para mayor información sobre el tema, revisar el artículo 49° de la LDA y consultar: SOLÓRZANO, Raúl y MARCIANI, Betzabé. “La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual”. En: *Revista Derecho PUCP*. N° 57, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2004, pp. 263-285.

(57) MURILLO CHÁVEZ, Javier André - “De Dumb Starbucks y Otros Demonios ¿La Parodia Justifica El Uso de Marca Ajena?”. En: *Revista Actualidad Jurídica*. N° 247. Lima, Gaceta Jurídica, 2014, p. 89.

(58) ORDOÑEZ, David. Ob. Cit., p. 104.

(59) *Ídem*, p. 105.

(60) *Ídem*, p. 126.



Finalmente, sobre los *hashtags* se debe analizar su protección o desprotección, ya sea como marcas o por el régimen de protección de derechos de autor. Por parte de los derechos de autor, creemos que se debe descartar su protección debido a la sencillez de su composición; la única manera de proteger denominaciones seguidas de la partícula “#” sería si se tratara del supuesto previsto en el inciso j) del artículo 5° de la LDA que establece que “están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: (...) Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad”. Sin embargo, frases como #CharlieHebdo, #DiadelPerú u otras no tienen originalidad suficiente. Cosa distinta sucede en el tema de marcas.

En palabras de Iriarte, existiría un derecho de autor sobre los *hashtags*, con lo cual discrepamos; sin embargo, la posibilidad de existencia de derechos de marca sí es viable, pero ¿será deseable?:

Sin duda, hay un creador de un hashtag, el primero que lo utilizó. No estaría en cuestionamiento el creador. Hay que determinar si dicho creador es un autor o si el creador pudiera registrar el hashtag como marca para su uso único (la pregunta es: ¿para qué harías eso en Twitter si precisamente lo que se busca es “divulgar/difundir” el hashtag para que tenga más tuits?). ¿Dueño del hashtag por ser su creador? Creo

que, sin duda, hay un hecho de creación y de reconocimiento histórico por el que lo creó, una propiedad per se, puede ser cuestionable. Ahora bien si luego se puede registrar como marca, habría una propiedad sobre esa combinación de caracteres. Pero de lo que serías dueño sería de la marca, no del hashtag<sup>(61)</sup>.

Como señala Iriarte en este punto, creemos que sí es posible registrar *hashtags* como marcas. Sin embargo, como vimos en el caso de los nombres de dominio, la partícula “#” no es reivindicable para derechos de exclusividad y, finalmente, llegamos a la conclusión de este autor que señala que de lo que serías dueño sería de la marca, mas no del hashtag. Así, nada impide que el titular de una marca la use como hashtag en las diferentes Redes Sociales como Twitter®, Facebook®, Instagram® u otras que permitan su uso.

Ahora bien, creemos que los *hashtags* –así como veremos en el caso de los *memes*– nacen para ser libres de uso. Como señala Flores, “la naturaleza de los *hashtags*, es que sean utilizados por tantas personas como sea posible, para que a su vez, en una estructura piramidal o de red, el mensaje o el tema incluido en dicho tweet, lo puedan leer más y más personas”<sup>(62)</sup>. Debido a esto, las Redes Sociales cuentan entre sus términos y condiciones<sup>(63)</sup> con la aceptación de licencias mundiales exclusivas por parte del usuario para ceder cualesquiera derechos de autor se generen a través de sus botones de *sharing*.

(61) Editor – “Internet es libre, registrar un hashtag es un intento de censura. Entrevista a Erick Iriarte” [en línea]. En: *Clasesdeperiodismo.com – Portal Institucional (WEB)*. 16 de diciembre de 2011. Consulta: 16 de julio de 2015.

< <http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/12/16/internet-es-libre-registrar-un-hashtag-es-un-intento-de-censura/> >

(62) FLORES, Armando – “#HASHTAGS” [en línea]. En: Clarke, Modet & C° México – Noticias (WEB). México D.F., 19 de enero de 2015. Consulta: 16 de julio de 2015.

< <http://www.clarkemodet.com.mx/novedades/noticias/2015/01/Hashtags/fileBinary/HASHTAGS%20por%20Armando%20Flores%20CMM.pdf> >

(63) Por citar un par de ejemplos:

**En Facebook®:** la “Declaración de derechos y responsabilidades”, establece en su punto 2.1 lo siguiente: “En el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotos y videos (“contenido de PI”), nos concedes específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la configuración de la privacidad y de las aplicaciones: nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con derechos de sublicencia, libre de regalías y aplicable en todo el mundo para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con Facebook (“licencia de PI”). Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta, salvo si el contenido se compartió con terceros y estos no lo eliminaron”.

Parece que este ha sido el sentir de la Oficina de Marcas y Patentes en Estados Unidos, conforme relata Michels:

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) rechazó la solicitud sobre la base del carácter meramente descriptivo de los servicios que ofrecía el solicitante “porque de manera inmediata transmite a los consumidores que la naturaleza interactiva de estos servicios implica la utilización de etiquetas, ya que ese término es ampliamente utilizado por otros actores del sector”<sup>(64)</sup>.

Por su parte, INDECOPI ya otorgó los siguientes signos, al contrario de la Oficina norteamericana: #innovape IPAE (Certificado N° 5443), #olharurbano (Certificado N° 201052), #urbano natura (Certificado N° 213137), #16NOCHES (Certificado N° 10393) y #futbolnonstop (Certificado N° 87251). De igual manera, es una constante en aumento observar signos solicitados con la partícula inicial “#” en nuestro sistema marcario.

Creemos, como Rodríguez, que:

Dada la popular utilización que tienen estos signos, es importante tomar en cuenta que a pesar de que se presentaran múltiples infracciones a la marca registrada (por

ejemplo que los usuarios lo estén usando indiscriminadamente a diario sin autorización), será complicado lograr hacer valer esos derechos ante un tribunal y lograr una decisión que en términos económicos le resulte beneficiosa a la empresa titular de la marca.

Por otra parte, algunas marcas ven estas inscripciones como otra estrategia publicitaria para que los consumidores o usuarios sepan que alguien es titular de una marca determinada..., esto puede llegar a generar una popularidad especial por lo que podría ser una buena estrategia<sup>(65)</sup>.

Sin embargo, debemos señalar que existen dos tipos de *hashtags* de acuerdo a su finalidad temporal, los cuales podrían tener repercusiones distintas jurídicamente: primero, i) *hashtags* temporales que se caracterizan por ser efímeros por naturaleza, es decir, contextualizados; tales como aquellos que hacen referencia a un evento temporal como una campaña o una noticia: #niunamenos, #todossomoscharliehebdo, #perutercerpuetocampeon2015; y, segundo, ii) *hashtags* institucionales que son aquellos que pueden ser usados sin limitación de tiempo porque representan a una empresa, lugar o persona, tales como #Nike, #Toyota, #Cusco, #JenniferLopez, etc.

FACEBOOK – “Declaración de derechos y responsabilidades” [en línea]. En: Facebook – Portal de información (WEB). Última revisión de contrato: 30 de enero de 2015. Consulta: 10 de julio de 2015.

< <https://www.facebook.com/legal/terms> >

**En Twitter®:** En las “Condiciones de servicio Twitter”, se señala en el punto 5 lo siguiente:

“Usted es el titular de los derechos que le amparan sobre cualquier Contenido que envíe, reproduzca o exponga en los Servicios o a través de estos. Mediante el envío, la reproducción o la exposición de Contenido en los Servicios o a través de estos, usted concede a Twitter una licencia mundial, no-exclusiva y gratuita (así como el derecho de sub-licenciar) sobre el uso, la copia, la reproducción, el procesamiento, la adaptación, modificación, publicación, transmisión, exposición y distribución de tal Contenido a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro.

**Nota:** Esta licencia permite que demos acceso a todo el mundo a sus Tweets en los Servicios de Twitter y que el resto de los usuarios puedan hacer lo mismo”.

TWITTER – “Condiciones de servicio de Twitter” [en línea]. En: Twitter – Portal de información (WEB). Fecha de entrada en vigor: 18 de mayo de 2015. Consulta: 10 de julio de 2015.

< <https://twitter.com/tos?lang=es> >

(64) MICHELS, Randy. Loc. Cit.

(65) RODRIGUEZ, Ricardo – “El registro de hashtags “#” como marcas”. En: RODRIGUEZ, Ricardo – P. Industrial e Intelectual: ¿Qué sabemos? (blog WEB). Madrid, 05 de abril de 2015. Consulta: 16 de julio de 2015.

< <http://ricardo-rodriguezv.tumblr.com/post/115570097914/el-registro-de-hashtags-como-marcas> >

## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

Sobre los primeros, queda claro todo lo comentado sobre la libertad de permanecer sin derechos de exclusiva, con ciertas salvedades como el uso para actos de competencia desleal, como veremos más adelante; sobre los segundos, nos parece que sería innecesario el registro adicional si se tiene derechos de exclusiva sobre la marca sin el término “#” porque se podría accionar por infracción a los derechos de propiedad industrial o, incluso, por competencia desleal. En el primer caso, imaginemos que una empresa cuelga una imagen agravante, como vimos en el caso de los *metatags* y *keywords*, junto a un *hashtag* que hace referencia a un origen empresarial determinado: se

podría generar una infracción de uso de marca o un acto de competencia desleal en la modalidad de denigración; o si, por otro lado, se hace referencia a un competidor sobre algún aspecto comparativo a través de un *hashtag* estaríamos en el terreno de un acto de comparación o equiparación que podría ser indebido, tal como señala el artículo 12° de la LRCD<sup>(66)</sup>, similar a lo sucedido en el caso de la posibilidad de doblar el iPhone® de Apple®; en este caso, tanto LG® como Microsoft®, se burlaron mediante el *hashtag* #bendgate, que incluso era un *hashtag* temporal y no uno institucional, pero que hacía referencia a Apple® debido al acontecimiento temporal de la presentación del nuevo iPhone®:



Fuente: Editorial – “Samsung, LG, HTC y Microsoft se burlaron de Apple por #bendgate” [en línea]. En: *Diario El Comercio* – Página Smartphones & Tablets (WEB). 25 de septiembre de 2014. Lima. Consulta: 16 de julio de 2015.  
< <http://elcomercio.pe/paginas/smartphones-tablets/bendgate-apple-samsung-lg-htc-y-microsoft-burlas-twitter-noticia-1759507> >.

En este sentido, la posibilidad de usar los *hashtags* de manera desleal en el mercado está presente siempre; sin embargo, sobre si vale la pena registrarlos como marcas, creemos que no, debido a que basta con tener marcas registradas sin el prefijo “#” para hacer valer derechos de exclusiva, en el caso de los *hashtags* institucionales,

y debido a no tiene funcionalidad la protección de los *hashtags* temporales debido a la corta duración que tienen, así como su carácter no distintivo ya que son meras conjunciones de palabras que no hacen referencia a un origen empresarial determinado, sino más bien únicamente a un evento o noticia contextualizada.

### (66) Decreto Legislativo N° 1044 – LRCD

#### Artículo 12°

1. Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. (...)

#### 4. Búscame y agrégame como @ tunombre: la protección de los *nicknames* y su diferencia con los seudónimos en el registro marcario

Primero, como hemos indicado, es importante señalar que no se debe confundir al *nickname* con el seudónimo.

Como señala Varsi, un **seudónimo** es “un vocablo que designa legalmente a una persona en una determinada área de sus actividades, sustituyendo a su nombre real o verdadero (nombre anagráfico). Es un simple sucedáneo del nombre adoptado libre y espontáneamente por su creador”<sup>(67)</sup>. En igual sentido, Espinoza señala que mientras que “el nombre individualiza a la persona frente a toda colectividad, el seudónimo, en cambio, cumple la misma función: pero frente a un círculo más reducido, sea cultural, artístico, entre otros”<sup>(68)</sup>. Esta es precisamente, la diferencia entre el seudónimo y el *nickname*.

La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en la Resolución N° 881-2014/TPI-INDECOPI, ha señalado que:

Mientras que el nombre, obtenido en la forma prevista por el Código Civil, identifica a la persona de modo general, en todos los actos de su vida, el seudónimo, en cambio, es un medio de individualización que se utiliza para una determinada actividad de la persona, ya sea ésta artística, literaria, teatral, cinematográfica. El seudónimo se adopta para ocultar el propio nombre dentro de una

esfera específica de acción de la persona o para lograr, a través de él, notoriedad y fama. Precisamente, la reputación que la persona adquiere por el uso continuado del seudónimo lo hace digno de protección jurídica.

De lo señalado por el Tribunal, podemos extraer dos características infaltables para la protección jurídica del seudónimo:

- Primero, el seudónimo requiere necesariamente estar ligado a una actividad, ya sea esta artística, literaria, teatral o cinematográfica; y
- Segundo, que la persona que usa el seudónimo tenga una gran reputación que merezca ser protegida por el ordenamiento jurídico.

Estas dos características coinciden con dos de las que señala Varsi: primero, que adquiere importancia y notoriedad por el uso; así, “el uso y constante realización determina que el seudónimo adquiera trascendencia en el medio en el cual se usa. Conforme la persona crece, el seudónimo de la misma acrece, se dimensiona con ella. Es la característica esencial, el uso marca su trascendencia, fama e importancia”<sup>(69)</sup>; y, segundo, da realce en el ejercicio de una actividad especial; es decir, “es elegido para cierta actividad dado que el nombre, por diversas cuestiones, no puede utilizarse, siendo reservado, casos en los cuales el seudónimo pasa a ocupar su lugar en materia de identificación”<sup>(70)</sup>, pudiendo ser usado en contextos

*“(...) Los divertidos memes tampoco se libran de la perspectiva jurídica. (...) [S] e puede analizar a los memes desde la Propiedad Intelectual e Industrial y, adicionalmente, desde el derecho civil personalísimo a la imagen, pues conforme vimos, los memes no solo están compuestos por dibujos, sino también por fotografías, retratos y caricaturas. (...)”*

(67) VARSÍ, Enrique – “Tratado de Derecho de las Personas”. Lima, Universidad de Lima - Gaceta Jurídica, 2014, p. 705.

(68) ESPINOZA, Juan – “Derecho de las Personas”. 5° Edición. Lima, Rodhas, 2008, p. 545.

(69) VARSÍ, Enrique. Ob. Cit., p. 709.

(70) Ibídem.

de actividades teatrales, deportivas, artísticas, literarias, cinematográficas u otras.

En el caso de los *nicknames*, no es necesario ninguno de los dos requisitos; en efecto, bastaría que un *nickname* o alias quede registrado en algún chat de Internet, que los hacen variar, o la inscripción en la red social Twitter® para su existencia, siendo el criterio de selección el simple cotejo textual con *nicknames* antes registrados o utilizados. De esta manera, podemos llegar a la conclusión de que solamente algunos *nicknames* configuran un seudónimo propiamente dicho.

Ahora bien, debemos tener en consideración que esta diferencia sólo servirá en caso que se busque fundamentar una oposición a una solicitud de registro de marca que pueda afectar un seudónimo, conforme señala el inciso e) del artículo 136° de la D486:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas naturales, en especial, tratándose del seudónimo de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

En realidad, cualquier persona puede registrar un *nickname*; sin embargo, siendo realistas, si pensábamos que la persecución jurídica por infracción de marcas en el caso de *hashtags* era casi imposible e inútil debido al uso tan frecuente y a las concesivas licencias que piden las Redes Sociales al inscribirse, la persecución de infracciones en el caso de *nicknames* es algo inimaginable por el pequeño ámbito en el que se usan y porque las propias Redes Sociales ejercen control sobre los *nicknames* de acuerdo a sus términos y condiciones, normalmente habilitando opciones para que los titulares de seudónimos puedan quejarse si ven vulnerado sus derechos.

## **5. EPIC FACEPALM: ¿se deben proteger los memes o deben permanecer libres respecto a la Propiedad Intelectual e Industrial?**

Los divertidos *memes* tampoco se libran de la perspectiva jurídica. Como han intentado previamente, Arias y Ocampo<sup>(71)</sup>, se puede analizar a los *memes* desde la Propiedad Intelectual e Industrial y, adicionalmente, desde el derecho civil personalísimo a la imagen<sup>(72)</sup>, pues conforme vimos, los *memes* no solo están compuestos por dibujos, sino también por fotografías, retratos y caricaturas.

(71) ARIAS, Piero y OCAMPO, Álvaro – “Uy si, uy si’ un post sobre memes y propiedad intelectual (parte I y II)” [en línea]. En: PERU CONSUME – Portal Institucional (WEB). Lima, Octubre y Noviembre 2014. Consulta: 09 de julio de 2015.

< <http://www.peruconsume.com/2014/10/uy-si-uy-si-un-post-sobre-memes-y.html> >

< <http://www.peruconsume.com/2014/11/uy-si-uy-si-un-post-sobre-memes-y.html> >

(72) **Código Civil Peruano de 1984**

**Artículo 15°**

La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.

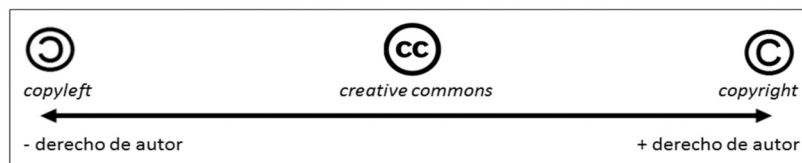
Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponden.



Empecemos señalando una paradoja. En los hechos, los *memes* han sido creados para difundirse y distribuirse libremente por Internet; como hemos visto antes, existen páginas que permiten la creación libre de nuevos memes de primera generación o de segunda generación, que usan imágenes prediseñadas y que permiten la subida de imágenes o fotografías propias. En la norma, toda imagen creada por un usuario de Internet tiene derechos morales y patrimoniales de autor en virtud del artículo 18° de la LDA<sup>(73)</sup>, lo que le da exclusividad y potestad para frenar usos y difusión de la misma, incluso en Internet<sup>(74)</sup>.

Creemos que este rígido artículo 18° de la LDA es únicamente la base para todo tipo de obras protegidas por derechos de autor, lo que incluye libros, películas, fotografías, canciones, etcétera. Sin embargo, luego, los autores y/o titulares deben tener un espacio para poder disponer de sus propios derechos de autor.

Esto es básico y admitido en los derechos patrimoniales: si un autor o titular no quiere hacer uso de los mismos, simplemente no presenta acciones de infracción cuando otras personas dan uso de sus obras, o cuelgan las obras en Internet a través de Redes Sociales que tienen licencias mundiales no exclusivas cuando se cuelga contenido<sup>(75)</sup>, tal como vimos en el caso de los *hashtags*. De esta manera, existen rangos de permisibilidad en el uso de los derechos de autor que van desde el uso del *copyleft* que implica “sin derechos de autor”, pasando por las licencias *creative commons* que permiten la flexibilización de los derechos de autor mediante licencias que permiten proteger solo “algunos derechos reservados” y el clásico *copyright* que implica “todos los derechos reservados” en aplicación rígida de la LDA.



Fuente: Elaboración propia.

Lo criticable, que el tema de los *memes* también nos permite estudiar, es la duración tan larga de estos derechos patrimoniales, que en nuestro país es de 70 años después de la muerte del autor, según el artículo

52° de la LDA, o la publicación de la obra en caso de audiovisuales, obras colectivas y software, según el artículo 54° de la LDA. El principal punto es que las obras como el *software* y algunas obras en Internet, como

**(73) Decreto Legislativo N° 822 – LDA**

**Artículo 18°**

El autor de una obra tiene por el sólo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

**(74) Decreto Legislativo N° 822 – LDA**

**Artículo 31°**

El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.
- b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio.
- c) La distribución al público de la obra.
- d) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
- e) La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión.
- f) Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.

(75) Cfr. nota al pie N° 63.

los *memes*, tienen una duración efímera debido a su constante mutación y renovación, o su momentaneidad.

Lessig relata que antes de 1976, el sistema de *copyright* norteamericano era mucho más corto que el actual (entre 14 y 20 años) y tenía que ser renovado si el autor o titular lo decidía; en ese sentido, las obras gozaban de un periodo inicial de exclusividad que podía ser abandonado si el autor o titular de los derechos patrimoniales de autor deseaba que su obra forme parte del dominio público<sup>(76)</sup>. Esta regla nos parece más funcional con el *software* y obras en internet, como los *memes*, que el larguísimo plazo de duración establecido a nivel internacional y en la LDA, a la luz de fenómenos como los *memes*, que están hechos para su constante cambio y actualización, por su naturaleza simbiótica con la realidad, al ser temporales o, incluso, momentáneos.

Igualmente, con los *memes*, los derechos patrimoniales jamás se ejercen, salvo contados casos como el que Ocampo y Prieto relatan<sup>(77)</sup>, en los cuales la prueba sobre el origen del *meme* es casi imposible, más aún si existen páginas web que permiten crear casi automáticamente estas imágenes. Sin embargo, existe un problema más grave con los derechos morales, ya que el artículo 21° de la LDA señala que son irrenunciables e inalienables<sup>(78)</sup>; aquí sí existe un dilema, ya que, salvo contadas excepciones, casi todos los *memes* no tienen un autor definido. Se trata de autores anónimos que permanecen así por voluntad

propia o personas que publican los *memes* a través de perfiles de Redes Sociales sin identificarse plenamente. De esta forma, los *memes* se difunden en Internet sin créditos o el autor desaparece en la maraña de Internet cuando se difunde o simplemente se coloca la fuente sin autor reconocido.

Aparte de este tema, una cuestión básica es: ¿Los *memes* tienen originalidad para ser protegidos por el Derecho de Autor? Más que por su simplicidad<sup>(79)</sup>, por el hecho de que muchas composiciones están realizadas con imágenes previamente creadas y difundidas en Internet. Si nos referimos a la categorización de *memes* que hicimos líneas antes, encontramos diversos tipos, pero solamente tendrán originalidad originaria, aquellos creados especialmente para ser difundidos por primera vez (muy raros casos). Sin embargo, en la gran mayoría de casos nos encontraremos con:

- *Memos* gráficos y mixtos que tomen imágenes prediseñadas,
- *Memos* con fotografía, y
- *Memos* con caricatura de personaje real.

Siendo que, en estos casos, siempre serán obras derivadas de imágenes previamente diseñadas, una fotografía previa o una caricatura anterior. Para graficar esto, tenemos los siguientes *memes* y su fuente originaria separada:

(76) LESSIG, Lawrence – “Cultura Libre” [en línea]. Traducción al español por Antonio Córdoba. En: *Creative Commons Paraguay – Portal Institucional* (WEB). 2004. Consulta: 09 de julio de 2015, p 156.

< [http://www.creativecommons.org.py/wp-content/uploads/2014/10/Cultura\\_libre\\_Lessig.pdf](http://www.creativecommons.org.py/wp-content/uploads/2014/10/Cultura_libre_Lessig.pdf) >.

(77) ARIAS, Piero y OCAMPO, Álvaro – “‘Uy si, uy si’ un post sobre memes y propiedad intelectual (parte I)” [en línea].

En: *PERU CONSUME – Portal Institucional* (WEB). Lima, Octubre de 2014. Consulta: 09 de julio de 2015.

< <http://www.peruconsume.com/2014/10/uy-si-uy-si-un-post-sobre-memes-y.html> >.

(78) **Decreto Legislativo N° 822 – LDA**

**Artículo 21°**

Los derechos morales reconocidos por la presente ley, son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. A la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario.

(79) Como hemos expresado en un trabajo anterior, la simplicidad de la obra no afecta la originalidad de la misma.

MURILLO, Javier – “El Rompecabezas Incompleto: la omisión normativa y jurisprudencial sobre la protección por el Derecho de Autor de personajes y Objetos de la Obra”. En: *Revista de Derecho PUCP*. N° 74. Lima, PUCP, 2015, pp. 189-220.

	Obra original	Obra derivada
Imágenes prediseñadas	 (80)	 (81)
Fotografías	 (82)	 (83)
Caricatura de personaje real	 (84)	 (85)

En el primer caso, tenemos un gráfico creado previamente, denominado “challenge accepted” de la primera generación de *memes*<sup>(86)</sup> (obra original), que ha sido usado para crear un nuevo *meme* de segunda

generación; en el segundo caso, tenemos una fotografía del personaje “Boromir” que interpreta Sean Bean en la película “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo”<sup>(87)</sup> (obra original), que se convierte en un *meme*

(80) Fuente: NN – Challenge Accepted [en línea]. Memegenerator.es (WEB). Consulta: 09 de julio de 2015. <<http://www.memegenerator.es/meme/challenge-accepted>>.

(81) Fuente: NN – Challenge Accepted “Estudia dos días antes del examen final, acepto” [en línea]. Memegenerator.es (WEB). Consulta: 09 de julio de 2015. <<http://www.memegenerator.es/meme/17689435>>.

(82) Fuente: NN – Boromir [en línea]. Memegenerator.es (WEB). Consulta: 09 de julio de 2015. <<http://www.memegenerator.es/meme/boromir>>.

(83) 83 Fuente: NN – Boromir “Uno no simplemente deja de comer pizza” [en línea]. Memegenerator.es (WEB). Consulta: 09 de julio de 2015. <<http://www.memegenerator.es/meme/17689515>>.

(84) Fuente: NN – Cartoon Jackie Chan [en línea]. Memegenerator.net (WEB). Consulta: 09 de julio de 2015. <<http://memegenerator.net/Cartoon-Jackie-Chan/caption>>.

(85) Fuente: NN – Cartoon Jackie Chan “Derogaron la norma, no puede ser” [en línea]. Memegenerator.net (WEB). Consulta: 09 de julio de 2015. <<http://memegenerator.net/instance2/668989>>.

(86) Fuente: Cheezburger, Inc. – “Challenge Accepted” [en línea]. Encyclopedia Know your meme® (WEB). 2011. Consulta: 09 de julio de 2015. <<http://knowyourmeme.com/memes/challenge-accepted>>.

(87) JACKSON, Peter – “The Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring” [videograbación]. Londres, New Line Cinema, Wingnut Films y The Saul Zaentz Company, 2001.

de segunda generación; y, finalmente, en el tercer caso, tenemos una caricatura hecha de Jackie Chan (obra original), a la cual se le agrega texto para formar un *meme* de segunda generación.

Haciendo un paréntesis sobre la originalidad de los *memes*, debemos mencionar que en los ejemplos citados, los dos últimos *memes*, también colindan con el **derecho a la imagen**, definido por Espinoza como “situación jurídica en la que se tutela la semblanza física del sujeto, protegiéndola a efectos que su reproducción sea exacta sin que se extraiga de su contexto y sin que sufra alteraciones”<sup>(88)</sup>. Es cierto e interesante lo señalado por Encabo:

El derecho de imagen se ha desarrollado sobre todo a partir de las consecuencias de la reproducción fotográfica de la imagen de una persona en los medios de comunicación social, y no digamos el importante impacto en los actuales desarrollos de las redes sociales como Facebook que conocemos hoy en día. En este sentido, la imagen de una persona puede ser el elemento básico de la comunicación social y constituir un doble valor jurídico: espiritual o personal y patrimonial y económico<sup>(89)</sup>.

Debemos recordar que las personas que aparecen en los *memes* son personas reales<sup>(90)</sup> que pueden sentir vulnerada su imagen en caso observen alguna publicación ofensiva con su rostro o cuerpo. Sobre este tema, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional, en su STC 1970-2008-PA/TC:

El derecho a la imagen también es un derecho autónomo que dispone de un ámbito específico

de protección frente a reproducciones de la imagen que no afecten la esfera personal de su titular, no lesionen su buen nombre ni den a conocer su vida íntima, salvaguardándolo de un ámbito propio y reservado, frente a la acción y conocimiento de los demás. Por ello, su titular tiene la facultad para evitar su difusión de su aspecto físico, ya que es el elemento configurador de todo individuo, en cuanto a su identificación, que proyecta al exterior para su reconocimiento como persona. Más aún, cuando hablamos de derecho a la propia imagen y a la protección que se le debe dar de acuerdo con sus características, es entendida como un rasgo fundamental de la personalidad humana, pues constituye una expresión directa de su individualidad e identidad ligada estrechamente a la dignidad de toda persona humana, sin ningún tipo de distinción (fundamentos 9 y 10).

Sobre esta materia, que excede el estudio del presente artículo, basta señalar que existen dos aspectos fundamentales del derecho a la imagen, como señala Gómez:

Si reparamos en el contenido propio del derecho fundamental que comprende, en sentido positivo, la facultad de disponer sobre la propia imagen y en sentido negativo, el derecho a impedir cualquier captación, reproducción o publicación de la imagen ajena si no existen causas que lo justifiquen, se corresponde con las dos vertientes del derecho. La facultad de disposición parece propia del derecho patrimonial mientras que el carácter negativo, impeditivo del uso in consentido de la imagen por terceros, correspondería con el contenido

(88) ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 393.

(89) ENCABO, Miguel – “Derechos de la personalidad”. Madrid, Marcial Pons, 2012, p. 125.

(90) Como se puede observar, las personas tras los memes tienen identidad propia; por ejemplo, Silvia Bottini es el rostro del meme “First World Problems”, Laina Walker está detrás de “Novia Celosa”, Blake Boston detrás de “Scumbag Steve”, incluso Sammy Griner es el rostro del bebe en “Success Kid”.

Editor CanYouActually – “13 Regular People Behind The Most Famous Internet Memes On The Planet” [en línea]. En: *CanYouActually – Portal Institucional (WEB)*. 30 de mayo de 2015. Consulta: 09 de julio de 2015.

< <http://canyouactually.com/13-regular-people-behind-the-most-famous-internet-memes-on-the-planet/> >

propio del derecho fundamental en su vertiente personal<sup>(91)</sup>.

Debemos tener en cuenta que la difusión de fotos de terceros en Internet es un acto bastante riesgoso. Como señala Escribano, “(...) no es lo mismo colgar fotos nuestras en las redes sociales, que publicar fotos en las que salen terceras personas sin obtener su consentimiento”<sup>(92)</sup>; así, la respuesta de los terceros puede darse de tres formas distintas: primero, obtener un beneficio producto de la exposición del *meme* con la imagen; segundo, que no le importe la difusión de la imagen; o, tercero, que se genere un daño moral o un perjuicio por la difusión del *meme* con la imagen.

De esta forma, en el tercer caso, la vía idónea para ejercer la facultad de impedir la captación, reproducción o publicación de la imagen es la del proceso constitucional de amparo, legitimado en el inciso 2 del artículo 200° de la Constitución<sup>(93)</sup> y el inciso 8 del artículo 37° del Código Procesal Constitucional; persiguiendo, según el artículo 1° del Código Procesal Constitucional<sup>(94)</sup>, “proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional”.

Sobre las caricaturas, se puede hacer analogía de lo hasta aquí señalado. Sin embargo, como señala Marciani a raíz del atentado terrorista contra Charlie Hebdo, “La caricatura es un caso complejo que probablemente constituye el mejor ejemplo del alto nivel de tolerancia que exige una sociedad democrática”<sup>(95)</sup>. Este tema es complicado porque se utiliza la semblanza de un ser humano como objeto de burla o humor, abanderándose en el valor constitucional de la Libertad de Expresión que en ciertos ordenamientos jurídicos es inquebrantable; pero que en nuestro país tiene límites y se debe ponderar con otros valores tales como el honor y la buena reputación<sup>(96)</sup>.

La **caricatura** es una expresión gráfica distorsionada o retocada de una persona. Como señala Gómez:

En principio, para que podamos hablar de caricatura se requiere que la persona caricaturizada sea reconocible y que su imagen esté deformada de alguna manera. Sin embargo, más que deformación al día de hoy habría que hablar de manipulación dado que la jurisprudencia ha incluido en el concepto de caricatura los fotomontajes y las

(91) GOMEZ, Esperanza – “La propia imagen como categoría constitucional”. Pamplona, Thomas Reuters – Aranzadi, 2014, pp. 34-35.

(92) ESCRIBANO, Patricia – “Algunas Cuestiones sobre la Problemática Jurídica del Derecho a la Intimidad, al Honor y a la Propia Imagen en Internet y en las Redes Sociales”. En: AA.VV. – “Los Derechos a la Intimidad y a la Privacidad en el Siglo XXI”. Madrid, Dykinson, 2014, p. 82.

(93) **Constitución Política del Perú de 1993**

**Artículo 200°**

**Son garantías constitucionales:**

(...)

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.

No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular (...).

(94) **Código Procesal Constitucional**

**Artículo 37°**

El amparo procede en defensa de los siguientes derechos:

(...)

8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes (...).

(95) MARCIANI BURGOS, Betzabé – “Caricaturas blasfemas: el caso Charlie Hebdo y los posibles límites a la tolerancia liberal” [en línea]. En: *Asociación Civil Ius Et Veritas - IUS360 (WEB)*. Lima, 28 de enero de 2015. Consulta: 09 de julio de 2015.

<<http://www.ius360.com/columnas/caricaturas-blasfemas-el-caso-charlie-hebdo-y-los-posibles-limites-la-tolerancia-liberal/>>.

(96) MARCIANI BURGOS, Betzabé. El derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes. Palestra, Lima, 2004.



## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

composiciones fotográficas. Unos y otros no tienen por qué presentar la imagen deformada, basta con que la presenten manipulada<sup>(97)</sup>.

Ahora bien, INDECOPI ha incluido dentro de la figura de parodia a las caricaturas críticas en la Resolución N° 3251-2010/SC1-INDECOPI, Caso Andina de Radio Difusión S.A.C. contra Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., en la que se señala lo siguiente:

(...) desde una concepción amplia acorde con la libertad de expresión, la parodia ha sido definida como la imitación, caricatura o reelaboración humorística de los rasgos o características de una persona, creación o situación, cuyo propósito es criticar a dicha persona, creación o situación, o incluso a la sociedad y al ser humano, ridiculizándolos o burlándose de ellos.

Bajo esta definición destacan la importancia del carácter humorístico de la parodia y su propósito crítico respecto del sujeto u objeto parodiado que aparecen como plenamente identificables (fundamento 17).

Normalmente, concordando con el razonamiento expuesto en el caso citado ante el INDECOPI, estas imágenes son utilizadas como medio de la Libertad de Expresión para dar a conocer una opinión concreta sobre algún tema concreto (social, político, religioso, etcétera) de manera burlesca, satírica, humorística y/o cómica. Un ejemplo peruano que no llegó a los Tribunales es el reclamo del entonces presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza a Carlos Tovar, más conocido como “Carlín”, por la difusión de la siguiente caricatura:



**Fuente:** CARLIN – “Carlincatura del 19-04-2013” [en línea]. En: *La República* – Portal Institucional (WEB). Lima, 19 de abril de 2013. Consulta: 10 de julio de 2015.  
< <http://archivo.larepublica.pe/carlincaturas/carlincatura-del-19-04-2013-2013-04-19> >.

En palabras de Mendoza, se le había ofendido por ponerle la estrella del partido aprista –el cual tiene bastantes detractores en el Perú– estando en el cargo

de presidente del Poder Judicial<sup>(98)</sup>. El caso no llegó a ser presentado ante el Poder Judicial, ni ante INDECOPI; el tema con la caricatura y la parodia es que se trata de

(97) GOMEZ, Esperanza. Ob. Cit., pp. 93-94.

(98) RIVADENEYRA, Alfonso – “Carlín aclara al presidente del Poder Judicial que la caricatura es una ficción” [en línea]. En: *La República* – Portal Institucional (WEB). Lima, 21 de abril de 2013. Consulta: 10 de julio de 2015.  
< <http://archivo.larepublica.pe/21-04-2013/carlin-aclara-al-presidente-del-pj-que-la-caricatura-es-una-ficcion> >

un límite a ciertos derechos constitucionales en pro de la libertad de expresión. Sin embargo, existen también límites a este último valor constitucional mencionado.

Como señala Encabo, “la caricatura es uno de esos ejemplos en los que los usos sociales cumplen una función social admitida como conducta permisiva; salvo que constituya una ofensa para el sujeto que la pueda sufrir”<sup>(99)</sup>. De igual forma, Gómez indica que:

Si bien queda claro que el uso de las caricaturas de personajes públicos de acuerdo al uso social, puede constituir un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, no siempre es así, de manera que el uso de la caricatura de un personaje público no excluye de manera automática la lesión del derecho a la propia imagen. Habrá que analizar caso por caso si la caricatura responde al ejercicio legítimo de las libertades comunicativas y si así es, si se excepciona la aplicación del derecho a la propia imagen del caricaturizado<sup>(100)</sup>.

Entonces, es aplicable también el razonamiento expresado sobre que es el amparo constitucional la vía idónea en caso que una persona vea afectado su derecho a la imagen a través de una caricatura.

Volviendo a los derechos de autor, quizás olvidamos una cuestión algo obvia: ¿Existe verdadera originalidad tras una imagen con una frase creativa que le da tono humorístico? Si nos ceñimos al criterio de originalidad

en el Perú fijado por la Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI, en el Precedente de Observancia Obligatoria del Caso AGROTRADE S.R.LTDA. contra INFUTECSA E.I.R.L.<sup>(101)</sup>, tendremos que concluir que sí, puesto que el autor –sea quien sea– ha impreso su personalidad en la combinación de frase y elemento gráfico (diseño, fotografía o caricatura), mas no en cada elemento<sup>(102)</sup>; y siendo estrictos, si ha usado una obra originaria –como en casi todos los casos– para hacer un *meme* nuevo, debería concluirse que estamos ante una obra derivada, que debe haberse realizado con autorización por parte del autor y/o el titular de la obra originaria, lo cual es prácticamente imposible con los *memes* por la rapidez de elaboración y difusión de estos fenómenos en Internet, así como su naturaleza fenomenológicamente anónima.

De esta forma, podemos señalar que la realidad de los *memes* ha sobrepasado la protección del régimen por Derecho de Autor debido a su naturaleza efímera, la rapidez con la cual circulan los mismos, la facilidad con la que se crean y la pérdida de identificación total del autor de los mismos. Igualmente, si nos preguntamos sobre la finalidad del régimen de protección por Derecho de Autor y sus funciones: directamente, incentivar la creación a través de remuneración e, indirectamente, aumentar el acervo cultural, veremos que respecto a los *memes* estas funciones no se cumplen ni funcionan ya que nadie paga a los usuarios por crear *memes* ni son obras fácilmente recopilables y trascendentes en

(99) ENCABO, Miguel. Ob. Cit., p. 133.

(100) GOMEZ, Esperanza. Ob. Cit., p. 96.

(101) El Precedente señala: “Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad”. De lo establecido en el Precedente, concluimos que el INDECOPI asume la teoría subjetiva de la originalidad. Para más información: MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo – “Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el Derecho de Autor” [en línea]. En: *Departamento Académico de Derecho PUCP – Portal Institucional (WEB)*. Cuaderno de Trabajo N° 16. Consulta: 09 de julio de 2015. Lima, 2010.  
< [http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2014/05/ct16\\_breves\\_apuntes.pdf](http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2014/05/ct16_breves_apuntes.pdf) >

(102) El elemento gráfico tiene un autor y/o titular que cuenta con derechos patrimoniales previamente, salvo que lo haya diseñado él mismo; y las frases sólo suelen tener originalidad en contados casos, pero la LDA lo admite en el inciso j) del artículo 5° cuando señala que pueden ser obra: “Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad”.

## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

el tiempo como lo son un libro o un óleo. ¿Pasará lo mismo con el régimen de protección de Propiedad Industrial? Creemos que no, porque en ese caso, el titular podría lucrar con un signo distintivo.

Tranquilamente, un *meme* podría ser utilizado como logotipo<sup>(103)</sup>; al respecto, como hemos señalado en un trabajo anterior, “si bien el logotipo es primero una obra artística, este también puede consistir en una marca gráfica o una marca mixta”<sup>(104)</sup>. Entonces, la potencialidad de los *memes* como signos distintivos es bastante amplia; sin embargo, nos cruzamos con el inciso f) del artículo 136° de la D486 que estipula que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. En este punto, debemos diferenciar dos cosas de lo señalado sobre el Derecho de Autor y los *memes*: una cosa es que no podamos identificar a los autores y que éstos no ejerzan los derechos de autor, pero otra muy distinta es que los derechos de autor existan o no.

En efecto, como los *memes* son creaciones originales, revestidas de derechos de autor por el artículo 18° de la LDA, están protegidos y se necesita el consentimiento del autor y/o titular para ser registrados como marca. En INDECOPI, se observó una denegatoria de oficio del registro de una marca precisamente por este tema en el Expediente N° 505825-2012. Se trata de la Resolución N° 8550-2013/DSD-INDECOPI, en la que se solicitó el

registro de la siguiente marca para distinguir “prendas de vestir” de la clase 25:



Fuente: Resolución N° 8550-2013/DSD-INDECOPI.

En esta Resolución, con buen criterio, se señaló:

(...) mediante Informe N° 038-2013/DDA de fecha 22 de mayo de 2013, la Dirección de Derechos de Autor señaló que los dibujos compuestos por varios rostros de personas dibujados de manera irregular, expresando diferentes estados de ánimo son utilizados en las redes sociales para difundir un estado de ánimo e incluso un lenguaje entre los internautas, siendo que los mismos son conocidos como memes. En

### (103) Decisión 486 de la Comunidad Andina – D486

#### Artículo 134°

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...)

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos (...).

(104) MURILLO CHÁVEZ, Javier André - “De Dumb Starbucks...”. Ob. Cit., p. 85.

ese sentido, las imágenes que se aprecian en el signo solicitado cuenta con el rasgo de originalidad suficiente para ser protegida por la legislación sobre Derecho de Autor.

En estos términos, (...), se requirió al solicitante la presentación de la autorización de derechos de autor correspondiente.

Cabe señalar que el referido mandato no fue absuelto dentro del plazo otorgado, por lo que al no mediar consentimiento por parte de los correspondientes autores para el registro de los dibujos como parte del signo solicitado a registro, se determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136° inciso f) de la Decisión 486.

Pues era obvio que no iban a presentar la autorización porque no se conoce en particular al creador de los *memes* sobre los que se solicitó registro como marca. Sin embargo, INDECOPI no ha resuelto uniformemente estos casos, ya que, en el Expediente N° 509308-2012, mediante Resolución N° 2134-2013/DSD-INDECOPI, se registró el siguiente signo como marca para distinguir “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería” de la clase 25:



Fuente: Resolución N° 2134-2013/DSD-INDECOPI.

Frente a esta incertidumbre jurídica, sólo basta tomar una postura teórica. Si bien los *memes* tienen derechos de autor en virtud del artículo 18°, creemos que se trata de **obras con autor anónimo u obra anónima**<sup>(105)</sup>, lo cual permite el derecho moral de paternidad según el artículo 24° de la LDA. Sin embargo, aquí tenemos también un problema ya que el artículo 12° señala que:

Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo, el ejercicio de los derechos corresponderá a la persona natural o jurídica que la divulgue con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad y justifique su calidad de tal, caso en que quedarán a salvo los derechos ya adquiridos por terceros.

Es decir, la LDA no permite que las obras queden en el “vacío” de titularidad o encargo, pero aun así, nadie podrá ejercer los derechos si el autor no es conocido o si el autor encarga que nadie los ejerza desde el anonimato.

Por esta razón, INDECOPI debería denegar los registros de marca de estos logotipos. Los *memes* son un fenómeno de la realidad tendiente a pertenecer al dominio público desde su génesis, evadiendo el artículo 18° de la LDA. Así, queramos o no admitirlo, los *memes* tienen un autor y derechos de autor en su génesis, pero esto genera que se impida el registro de estas obras como signos distintivos. Si se llegara a conceder derechos de exclusiva sobre los *memes* por ser signos distintivos, se habilitaría la opción vana y absurda de que un tercero (que no es el autor y/o el titular) interponga acciones de infracción infinitas –lo cual es un sinsentido, pero es posible– contra usuarios en Internet, generando incluso *gold digging actions* en base al cobro de remuneraciones

(105) Decreto Legislativo N° 822 – LDA

Artículo 2°

(...)

18. **Obra anónima:** Aquella en que no se menciona la identidad del autor por voluntad del mismo. No es obra anónima aquella en que el seudónimo utilizado por el autor no deja duda alguna acerca de su verdadera identidad.



devengadas<sup>(106)</sup> obtenidas de acciones de infracción contra personas en Internet que tengan buena capacidad patrimonial. Por estos motivos, INDECOPI no debe permitir el registro de *memes* como marcas, salvo que –un supuesto bastante improbable– el autor original lo solicite para registro, ante lo cual los usuarios que gozamos de los *memes* no podemos hacer nada, pero ante lo cual el INDECOPI debe aplicar un criterio bastante estricto en torno al Principio de Especialidad de las marcas, haciendo que únicamente se sancionen infracciones sobre los productos o servicios respecto a los cuales se obtiene el registro de marca.

## **6. La protección visual del *appeal* de una página web: protegiendo los diseños personalizados web y los *templates* a través del Derecho de Autor y la represión de la competencia desleal**

Como adelantamos en el caso de los *memes*, el autor, por el simple hecho de diseñar elementos gráficos de un diseño personalizado web, poseerá derechos de autor; la LDA señala rígidamente, en su artículo 18°, que “el autor de una obra tiene por el sólo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo

y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley”. De esta forma, cuando un diseñador realiza arte gráfico, calificado como obra plástica según el artículo 5° de la LDA<sup>(107)</sup>, automáticamente se generan derechos morales y patrimoniales de autor a favor de este diseñador, quien es reputado como autor.

Como señala Ríos:

La protección de cada uno de los elementos que componen un sitio web, incluso el look and feel, son objeto de tutela por vía del Derecho de Autor, de manera independiente, y por tanto todos los contenidos, el software, las interfaces, las obras literarias, artísticas, las fotografías, las imágenes fijas o en movimiento, la música, la ambientación, etc., que formen parte integral del sitio web, estarán protegidas e incluso podrán ser objeto de registro<sup>(108)</sup>.

Adicionalmente, cabe señalar que si el diseño ha sido encargado a un diseñador o una agencia creativa, en virtud del artículo 16° de la LDA, la empresa que encargó el diseño se hace con la titularidad de los derechos patrimoniales, así no lo haya pactado expresamente<sup>(109)</sup>. La mayoría de contratos de obra o contratos de locación de servicios a favor de empresas de *marketing* o imagen empresarial

**(106) Decreto Legislativo N° 822 – LDA**

**Artículo 193°**

De ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.

(107) Es fácil llegar a esta conclusión ya que, según la definición de obra del inciso 17° del artículo 2 de la LDA, no importa el tipo de forma en que se reproduzca la obra; dando lo mismo que sea una obra plástica, definida como “aquella cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, los bocetos, dibujos, grabados y litografías” en el inciso 28 del artículo 2° de la LDA, creada manual o virtualmente. De esta manera, el artículo 5° reconoce como obra protegida a este tipo de obras.

**Decreto Legislativo N° 822 – LDA**

**Artículo 5°**

Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

(...)

f) Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías.

(108) RÍOS, Wilson. Ob. Cit., p. 331.

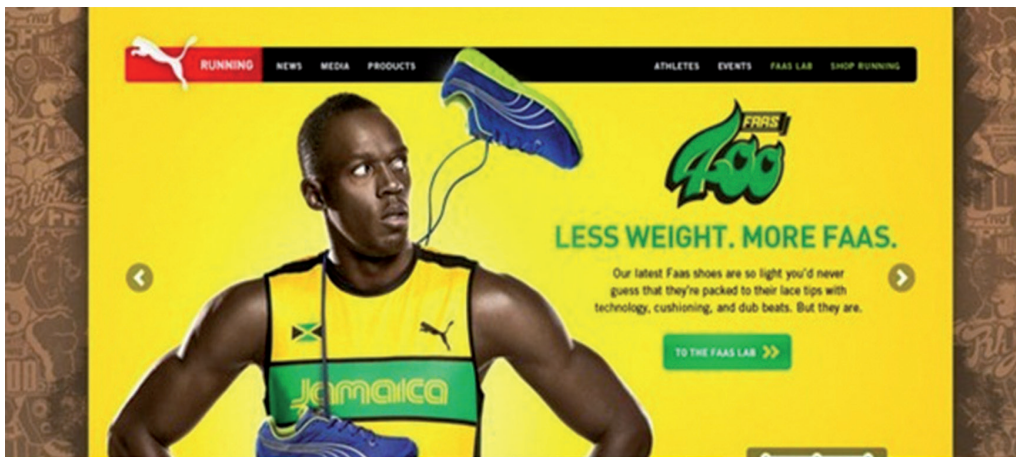


incluyen expresamente la cesión de derechos de autor a determinadas empresas; sin embargo, la LDA prevé que, ante la no mención expresa de dicho pacto, es justo que la empresa que contrata los servicios de los creativos tenga los derechos patrimoniales sobre los diseños, lo que le permite usarlos normalmente para lo que fueron encargados.

De esta manera, los trazos y diseños web que conforman parte del diseño personalizado web pueden ser protegidos por el régimen de Derecho de Autor. De igual manera, también el conjunto gráfico puede ser protegido como una obra plástica gráfica; y, no hay que perder de vista, que también podría existir otro tipo de obras como

por ejemplo: las fotografías, definidas en la Resolución N° 378-2002/TPI-INDECOPI como “una imagen fija producida sobre una superficie sensible a la luz o a otra radiación, cualquiera que sea la naturaleza técnica del procedimiento (químico, electrónico, etcétera) utilizado para realizar la imagen”. Estas pueden ser, según su nivel de originalidad, una obra fotográfica, como indica el inciso h) del artículo 5° de la LDA, o una simple fotografía protegida por derechos conexos, como estipula el artículo 144° de la LDA<sup>(110)</sup>. Esto también colinda muchas veces con los derechos a la imagen y, su derivado, la caricatura.

Por ejemplo, observemos este diseño de la página web de la marca PUMA®:



**Fuente:** LOPEZ, Luis – “SITIOS WEB CREATIVOS #01” [en línea]. En: *Creadictos* – Portal institucional (WEB). 2011. Consulta 09 de julio de 2015.

< [http://www.creadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/sitios\\_web\\_creativos\\_01.jpg?07ce96](http://www.creadictos.com/wp-content/uploads/2011/09/sitios_web_creativos_01.jpg?07ce96) >.

#### (109) Decreto Legislativo N° 822 – LDA

##### Artículo 16°

Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes.

A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

#### (110) Decreto Legislativo N° 822 – LDA

##### Artículo 144°

Quien realice una fotografía u otra fijación obtenida por un procedimiento análogo, que no tenga el carácter de obra de acuerdo a la definición contenida en esta ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos.

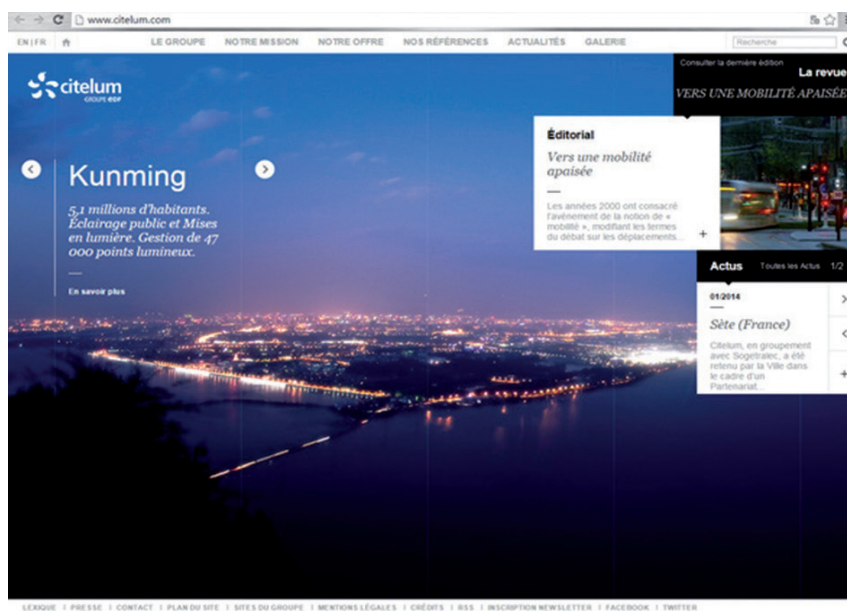
La duración de este derecho será de setenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.

## La protección de los elementos web a través de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de Competencia Desleal en el Perú

En este sitio web, claramente observamos un diseño personalizado en el segundo fondo que tiene un diseño particular de impresiones en negativo; de igual manera, el fondo amarillo ha sido creado para la página web, dando contraste con los elementos de menú y botones de la página. Lo resaltante es que se ha utilizado una imagen de Usain Bolt sobre cuya imagen existen

derechos civiles, por ello, su uso debe ser autorizado por el titular del mismo; esto demuestra que no todo elemento creativo en una página web pertenece a una sola empresa o persona.

En esta otra página web, por ejemplo, observamos el uso de una fotografía que sólo pertenece al autor de la misma, pero fue cedida a la empresa titular de la página<sup>(111)</sup>:



**Fuente:** CITELUM – Portada Index [en línea]. En: CITELUM - Portal Institucional (WEB). 2011. Consulta: 09 de julio de 2015. < <http://www.citelum.com/> >.

De esta manera, los derechos de autor sobre la fotografía, como en el caso de elementos gráficos, por el artículo 18° de la LDA pertenecen al fotógrafo; sin embargo, aplicando la misma regla del artículo 16° comentado previamente, las empresas que encargan trabajos creativos siempre se hacen con los derechos patrimoniales de autor sobre las fotografías o trabajo gráfico.

Mención aparte debemos hacer de los *templates*. En este caso, el tramo de creatividad normalmente recae

en un diseñador único o en una agencia de diseño particular que cuelga todo el código e imágenes a páginas web de distribución gratuita o paga. En este sentido, es posible afirmar que los autores y titulares de estos diseños otorgan una licencia en Internet para su distribución no exclusiva, en uso del derecho patrimonial de distribución, especificado en el inciso c) del artículo 31° y el artículo 34° de la LDA<sup>(112)</sup>; es decir, que las plantillas creativas pueden ser utilizadas por una

(111) Conforme se puede observar en la página <http://www.citelum.com/fr/credits>. Las fotografías pertenecen a los autores: Y. Man, JM. Charles, T. Rebours, Alex Bertheau y I. Dekovic; sin embargo, el *copyright* o derechos patrimoniales de autor han sido cedidos a la empresa CITELUM.

(112) Nótese que en este caso, se está poniendo a disposición del público toda la obra, lo cual es distinto a la mera comunicación al público, que no conlleva poner a disposición la obra; lo cual sí se hace cuando se exhibe una muestra de *template* en formato de imagen sin proveer el código a insertar en un blog o página web.

u otra persona en Internet. Los *templates*, a diferencia de los diseños personalizados web, tienen como finalidad dar estética gratuita a personas o empresas que buscan colocar fácilmente su sitio web.

Finalmente, cabe hacer una mención a la protección de estos elementos a través de la represión de la competencia desleal. En este caso, podría ocurrir una

situación análoga a la sucedida en la Resolución N° 2487-2010/SC1-INDECOPI, Caso GlaxoSmithKline Perú S.A. contra Quimioterápico S.A., donde se sancionó a un agente por imitación sistemática del *trade dress* de una línea completa de medicamentos, ya que una empresa imitaba el empaque y sus características en cada línea diferenciada de productos:

Producto de GlaxoSmithKline Perú S.A.	Producto de Quimioterápico S.A.
	
	
	
	

Fuente: Elaboración propia, en base a imágenes de la Resolución N° 2487-2010/SC1-INDECOPI.

En este caso, se aplicó el artículo 9° de la LRCO por actos de confusión y se multó a la imitadora. En el caso de los diseños personalizados web y los *templates*, podría sancionarse la imitación de *trade dress* como

en este caso; estos diseños entran dentro del concepto de *trade dress* definido en la Resolución N° 515-2014/SDC-INDECOPI<sup>(113)</sup> como “imagen total de un bien que es definida a partir de la impresión general de su

(113) Concepto extraído de GLEIBERMAN, Mellisa – “From fast cars to fast food: overbroad protection of product trade dress under section 43(a) of the Lanham Act”. En: *Revista Stanford Law Review*, Vol. 45, N° 6, Jul. 1993, pp. 2039-2040.

composición y diseño, incluyendo tamaño, forma, color, textura e imágenes”. En esta misma Resolución se señala:

Para determinar si existe posibilidad de confusión, en primer lugar se debe comparar la existencia de similitudes sustanciales entre los servicios o productos puestos en el mercado. Cuando la estructura, colores e imágenes de un producto o servicio son particulares y permiten identificar a un agente en el mercado (trade dress), la imitación de dicha apariencia general puede provocar en los consumidores una errada impresión sobre la identidad de los productos u orígenes empresariales.

En efecto, los diseños personalizados web y algunos *templates* pueden ser usados para asemejarse a un competidor, generando actos concurrenciales ilícitos, que se deben sancionar por actos de confusión, enunciados en el artículo 9° de la LRCD, o por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, enunciados en el artículo 10° de la LRCD. En casos como este, es posible que el INDECOPI sancione a algunas empresas por competir deslealmente con las otras empresas en el mercado. Cabe precisar que la mayoría de casos de represión de la competencia desleal deberían ser casos de copia de *templates* entre empresas competidoras, debido a que el uso de partes o todo el diseño personalizado web puede ser susceptible de ser denunciado a través de una acción por infracción a los derechos de autor, como estipula el artículo 173° de la LDA.

Finalmente, se debe hacer mención especial a la polémica cuestión sobre si los diseñadores o agencias creativas entran a ser responsables por los diseños, como indica el inciso 3 del artículo 23° de

la LRCD sobre las agencias publicitarias<sup>(114)</sup>. Ya que nuestro legislador nos ha brindado un artículo de responsabilidad administrativa únicamente enfocado en lo que constituye Publicidad Comercial, queda la duda sobre si su aplicación a este tipo de supuestos también se encuentra contenido en esta disposición.

## **7. Banners, links y frames en la mira de la represión de competencia desleal**

Los *banners* son afiches virtuales, son creaciones publicitarias colocadas en portales WEB o páginas institucionales en Redes Sociales. Como tales, se encuentran protegidos como obras plásticas, según lo contemplado en el artículo 5° de la LDA, siempre y cuando contengan la originalidad suficiente. De igual manera, éstos incluyen un uso legítimo de la marca del anunciante y configuran Publicidad Comercial ya que fomentan la contratación de bienes y servicios, tal como señala el inciso d) del artículo 59° de la LRCD, cuando define a la **Publicidad Comercial** como:

Toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.

De esta manera, si bien los *banners* pueden configurar infracciones por vulneración a los derechos de autor, hay probabilidad de que estos tengan mayores

(114) Decreto Legislativo N° 1044 – LRCD

Artículo 23°

(...)

3. Adicionalmente, corresponde responsabilidad administrativa a la agencia de publicidad cuando la comisión de actos de competencia desleal se genere por un contenido publicitario distinto de las características propias del bien o servicio anunciado. Esta responsabilidad es independiente de aquella que corresponde al anunciante.



complicaciones cuando se les juzgue por actos de competencia desleal que se configuran por medio de publicidad, pues el artículo 2° de la LRCD señala específicamente que: “Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad”. De esta forma, lo expuesto a través de *banners* puede configurar diversos actos de competencia desleal, tales como actos de engaño, actos de publicidad comparativa ilícita, publicidad encubierta, publicidad contraria al principio de legalidad, publicidad contraria al principio de adecuación social u otros supuestos de deslealtad.

Como vimos cuando observamos la descripción fenomenológica de los *banners*, los *pop-ups* también pertenecen a esta categoría. Un ejemplo de uso de este tipo de Publicidad Comercial se encuentra en la Resolución N° 478-2011/SC1-INDECOPI, del caso ASPEC contra Nestlé Perú S.A., donde se sancionó a Nestlé por actos de competencia desleal en la modalidad de engaño con la campaña “Gracias Perú”, en la cual se analizó un *banner* que saltaba como *pop-up* cuando uno ingresaba a la web de la línea de helados “D’onofrio” ([www.heladosdonofrio.com](http://www.heladosdonofrio.com)) donde se podía observar la frase “todos los helados a S/. 1”, siendo que en la realidad no se cumplió con esta oferta.

Respecto a los *frames*, Torre de Silva<sup>(115)</sup> señala que existen hasta tres tipos de hipótesis contrarias a las normas que rigen el mercado: primero, casos de *frames* sin alteraciones ni adiciones, pero donde las páginas soportan toda la publicidad comercial de otras que se encuentran en los cuadros distribuidos en el portal web, anuncios que quizás estén cometiendo actos desleales; segundo, *frames* con alteraciones consistentes en la eliminación de la publicidad o en la inclusión dentro de un marco en el que aparezca el signo distintivo de la página de origen; y, finalmente, *frames* con otras alteraciones en el contenido de los documentos presentados (incluyendo la eliminación de partes de la

página), lo cual puede conllevar a actos de confusión o infracciones a la propiedad industrial o intelectual cuando se alteren otros elementos protegidos.

Después de un tiempo, los *frames* han dejado de ser usados en la actualidad; en este sentido, el clásico ejemplo del segundo de los supuestos descritos es el caso norteamericano *The Washington Post* contra *Total News Inc.*, en el cual se acusó al titular de la página web *Total News* de obligar a los usuarios a mantenerse en su portal para acceder a diversas noticias (entre las que estaban publicaciones del diario *Washington Post*), siempre observando publicidad incluida en ese *frame* o cuadro.

Finalmente, debemos hacer una breve mención al *Linking* y *Deep linking*, ya que lo principal será la posibilidad de generarse actos de competencia desleal. Como señala Vibes:

(...) la utilización indiscriminada de links viola no sólo el derecho de propiedad del titular del sitio web linkeado, sino también los derechos de autor derivados de las obras incluidas en dicho sitio web. Además (...) un link no autorizado puede asociar la imagen de una empresa con otros sitios que incluyen contenidos contrarios a la imagen que busca tener esa empresa en el mercado (p. ej., sitios pornográficos, sitios de subastas, etc.). Este tipo de uso ilegítimo puede ser muy nocivo y afectar el trabajo y la inversión en la introducción de una marca en el mercado. Por otro lado, se potencian los casos de confusión que atentan contra los dueños de marcas registradas. Tampoco quedan al margen de estas críticas, los supuestos de competencia desleal que pueden originarse a causa del linking malintencionado, tendiente a perjudicar a los competidores<sup>(116)</sup>.

De esta manera, observamos la posibilidad de generarse actos de competencia desleal por

(115) TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Ob. Cit.

(116) VIBES, Federico. Ob. Cit., pp. 124-125.



denigración, confusión y actos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno<sup>(117)</sup>, al evadir publicidad contratada por la cual el titular de determinados sitios web paga contraprestaciones a cambio de un espacio publicitario; lo cual incluso puede traer infracciones contractuales que generaran obligaciones de resarcimiento a favor de quien vio perjudicada la publicidad a causa del *linking* o del *deep-linking*, donde debemos añadir el aprovechamiento indebido de la reputación ajena por saltar ciertas páginas web. En este punto, es importante lo señalado por Mercuriali cuando señala que “a través del *linking* se puede hacer uso de las marcas, contenidos y publicidades de terceros legítimos titulares para desviar la clientela, induciendo a confusión sobre el origen del contenido, servicios o mercadería que aparezcan en el sitio accedido”<sup>(118)</sup>. Aquí cabe citar que el caso *Ticketmaster Corp. contra Microsoft Corp.* es, según señala Torre de Silva:

(...) el caso más importante (...) en el que Microsoft acabó firmando una transacción por la que se comprometía a no realizar *deep-linking* en las páginas de TicketMaster. En este caso, la página de interés para el usuario (que no incluía publicidad y contenía información sobre billetes) se financiaba mediante la publicidad presentada en la página principal del sitio web. TicketMaster alegó con éxito que ella debía poder controlar la forma en la que terceras personas se beneficiaban de sus recursos empresariales y los explotaban y diluían como *free-riders* (sin pagar el debido peaje)<sup>(119)</sup>.

En este sentido, como vemos, los *banners* están protegidos por Derecho de Autor en virtud de la originalidad que se observe en el diseño; de igual manera, como supuesto de Publicidad Comercial, están sujetos a todas las previsiones de la LRCD sobre publicidad. Igualmente, los *links* y los *deep-linkings* son fenómenos de Internet que pueden generar actos de competencia desleal contrarios a la buena fe empresarial.

## Reflexión final

Es común que los extranjeros consulten a los abogados peruanos por la protección jurídica de los sitios web; personalmente, he recibido la pregunta ya varias veces. Es imposible señalar que todos los aspectos de los portales web están regulados en una sola web o han sido tratados por algún estudio. Evidencia de esto es que la presente colaboración ha dejado de lado temas como protección de datos personales, formas de pago virtuales, impuestos sobre ventas por Internet, entre otros. Como ha señalado Miserachs:

(...) en ocasiones, la ausencia de criterios legislativos precisos, las divergencias en los regímenes de protección aplicables y la falta de adaptación del tratamiento legal de las obras intelectuales a la realidad tecnológica, han extendido la creencia de estarse produciendo una falta de seguridad jurídica. La regulación jurídica de lo inmaterial en el ciberespacio precisa encontrar nuevas propuestas de ordenación para una cultura diversa y una comunicación global en diversos

(117) Los **Actos de aprovechamiento indebido del esfuerzo o del derecho ajeno** son definidos como “aquéllos que consisten en la explotación comercial del esfuerzo ajeno, de modo contrario a la eficiencia competitiva; y, de los derechos o titularidades que corresponden a otro agente económico, sin asumir los correspondientes costos”.


STUCCHI, Pierino – “La Cláusula General como elemento esencial en la configuración de los Actos de Competencia Desleal enunciados y no enunciados”. En: *Revista Themis*. Época, N° 54. Lima, Asociación Civil Themis, 2007, p. 297.

(118) MERCURIALI, Carlos. Ob. Cit., p. 87.

(119) TORRE DE SILVA y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Ob. Cit., pp. 33-34.

lenguajes y signos, con posibilidades infinitas de almacenamiento de datos sin peligro de pérdida<sup>(120)</sup>.

El presente estudio busca colaborar con un pequeño aporte al gran y gigantesco estudio en torno a los elementos web. Como hemos observado, existen diversas maneras en las cuales la protección de elementos web se permite a través de las instituciones de la Propiedad Intelectual e Industrial o, incluso, por el “segundo disparo”<sup>(121)</sup> que configura la represión de la competencia desleal, aunque en

muchos casos que hemos descrito estos sean el “primer disparo” e, incluso, la “única bala que se tiene” en casos de actos contrarios a la buena fe empresarial en Internet. Por esto, creemos que el estudio de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y la Represión de la Competencia Desleal en torno a los elementos existentes en la actualidad –y en el futuro– en Internet debe continuar y avanzar constantemente, buscando soluciones en las fuertes bases teóricas para los problemas fácticos que vemos hoy y en el mañana. 

(120) MISERACHS, Pau – “Estudios sobre la propiedad intelectual y sociedad de la información: entre la ley y la utopía”. Barcelona, 2014, p. 127.

(121) Haciendo referencia a la metáfora introducida por el profesor Alfredo Bullard en: BULLARD GONZALES, Alfredo. “Prólogo: ¿Es la competencia desleal un arroz con mango?”. En: *AA.VV. - El derecho de la competencia desleal*. Fondo Editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2007, p. 12.