



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 2465-2021/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 887458-2021

DENUNCIANTE : CESAR ACUÑA PERALTA

DENUNCIADOS : PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.
CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 21 de junio de 2021

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 08 de marzo de 2021, complementado mediante escrito del 11 de marzo de 2021, CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena, contra PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, de Perú, sobre la base de la titularidad de la siguiente marca:

| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|-------|-------|-------------|
| | 35 | 122527 |

1.1. Argumentos de la denuncia

CESAR ACUÑA PERALTA, alegó lo siguiente:

- Es titular de la marca compuesta por la denominación PLATA COMO CANCHA, por lo que cuenta con derechos de exclusiva sobre la misma.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- Su marca distingue servicios de publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina.
- La denominación PLATA COMO CANCHA se encuentra estrechamente vinculada a él, en ese sentido, cuando es escuchada por el público, es asociada directamente con su persona.
- Su marca se encuentra debidamente posicionada en el mercado, gozando de reputación gracias a su esfuerzo.
- CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO ha copiado la marca de la que es titular para distinguir una publicación denominada PLATA COMO CANCHA.
- PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A., bajo el sello editorial Aguilar, ha sido la encargada de editar, diseñar y comercializar la publicación del señor Acosta.
- Los denunciados vienen prestando servicios de publicidad por diversos medios (redes sociales, páginas web, publicidad de portada, entre otros) de la publicación PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de la imagen del denunciante; servicios de publicación, edición y comercialización de textos que contienen la denominación PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de la imagen del denunciante; servicios de agrupamiento, por cuenta de terceros, de libros, CDs, DVDs, libros de audio, cintas de audio, casetes, CDs de audio, libros electrónicos, publicaciones electrónicas, publicaciones electrónicas descargables, podcasts, blogs, vales de regalo y libros, y programas informáticos, o de representaciones o descripciones de cualquiera de esos productos, a fin de permitir que los consumidores convenientemente vean, seleccionen y compren estos productos; publicidad, dirección de negocios comerciales, administración de negocios comerciales, trabajos de oficina; organización, funcionamiento y supervisión de programas de fidelización e incentivos; servicios de publicidad prestados a través de internet; producción de anuncios publicitarios de radio y televisión, contabilidad, subastas, organización de ferias con fines comerciales, encuestas de opinión, procesamiento de datos, suministro de información comercial distinguidos con el signo PLATA COMO CANCHA acompañada o no de la imagen del denunciante, sin su consentimiento.
- Los signos en conflicto generan confusión en los consumidores.
- Los actos cometidos por los denunciados constituyen actos de infracción de derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos y actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena.

CESAR ACUÑA PERALTA, adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

- Copia de la portada del libro denominado PLATA COMO CANCHA.
- Impresiones de la red social Twitter del usuario Penguin Perú (twitter.com/penguinlibrospe/status/).
- Impresiones de la red social Twitter del usuario Christopher Acosta (twitter.com/Trujijo/status/).
- Impresiones de la búsqueda en Google de Penguin Editorial Perú.
- Impresiones de la página web www.megustaleer.com.pe.

- Impresión de una publicación realizada por el portal <http://macronorte.pe/2017/10/02/cesar-acuna-afirma-que-patentara-la-frase-plata-como-cancha/>.
- Impresión de la Partida Registral N° 13242133 correspondiente a PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.
- Captura de la consulta de expediente correspondiente a la marca con certificado N° 75233.
- Enlace correspondiente a un video de 40 segundos en el que se observa al señor CESAR ACUÑA PERALTA.
- Enlace correspondiente a un video (*booktrailer*) de 55 segundos relacionado con el libro PLATA COMO CANCHA escrito por CHRISTOPHER ACOSTA.

En ese sentido, solicitó que se le imponga una sanción a los denunciados y se ordene que asuman el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

1.2. Admisión y traslado

Mediante Resolución del 12 de marzo de 2021, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— admitir a trámite la denuncia y correr traslado de la misma a los denunciados¹ por el plazo de cinco días hábiles.


1.3. Contestación de denuncia

a) Contestación de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.

Mediante escrito del 22 de marzo de 2021, la denunciada manifestó lo siguiente:


¡¡PLATA COMO CANCHA!!



- El denunciante sólo puede usar su marca  para distinguir servicios de publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina e impedir que terceros la empleen para distinguir aquellos servicios o similares.
- El denunciante no ha presentado pruebas que demuestren que él viene prestando los servicios para los que se encuentra registrada su marca.

¡¡PLATA COMO CANCHA!!



- Una empresa que ofrece servicios de publicidad con la marca  usaría dicho signo al momento de poner a disposición sus servicios a otras empresas.

¹ Por los siguientes supuestos: (i) La presunta infracción de derechos en propiedad industrial en materia de signos distintivos, conforme al artículo 155 de la Decisión 486, y (ii) La presunta comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena, contenidos en los artículos 09 y 10 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuyo conocimiento es de competencia de la Comisión de Signos Distintivos en virtud a lo dispuesto en el artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075.

- El denunciante no ha presentado pruebas que acrediten que PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. está utilizando la marca registrada PLATA COMO CANCHA para distinguir los servicios que se le imputan. En ese sentido, no existen medios probatorios que acrediten la comisión de alguna presunta infracción.
- En el lenguaje coloquial la frase “como cancha” significa “en abundancia”.
- La popularidad con la que podría contar el denunciante es irrelevante en el ámbito del derecho marcario, ya que en este ámbito lo que se protege es prestigio de la marca y no del empresario.
- El denunciante no ha presentado pruebas que acrediten que la marca registrada con certificado N° 122527 goce de prestigio o reputación en el mercado relacionado con los servicios de publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina.
- CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO es un investigador periodístico y escritor que ha creado una obra intelectual (libro) titulada PLATA COMO CANCHA, contando con los derechos morales y patrimoniales de la misma, tal como lo establece la Ley de Derecho de Autor.
- En el marco de la coyuntura electoral CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO realizó una investigación a la vida y trayectoria del candidato presidencial CESAR ACUÑA PERALTA, con la intención de dar a conocer a los ciudadanos peruanos aspectos importantes de aquella persona.
- Celebró un contrato de edición con CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, por el cual se ha obligado a editar y comercializar el libro PLATA COMO CANCHA.
- Ha utilizado su nombre comercial PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y su marca de producto AGUILAR, que distingue la comercialización de libros y otras publicaciones, para distribuir y ofrecer la venta del libro PLATA COMO CANCHA del autor CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO.
- No ha usado la marca del denunciante para ofrecer sus servicios.
- No brinda servicios de publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina.
- No ha cometido actos de competencia desleal en contra del denunciante.


Finalmente, solicitó que la presente denuncia sea declarada infundada y que se ordene al denunciante que asuman el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

b) Contestación de CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO

Mediante escrito del 22 de marzo de 2021, el denunciado manifestó lo siguiente:


“PLATA COMO CANCHA”



- El denunciante sólo puede usar su marca  para distinguir servicios de publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina e impedir que terceros la empleen para distinguir aquellos servicios o similares.
- El denunciante no ha presentado pruebas que demuestren que él viene prestando los servicios para los que se encuentra registrada su marca.

¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!!



- Una empresa que ofrece servicios de publicidad con la marca  usaría dicho signo al momento de poner a disposición sus servicios a otras empresas.
- El denunciante no ha presentado pruebas que acrediten que CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO está utilizando la marca registrada PLATA COMO CANCHA para distinguir los servicios que se le imputan. En ese sentido, no existen medios probatorios que acrediten la comisión de alguna presunta infracción.
- En el lenguaje coloquial la frase “como cancha” significa “en abundancia”.
- La popularidad con la que podría contar el denunciante es irrelevante en el ámbito del derecho marcario, ya que en este ámbito lo que se protege es prestigio de la marca y no del empresario.
- El denunciante no ha presentado pruebas que acrediten que la marca registrada con certificado N° 122527 goce de prestigio o reputación en el mercado relacionado con los servicios de publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina.
- Es un investigador periodístico y escritor que ha creado una obra intelectual (libro) titulada PLATA COMO CANCHA, contando con los derechos morales y patrimoniales de la misma, tal como lo establece la Ley de Derecho de Autor.
- En el marco de la coyuntura electoral realizó una investigación a la vida y trayectoria del candidato presidencial CESAR ACUÑA PERALTA, con la intención de dar a conocer a los ciudadanos peruanos aspectos importantes de aquella persona.
- No ha usado la marca del denunciante para alguna actividad económica relacionada con los servicios que se le imputan.
- No brinda servicios de publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina.
- No ha cometido actos de competencia desleal en contra del denunciante.

Finalmente, solicitó que la presente denuncia sea declarada infundada y que se ordene al denunciante que asuman el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

1.4. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación ¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!! y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!!





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Inscrita el 01 de julio de 2020, con certificado N° 122527, vigente hasta el 01 de julio de 2030, que distingue publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

- (i) Si se encuentra acreditado el uso, por parte de los denunciados, del signo objeto de cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe el derecho de propiedad industrial alegado por el denunciante.
- (ii) De ser el caso:
 - a. Si el uso del signo objeto de cuestionamiento constituye actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión.
 - b. Si el uso del signo objeto de cuestionamiento constituye actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena.
 - c. La sanción que corresponde imponer a los denunciados por la infracción incurrida.
 - d. Si corresponde ordenar las medidas definitivas solicitadas por el denunciante.
 - e. Si corresponde disponer el pago de costas y costos del procedimiento a favor de CESAR ACUÑA PERALTA.
 - f. Si corresponde disponer el pago de costas y costos del procedimiento a favor de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestiones previas

- Respecto al posicionamiento de su marca

En el presente caso, el denunciante refirió que debido a su esfuerzo su marca se encuentra posicionada en el mercado.

No obstante, lo antes señalado, de la lectura de sus argumentos contenidos en el escrito de denuncia, se advierte que ninguno de ellos fundamenta que la marca cuya titularidad ostenta goce de la calidad de notoriamente conocida, antes bien se aprecia que en realidad dichos argumentos están destinados únicamente a sustentar el presunto uso indebido del signo objeto de cuestionamiento, sin que se haya invocado la notoriedad de tal marca.

En ese sentido, esta Comisión concluye que en el presente caso no corresponde analizar la aplicación del supuesto referido a signos notoriamente conocidos.



- Respecto a los derechos de autor mencionados por los denunciados

Mediante sus respectivos escritos los denunciados refirieron aspectos relacionados con los derechos de autor y consignaron algunos de los artículos de aquella ley.

Al respecto, se precisa que, la Comisión de Signos Distintivos, como autoridad competente, solo se pronunciará en lo relacionado con aspectos de propiedad industrial, de acuerdo con los alcances de su competencia, en ese sentido, su análisis se limitará a determinar si el presunto uso del signo objeto de cuestionamiento por parte de los denunciados es susceptible de vulnerar los derechos del denunciante, por lo que, lo invocado no resulta relevante a efectos de analizar el caso en concreto.

- Respecto al hecho relacionado con que el denunciante no ha demostrado que usa su marca registrada

Los denunciados, entre otros aspectos, indicaron que el denunciante no ha presentado pruebas que demuestren que él viene prestando los servicios para los que se encuentra registrada su marca.

Al respecto, corresponde mencionar que el artículo 99 del Decreto Legislativo 1075 no establece como requisito que la parte denunciante deba acreditar el uso de su marca registrada, por el contrario, la norma únicamente exige, entre otros aspectos, la identificación del certificado de registro de la marca en el que ampara su derecho. Requiriendo la acreditación del uso del signo solo en los casos en los que las denuncias se sustentan en nombres comerciales, registrados o no.

3.2. Infracción a los derechos de propiedad industrial

3.2.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es “atribuido” a quien obtiene el registro de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155, literales a, b, c y d, prescribe: “*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; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (...); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; 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 (...)*”.

En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a la marca del denunciante citado en el informe de antecedentes de la presente resolución, la cual constituye la base de la presente denuncia.

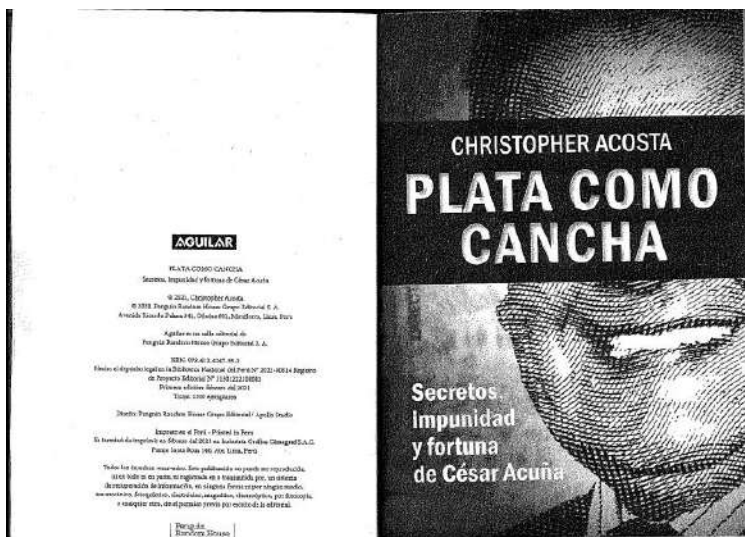
3.2.2. Determinación del signo utilizado por los denunciados

Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Lo manifestado por el denunciante y los medios probatorios que presentó consistentes en:
 - Copia de la portada del libro denominado PLATA COMO CANCHA.
 - Impresiones de la red social Twitter del usuario Penguin Perú (twitter.com/penguinlibrospe/status/).
 - Impresiones de la red social Twitter del usuario Christopher Acosta (twitter.com/Trujiyo/status/).
 - Impresiones de la búsqueda en Google de Penguin Editorial Perú.
 - Impresiones de la página web www.megustaleer.com.pe.
 - Impresión de la Partida Registral N° 13242133 correspondiente a PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.
 - Captura de la consulta de expediente correspondiente a la marca con certificado N° 75233.
 - Enlace correspondiente a un video (*booktrailer*) de 55 segundos relacionado con el libro PLATA COMO CANCHA escrito por CHRISTOPHER ACOSTA.
- Lo manifestado por los denunciados.

Evaluados los actuados referidos, se advierte que:

- La copia de la portada del libro denominado PLATA COMO CANCHA es la siguiente:



AGUILAR

PLATA COMO CANCHA

Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña

© 2021, Christopher Acosta

© 2020, Penguin Random House Grupo Editorial S. A.

Avenida Ricardo Palma 341, Oficinas 601, Miraflores, Lima, Perú

Aguilar es un sello editorial de

Penguin Random House Grupo Editorial S. A.

ISBN: 978-612-4247-55-2

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-00814 Registro
de Proyecto Editorial N° 31501222100001

Primera edición: febrero del 2021

Tiraje: 1500 ejemplares

Diseño: Penguin Random House Grupo Editorial / Apollo Studio

Impreso en el Perú - Printed in Peru

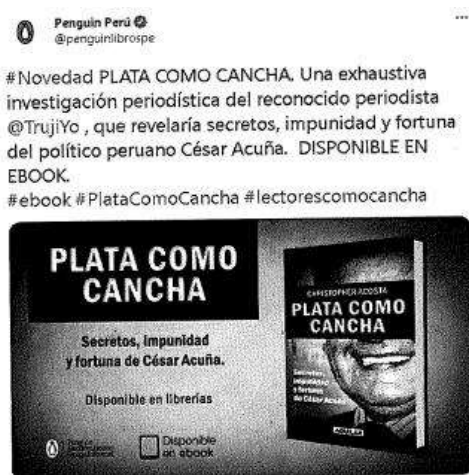
Se terminó de imprimir en febrero del 2021 en Industrias Gráficas Citigraf S.A.C.
Paraje Santa Rosa 140, Ate, Lima, Perú

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida,
ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por, un sistema
de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio,
sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia,
o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

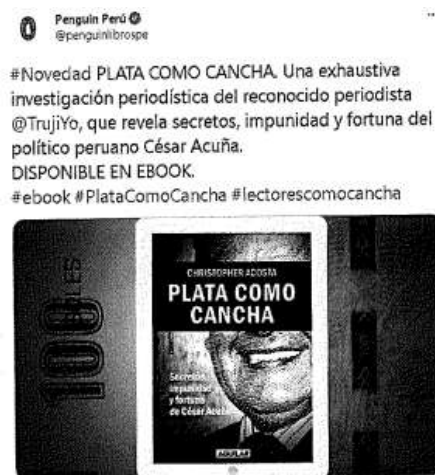
Penguin
Random House
Grupo Editorial

De la información consignada se desprende que CHRISTOPHER ACOSTA es el autor del libro denominado PLATA COMO CANCHA.

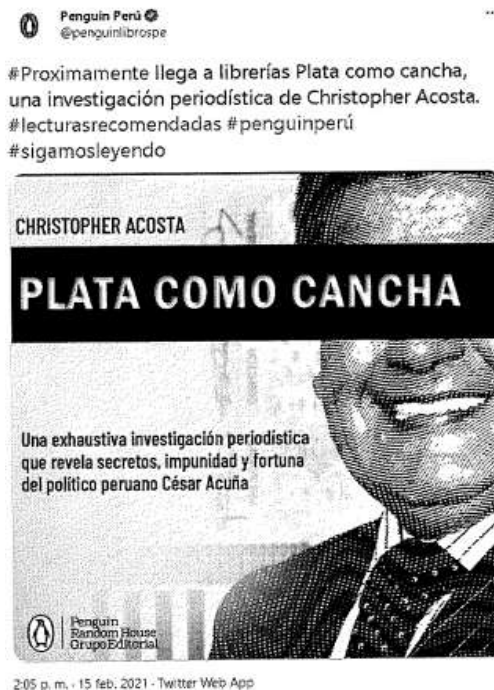
- Algunas de las impresiones de la red social Twitter del usuario Penguin Perú (twitter.com/penguinlibrospe/status/), son las siguientes:






8:00 p. m. - 25 feb. 2021 - Twitter Web App



5:36 p. m. - 22 feb. 2021 - Twitter Web App



De aquellas publicaciones se aprecia que el usuario Penguin Perú, por medio de su cuenta en la red social Twitter, difunde el libro de CHRISTOPHER ACOSTA denominado PLATA COMO CANCHA. También se advierte que como parte de su estrategia de venta da a conocer, entre otros aspectos, que aquel libro es el resultado de una exhaustiva investigación periodística realizada por su autor. Asimismo, se menciona que pronto llegará a las librerías y que también se encuentra disponible en ebook.

De otra parte, resulta importante mencionar que se observa que la difusión efectuada a favor del citado libro se realiza desde la cuenta  Penguin Perú  @penguinlibrospe en la que también consigna el signo  Penguin Random House Grupo Editorial .

- Algunas de las impresiones de la red social Twitter del usuario Christopher Acosta (twitter.com/Trujiyo/status/), son las siguientes:

Christopher Acosta
@TrujiYo

Y hoy #PlataComoCancha aterriza en @tromepe!
Gracias. Esta es la entrevista:

trome.pe/actualidad/pla...

Plata como cancha: César Acuña contrató al abogado de Messi, compró el reloj de Obama y es vecino de Ramos y Modric

En el revelador libro 'Plata como cancha', del periodista Christopher Acosta, revela estos y otros episodios pocos conocidos del candidato presidencial César Acuña, desde sus problemas judiciales hasta sus lujosos caprichos.

Christopher Acosta
@TrujiYo

En respuesta a @TrujiYo

Y sí, #PlataComoCancha ya está en todas las librerías a nivel nacional. Lo encuentran en:

@elvirreylibros
@LibreriasCrisol
@LibreriaSBS
@buensalvajecom
@lberolLibrerias

Muchas gracias por la acogida, y todos los mensajes que estoy recibiendo. Woao!

10:21 a. m. · 17 feb. 2021 · Twitter for iPhone

Christopher Acosta
@TrujiYo

Hola.

Los amigos de @penguinlibrospe han preparado este booktrailer contándoles qué más trae #PlataComoCancha.

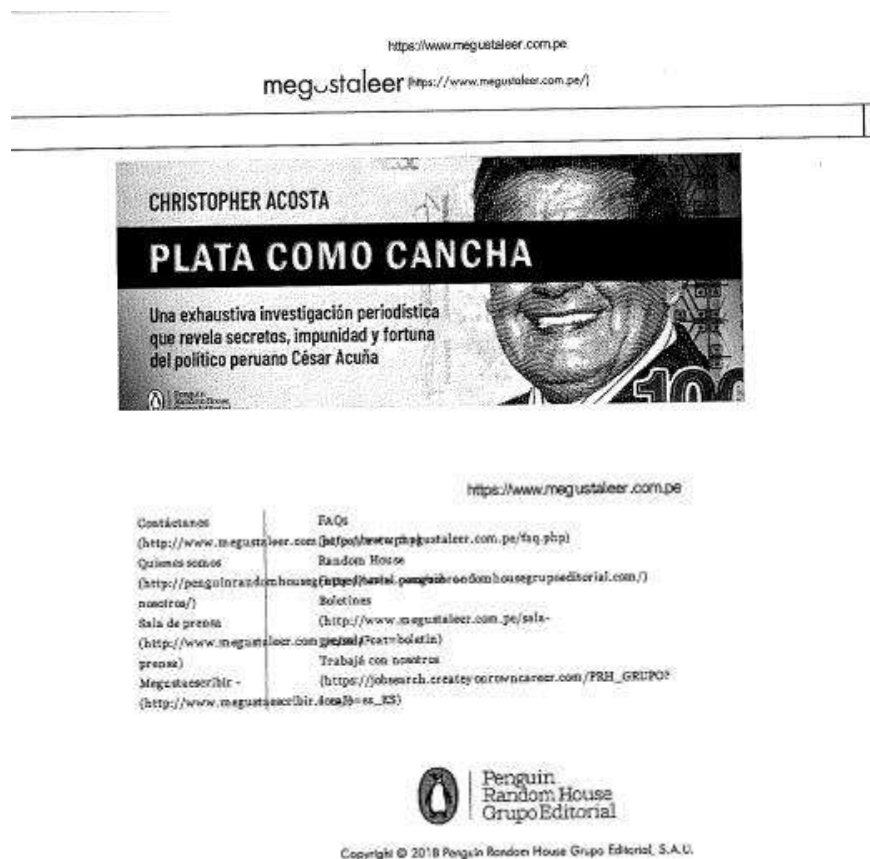
24 mil reproducciones 0:51 / 0:56

8:40 a. m. · 1 mar. 2021 · Twitter for iPhone

De aquellas publicaciones se aprecia que el usuario CHRISTOPHER ACOSTA, por medio de su cuenta en la red social Twitter, difunde el libro de su autoría denominado PLATA COMO CANCHA.

- De las impresiones de la búsqueda en Google de Penguin Editorial Perú no es posible advertir la realización de la conducta imputada a los denunciados.

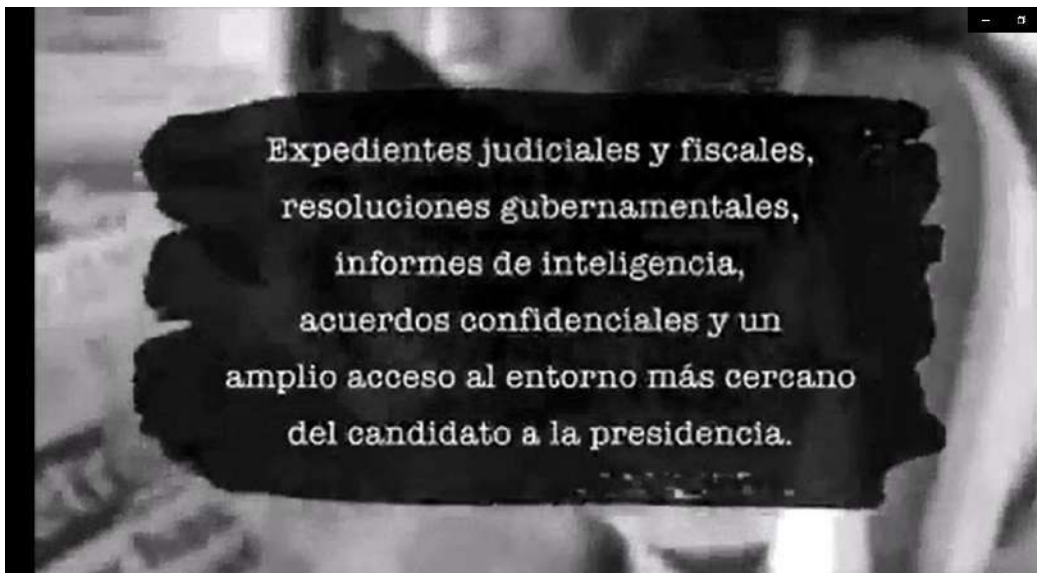
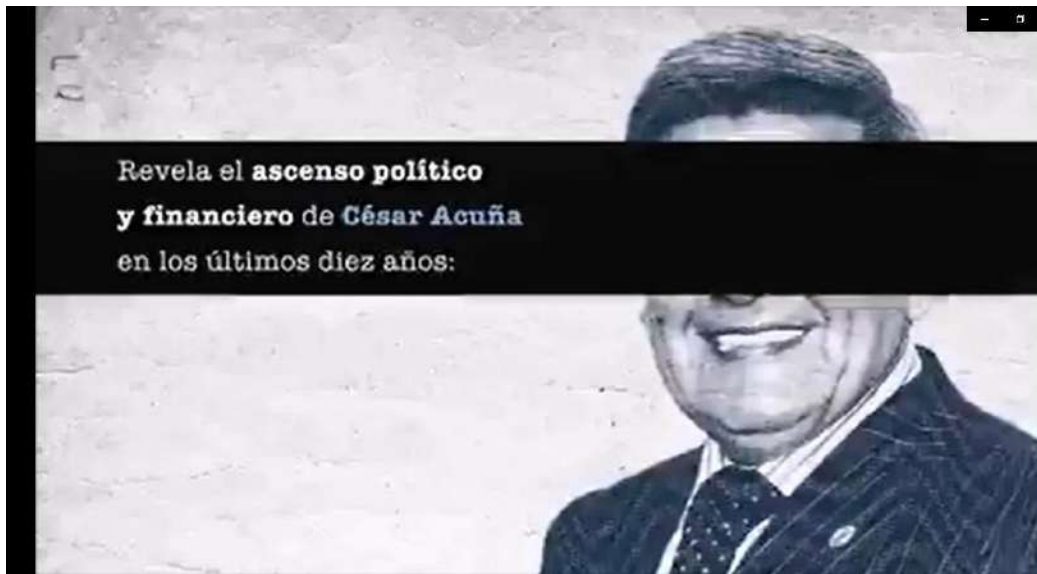
- De las impresiones de la página web www.megustaleer.com.pe, se aprecia, entre otros aspectos, que dicha web corresponde a la denunciada PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y que por medio de la misma se difunde el libro denominado PLATA COMO CANCHA, del autor CHRISTOPHER ACOSTA, de acuerdo con la siguiente información:



Adicionalmente, resulta importante mencionar que se observa que la difusión efectuada a favor de aquel libro se realiza bajo el nombre de dominio megustaleer.com.pe.

- De la impresión de la Partida Registral N° 13242133, correspondiente a PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A., no es posible advertir la realización de la conducta imputada en contra de aquella persona jurídica.
- De la captura de la consulta de expediente correspondiente a la marca inscrita con certificado N° 75233, se aprecia que PENGUIN BOOKS LIMITED, persona jurídica que no es parte del presente procedimiento, es titular de la denominación PENGUIN que distingue servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

- Del enlace correspondiente a un video (*booktrailer*) de 55 segundos relacionado con el libro PLATA COMO CANCHA escrito por CHRISTOPHER ACOSTA, se advierte que PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. como parte de la difusión del libro elaboró un video en el que resume su contenido. Algunas capturas del *booktrailer* son las siguientes:



Cómo retuvo el título de doctor a costa de la decisión de la universidad que se lo otorgó.



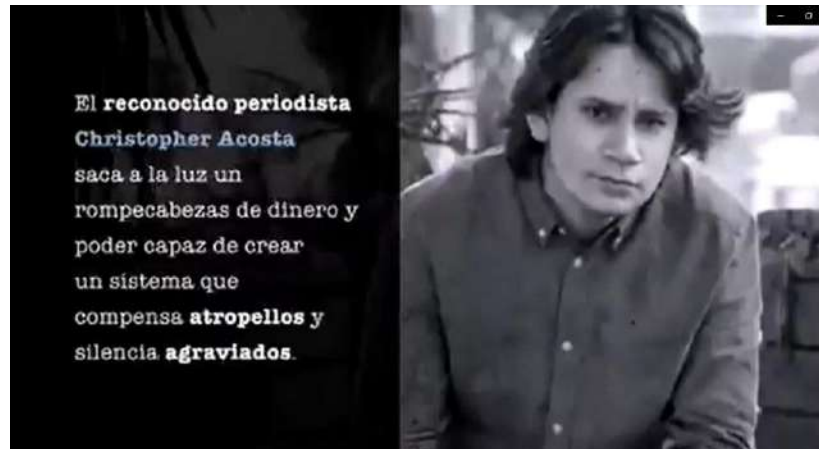
El acuerdo secreto con el profesor de cuyo libro se apropió.



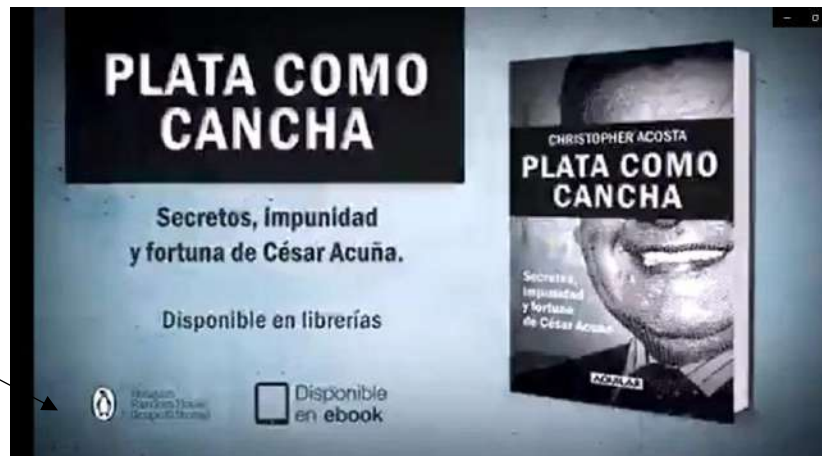
El millón de soles no reportado a ONPE, administrado por su chofer y guardaespaldas para su campaña.



ALIANZA PARA EL PROGRESO



El reconocido periodista
Christopher Acosta
saca a la luz un
rompecabezas de dinero y
poder capaz de crear
un sistema que
compensa **atropellos** y
silencia **agraviados**.



PLATA COMO CANCHA

Secretos, impunidad
y fortuna de César Acuña.

Disponible en librerías



Random
House
Grupo Editorial



Disponible
en ebook



Cabe mencionar que se observa que la difusión efectuada a favor de aquel libro se

realiza bajo la referencia



Penguin
Random House
Grupo Editorial

- PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. manifestó que celebró un contrato de edición con CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, por el cual se ha obligado a editar y comercializar el libro PLATA COMO CANCHA. Asimismo, declaró que ha utilizado su nombre comercial PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y su marca de producto AGUILAR, que distingue la comercialización de libros y otras publicaciones, para distribuir y ofrecer la venta del libro PLATA COMO CANCHA. Finalmente, agregó que no ha usado la marca del denunciante para ofrecer sus servicios.
- CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO indicó ser un investigador periodístico y escritor que ha creado una obra intelectual (libro) titulada PLATA COMO CANCHA y que en el marco de la coyuntura electoral realizó una investigación a la vida y trayectoria del



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros


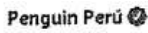
INDECOPI



candidato presidencial CESAR ACUÑA PERALTA con la intención de dar a conocer a los ciudadanos peruanos aspectos importantes de aquella persona. De otra parte, declaró no haber usado la marca del denunciante para alguna actividad económica relacionada con los servicios que se le imputan y que tampoco brinda servicios de publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina.

En virtud de lo antes desarrollado, se concluye lo siguiente:

- a) CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO es el autor del libro denominado PLATA COMO CANCHA, quien por medio de su cuenta en la red social Twitter difunde su propio libro. Adicionalmente, no se advierte evidencia que demuestre que aquella persona haya brindado alguno de los servicios denunciados distinguidos con el signo PLATA COMO CANCHA.
- b) PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. es la empresa editora y encargada de la comercialización del libro de CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO denominado PLATA COMO CANCHA. Asimismo, se ha constatado que la difusión que dicha empresa viene realizando a favor del mencionado libro la efectúa desde su

cuenta en la red social Twitter   @penguinlibrospe en la que también consigna el signo



Adicionalmente, no se advierte evidencia que demuestre que PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. haya brindado alguno de los servicios denunciados distinguidos con el signo PLATA COMO CANCHA.

A lo anteriormente expuesto resulta conveniente indicar, de acuerdo con la nota explicativa correspondiente a los servicios de publicidad contemplados en la Clasificación Internacional de Niza, que la clase 35 incluye servicios prestados **—a favor de terceros—** por personas u organizaciones cuya naturaleza tiene como objetivo: i) ayudar en el funcionamiento o la gestión de una empresa comercial, o ii) ayudar en la gestión de asuntos comerciales o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por establecimientos publicitarios que realicen principalmente comunicación al público, declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y referentes a todo tipo de bienes o servicios. Así, de las pruebas presentadas no se verifica que los denunciados han prestado los servicios que distingue la marca registrada base de la presente denuncia a favor de terceros con dicha marca.

Por lo expuesto, el denunciante no ha logrado acreditar la conducta materia de denuncia por parte de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



ACOSTA ALFARO², no obstante corresponderle la carga de la prueba conforme a ley³; en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia formulada por CESAR ACUÑA PERALTA, al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos previstos por el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.3. Respecto a la denuncia por actos de competencia desleal

3.3.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por competencia desleal

En principio, la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sancionada por Decreto Legislativo N° 1044, no se encuentra condicionada a que exista una relación de competencia entre denunciante y denunciado. En este contexto, el artículo 28, numeral 28.2, del mencionado cuerpo de leyes señala que “... *Quien presente una denuncia de parte no requerirá acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, bastando únicamente que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia desleal que denuncia...*”.

3.3.2. Competencia funcional de la Comisión de Signos Distintivos

El artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prescribe en su primer párrafo que “*Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho ...*”.

Por su parte, el antes citado Decreto Legislativo N° 1044, prescribe en su Quinta Disposición Complementaria Final, que “*La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley*

² La conducta imputada a los denunciados fue brindar servicios de publicidad por diversos medios (redes sociales, páginas web, publicidad de portada, entre otros) de la publicación PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de la imagen del denunciante; servicios de publicación, edición y comercialización de textos que contienen la denominación PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de la imagen del denunciante; servicios de agrupamiento, por cuenta de terceros, de libros, CDs, DVDs, libros de audio, cintas de audio, casetes, CDs de audio, libros electrónicos, publicaciones electrónicas, publicaciones electrónicas descargables, podcasts, blogs, vales de regalo y libros, y programas informáticos, o de representaciones o descripciones de cualquiera de esos productos, a fin de permitir que los consumidores convenientemente vean, seleccionen y compren estos productos; publicidad, dirección de negocios comerciales, administración de negocios comerciales, trabajos de oficina; organización, funcionamiento y supervisión de programas de fidelización e incentivos; servicios de publicidad prestados a través de internet; producción de anuncios publicitarios de radio y televisión, contabilidad, subastas, organización de ferias con fines comerciales, encuestas de opinión, procesamiento de datos, suministro de información comercial **distinguidos con el signo PLATA COMO CANCHA** acompañada o no de la imagen del denunciante.

³ El primer párrafo del artículo 104 del Decreto Legislativo N° 1075, establece: «La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos»



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello”.

De la revisión de los actuados, se advierte que en este caso se presentan los supuestos antes mencionados toda vez que existen derechos de propiedad industrial involucrados, los mismos que se derivan del registro de una marca, y además la denuncia ha sido interpuesta por la titular de dicho signo, por la supuesta comisión de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena.

En consecuencia, se concluye que esta Comisión resulta competente para pronunciarse acerca de los actos de competencia desleal alegados por la denunciante.

3.3.3. Examen de la supuesta comisión de los actos de competencia desleal

Uno de los pilares fundamentales del sistema de economía de libre mercado es el derecho que tienen los empresarios para competir libremente en el mercado por captar las preferencias de los consumidores o usuarios, lo cual redundaría en beneficio de éstos últimos, quienes van a tener mayores y mejores opciones para elegir a fin de satisfacer adecuadamente sus necesidades. En tal sentido, nuestra legislación sobre la materia está orientada a generar los mecanismos que permitan a los empresarios competir libre y lealmente en el mercado, sancionando a aquéllos competidores que se valen de medios ilícitos para captar las preferencias de los consumidores en perjuicio de los derechos de otros competidores.

Precisamente, entre las conductas desleales sancionadas por nuestra legislación, encontramos los actos de confusión y los actos de explotación indebida de la reputación ajena, previstos en los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo N° 1044.

- Acerca de los actos de confusión

El artículo 9 del precitado Decreto Legislativo N° 1044, prescribe que los actos de confusión “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 ...”.

En este aspecto, la doctrina señala que para determinar si se presenta un acto de confusión, es importante tener en cuenta determinadas pautas, tales como la forma de comercialización de los productos o provisión de los servicios respectivos, el nivel de atención de los consumidores de tales productos o servicios, el grado de distintividad de los elementos que sirvan para identificar o indicar el origen empresarial de los productos o servicios en cuestión y el grado de similitud existente entre tales elementos, entre otros.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



Conviene precisar que la confusión a la que se refiere el artículo 9 precitado está referida a los casos en que una persona no cuenta con un derecho de exclusiva respecto a determinados elementos con los que se identifica en el mercado y un tercero imita esas características que permiten al consumidor identificar el origen empresarial de los productos o servicios que ofrece.

De otro lado, cabe señalar, que la diferencia entre la confusión en el derecho de marcas y la confusión en actos de competencia desleal, radica en que en el riesgo de confusión del derecho de marcas únicamente se tiene en consideración a la marca tal cual ha sido registrada; por su parte, en el caso de confusión como un acto de competencia desleal, lo que prevalece en el análisis son aquellos elementos adicionales que no se encuentran registrados como parte de la marca, sino que corresponden a la forma como es usado el signo en el mercado, tales como la forma de presentación (empaquete, envoltura, etc.), la forma de distribución, la ambientación del local donde se comercializa el producto u ofrece el servicio, etc.

En el caso de autos, el denunciante fundamenta su denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión en relación con su marca registrada con certificado N° 122527.

Como se advierte, la confusión que se alega es respecto a su signo registrado, no encontrándose en este caso involucrados elementos adicionales que identifiquen al denunciante en el mercado.

En consecuencia, carece de sentido recurrir a la figura del acto de confusión previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, en tanto la conducta imputada por la denunciante es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de propiedad industrial⁴.

Adicionalmente, cabe agregar que el denunciante no ha logrado acreditar el uso del signo objeto de cuestionamiento por parte de los denunciados en relación con la conducta imputada.

Por lo expuesto, la presente denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, resulta improcedente al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos previstos en el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

- Acerca de los actos de explotación indebida de la reputación ajena

El artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1044 prescribe que los actos de explotación indebida de la reputación ajena “*Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la*

⁴ Conforme lo ha sostenido la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPÍ en diversos pronunciamientos, «... no es posible la acumulación de acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial y por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, cuando el acto infractor puede ser reprimido en su totalidad por las normas de propiedad industrial, dado que ello significaría dejar sin fundamento al sistema de registro...». Al respecto, cfr. Resolución N° 0761-2010/TPI-INDECOPÍ del 09 de abril de 2010, p. 28.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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...”.

Al respecto, existen establecidos algunos criterios que deben tomarse en cuenta a fin de determinar si existe un acto de explotación de la reputación ajena, a saber: (i) el grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación, (ii) la proximidad competitiva existente entre el tercero y el titular del signo, y (iii) el nivel de afectación a las posibilidades de explotación que corresponden al titular, generado por la utilización del signo por parte del tercero.

En el presente caso, el denunciante, a fin de demostrar que, a la fecha de la denuncia, su marca poseía un grado de implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado, presentó los siguientes medios probatorios:

- Impresión de una publicación realizada por el portal <http://macronorte.pe/2017/10/02/cesar-acuna-afirma-que-patentara-la-frase-plata-como-cancha/>.
- Enlace correspondiente a un video de 40 segundos en el que se observa al señor CESAR ACUÑA PERALTA.

Al respecto, si bien se advierte de la publicación efectuada por el portal web macronorte que el denunciante, en el año 2017, indicó que registrará la frase PLATA COMO CANCHA y del video adjuntado se observa al señor CESAR ACUÑA PERALTA empleando la frase PLATA COMO CANCHA en un discurso, dichos medios probatorios resultan insuficientes para demostrar que su signo base de denuncia poseía, a la fecha de interposición de la denuncia, un grado de implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado de manera que se encontraba posicionada en el mismo, así como, en la mente del sector de consumidores correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que el denunciante no ha logrado acreditar el uso del signo objeto de cuestionamiento por parte de los denunciados en relación con la conducta imputada.

En ese sentido, se concluye que la presente denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena, resulta infundada al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos previstos en el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

3.4. Imposición de la sanción

No habiéndose verificado la existencia de infracción, la Comisión determina que corresponde declarar improcedente la imposición de una sanción a los denunciados.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



3.5. Medidas definitivas

En la medida que no se ha verificado la existencia de una infracción por parte de los denunciados, la Comisión determina que corresponde declarar improcedente el pedido de medidas definitivas solicitadas por el denunciante.

3.6. Costas y costos del procedimiento solicitados por el denunciante

El artículo 126 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, establece que, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI.

En el presente caso, al no haberse acreditado la existencia de la infracción alegada por CESAR ACUÑA PERALTA (por lo cual, no es susceptible de ser calificado como parte vencedora), esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente el pedido de costas y costos solicitado por el denunciante.

3.7. Costas y costos del procedimiento solicitados por los denunciados

El artículo 126 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, establece que, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI.

Al no haberse acreditado la existencia de la infracción por parte de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, alegada por CESAR ACUÑA PERALTA (por lo cual, es susceptible de ser calificado como parte vencida), esta Comisión considera que corresponde imponer al denunciante el pago de las costas y costos generados a PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, con motivo del procedimiento.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36; 40; 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero: Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú, contra PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, de Perú.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Segundo: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, interpuesta por CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú, contra PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, de Perú.

Tercero: Declarar INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta por CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú, contra PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, de Perú.

Cuarto: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de imposición de una sanción a los denunciados solicitado por CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú.

Quinto: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de medidas definitivas solicitado por CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú.

Sexto: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú.

Séptimo: DISPONER que CESAR ACUÑA PERALTA, de Perú, asuma el pago de las costas y costos incurridos por PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO, de Perú, con motivo del presente procedimiento.

Con la intervención de: Sandra Patricia Li Carmelino (Vicepresidenta de la Comisión de Signos Distintivos) y de los miembros de Comisión: Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.



Regístrese y comuníquese