



# Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú

MARÍA DEL CARMEN ARANA COURREJOLLES

**Sumario:** I. XXX. II. XXX

## I. INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial, en la actual sociedad del conocimiento, se constituye en el elemento fundamental para el desarrollo económico-social al impulsar la creatividad y el ingenio de los creadores, mediante un sistema internacional y estatal, que los protege y les da las herramientas necesarias, para luchar contra la mediocridad y la imitación desleal. Este sistema internacional y estatal busca que las personas y las instituciones vuelquen su saber, talento y habilidades, en invenciones, en nuevos productos o procesos, que podrían mantener oculto, al servicio de la sociedad. Las organizaciones productivas y de servicios encuentran protección y amparo para el desarrollo de sus actividades comerciales en las normas de propiedad industrial, pues estas les confieren los derechos básicos y la estructura jurídica adecuada para que alcancen sus fines de desarrollo tecnológico y competitividad en un ambiente de sana competencia. Sobre esta base las organizaciones crean empleos sostenibles y duraderos para los trabajadores.

Asimismo las mencionadas normas de propiedad industrial, proveen las herramientas jurídicas para evitar que la piratería u otras prácticas de competencia desleal y fraude comercial impidan, limiten o distorsionen el desarrollo de actividades comerciales dentro de la ley y las prácticas comerciales habituales.

En la sociedad actual, la propiedad industrial proporciona a los comerciantes e inversionistas, seguridad jurídica para el desarrollo de actividades de comercio e inversión;

es decir, los empresarios tienen el amparo de la ley para iniciar y desarrollar sus actividades industriales y comerciales, en la seguridad que el esfuerzo que realicen no va a ser «aprovechado por terceros de modo indebido». En toda sociedad la actividad económica – comercial se desarrolla dentro de la buena fe comercial, la seguridad jurídica y la transparencia en las reglas. Difícilmente alguna sociedad podría desarrollarse en un mercado inseguro donde cualquiera se apropie de lo ajeno; donde los titulares de derechos de propiedad industrial se encuentren bajo la sospecha que su esfuerzo podría ser explotado sin su autorización por un tercero.

Todo pueblo o nación que ha fomentado y promovido la industria, el comercio y la inversión se ha desarrollado y enriquecido, por haber eliminado las barreras u obstáculos al comercio nacional e internacional. Actualmente el mundo se caracteriza por la vigencia de tratados multilaterales como los que rigen la Organización Mundial del Comercio - OMC que comprenden numerosos países del mundo. La puesta en marcha de procesos de integración regional y sub-regional de los Estados facilitan la movilidad de los recursos económicos y humanos entre los países que los integran, eliminando requisitos y trámites para el traslado de las personas y mercancías de un país a otro por motivos turísticos, de educación o de mercado de trabajo. También se van eliminando los obstáculos y trabas para la inversión extranjera y la instalación de empresas de capital extranjero en el territorio de terceros países. Estos hechos actualmente tienen una mayor dinámica: por ejemplo, la Comunidad Económica Europea tiene ya 25 miembros y en América se viene negociando acuerdos de libre comercio como el ALCA y el TLC con EE.UU.

El aspecto jurídico de la propiedad industrial más importante, para el consumidor, es que constituye una garantía de los productos o servicios en el mercado (nuevos productos o servicios con tecnología nueva) y corresponden al origen empresarial y la calidad deseada. Para los inventores, empresarios y titulares de los derechos de propiedad industrial, constituye un estímulo a su esfuerzo, a la investigación y a la creación; asimismo, fomenta que la producción industrial, que el comercio y la distribución de productos y servicios se realice conforme a la ley, con los símbolos que identifican y diferencian los productos o servicios, evitando confusiones y engaños en el mercado.

El grado de desarrollo no es obstáculo para poner en marcha una política de fomento de las inversiones y el comercio exterior. Los países en desarrollo pueden lograr acuerdos bilaterales o multilaterales, que contengan normas en materia de propiedad industrial y acuerdos para su incorporación a tratados multilaterales sobre la materia, con la finalidad de robustecer la legislación, crear condiciones para promover la transferencia de tecnología y lograr el enriquecimiento de su capital humano mediante la educación. Estas condiciones para ser aprovechadas requieren que los ciudadanos, las instituciones, los gobiernos, los empresarios y los trabajadores tengan claridad en las ventajas que se obtienen, los puntos sensibles, la forma de participar activamente para lograr los beneficios alcanzables, etc.

El presente artículo está referido a exponer el marco jurídico de propiedad industrial, señalando las normas vigentes en el Perú, que regulan un conjunto de derechos que permiten a un individuo o grupo de individuos, asociaciones e instituciones, el ejercicio de

los derechos sobre los elementos de propiedad industrial creados contra las usurpaciones y los usos ilícitos de terceros. Estos derechos tienen una estructura peculiar porque recaen sobre bienes inmateriales por lo que forman parte, junto con los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de autor así como los de propiedad industrial tutelan creaciones intelectuales y confieren a sus titulares un derecho de exclusiva por un tiempo limitado.

Por tanto, las normas de propiedad industrial que constituyen el objeto del presente estudio son las que recaen sobre los siguientes dominios:

- a) Las creaciones de la invención técnica como patentes y modelos de utilidad;
- b) Creaciones puramente formales de aplicación industrial como los dibujos y modelos industriales;
- c) Signos distintivos de carácter mercantil, que sirven para identificar y diferenciar productos o servicios y actividades empresariales, tales como las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, así como indicaciones geográficas.

El ámbito del trabajo abarca las normas en materia de propiedad industrial de la legislación nacional, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN y los convenios bilaterales y multilaterales suscritos por el Perú; asimismo se hará referencia al tema de propiedad industrial que se viene negociando en los tratados de libre comercio bilaterales (TLC con EEUU) y multilaterales (ALCA)

## I. LA ESTRUCTURA DEL MARCO JURIDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PERU

La Propiedad Industrial en el Perú se constituye bajo un Sistema Legislativo que articula diversos niveles normativos, las normas internas, Convenios Internacionales Multilaterales, Sub-regionales y Bilaterales. Estos niveles se integran constituyendo un conjunto de normas sustantivas y de procedimiento, que se aplican y funcionan para proteger, administrar y resolver los conflictos que se presenten en cada uno de los elementos constitutivos de la propiedad industrial.

La norma de mayor jerarquía para el Perú es la Constitución Peruana<sup>1</sup>, que en su artículo 2° inciso 8), Capítulo I establece: «Toda persona tiene derecho: (...) a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.»; en este artículo vemos que los derechos de propiedad intelectual han sido colocados como derechos fundamentales de la persona con rango constitucional. Otras normas nacionales que regulan la propiedad industrial son: el Decreto Legislativo N° 823<sup>2</sup> - Ley de Propiedad Industrial de carácter sustantivo y procesal cuyas

1. Constitución Política del Perú promulgada el 31 de octubre de 1993 y, ratificada por referéndum del 31 de octubre de 1993.
2. Decreto Legislativo 823 – Ley de Propiedad Industrial, publicada el 24 de abril de 1996; en virtud de la Ley 26557, publicada el 26 de diciembre de 1995, por la que se delegó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de Propiedad Intelectual.

normas son aplicables en tanto no contradigan las normas del Régimen Común Andino; la Ley N° 27444<sup>3</sup> - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece y regula supletoriamente los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Industrial, la Ley N° 27584<sup>4</sup> que se aplica en casos de Propiedad Industrial cuando, agotada la vía administrativa, se inicia una demanda de impugnación de resolución administrativa mediante un proceso contencioso administrativo en vía judicial. De otro lado, encontramos elementos de Propiedad Industrial en el Código Civil y delitos contra la Propiedad Industrial en el Código Penal y su modificatoria, Ley N° 27729<sup>5</sup>.

Las normas de Propiedad Industrial de alcance internacional, entre otras, son: el Convenio de París<sup>6</sup>, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio<sup>7</sup>(ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dentro de los cuales hay normas referidas a la propiedad industrial, la Decisión 486<sup>8</sup> de la Comunidad Andina que es la norma sustantiva y de procedimiento más importante para la Propiedad Industrial en el Perú

En el mundo hay una serie de Acuerdos Multilaterales en materia de Propiedad Industrial administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, creada el 14 de Julio de 1967, que entró en vigor en 1970 y que actualmente forma parte de Naciones Unidas, para facilitar el comercio internacional y que permite, obtener a los países que lo suscriben, una serie de ventajas y obligaciones. Estos convenios son evaluados permanentemente por los órganos estatales, los especialistas y otros interesados para determinar la oportunidad en que podrían ser suscritos y ratificados. Los convenios administrados por la OMPI suscritos por el Perú son: el Convenio de la OMPI y el Convenio de París. Los no suscritos por el Perú, entre otros, son: el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977); el Arreglo de la Haya, relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales; el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (1958); el Arreglo de Locarno, establece una clasificación internacional de dibujos y modelos (1968); el Arreglo de Madrid y Protocolo, relativo al registro internacional de marcas: Arreglo de Madrid relativo a la indicación de procedencia falsa o engañosa de los productos (1891); el Resumen del Tratado de Nairobi sobre protección del símbolo Olímpico (1981); El Arreglo de Niza

---

3. Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 10 de abril del 2001 en el diario Oficial «El Peruano»

4. Ley 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, publicada el 07 de diciembre del 2001 en el diario oficial «el Peruano».

5. Ley 27729, publicada el 24 de mayo del 2002 en el diario oficial «el Peruano».

6. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ratificado por el Perú el 11 de abril de 1995.

7. El Perú es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995.

8. DECISION 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de Marcas; Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT (1970); etc.

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, a la fecha el Perú forma parte solamente de dos tratados internacionales, en materia de Propiedad Industrial, administrados por la OMPI, a diferencia de otros países de la Comunidad Andina de Naciones que han suscrito otros tratados como el PCT.

## II. EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS, PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1883

Entró en vigencia en el Perú el 11 de Abril de 1995, es un Tratado Internacional de Propiedad Industrial que contiene los criterios básicos de la propiedad industrial. Comprende: marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, nombres comerciales, indicaciones geográficas, represión de competencia desleal, así como el tema de la prioridad de solicitudes de patentes y marcas<sup>9</sup>. El convenio contiene normas generales que son reconocidas a nivel internacional como normas piso; es decir, se constituyen en el contenido normativo mínimo aceptable para los países en su ordenamiento jurídico interno, o sea un país puede adoptar normas que vayan más allá de lo establecido en el Convenio, pero no puede establecer normas que estén bajo los estándares fijados por el Convenio. Dicha norma internacional ha requerido la aprobación Legislativa del Congreso a efectos de entrar en vigencia.

Este convenio en términos generales esta dividido en tres categorías:

Primera categoría: Trato nacional<sup>10</sup> por el cual cada estado contratante tiene que conceder a los demás estados contratantes, la misma protección en materia de propiedad

9. Convenio de París. Artículo 1, numeral 2. Ámbito de la propiedad industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

10. Convenio de París. Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión.

Artículo 2.1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

industrial que concede a sus propios nacionales, o a nacionales de otros estados que estén domiciliados en uno de los países contratantes.

Segunda categoría.- Normas sobre derecho de prioridad<sup>11</sup>, que establece derechos de prioridad para patentes, marcas y dibujos; consiste en que sobre la base de la fecha de la primera solicitud presentada en uno de los estados contratantes, el solicitante, puede durante un cierto período de tiempo establecido, solicitar la protección en cualquiera de los demás estados contratantes, considerando esa primera fecha original dentro del plazo de un año para patentes y de seis meses para marcas. Esto permite otorgar un derecho personal y con carácter retroactivo al titular, para registrar su derecho en otro país.

Tercera categoría.- Normas comunes sobre patentes, marcas, marcas notoriamente conocidas, marcas colectivas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia y competencia desleal.

Esta normatividad del Convenio de París está recogida en otros convenios multilaterales y también ha sido recogida en muchas legislaciones nacionales.

### III. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO – ADPIC.

Este acuerdo de la OMC regula aspectos sustantivos de la Propiedad Industrial, considerados como un nivel piso, es decir al igual que el Convenio de París, constituyen un estándar mínimo de protección, bajo el cual ninguno de los países miembros puede legislar, para evitar sanciones o controversias dentro del seno de la OMC.

Los ADPIC están divididos en 7 partes, de las cuales a continuación exponemos las tres primeras por ser de interés para la propiedad industrial.

Primera categoría.- Establece el trato nacional y el trato de la nación más favorecida, los objetivos y los principios de los ADPIC.

Sus objetivos son:

- La protección, observancia y promoción de los derechos de propiedad intelectual
- La innovación y transferencia de la tecnología

Los principios establecen la posibilidad de modificar leyes y reglamentos nacionales para proteger la salud pública y el interés público. Asimismo, establecen límites a los derechos de propiedad intelectual para prevenir el abuso de los titulares.

---

11. **Artículo 4.-** A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.

**1)A.** 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

Segunda categoría.- Se establecen las normas relativas a la existencia, alcance y al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Se regula sobre: marcas, patentes, indicaciones geográficas, dibujos y modelos.

Tercera categoría.- Se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual a través de una regulación general respecto los procedimientos administrativos y judiciales (civiles y penales).

En materia de marcas (Art. 15<sup>12</sup>).- Se considera la capacidad distintiva de la marca, como el elemento esencial para que un signo pueda ser marca, se enumera, a título de ejemplo, los tipos de marcas, se prevé que si un signo adquiere carácter distintivo en virtud de su uso, puede registrarse como marca.

En el Art. 16<sup>13</sup> se establece el derecho de exclusividad que tiene el titular de la marca de prohibir el uso no autorizado de signos idénticos o similares para productos o servicios

---

#### 12. Artículo 15.- Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio

#### 13. Artículo 16.- Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

idénticos o similares y que puedan causar confusión. Se presume que existe riesgo de confusión si se usa el mismo signo para identificar los mismos productos o servicios.

En el Art. 16, párrafo 2, se protege la marca notoriamente conocida con remisión al artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, destacando como mínimo el criterio del sector pertinente o relevante del público consumidor y como consecuencia de su difusión, por lo que basta que la marca sea conocida por la información.

En el Art. 17<sup>14</sup> se establecen excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca.

En el Art. 18<sup>15</sup> se establece la duración de la protección otorgada a una marca, la cual no debe ser menor a siete años.

En el Art. 19<sup>16</sup> se considera que en el supuesto de exigirse el uso de una marca para mantener su registro, éste solo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de 3 años como mínimo de falta de uso, a menos que se demuestre que hubo condiciones válidas que justifiquen el no uso de una marca.

En el Art. 20<sup>17</sup> se regulan otros requisitos de uso de la marca.

---

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

14. Artículo 17.- Excepciones.- Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

15. Artículo 18.- Duración de la protección.- El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

16.- Artículo 19.- Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro

17. Artículo 20.- Otros requisitos.- No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de



En el Art. 21<sup>18</sup> se establecen condiciones para el otorgamiento de licencias y cesión de marcas, impidiéndose las licencias obligatorias de marcas.

En materia de patentes, los ADPIC regulan las patentes en 8 artículos. El Art. 27 establece que se puede obtener patentes para las invenciones que sean nuevas, con actividad inventiva y que sean de aplicación industrial. En los numerales 2 y 3 se da facultad a los miembros para excluir de la patentabilidad invenciones para proteger el orden público, la salud, el medio ambiente etc. También se da facultad para excluir el patentamiento de métodos terapéuticos y de animales. Se establece que pueden proteger las obtenciones vegetales por el sistema de patente, sistema sui-generis o combinación de ambos.

En materia dibujos y modelos industriales Art. 25, los ADPIC dan facultad a los países para que puedan proteger los dibujos y modelos industriales creados, siempre que sean nuevos u originales, en un registro sui-generis o mediante derechos de autor; se permite el registro de los diseños industriales de indumentaria. Los dibujos y modelos son protegidos por un plazo de 10 años como mínimo según el Art. 26,

En materia de indicaciones geográficas, el Art. 22 regula las indicaciones geográficas en general y el Art. 23 da protección adicional a los vinos y bebidas espirituosas.

#### IV EL CONVENIO SOBRE PROPIEDAD DE MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO PERÚ - FRANCIA<sup>19</sup>

Este convenio bilateral tiene diez artículos referidos a marcas. Fue celebrado en el año 1896, vigente en el Perú desde 1897, en virtud del Decreto del 23 de Octubre de 1897. En el Art. 1º esta establecido el trato nacional, en el Art. 2 se establece la reciprocidad en el reconocimiento de las marcas de acuerdo a las leyes de cada país. En el Perú ha sido de aplicación el Art. 7 en virtud del cual se establece que cuando un registro no ha sido admitido en uno de los dos países no puede ser válidamente registrado en el otro. Este mismo artículo tiene un supuesto de nulidad en el caso que el registro se haya obtenido

---

una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

18. Artículo 21.-Licencias y cesión.- Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.
19. Cabe destacar que la Sala de Propiedad Intelectual, en su Resolución N°. 011-96-INDECOPI-TRI del 17 de enero de 1996, que deniega la marca Champagne, ha aplicado los alcances de los artículos I y VII de la reseñada convención, en el caso seguido entre el Institut National des Appellation d'origine de Paris quien se opuso a la solicitud de registro de la denominación Champagne presentada por Yves Saint Laurent Internacional V. en ex exp. 222085.

contraviniendo lo anteriormente explicado. El Art. 8 impide el derecho de exclusiva en uno de lo países si en el otro es de dominio público. Asimismo el Art. 9 se refiere a que cuando se falsifica o adultera alguna marca, se aplicarán las normas establecidas en el país en que el delito fuese descubierto.

## V. LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCA-RIA Y COMERCIAL DE WASHIGNTON

Está vigente desde el año 1937 según Resolución Suprema 577<sup>20</sup>. Este tratado tiene derechos y obligaciones que tienen que ser cumplidos por los países firmantes. Regula aspectos marcarios respecto de los derechos del titular<sup>21</sup>, las acciones de oposición<sup>22</sup>, nu-

---

20. Convenio firmado por el Perú el 20 de febrero de 1929, ratificado el 15 de febrero de 1937 y, depositado el 25 de marzo de 1937.

21. Artículo 3.- Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes será admitida a registro o depósito, y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales por la ley nacional de dichos Estados.

Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:

1o) Cuyos elementos distintivo violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país se solicita el registro o depósito;

2o) Que estén desprovistas de todo carácter distintivos, o consisten exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción, o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente, o en la costumbre comercial del país al tiempo en que solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique o pretenda reivindicarlas, como elementos distintivos de la misma. Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca, y si dicha marca ha adquirido de hecho en el país en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.

3o) Que ofendan a la norma pública o sean contrarias al orden público.

4o) Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público.

5o) Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o características de cualquiera de los estados contratantes distinto al de origen de la marca.

6o) Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyen el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, pertenecientes a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes

22. Artículo 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca

lidad<sup>23</sup> y cancelación<sup>24</sup>: También se regula sobre nombre comercial, competencia desleal y falsas indicaciones de origen o procedencias geográficas.

Las disposiciones contenidas en la Convención se aplican en concordancia con el Art. 1<sup>25</sup> de la misma, que consagra el principio de igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaria y comercial.

El Art. 7 de la Convención, está referido al derecho de oponerse al Registro de una marca y señala que todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los

---

en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.

23. Artículo 8.- Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes, distinto al del de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marcas que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación y anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación:

a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y

b) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende, tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los estados contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o

c) Que el propietario de la marca que solicite la cancelación, basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercio con o en el país en que se solicite la cancelación, y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con si marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma.

24. Artículo 9.- Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día, a contar desde la fecha del registro o depósito, si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada.

25. Artículo 1.- De la igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaria y comercial Los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceden a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos.

Estados Contratantes de acuerdo a su legislación interna que tenga conocimiento que alguna persona pretenda registrar una marca susceptible de producir confusión en el consumidor respecto de los productos a que se aplique, tendrá el derecho de oponerse al registro de la misma, empleando los procedimientos legales establecidos en el país que se pretenda registrar, probando que la persona que la quería registrar tenía conocimiento de la existencia y uso de dicha marca en cualquiera de los estados contratantes en los que se funda la oposición y ésta se usaba y aplicaba y continua usándose y aplicándose a productos de la misma clase.

Se tiene que cumplir 4 requisitos para la aplicación del Art. 7:

Primer requisito: Que la marca esté registrada en uno de los países miembros;

Segundo requisito: Que haya confusión o riesgo de confusión entre la marca registrada y la solicitada;

Tercer requisito: Probar que la persona que pretende registrar la marca tenía conocimiento de la existencia de la marca registrada; y

Cuarto requisito: Probar el uso de la marca registrada y que ésta continúa usándose.

El Art. 7 se aplica para objetar una solicitud de registro de marca en los casos que se cumplan los 4 requisitos exigidos señalados anteriormente.

Este Art. 7 busca proteger a los titulares legítimos de una marca registrada en los países miembros en la etapa **pre-registral**, cuando el solicitante haya conocido la marca ajena o haya tenido una relación comercial con el titular del signo protegido en el país extranjero. En el caso de una identidad marcaria, si la marca es de fantasía y si el tercero es un comerciante habitual en ese sector, se considera que ha conocido la marca y por lo tanto no puede registrarla porque la marca es ajena. Cuando la marca no es de fantasía o no es idéntica, se puede probar que el solicitante tenía conocimiento de su existencia a través de una relación comercial, por ejemplo, cuando el solicitante de la marca era un distribuidor del titular de la marca registrada.

El Art. 8 se refiere a la nulidad y se aplica ante la negativa de un registro por existir otro. El solicitante de la nulidad tendrá que cumplir los siguientes requisitos:

- a) Registro previo al tercero en uno de los países de la Convención
- b) Acreditar que el tercero cuando registró conocía la existencia del registro o uso de la marca ó que el titular que solicite la nulidad del registro, haya comercializado en el país que se solicita la nulidad y que hayan circulado los productos con la marca con anterioridad al registro del tercero.

Este Art. 8, pese a la redacción defectuosa, busca proteger a los titulares legítimos de una marca en los países miembros en la etapa post-registral cuando un tercero que puede haber sido su representante o su distribuidor o una persona vinculada comercialmente al titular, ha obtenido el registro de una marca conociendo que era ajena.

La finalidad del Art.8 es proteger la buena fe comercial internacional, pues no se puede admitir que alguien se apropie de lo que no le pertenece, más aún cuando de los elementos externos probatorios se advierte que en su condición de comerciante habitual,

debido a su práctica comercial, tiene conocimiento de las marcas del sector. Estas conductas se consideran que son actos de mala fe, contrarios a la seguridad jurídica y a la libre concurrencia empresarial.

Cabe destacar que en el contenido de ambas normas (Art. 7 y 8) encontramos la aplicación del concepto de mala fe, por cuanto alguien valiéndose de una solicitud o registro pretende validar la apropiación de algo que no le pertenece, obteniendo beneficios de una marca ajena, aprovechando el esfuerzo, la inversión y otros recursos realizados titular.

Respecto al nombre comercial, Capítulo III (Art. 14-19), el Art. 15 nos reenvía a las disposiciones de las leyes nacionales por lo que se aplica las normas del D.L 823.

## VI LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

### 1. Antecedentes

El 13 de Marzo de 1998 se reunieron en Lima los Expertos Gubernamentales en materia de Propiedad Industrial de los 5 países miembros de la Comunidad Andina a fin de revisar la Decisión 344- Régimen Común de Propiedad Industrial.

Luego de identificarse que presentaban incompatibilidades de fondo con los ADPIC, y contando con la colaboración de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas OMPI y la Secretaría Andina, se concluyó que la Decisión 344 se adecuaba en un 95% a los ADPIC, faltando adecuarse solamente en un 5%.

Se llevaron a cabo 13 reuniones y se logra un anteproyecto de Decisión que logró eliminar el 5% de falta de adecuación, y el 01 de Diciembre del 2000 la Decisión 486 entró en vigencia en reemplazo de la Decisión 344<sup>26</sup>.

### 2. Estructura y características

Establece un régimen común de la Propiedad Industrial para Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Tiene una estructura sustancial y procesal, pues contiene elementos que determinan el alcance de los derechos y obligaciones en materia de propiedad industrial, los procedimientos de registro de cada elemento de la propiedad industrial, así como las acciones para su defensa y protección.

A diferencia de los Convenios anteriores, la Decisión 486 es de aplicación inmediata, ya que es una norma que goza de primacía, respecto de la norma nacional por pertenecer al cuerpo normativo común de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene un carácter de norma supranacional. Asimismo es de aplicación directa, pues por ser una ley Comunitaria Andina, no necesita de procedimientos de recepción en los ordenamientos

---

26. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones fue dada en Lima el 14 de septiembre del 2000 y entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000 por disposición expresa del artículo 274 en las Disposiciones Finales.

nacionales de los países miembros para que produzca efectos. La Decisión 486 constituye un régimen común, autónomo e independiente y sus normas son obligatorias y de cumplimiento inmediato, siendo aplicables ante las Autoridades Nacionales Competentes de cada país miembro y también ante las Autoridades Competentes del Sistema de Justicia de la Comunidad Andina. Esta Decisión ha incorporado la normativa establecida en el Convenio de París; debido a esto este Convenio no se aplica directamente sino que tiene un carácter vinculante.

La Decisión 486 está dividida en 16 Títulos, Disposiciones Finales, Complementarias y Transitorias. El Título I corresponde a las Disposiciones Generales, tiene 13 Artículos referidos a Trato Nacional y a Trato de la Nación más Favorecida. En el Art. 9 detalla los plazos de prioridad y cita al Convenio de París.

El Título II de las Patentes de Invención<sup>27</sup> señala que se otorga patentes a las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial (Art. 14 de la Decisión 486); con excepción de las plantas, animales (Art. 20 inciso c) de la Decisión 486), métodos terapéuticos (Art. 20 inciso d) de la Decisión 486) y los nuevos usos o aplicaciones de patentes otorgadas (Art. 21 de la Decisión 486). Asimismo, constituyen excepciones de la patentabilidad las invenciones que deban impedirse para proteger el orden público, la moral (Art. 20 inciso a) de la Decisión 486), la salud o la vida de las personas o animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente (Art. 20 inciso b) de la Decisión 486).

Cabe destacar que los descubrimientos, las obras literarias artísticas, programas de ordenadores o soporte lógico y la forma de presentar información, los seres vivos que están en la naturaleza o la materia viva, que se pueda aislar, sin que haya transformación no se consideran invenciones (Art. 15 de la Decisión 486) porque carecen del carácter técnico propio de la invención y además en algunos casos tienen protección en otros sistemas.

El Capítulo III, sobre las solicitudes de patente, comprende todos los requisitos que deben cumplir las invenciones solicitadas, para poder obtener un certificado de patente de invención y gozar de los derechos por el período de 20 años (Art. 50 de la Decisión 486)<sup>28</sup>. Cabe destacar que en este Título están incluidos los requisitos de admisibilidad de una solicitud de patente, las características que deben tener las reivindicaciones<sup>29</sup> tanto depen-

27. El profesor Rafael Illescas Ortiz por patente entiende «el derecho de propiedad especial que el titular registral de una invención (...) ostenta sobre la innovación registrada; este derecho de propiedad le habilita para la explotación exclusiva de la innovación durante un periodo de tiempo fijado por la ley. En: JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Lecciones del Derecho Mercantil. Sección 7ma. Tecnos 2002. Madrid, pág. 121.

28. Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro

29. Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

dientes como independientes, asimismo se le da la posibilidad al solicitante que en cualquier momento pueda realizar el fraccionamiento<sup>30</sup> o la fusión<sup>31</sup> de dos solicitudes.

En el Capítulo IV, del artículo 38 al artículo 49, se regula todo el proceso de trámite de una solicitud de patente con plazos y requisitos incluida las acciones de oposición.

Con respecto al Capítulo V, sobre los derechos que confiere la patente, se ubican los derechos positivos<sup>32</sup>, el «*ius prohibendi*»<sup>33</sup>, así como sus excepciones<sup>34</sup> y de otro lado

---

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

30. Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.

31. Artículo 37.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.

No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25.

La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

32. Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional

el agotamiento del derecho<sup>35</sup>. Cabe destacar que en el capítulo V se regula el concepto de explotación<sup>36</sup>. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

(Art. 60) a efectos del ejercicio de la obligación del titular de la patente y en el Capítulo VII, tenemos un régimen de licencias obligatorias que está regulada del artículo 61 al artículo 69.

---

competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

33. Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento

34. Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;

c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

35. Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

36. Artículo 60.- A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con



Los títulos III y V regulan los modelos de utilidad y diseños industriales, respectivamente.

El título VI regula el tema de marcas. Dentro de este título se regula la distintividad en el Art. 134 como un requisito objetivo, esencial de constitución de la marca. Se considera la distintividad como un requisito necesario para proporcionar a un signo la cualidad de ser apto para funcionar en el mercado. La distintividad que se exige en este régimen al signo para su registrabilidad es la calificación de constitución marcaria. En esta norma no hay una definición positiva de lo que es la distintividad, ni de los elementos que la conforman.

En el Art. 135 inciso b) se considera la carencia de distintividad como un impedimento absoluto de registrabilidad; es decir, se excluye de la protección a cualquier signo desprovisto del carácter distintivo que no identifica ni diferencia con relación al producto. Este inciso es de carácter general, está articulado al 134 y constituye un elemento fundamental para la lectura de los impedimentos específicos indicados en los incisos que continúan.

En el mismo Art. 135 se incluyen 14 incisos que constituyen supuestos de impedimentos absolutos de registrabilidad.

Dentro de los impedimentos absolutos de registrabilidad hay tres incisos (f, g, y e) referidos a los signos que no pueden ser objeto de derechos de exclusiva por las siguientes razones:

- Pertenecer al dominio público debido a que forman parte del lenguaje, referido a los genéricos o técnicos (inciso f)
- Ser designaciones comunes o usuales del producto (inciso g)
- Ser elemento descriptivo del producto o servicio incluido las expresiones laudatorias (inciso e)

En el inciso c) del mismo Art. 135 se establece que no pueden ser marcas las formas de los envases y los productos, formas usuales impuestas por la naturaleza o función del producto y en el inciso h) se prohíbe el registro de colores aisladamente considerados y sin forma delimitada.

De los 15 impedimentos absolutos del Art. 135 de la Decisión 486, los que están contenidos en los incisos e), f), g), y h) tienen en común:

- Ser de irrestricto acceso para los consumidores y productores
- Identificarse con el producto o servicio y confundirse con estos antes que diferenciarse; y

---

la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

- Pueden lograr adquirir distintividad mediante el uso constante en el mercado, y una vez logrado esto, con las pruebas debidas, levantar la prohibición y obtener el registro.

Las demás prohibiciones no pueden ser levantadas bajo ninguna condición, así tengan la posibilidad de ser signos distintivos.

En la categoría de impedimentos que no pueden ser levantados están:

- Los signos engañosos
- Los que van contra la ley, la moral y las buenas costumbres
- Los signos que son propiedad de los Estados y otras instituciones
- Las formas usuales.

Cabe comentar respecto a las formas usuales de los productos o de sus envases o formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, del inciso c) del Art. 135, que pese a tener elementos comunes con la designación usual del producto o servicio de que se trate o el nombre genérico de éste, no pueden ser registrados como marca así hubiesen adquirido distintividad, por cuanto no están expresamente incluidos dentro de los literales que levantan el impedimento absoluto.

En la Decisión 486, en el Art. 136, se contemplan supuestos acerca de los impedimentos de registro de marca relativos, que están referidos a derechos de terceros.

En el inciso a) del Art. 136, se establece una prohibición de registrabilidad, la misma que dispone que no se puede registrar como marca, para los mismos productos o servicios conexos, un signo que sea igual o parecido o que se asemeje a una marca anteriormente solicitada o registrada, regulándose la exigencia de la diferenciación entre las marcas en aplicación de la distintividad establecida en el Art. 134 y del principio de no confusión; asimismo, se regula la exigencia de diferenciación entre las marcas y los nombres comerciales y lemas, en los incisos b) y c), respectivamente.

El inciso h) del mismo Art. 136, referido a la marca notoria agrega, además de la confusión que hemos visto anteriormente, que no se puede registrar como marca aquel signo cuyo uso pueda causar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria. Esta prohibición está estableciendo un concepto de gradualidad de la fuerza distintiva, que se aplica para aquellas marcas notorias cuya fuerza distintiva pueda ser utilizada por otros, haciendo que la marca notoria vea disminuida su fuerza distintiva.

De otro lado, sobre el tema de Dilución de las marcas notorias, debemos mencionar que el Art. 155 establece: «El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- Inciso e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular,

- Inciso f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la

fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.»

De otro lado, el Título XII De los Signos Notoriamente Conocidos en su Art. 226 establece: «(...) También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines o comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.»

En el Art. 228 se establece que para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración; entre otros, 10 factores establecidos en los incisos del mencionado artículo.

En el Art. 136 inciso h) de la citada Decisión, se dan tres supuestos de dilución: dilución de la fuerza distintiva, dilución del valor comercial y la dilución del valor publicitario. Estas tres formas de dilución constituyen impedimentos relativos al derecho de terceros de registro antes que la autoridad administrativa registre un signo como marca. Estos tres supuestos se refieren al riesgo de dilución, es decir, a la posibilidad de dilución de un signo renombrado con anterioridad a un nuevo registro.

En consecuencia, para poder determinar el riesgo de dilución se tendría que:

- a) Determinar que la marca es notoriamente conocida aplicando los criterios de notoriedad;
- b) Determinar que la marca tiene una distintividad fuerte, mayor que la normal (si es totalmente de fantasía no necesita demostrar que tiene notoriedad superior porque es distintiva per se)
- c) Determinar que la marca tiene una posición única en el mercado y que distingue una única clase de productos, por lo tanto está en un solo contexto económico y no en otros.

El Art. 155 está referido a los derechos que un titular puede realizar, para impedir que un tercero realice una serie de actos con relación al uso de su marca en el mercado sin su consentimiento. Este artículo establece los supuestos en virtud de los cuales se pueden iniciar acciones para proteger a su marca notoriamente conocida de la dilución, los mismos que están establecidos en el inciso e) referido al comercio y el inciso f) referido a fines no comerciales.

El inciso e) esta referido al uso que diluye una marca notoriamente conocida, que puede ser de tres tipos: diluir la fuerza distintiva, diluir el valor el comercial y diluir el valor publicitario. En los tres casos del supuesto del inciso e) se debe de acreditar:

- a) El uso de un signo en el comercio por parte de un tercero,

- b) Que el signo sea idéntico o similar a una marca notoria acreditando la notoriedad invocada,
- c) Que distinga productos diferentes, y
- d) Que se produzca peligro inminente de daño económico.

El inciso f) establece que basta acreditar el uso público del signo del tercero y que es idéntico o similar a la marca famosa para fines no comerciales.

En el capítulo V referido a Cancelación se incluye dos artículos sobre distintividad. En el Art. 166 último párrafo se señala: «El uso de una marca de modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.», de esta manera se coloca el carácter distintivo como elemento esencial y determinante, pues es el límite para poder hacer variaciones en el uso de una marca.

En el Art. 169, referido a la cancelación por conversión a un signo común o genérico, se coloca la pérdida del carácter distintivo de la marca como condición esencial de la acción. Ésta pérdida del carácter distintivo de la marca está referida a la pérdida de la indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica.

En el Art. 169 se enumeran tres hechos que deberán concurrir a efectos de entender que una marca se ha convertido en genérico o signo común perdiendo su fuerza distintiva:

- a) La necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

De acuerdo a Ley, los tres hechos deben ocurrir en forma conjunta.

En el Art. 169, el concepto de pérdida de distintividad está referido a la pérdida de la única asociación en la mente del público consumidor de indicar el origen empresarial específico o la fuente de los bienes o servicios (cabe señalar que para indicar el origen no es necesario que se nombre expresamente al productor de bienes o servicios).

Según el inciso a) del mencionado artículo, si la marca es usada por la competencia del mismo sector de productos o servicios más que por un único productor, el público no logra conectar o asociar esa marca con los productos o servicios de un sólo productor y como consecuencia se produce un bajo reconocimiento del significado de la procedencia empresarial de la marca (inciso c) del Art. 169) o un desconocimiento de ésta.

La marca deja de ser un signo distintivo de un origen empresarial cuando ha perdido la capacidad de identificación de bienes de un productor y de diferenciación de los bienes de los otros para identificarse o designar al producto mismo.

La distintividad en las marcas colectivas está contemplada en el Art. 180 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala: «Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular».

En esta distintividad el origen empresarial no está referido a una sola empresa, sino se aplica a una colectividad de empresas diferentes que tienen algo en común: «el origen o cualquier otra característica común de los productos o servicios».

En el Art. 181 referido a marcas colectivas, apreciamos que se introduce el elemento del mercado con lo cual la distintividad está referida a la identificación y diferenciación de los productos o servicios de sus integrantes respecto de los otros de la competencia. Un elemento a destacar es que la administración y el control de la marca colectiva están encargados a una entidad específica que debe velar por su correcto uso.

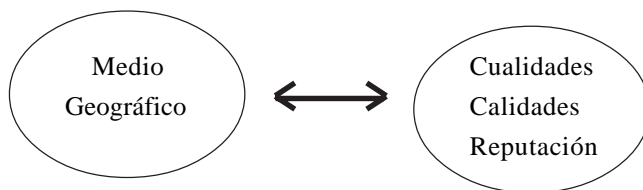
Los Títulos VII, X y XII regulan los lemas, nombres comerciales e indicaciones geográficas, respectivamente.

El Título XII De Las Indicaciones Geográficas contiene 2 capítulos: Capítulo I: De las Denominaciones de origen y Capítulo II: De las Indicaciones de Procedencia. Estas últimas se refieren al nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado (Art. 221) y su prohibición se refiere al uso falso o engañoso (Art. 222).

Con respecto a las Denominaciones de Origen, según el Art. 201 de la D. 486 es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o de un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.»

Los elementos que encontramos en la definición de este artículo son los siguientes:

- Indicación Geográfica (topónimo)
- Designación de producto originario
- Vinculación entre:



Las denominaciones de origen condensan un conjunto de valores comerciales, de calidad, de tradiciones culturales. La unicidad que distingue el lugar geográfico con el

producto que denomina, le da a la denominación un valor toponímico que permanece en el tiempo y en la medida de su uso<sup>37</sup> puede alcanzar renombre y llegar a identificar la región o todo el país.

El titular de las denominaciones de origen en el Perú es el Estado (Art. 218 D.L. 823) y el control efectivo de este uso según del régimen comunitario estará a cargo de las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios (Art. 213).

En el Perú, según Ley 28331- Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto de 2004, se señala que los Consejos Reguladores serán los encargados de la administración de las denominaciones de origen declaradas ( Art. 1 Ley 28331). El Consejo Regulador concederá la autorización de uso para los productores de la zona de conformidad con el Art. 12-18)<sup>38</sup>.

### 3. PROCEDIMIENTO SUPRANACIONAL DE INCUMPLIMIENTO EN LA DECISIÓN 486.

A nivel supranacional (comunitario) se cuenta con un Procedimiento Contencioso independiente, es decir que no se requiere vía previa administrativa o judicial nacional, por el cual se puede obligar a un país miembro de la CAN a aplicar una norma de Propiedad Industrial, según lo dispuesto la Decisión 472<sup>39</sup>.

Este procedimiento de incumplimiento de las normas de propiedad industrial puede ser iniciado de oficio por la Secretaría General<sup>40</sup> (Art. 23)<sup>41</sup>, o de parte.

---

37. El uso esta referido al rendimiento funcional lingüístico por parte de los consumidores de la denominación de origen, como por ejemplo la denominación «pallares de Ica» que significa producto agrícola originario que prestigia al departamento de Ica por su calidad de grano grande y blanco reconocido por productores, consumidores, en textos y oralmente.

38. En el Art. 11 de la Ley 28331, se señalan entre otras 10 funciones que tendrán los Consejos Reguladores, siendo las más importantes, la elaboración del Reglamento, el control de producción, la elaboración de los productos y supervisión de calidad de acuerdo a las normas técnicas a fin de garantizar el origen y la calidad del producto en el mercado nacional e internacional.

39. Decisión 472.- Codificación del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Septiembre, 1999.

40. Proceso 07-A1999. interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú por incumplimiento de obligaciones emanadas de los artículos 5o. del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 38 de la Decisión 344 de la Comisión, y de las Resoluciones 079 y 106 de la Secretaría General generados por la expedición del Art. 5 del Decreto Supremo N. 10-97-ITINCI. En: <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/7-ai-99.HTM>

41. Artículo 23.- Cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.

En caso de que el procedimiento se inicie de parte, pueden dar dos supuestos:

- A instancia de un país miembro que considera que otro país miembro ha incurrido en incumplimiento de las normas de propiedad industrial (Art. 24)<sup>42</sup>, o
- A instancia de una persona natural o jurídica<sup>43</sup> afectada en sus derechos por el incumplimiento de las normas de propiedad industrial por parte un país miembro (Art. 25)<sup>44</sup>

En ambos casos, el procedimiento se inicia ante la Secretaria General de la CAN.

Finalmente, la sentencia de incumplimiento es título legal y suficiente para que el país pueda solicitar la juez nacional indemnización de daños y perjuicios y las hubiere.

#### 4. PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACION PRE JUDICIAL EN LA DECISIÓN 486.

Es un procedimiento no contencioso dependiente de un proceso judicial (que puede ser penal por delitos contra la propiedad industrial, civil por una indemnización de daños y perjuicios, un juicio contencioso administrativo).<sup>45</sup>

---

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País Miembro afectado podrá adherirse a la acción de la Secretaría General.

42. **Artículo 24.-** Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.

Si la Secretaría General no emitiera su dictamen dentro de los setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.

43. Proceso 89-AI-2000. Proceso iniciado por un escrito presentado por la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales - ADIFAN (del 3 de noviembre de 1999), quien considera que se ha vulnerado el Art. 16 de la Decisión 344 al haber concedido el INDECOPI la patente de segundo uso a Pfizer. En <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/89-AI-2000s.htm>
44. Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.

La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma causa.

45. Cabe destacar que el único juez que ha requerido la Interpretación Pre Judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino ha sido el Dr. Victorino Quintanilla Quispe de la Sala Civil Transitoria, según consta en la Interpretación Pre Judicial N°. 74-IP-2001. Solicitud de interpretación preju

El juez nacional (Corte Superior o Corte Suprema) ante una duda o controversia de una norma de propiedad industrial comunitaria (Decisión 486) puede solicitar al Tribunal de Justicia de la CAN la interpretación sobre el contenido y alcance de la norma andina (Art. 33 de la Decisión 472<sup>46</sup>)

Tal interpretación será la adoptada en la sentencia (Art. 35 de la decisión 472<sup>47</sup>)

## VII. RELACION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES, CON LA CONSTITUCION PERUANA Y EL REGIMEN LEGAL VIGENTE EN EL PERU

La relación de las normas de carácter nacional, binacional, con las de carácter multilateral, se da según las características de los tratados multinacionales y la correspondiente norma constitucional o ley.

Dada que los la propiedad industrial esta constituida por normas nacionales y normas internacionales, que emana de convenios internacionales, es necesario establecer examinar en la Constitución, al relación existen entre ellas en la Constitución u otras normas, así como las características de las normas andinas.

### 1.- La Contitución de 1979

La constitución del año 1979 establecía en el Capítulo VI de los Tratados en el Art. 101: «Los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros Estados forman parte del Derecho Nacional. En caso de conflicto entre el Tratado y la Ley prevalece el primero, de otro lado en el Art. 106 establecía que «Los Tratados de Integración con Estados Latinoamericanos prevalecen sobre los demás tratados multilaterales celebrados entre las mismas partes».

La constitución del 1979, en caso de conflicto entre ley interna y un tratado, establecía que prevalece la norma del tratado frente a la norma interna según el Art. 101 y, según el Art. 106, las normas de los tratados de integración latinoamericana prevalecían

---

dicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Caso: Lema Comercial: «NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA».

En: <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/74-IP-2001.HTM>

Cabe señalar que en varios casos se han solicitado a la Corte Suprema Interpretación Pre Judicial de normas comunitarias de propiedad industrial, pero no han sido admitidas por los Jueces.

46. Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

47. Artículos del 32 al 36 de la Decisión 472.



sobre los demás. Según esta constitución el Acuerdo de Cartagena sería un tratado de integración Latinoamericana que prevalecería sobre otros tratados multilaterales y sobre la ley peruana, reconociendo el carácter imperativo de los tratados de integración latinoamericana.

En esta constitución se ha recogido expresamente el monismo internacionalista con supremacía del derecho internacional y no el monismo constitucionalista con primacía del derecho interno, el legislador quiso darle a las normas de los tratados superioridad jurídica, carácter supranacional, preeminencia sobre el derecho interno. Enfatiza la preeminencia de las normas de los tratados de integración Latinoamericana.

## **2.- La Constitución del 1993**

Esta constitución no contempla el contenido de los artículos 106° y 109° de la anterior constitución. En su Art. 45° establece que «Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho Nacional» (Capítulo II de los Tratados).

Según este artículo el derecho nacido de un tratado se integra al derecho interno. Es posible establecer una articulación entre las normas de derecho internacional, con el derecho interno para establecer una solución de un conflicto entre una norma interna y otra de carácter internacional.

## **3.- La preeminencia de los tratados internacionales**

Para establecer la preeminencia de las normas de un tratado internacional sobre la norma interna, debemos examinar que para el establecimiento de un tratado internacional se necesita que existan cuando menos dos países y cada uno de ellos con su respectiva soberanía, dentro de su territorio, su constitución y otras leyes, que por intereses superiores a sus respectivos estados adoptan normas comunes para conseguir objetivos comunes.

Estos acuerdos generan derechos y obligaciones recíprocas para ambos estados y las personas, constituyen relaciones equitativas, cuyo cumplimiento es necesario para la existencia del tratado internacional, ya que se ha producido un traslado de competencias del área legislativa nacional al área internacional.

Una vez firmado el tratado se crea un nuevo derecho supranacional que exige su cumplimiento, dando lugar a una responsabilidad internacional.

La razón por la cual la norma de un tratado internacional tiene preeminencia sobre la norma interna cuando entran en contradicción, es la supranacionalidad jurídica resultado del desplazamiento de competencia estatal en función de objetivos comunes, tal como se ha recogido en la Convención de Viena, en la que se establece la preeminencia de los tratados internacionales sobre el derecho interno<sup>48</sup>.

---

48. Pese a que no es materia del presente trabajo establecer la preeminencia de las normas de dos tratados, con motivo de las negociaciones del TLC USA – ANDINO, consideramos importante exponer las reglas del Convenio de Viena que sintetiza Susana Czar de Zalduenio, que son las siguientes:

Esta misma preeminencia la vemos recogida en la Corte Permanente de Justicia Internacional. Así, Marcel Tangarife en el libro «TLC con Estados Unidos», cita el siguiente párrafo de La Corte Permanente de Justicia Internacional: «(...) Un estado no puede invocar frente a otro su propia constitución para sustraerse a las obligaciones que le impone el derecho internacional o los tratados en vigor»(Caso Cazing 1932, citado de Casnova y la Rosa.)<sup>49</sup>

Dado que la propiedad industrial está regida entre otras normas de carácter internacional, siendo al principal la Decisión 486 de la Comunidad Andina, nos interesa ver la relación de la norma interna con la norma andina, y las características que ésta reviste.

De una lectura de los artículos del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>50</sup> tenemos:

Que el Art. 1 inciso c), considera a las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, como parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo.

El Art. 2 establece la obligatoriedad de las Decisiones desde la fecha en que son aprobadas por la Comisión de la Comunidad Andina.

El Art. 3 establece como regla general que las Decisiones serán directamente aplicables en los países miembros de la Comunidad Andina a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, amenos que las mismas señalen fecha posterior o cuando se disponga expresamente la incorporación al derecho interno.

En los Art. 1,2 y 3 se establecen las características que tienen las normas de propiedad industrial de la Decisión 486: son normas que emanan de un acuerdo y pertenecen al

1. Si estamos ante tratados sucesivos concernientes a la misma materia hay que atenerse a lo que expresamente dispongan.
  2. Cuando no hay disposición expresa en el tratado y todas las demás partes del anterior son parte del posterior prevalece el posterior.
  3. Cuando no todas las demás partes del anterior son partes del posterior solo se aplica el posterior en los estados partes o en ambos.
  4. Un Estado parte en los dos tratados y otro solo en uno, las relaciones se van a regular en los tratados en que son parte ambos.
  5. Los acuerdos especiales prevalecen sobre el general. Un Convenio de contenido general y uno posterior con reglas más precisas y detalladas prima el último, en función del principio de especialidad del Derecho Internacional.
- CZAR DE ZALDUEÑO, Susana. «Temas de derecho industrial y de la competencia». N. 6. Editorial Ciudad Argentina. Artículo: Las reglas multilaterales de comercio y las reglas de los acuerdos regionales de integración ¿posición o coexistencia de ordenamientos?. BBAA, 2004. Pág. 143
49. TANGARIFE TORRES, Marcel. TLC con Estados Unidos. Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, 2004. Pág. 319.
  50. Primero es la creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, realizado en la ciudad de Cartagena el 28 de Mayo de 1979 y, luego se suscribe el Protocolo modificador del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, realizado en la ciudad de Cochabamba - Bolivia el 28 de mayo de 1996.

orden jurídico supranacional comunitario; son de obligatorio cumplimiento para los países miembros de la Comunidad Andina y; son de aplicación inmediata y tienen efecto directo.

El Art. 4 obliga a los países miembros a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de todas las normas del ordenamiento jurídico de la CAN, así como no adoptar medidas contrarias a dichas normas.

Se establecen por tanto obligaciones de control de la legalidad del sistema jurídico comunitario andino.

De acuerdo a los principios señalados, de aplicación inmediata, efecto jurídico directo, obligatoriedad y cumplimiento, es que los estados de la Comunidad Andina han acordado para el cumplimiento de sus valores fines y objetivos comunitarios, ceder competencia normativa y jurídica, formándose una competencia comunitaria, con capacidad y atribuciones sobre propiedad industrial.

Por efecto de la cesión de competencia realizada por los países miembros de la CAN, las normas de propiedad industrial se aplican de modo preferente con relación a las normas internas. Esto ha sido recogido en diversos procesos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Citamos dos a modo de ejemplo:

Así tenemos el Proceso N° 2-IP-88 de fecha 25 de Mayo de 1988 señala:

«En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en tal caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. Así lo ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ver principalmente Sentencias Costa/ENEL de 15 de junio de 1964, y la Sentencia Simmenthal de 9 de marzo de 1978) en concordancia, en este punto, con el espíritu de las normas de la integración andina. Este efecto de desplazamiento de la norma nacional, como resultado del principio de aplicación preferente, resulta especialmente claro cuando la ley posterior que ha de primar sobre la anterior de acuerdo con principios universales de derecho es precisamente la norma comunitaria.»<sup>51</sup>

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la sentencia anterior, ha afirmado la preeminencia absoluta del derecho comunitario sobre el interno, tesis que resulta ser también aplicable en el ordenamiento jurídico de la integración andina conforme antes se indicó.

Además se concluye que *«todo Juez nacional que tenga que decidir en el marco de su competencia, tiene la obligación de aplicar íntegramente el derecho comunitario y de proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando inaplicada toda*

51. PROCESO No. 2-IP-88. En <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/2-ip-88.htm>

*disposición eventualmente contraria de la ley nacional, sea ésta anterior o posterior a la regla comunitaria».*<sup>52</sup>

En esta misma sentencia se califica a la Decisión 85 referida a la propiedad industrial del Acuerdo de Cartagena como *«self-executing»*<sup>53</sup>, es decir son normas de aplicación directa que se aplican en términos de absoluta igualdad en todos los estados miembros.

«Los estados miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicar normas comunitarias, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su ordenamiento interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.»<sup>54</sup>

En el Proceso 07-AI-99 del 12 de Noviembre de 1999 el mismo Tribunal, ante un caso de confrontación de la norma nacional con la andina, establece:

*«Que el ordenamiento comunitario se compone de dos tipos de normas originarias, primarias o constitucionales, las unas contenidas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado de creación de Justicia con sus respectivos protocolos modificatorios y, derivadas o secundarias las otras, que son las contenidas en las decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina y en las Resoluciones de la Secretaría General». Las normas constitutivas o primarias priman sobre las normas secundarias o de derecho derivado, por haber sido expedidas por órganos de regulación comunitaria La Comisión y la Junta, son normas jurídicas de carácter supranacional que «regulan materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva de los países miembros estos han resuelto soberanamente transferirlas como una «competencia de atribución a dichos órganos»<sup>55</sup>*

El Tribunal Andino, así como los tratadistas sobre el derecho comunitario andino consideran el principio de preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional en los procesos de integración. Los tratadistas se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal europeo, que ha creado un derecho comunitario, por lo que cada estado no puede modificar, ni aprobar, ni rechazar, a través de su propio poder legislativo, las normas dictadas por el organismo comunitario.<sup>56</sup>

Las normas de la Decisión 486 tienen las siguientes características:

- Son supranacionales.
- Secundarias, porque constituyen derecho derivado
- Tiene efecto directo sobre las acciones de los sujetos particulares y órganos estatales.

---

52. Ibid

53. Ibid

54. Ibid

55. Proceso 07-AI-99.

56. BUENO MARTINEZ, Patricio. «Interpretación prejudicial comunitaria...» En Derechos Intelectuales N. 7. Editorial ASTREA. BBAA, 1996. Pág. 107

- Son de aplicación inmediata, porque no necesitan que los estados miembros dicten normas de incorporación para darles efectividad, es decir la norma comunitaria se integra en el orden interno de cada país sin necesidad de ser aprobadas mediante trámite el legislativo o ejecutivo de cualquiera de los estados.

- Son de cumplimiento obligatorio; según el artículo 5 los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas andinas.

#### VIII. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL PERÚ DECRETO LEGISLATIVO 823 DEL 23 ABRIL DE 1996

El Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial<sup>57</sup>, contiene normas sustantivas y de procedimiento, creado a fin de unificar en un solo cuerpo normativo la Norma Andina y la Ley Nacional, incorporando también los estándares internacionales referidos anteriormente, con el fin proteger los derechos de Propiedad Industrial.

Esta norma de año 1996 es anterior a la Decisión 486 de la CAN, por lo que la entrada en vigor de la Decisión 486 en el año 2000, determina automáticamente la inaplicabilidad de las normas del Decreto Legislativo 823 que sean contrarias a ella. Las normas del Decreto Legislativo 823 conservan su aplicación en relación con los asuntos de propiedad industrial que la Decisión 486 no regula. No es admisible la aplicación simultánea de normas nacionales y comunitarias sobre el mismo asunto. Dada la aplicación preferente de la Decisión 486 el Decreto Legislativo 823 solamente se aplica sobre los asuntos no regulados en absoluto en la Decisión 486, de ahí que las normas del Decreto Legislativo 823 que se aplican en el momento actual, entre otras, respecto a la prelación Art. 6, a la publicidad registral Art. 7, a la cesión de derechos expectaticios Art. 8., criterios para determinar la confundibilidad Art. 131 a 135, a la prueba de uso del nombre comercial en el país de acuerdo a lo establecido en la D. 486 Art. 195 que dispone que los miembros podrán exigir las pruebas de uso conforme a sus normas nacionales, la referida a los recursos impugnativos Art. 247, 248, 249, a la nulidad por mala fe Art. 184 y el Art. 218, que establece que el estado es el titular de las denominaciones de origen.

Sobre la Praelación el Art. 6 establece que: «la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y la hora de la presentación de la solicitud de registro». La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y en consecuencia no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario. Este artículo se utiliza cuando hay dos solicitudes, del mismo y para los mismos productos por personas diferentes. En este caso el que presente su solicitud con anterioridad tendrá un mejor derecho expectaticio sobre el otro para el mismo signo. El segundo párrafo del artículo 6 recoge una presunción *iuris tantum* con relación a la prelación a favor del primer solicitante; en el caso de comprobarse la mala fe del solicitante este perderá la prelación con

57. Decreto Legislativo de fecha 23 de Abril de 1996, publicado en el Diario Oficial «El Peruano» el 24 de abril de 1996 y en vigencia desde el 24 de mayo de 1996 por la Sexta Disposición Final.

relación al signo solicitado. Por el motivo señalado anteriormente este artículo contendría como causal de prohibición de registro a la mala fe.

Respecto a la Publicidad Registral, el Art. 7 establece que «(...) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anuladas(...)»

Sobre la cesión de derechos expectaticios, el Art. 8 señala que «Procede la cesión de los derechos derivados de la solicitud de registro de cualesquiera de los elementos constitutivos de la propiedad industrial».

Los Arts. 131 al 135 establecen los criterios para determinar si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor.

El Art. 131 señala que se tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

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

El Art. 132 establece los criterios de confusión para signos denominativos señalando que tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131°, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

El Art. 133 establece los criterios para los signos figurativos, señalando que en adición a los criterios señalados en los artículos 131°, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Respecto a los criterios para determinar si dos signos mixtos son confundibles, el Art.134° señala: Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 131°, 132° y 133° se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
- b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Para determinar la confundibilidad de dos signos de diferente naturaleza, el Art. 135 señala: Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 132° y 134°. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 133° y 134°.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 131°.

La nulidad por mala fe es regulada por el Art. 184 que señala : Son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

En el Art. 218 se establece que el Estado es el titular de las denominaciones de origen peruanas y que sobre ellas se concederá autorizaciones de uso.

Los recursos impugnativos son señalados en los Art. 247 al 251

El Art. 247° señala que puede interponerse recurso de reconsideración contra las resoluciones expedidas por las Oficinas competentes salvo en los casos de acciones por infracción, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba instrumental.

El Art. 248 señala: Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Oficinas competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. No procede interponer recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia que imponen medidas cautelares o preventivas.

Asimismo, el Art. 249 establece que «Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho(...)»

El Artículo 250 señala : Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso».

El Art.251 señala: No se admitirán medios probatorios, salvo documentos. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrán solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal, según la importancia y trascendencia del caso. Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.

## IX EL DECRETO LEGISLATIVO 807<sup>58</sup> Y LA LEY 27444 – LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

El Decreto Legislativo 807 es de aplicación en materia de Propiedad Industrial para regular el procedimiento único de las infracciones a los derechos de propiedad industrial. El proceso es sumario (5 días para el descargo del denunciado Art. 26; 5 días para apelar Art. 38) y a diferencia de las diferentes acciones con plazos más extensos (oposición, 30 días; nulidad y cancelación, 60 días) no cabe plantear recurso de reconsideración<sup>59</sup> y según el Art. 38. solamente se puede plantear recurso de apelación.

De otro lado, en su Art. 5 establece sanciones que van de 1 a 5 UIT a quien a sabiendas proporcione a la Autoridad Administrativa información, altera libros, o documentos o se niega a comparecer o impida o entorpezca la realización de las funciones del Indecopi.

El Art. 43 define el concepto de precedentes de observancia obligatoria para las Resoluciones del Tribunal de Indecopi, a las que se les confiere la categoría de vinculantes para el Organismo Nacional Competente. Las otras Resoluciones del mismo son calificadas como no vinculantes.

La Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se aplica supletoriamente para todo lo que no esté regulado en las leyes especiales de la materia de propiedad industrial, que en su mayoría comprende procesos administrativos. Se aplican principalmente los Principios Administrativos contemplados en el Título Preliminar, de otro lado, las normas procesales sobre Nulidad Administrativa de parte o de oficio, acumulación de expedientes conexos y sobre los recursos impugnativos.

## X. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL

Se considera acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 6 del Decreto Ley N° 26122, Ley sobre represión de la Competencia Desleal<sup>60</sup>.

Existen dos vías por las cuales la Propiedad Industrial se relaciona con la Competencia Desleal.

La primera vía es la regulada en el Decreto Ley N° 26122, la cual contienen tres normas relativas a propiedad industrial:

- 
58. Decreto Legislativo 807 - Facultades, normas y organización del Indecopi, publicada el 18 de abril de 1996 en el diario oficial «el Peruano».
  59. El artículo 21 del Decreto Legislativo 823, establece que lo no previsto en el Decreto Legislativo 823 regirá entre otros el Decreto Legislativo 807.
  60. Decreto Ley N° 26211 - Ley sobre represión de la competencia desleal, publicada el 30 de diciembre de 1992 en el diario oficial «el Peruano».



- Actos de confusión con las actividades comerciales o productos ajenos, Art. 8.<sup>61</sup>
- Explotación de la reputación ajena, Art. N°. 14.<sup>62</sup> y
- Copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por los derechos de propiedad industrial, Art. 19.<sup>63</sup>

La segunda vía es la regulada por el Título XVI de la Decisión 486, la cual contiene normas de Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, independientes a los actos de infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Así el Art. 258 define como acto desleal, a todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos<sup>64</sup>. Debemos decir que ésta definición es muy similar a la contenida en el Art. 6 del Decreto Ley 26122.

De otro lado, el Art. 259 establece como actos de competencia desleal los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; muy similar al Art. 8 del Decreto Ley N°. 26122.
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Además, dentro del Título de Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, se regula el tema de los secretos empresariales, según lo dispuesto en el Art. 260 y siguientes.

---

61. Artículo 8°.- Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.

El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.

62. Artículo 14°.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

63. Artículo 19°.- Se considera desleal la fabricación, la importación y la venta de productos que son copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación de Propiedad Industrial o de Derechos de Autor.

64. Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Cabe destacar que si hay un elemento de propiedad industrial que no se encuentra registrado y otro empresario copia ese elemento con posterioridad al uso que venía haciendo el primero, se configura un acto de competencia desleal. Como se exige el registro del elemento de propiedad industrial para poder accionar ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi; en éste caso quien tiene el mejor derecho de propiedad industrial no registrado, puede hacer valer su derecho ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal.

Ante la contienda de competencia, el Tribunal del INDECOPI ha determinado la competencia funcional de las oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías frente a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal respecto de las denuncias por competencia desleal en las que se encuentre involucrados derechos de propiedad intelectual.<sup>65</sup>

#### XI. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CODIGO CIVIL.

En el Código Civil en el Art. 884 establece: «Las propiedades incorpóreas se rigen por su legislación especial». El artículo precedente sería de aplicación a la propiedad industrial dado que comprende bienes de naturaleza inmaterial. Asimismo en el artículo 886 inciso 6 se establece «son muebles los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares», esto significa que los derechos de propiedad industrial se encuentran protegidos bajo el concepto de bienes muebles.

También resultan de aplicación supletoria entre otros, los arts. 2011, 2014, 2013 y 2015 del Código Civil sobre principios registrales, los cuales han sido recogidos en el Reglamento de Inscripciones de Registro de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI,<sup>66</sup> en trámite para su aprobación.

#### XII. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL.

La Ley 27584<sup>67</sup> – Ley que regula el procedimiento contencioso administrativo entró en vigencia el 8 de enero del 2002<sup>68</sup>, y según su Art. 1, su finalidad es el control jurídico a nivel judicial de las resoluciones administrativas que causen estado. En materia de Propiedad Industrial, quien se ve en una situación jurídica vulnerada por la actuación administrativa (Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI) puede impugnar la resolución desfavorable que ésta emitió<sup>69</sup>. (Art. 11 de la Ley 27584).

65. Según Directiva N°. 001-96-TRI-INDECOPI, publicada el 1° de enero de 1997.

66. El proyecto fue prepublicado el 23 de agosto de 2000 en el Diario Oficial El Peruano, regirá las inscripciones, transferencias, garantías, renunciaciones voluntarias, cancelaciones y nulidades en materia del Registro de Derechos de Propiedad Industrial.

67. Modificada por la Ley 27709, publicada el 26 de abril del 2002 en el diario oficial «El Peruano»

68. Según modificatoria del D.U. N 136-2001, publicada el 21 de diciembre del 2001 en el diario oficial «el Peruano»

69. Según el artículo 3°, las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo.

La tramitación de éstos procesos es más breve que la de los procesos de conocimiento, así, la instancia ante la cual se presenta la demanda contenciosa administrativa es la Sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior (Art. 9 de la Ley 27584). La demanda debe ser interpuesta dentro del plazo de tres meses contados desde el día siguiente del conocimiento o notificación del acto administrativo a impugnarse (Art. 17); además ésta puede ser modificada antes de ser notificada a la parte demandada, y ampliada sólo en el caso de que se produzcan nuevas actuaciones impugnables como consecuencia directa de las que son objeto del proceso (Art. 16 de la Ley 27584). Además la demanda no puede sustentarse en hechos de probanza nuevos o que se hallan alegado en el procedimiento administrativo (Art. 27 de la Ley 27584). (*Ver cuadro I*)

Debido a que en este tipo de procesos la entidad que tiene legitimidad pasiva para actuar es la que emitió la resolución materia de impugnación judicial, es necesario que se notifique con la demanda al INDECOPI, al Procurador Público<sup>70</sup> (Art.15 de la Ley 27584) quien defiende los intereses del estado, y a un tercero que pueda verse afectado.

Luego de la realización de la Audiencia de Saneamiento Procesal y Conciliación, la misma que puede ser omitida por haberse declarado el Juzgamiento Anticipado del Proceso<sup>71</sup>, y el informe del Fiscal (Art. 14), con o sin informe oral, se expide sentencia.

Cabe precisar que en este tipo de procesos, a diferencia de la normativa anterior, las partes ya no pueden ser condenadas al pago de costas y costos (Art. 45 de la Ley 27584)

La vía procedimental que se utiliza para este tipo de procesos es la del Proceso Abreviado, los cuales son regulados por lo dispuesto en el Código Procesal Civil (Art. 540 del CPC)

El Código Procesal Civil, se aplica supletoriamente en todo lo que no esté regulado en la Ley N° 27584, que regula el proceso contencioso administrativo. Así tenemos normas referidas a requisitos de admisibilidad de la demanda, en la Corte Superior, (Art. 424 y 425 del CPC), plazos procesales para los procesos abreviados (Art. 491 del CPC) y el recurso de apelación de sentencia (Art. 364 del CPC). La apelación será resuelta por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

De otro lado, hay normas del mismo Código Procesal Civil se utilizan para los siguientes casos de propiedad industrial:

- 
70. En caso de que se impugne judicialmente una resolución del Indecopi, se deberá notificar con copia de la demanda al Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, entidad a la cual Indecopi está adscrita.
  71. Figura jurídica que algunos juzgados utilizan o podrían utilizar a fin de dar mayor celeridad a este tipo de procesos, debido a que se trata de procesos de puro derecho, por lo que: i) No se discuten derechos disponibles, razón por la cual no es viable la conciliación; ii) No existe reconvencción según el artículo 490 del CPC., por lo que el único punto controvertido es el contenido en la resolución administrativa objeto de impugnación; y iii) el debate del punto controvertido es de puro derecho, no siendo necesario actuar medio probatorio alguno.

a) Casos de indemnización de daños y perjuicios (Art. 474 del CPC). Al concluir un procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial, con resolución favorable al denunciante titular de los derechos, y agotada la vía administrativa, éste podrá demandar en la vía civil, la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar (Art. 245 D.L. 823). En esta se le compensará por las pérdidas sufridas, así como el lucro cesante causado por la infracción (Art. 246 DL 823). Cabe precisar que la acción civil prescribe a los 2 años de concluido el procedimiento administrativo.(D.L. 823. Art. 245.)

b) Casos de concesión de medidas cautelares en forma de inscripción en los registros del Indecopi (Art. 611 del CPC). Procede cuando se han verificado los siguientes presupuestos: peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado y otorgamiento de contra cautela

c) Casos de embargo (Art. 642 del CPC). Dentro de las medidas cautelares a solicitarse, la aplicada a los casos de propiedad industrial es el embargo en forma de inscripción como una anotación preventiva que se inscribe en los correspondientes certificados de titularidad de los derechos de propiedad industrial.

d) Casos de ejecución de la medida cautelar (Art. 619 del CPC). En caso de sentencia favorable, se produce la transferencia de los derechos de propiedad industrial por adjudicación directa a favor del ejecutante

### XIII LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL.

En nuestro país se encuentran tipificados en el Código Penal como delitos varios supuestos en materia de propiedad industrial, que se sancionan con penas que van desde una mínima de 2 años a una máxima de 5. El proceso se inicia con una investigación, seguida de una comparecencia de los procesados en la que participan los órganos competentes y termina en una sentencia emitida por el juez.

En el Art. 222 están tipificados los delitos de propiedad industrial para el sujeto que, sin la autorización del titular, almacene, fabrique, o utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte un producto protegido en el país por:

- a. patente,
- b. modelo de utilidad
- c. diseño industrial
- f. producto o servicio que utilice una marca no registrada, idéntica o similar a una registrada en el país

Cabe destacar que no están tipificados como delito los actos referidos al nombre comercial, indicaciones geográficas y lemas comerciales.

El Art. 223 se refiere específicamente a marcas. La causal o supuesto es contra quien, violando las normas de propiedad industrial:

## MARCO JURÍDICO GENERAL

- a. Fabrique, comercialice, distribuya o almacene etiquetas, sellos o envases, que contengan marcas registradas
- b. Retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para utilizarlos en productos de distinto origen
- c. Envasen y/o comercialicen productos empleando envases identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros.

El supuesto a) está referido a un ilícito penal por la utilización de las marcas registradas no autorizadas; el supuesto del b) está referido a utilizar, o retirar del original etiquetas para usarlas en productos de distinto origen a los del titular; el supuesto c) está referido al uso indebido de envases identificados con marcas ajenas. Este caso se refiere a formas tridimensionales protegidos como marcas. La pena privativa de la libertad en todos los casos no es menor de 2 ni mayor de 5 años, multa e inhabilitación.

Por el Art. 224 el juez puede ordenar, a solicitud del Ministerio Público:

- a. Descerraje del lugar donde se estuviese cometiendo el ilícito penal.
- b. Incautación de los ejemplares de procedencia ilícita y de los aparatos o medios utilizados para su fabricación.

En caso de sentencia condenatoria los productos de procedencia ilícita podrán ser entregados al titular o una institución adecuada, y en caso de no corresponder serán destruidos. La entrega no tiene carácter indemnizatorio.

En el Art. 225 se refiere al sujeto que comete el delito según su condición y grado de participación del agente, habrá pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años, multa e inhabilitación si:

- a. El agente que comete el delito integra una organización criminal destinada a cometer delitos contra la Propiedad Industrial.
- b. Si el agente que comete los delitos previstos en el artículo 222 y 223 posee calidad de funcionario o servidores público.

En estos artículos del Código Penal, el delito imputado que sanciona el uso indebido de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, requieren como requisitos que el uso sea sin el consentimiento del titular y se requiere que el sujeto activo del delito tenga conocimiento del uso indebido de elemento de propiedad industrial.

Por su parte en el recientemente aprobado Código Procesal Penal<sup>72</sup> se regula la figura del embargo en ámbito penal, el cual puede recaer sobre algún derecho de propiedad industrial, siempre que se justifique, ante el juez que conoce la causa, la necesidad del mismo por el derecho afectado, se precise el monto del embargo y se ofrezca contracautela (Art. 303 CPP).

72. Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 de julio del 2004 en el diario oficial «El Peruano»

#### XIV. EL FUTURO INMEDIATO DEL PERU EN MATERIA DE CONVENIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

##### · **Propiedad industrial en la negociación de ALCA**

El ALCA es una negociación que surge como iniciativa en la Cumbre Presidencial de Miami (1994) donde se acordaron varios temas<sup>73</sup> dentro de los cuales se decidió iniciar de inmediato el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Esta iniciativa se prepara a partir de 1995, durante cuatro reuniones Ministeriales y se lanza en la Cumbre de Santiago en Chile (1998) con una serie de principios, Organización estructurada y un Plan de Acción. Ha habido x reuniones, concluyendo con la de Miami.

Actualmente hay un Tercer Borrador de texto de ALCA<sup>74</sup>, con la siguiente estructura en materia de propiedad industrial, dividida en 3 Secciones:

A. ASPECTOS GENERALES, con 5 artículos

B. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS, que se divide en 3 partes: Subsección B.1. Obligaciones y Compromisos, con 5 artículos; Subsección B.2. Derechos de Propiedad Intelectual, dividida en 12 temas y Subsección B.3, Observancia, con 6 artículos

C. PROCEDIMIENTOS E INSTITUCIONES, con 6 artículos.

La sección A - Aspectos Generales, contiene 5 artículos sobre disposiciones generales, principios básicos y agotamiento del derecho. Los artículos 2 y 3 referidos a objetivos y principios generales de los Derechos de Propiedad Intelectual remarcan los temas de innovación tecnológica y protección de la salud pública.

El Art. 5, referido a otros acuerdos existentes y propuestas de acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual, contiene varias propuestas, una de ellas señala que deben aplicarse principios y normas de diferentes tratados entre otros: Convenio de París, los ADPIC, Convenio de Berna, Convenio de Ginebra, Convenio de Roma, Convenio de Bruselas, Convenio sobre Diversidad Biológica, etc. La otra propuesta se refiere a los siguientes acuerdos internacionales: Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1980), el Arreglo concerniente al Protocolo de Madrid, Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Convenio de la Haya relativo al depósito Internacional de dibujos y modelos industriales (1999) y el PCT Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1984). En esta propuesta se establece que cada parte hará sus mejores esfuerzos para ratificar o adherirse a estos convenios.

---

73. Dentro de los temas tratados por la Cumbre de Miami están entre otros, los siguientes:

Preservar y fortalecer los Sistemas Democráticos en el Hemisferio, a través de acciones que combatan la corrupción y tráfico ilícito de armas, droga y su erradicación.

Erradicar la pobreza y la discriminación.

Erradicar el analfabetismo.

Erradicar la contaminación.

74. Texto completo en: [http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/Index\\_s.asp](http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/Index_s.asp)

En la sección B: Disposiciones Sustantivas, Parte I: Obligaciones y compromisos hay cinco artículos, los artículos 1 y 2 referidos a trato nacional y trato de la nación más favorecida. Los artículos 4 - Transferencia de tecnología y 5 - Abuso de los derechos – Abuso de los derechos, con más de una propuestas.

La influencia de la Declaración de la Conferencia Ministerial de DOHA (9-14 noviembre 2001) referida al Acuerdo TRIPS y la Salud Pública, se ve reflejada en algunas propuestas nuevas referidas a la protección de la salud pública, acceso a medicamentos, investigación y desarrollo de nuevas medicinas.(cfr. Artículo 1, propuesta 1.4 y artículo 3, propuesta 3.1)

Con respecto a la parte II del texto titulada «Derechos de Propiedad Intelectual», contiene 12 temas sobre: marcas, indicaciones geográficas, derechos de autor y derechos conexos, folclore, patentes, conocimiento tradicional y acceso a los recursos genéticos, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, variedades vegetales, derechos conexos, folclore, patentes, conocimiento tradicional y acceso a los recursos información no divulgada, competencia desleal y control de prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Cada tema cuenta con diferente número de artículos: Marcas 13 artículos, Patentes 11 artículos, Derecho de Autor 25 artículos, Obtentor 12 artículos, Competencia Desleal 1 artículo.

Con el número 3, se encuentra el tema, el derecho autor y conexos. Está dividido en 25 artículos.

Sobre el punto 5 Patentes de invención, con 11 artículos.

La parte III sobre Observancia contempla 6 artículos, el Art. 1 está referido a los derechos y obligaciones generales contemplados en el Art. 41 sobre los ADPIC (medidas eficaces, procesos justos y equitativos, debido proceso)

El Art. 2 se refiere a aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.

El artículo 3 se refiere al artículo 50 de los ADPIC sobre medidas provisionales (cautelares), el artículo 4 sobre medidas de frontera cita y se refiere a los artículos del 51 al 60 de los ADPIC (medidas cautelares en frontera), el Art. 5 sobre procedimientos penales se refiere a las sanciones en casos de delitos por falsificación dolosa. (Art. 61 ADPIC), y el artículo 6 está referido a medidas tecnológicas en el área de Derechos de Autor.

En la Sección C Procedimientos e Instituciones, se tiene:

Artículo 1 : Sobre Transparencia,

Artículo 2 : Sobre tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías entrada en vigor del acuerdo, con excepción, entre otros, de los artículos referidos al trato nacional y trato a la nación más favorecida; la tercera faculta a las partes que amplíen la protección de los derechos de propiedad intelectual a aquellos aspectos que no tenían, por un período adicional de 5 años.

Los artículos 5 y 6 se refieren al Comité de Propiedad Intelectual y a la Protección de la materia existente respectivamente.

### **Propiedad industrial en las negociaciones del TLC andino USA**

Se ha iniciado una negociación entre tres países andinos<sup>75</sup> y los Estados Unidos para el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio Andino – U.S.A., hasta la fecha se han realizado tres rondas:

En la Primera Ronda, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, del 18 al 20 de mayo del 2004, se establecieron las modalidades de negociación, se identificaron los intereses y se crearon 14 mesas de trabajo. Asimismo, USA entregó un texto de propuesta de Tratado.

En la Segunda Ronda, realizada en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, del 14 al 18 de junio del 2004, se empezaron a delinear las propuestas relativas a los temas de propiedad industrial, a través de preguntas y respuestas para conocer las legislaciones de los países andinos y de USA.

En la Tercera Ronda, que se realizó en Lima, Perú, del 26 al 30 de julio, se inició la discusión los textos, as que continuaran en otras seis rondas y se espera que concluyan en febrero del 2005.

Para poder ver el alcance de los elementos que tendría el capítulo de propiedad industrial en el TLC con los Estados Unidos, a continuación vamos a hacer una comparación del contenido temático de otros TLC<sup>76</sup> que los Estados Unidos ha celebrado con otros países.

En materia de Tratados Internacionales en los TLC's de Chile, CAFTA, Marruecos, Singapur y Australia, se encuentran los siguientes Tratados: (*ver cuadro II*)

- Convenio Internacional para la Protección de obtenciones Vegetales (1991); (UPOV)
- El Tratado sobre Derechos de Marcas (1994) (TLT);
- El Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitedas por Satélite (1974 (Bruselas);
- El Tratado sobre Derecho de Patentes (2000)(PLT);
- El Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y
- El Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes(1970) (PCT)

Se advierte que el tratado PCT y el convenio UPOV, los países se han comprometido a ratificarlos diversa fechas. Respecto a la ratificación del Protocolo de Madrid y el PLT, Chile, CAFTA y Singapur no han señalado fechas exactas, comprometiéndose a hacer los mejores esfuerzos.

---

75. Ecuador, Colombia, y Perú. Bolivia participa como observador.

76. Marruecos, Singapur, Chile, Australia, CAFTA (Centro América)



Con Respecto al PCT, Colombia y Ecuador ya lo han ratificado, así como también varios países latinoamericanos, como Brasil, Costa Rica, Cuba y México. (Ver Cuadro III)

Se advierte en cuadro II que para los tratados PCT y UPOV, los países firmantes se han comprometido a firmarlos sen diversas fechas. El Arreglo de Madrid y el Tratado de Patentes, no tienen fecha establecida para su ratificación en los tratados celebrados con Chile, Cafta y Singapur.

En nuestro contexto, de los países andinos, Colombia, Ecuador y Bolivia ya se han adherido a UPOV, así numerosos países de Latinoamérica; mientras que Venezuela ha iniciado el procedimiento para su incorporación al mismo. De otro lado, todos los países firmantes de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos se han comprometido ratificar dicho convenio. (Ver Cuadro IV)

En el aspecto de Marcas, los textos incluyen: Marcas colectivas, de certificación, marcas sonoras y olfativas e incluso indicaciones geográficas.

- En los Textos se contempla el «ius prohibendi» para el caso de riesgo de confusión.
- Sobre Notoriedad se incluye el artículo 6bis del Convenio de Paris y sobre el procedimiento de marcas se incluye un sistema de registro y oposición y un compromiso para hacerlo electrónico.
- En cuanto a indicaciones geográficas, los textos contienen similar definición y similar procedimiento respecto a indicaciones geográficas. Se advierte una diferencia entre los textos: En el TLC EE.UU.- Chile se incluye una normativa especial sobre vinos<sup>77</sup>, que no se incluye en el resto de TLCs. (Ver cuadro V)
- Ambos textos incluyen dos normas sobre nombres de dominio e Internet.

En el tema de patentes, en todos los TLC's, con excepción de Singapur, se plantea hacer esfuerzos razonables para permitir protección mediante patentes para plantas (Ver

77. «Artículo 17.4: Indicaciones geográficas.(...)»

2. Chile deberá:

- (a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de personas de Estados Unidos que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y
- (b) proporcionar a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de Estados Unidos el mismo reconocimiento que Chile otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema de registro de indicaciones geográficas de Chile.

3. Estados Unidos deberá:

- (a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geográficas de Chile que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y
- (b) proporcionar a las indicaciones geográficas chilenas de vinos y bebidas espirituosas el mismo reconocimiento que los Estados Unidos otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema *Certificate of Label Approval* (COLA), administrado por el *Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of Treasury* (TTB), o por cualquier organismo que le suceda. Los nombres que Chile desee incluir en la regulación establecida en el *27 CFR Part 12 (Foreign Nongeneric)*, o en cualquier regulación sucesora, se regularán por el párrafo 4 de este artículo».

*cuadro VI*). Cabe destacar que en el caso de Chile, se verá una legislación para proteger las plantas por patentes dentro de los 4 años de la entrada en vigencia del Tratado, además en todos los textos se contempla una disposición para compensar las demoras por retrasos administrativos injustificados en su tramitación, ajustando el plazo de las patentes. (*Ver cuadro VII*)

En cuanto a disposición relativa a ciertos productos regulados, si bien en ambos textos se mantienen el mismo período: 5 años para la protección de productos farmacéuticos y 10 años para productos químicos agrícolas, en los TLC. EE.UU.-CAFTA y TLC EE.UU. – Australia, se contemplan 2 supuestos a diferencia de los demás. (*Ver cuadro VIII*)

A nivel de observancia se advierte que ambos textos contienen medidas que garanticen los procedimientos y los recursos administrativos, civiles y judiciales para la aplicación eficaz de los derechos de propiedad intelectual, conforme a los principios del debido proceso. En los textos se establecen sanciones penales consistentes en Pena Privativa de la Libertad o prisión así como sanciones pecuniarias y/o multas con la finalidad de evitar futuras infracciones.

Se advierte de la comparación de los textos la manera en que están dadas las diferencias entre ambos acuerdos en cuanto a: plazos de vigencia, términos de aplicación o formas de reconocimiento de derechos de protección.

Dado los temas mencionados, a futuro se espera que Estados Unidos acepte el planteamiento andino de estos temas: La protección de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad<sup>78 79</sup> y, la protección de las indicaciones geográficas a fin de defender nuestras denominaciones de origen.

---

78. Los países andinos han elaborado un texto común, el mismo que se ha sido presentado a Estados Unidos en la Tercera Ronda de Lima, que recoge la propuesta de la Comunidad Andina de Naciones – CAN presentada en las negociaciones del ALCA sobre Conocimientos Tradicionales y Biodiversidad, incluida en el Tercer Borrados del Acuerdo de ALCA:

Artículo 1. Principios generales

1.1. Las Partes reconocen la contribución pasada, presente y futura de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales al desarrollo de los recursos biológicos y genéticos, y en general la contribución de sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales a la cultura y al desarrollo económico y social de las naciones, y por lo tanto acuerdan establecer sistemas de protección adecuados y eficaces, *sui generis* o de otro tipo, sobre dichos conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados o no a los recursos biológicos y genéticos.

1.2. Cada Parte ejerce soberanía sobre sus recursos biológicos y genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso, de acuerdo con los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la Diversidad Biológica y en la legislación nacional e internacional pertinente.

Artículo 2. Condiciones, Objetivos y Aplicación

2.1. El acceso a los recursos biológicos y genéticos y a los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, estará condicionado al consentimiento informado previo de las Partes y de sus comunidades indígenas, afroamericanas y locales, que proporcionan los recursos o conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, según sea el caso.

Cabe señalar que todos los países andinos han suscrito el Convenio de Diversidad Biológica – CDB, mientras que Estados Unidos aun no lo ha hecho.

De otro lado, en cuanto al tema de patentes farmacéuticas y acceso a los medicamentos se busca garantizar la salud pública de acuerdo al modelo de Doha<sup>80</sup>. La transferencia de la tecnología es un tema importante para los países Andinos el cual ha sido recientemente planteado en la Tercera Ronda de Negociación.

Con relación a los Convenios Internacionales, probablemente estarán presentes algunos de los que se han incluido en los textos de los diferentes TLCs, analizados en el presente artículo, de los cuales, el Perú, deberá negociar la ratificación de dichos tratados en periodos de largo plazo o comprometerse a hacer los mejores esfuerzos para su ratificación o adhesión.

Con relación a marcas, probablemente se podrá negociar la inclusión de las indicaciones geográficas como un sistema paralelo y dentro de ella colocar una protección para denominaciones de origen y lograr una protección más efectiva de nuestra denominación de origen Pisco, incluyendo algunas normas sobre bebidas espirituosas como lo ha hecho Chile en vinos y bebidas espirituosas.

Si es bien negociado el TLC Perú-EE.UU se permitirá un clima de mayor estabilidad y seguridad jurídica de modo tal que los empresarios e inversionistas puedan invertir con reglas claras y transparentes, sin los temores de la inestabilidad que producen cambios jurídicos inesperados. Esta negociación debe buscar un punto de equilibrio entre los

---

2.2. Las Partes asegurarán, entre otros, una compensación por dicho acceso y una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos biológicos y genéticos, o sus productos derivados, y de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, asociados o no a los recursos biológicos y genéticos antes referidos.

2.3. Cada Parte tomará las medidas de política, legales y administrativas que sean necesarias para el cabal cumplimiento de las condiciones indicadas arriba, las cuales incluirán el respeto del derecho de las otras Partes sobre sus recursos biológicos y genéticos y sobre los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas y locales, asociados o no a dichos recursos.

Texto completo del Tercer Borrador de ALCA en: [http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/Index\\_s.asp](http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/Index_s.asp)

Artículo 3. Relación con las patentes de invención y otros derechos de propiedad intelectual

3.1. Cada Parte asegurará que los derechos de propiedad intelectual se concedan siempre que se salvaguarden y respeten los derechos sobre sus recursos biológicos y genéticos y los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas y locales, así como los de las demás Partes Contratantes. Para tales efectos, cada Parte adoptará las medidas de política, legales y administrativas que sean necesarias.

79. Teniendo en cuenta la Ley No. 28216, Ley de Protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y la Ley No. 27811 que establece el régimen de protección De Los Conocimientos Colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.

80. Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la OMC en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en la ciudad de Doha, Qatar.

intereses de los consumidores, los receptores de la propiedad industrial, y los actores involucrados por algún derecho de propiedad industrial.

Sin perjuicio de la natural confidencialidad, los puntos esenciales y las posiciones, tiene que hacerse públicos para conocimiento de la sociedad civil (ciudadanía) con el propósito que se conozcan las normas que afectaran al futuro de las personas a fin que adquieran legitimidad, además de legalidad.

## CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, la propiedad industrial según la legislación peruana, es un derecho especial de propiedad<sup>81</sup>. Estos derechos son personales y patrimoniales y recaen sobre bienes incorporeales.

Estos derechos de propiedad industrial se adquieren por el registro luego de haberse cumplido requisitos especiales.

Estos derechos de propiedad industrial comprenden un conjunto de derecho que concurren para asegurar a las personas y/o empresas el ejercicio de sus creaciones industriales o signos comerciales otorgándole una propiedad temporal (uso exclusivo por un tiempo determinado); para ello en toda la tramitación se aplican disposiciones administrativas y reglamentarias razón por la cual se relaciona con el derecho administrativo.

Asimismo, estos derechos le aseguran el ejercicio de acciones contra las apropiaciones ilícitas de terceros, las cuales que pueden ser administrativas (infracción, nulidad, oposición), civiles (indemnizaciones) o penales. Cabe destacar que en el caso de las resoluciones administrativas, estas pueden ser revisadas a nivel judicial. Es clara la correlación de los derechos de la propiedad industrial con el derecho civil y penal.

Los convenios internacionales imponen a los países signatarios reglas sobre propiedad industrial, con lo cual el ordenamiento jurídico en propiedad industrial resulta aplicando simultáneamente estas normas con las normas internas; lo cual exige una articulación armónica a fin de evitar conflictos.

La correlación de la propiedad industrial del derecho interno con el derecho comunitario está dada por el régimen común andino, constituido por normas supranacionales que rigen los derechos de propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina. Este régimen se aproxima a un sistema de regulación de derechos de propiedad industrial en un mercado supranacional, como el caso de la Unión Europea, por cuanto cuenta con la oposición andina<sup>82</sup> en su norma; sin embargo, mantiene diferencias sustan-

---

81. En la Constitución y el Código Civil se le da un tratamiento una propiedad especial de las personas sobre bienes incorporeales. Las leyes internas y comunitarias en sus títulos expresan Propiedad Industrial.

82. Decisión 486, Art. 147. Este artículo recoge la figura de oposición jurídica, por la que se amplía el ámbito de protección de los derechos propiedad intelectual pudiendo objetar una solicitud un titular o solicitante que no pertenece al país donde se solicita el registro.

ciales y de procedimiento en tanto los países miembros de la Comunidad Andina aplican estas disposiciones de forma individual; es decir, cada país lo incorpora a su derecho interno y lo aplica dentro de su territorio; teniendo solo en común una jurisprudencia andina que se construye a través de las interpretaciones pre judiciales y una acción de incumplimiento por la cual los cinco países velan por asegurar la aplicación de las normas de propiedad industrial andinas y no adoptar medidas contrarias a ellas.

Para una visión de conjunto de la vinculación de la Propiedad Industrial con otras ramas del derecho ver *Cuadro IX*.

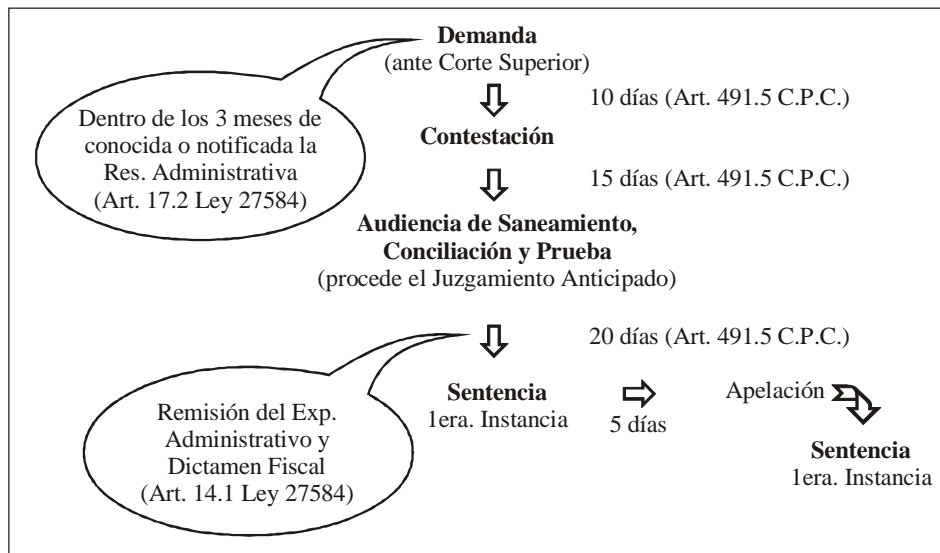
---

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

**CUADRO I**  
**Procedimiento Contencioso Administrativo**



**CUADRO II**  
**Ratificación o adhesión a Convenios Internacionales**

Tratados Internacionales a ratificar:	ANTECEDENTES TLC's USA CON				
	CHILE	CAFTA	MARRUECOS	SINGAPUR	AUSTRALIA
PCT	1.1.2007	1.1.2006	A partir de la fecha de entrada en vigencia	Dentro de 1 año de entrada en vigor	Mejores esfuerzos
UPOV	1.1.2009	1.1.2006/ Costa Rica 2007	1.1.2006	Dentro de 6 meses de entrada en vigor	Ya ratificó
Arreglo de Madrid	Esfuerzos razonables	Todos los esfuerzos	A partir de la fecha de entrada en vigencia	Mejores esfuerzos	Ya ratificó
Tratado de Patentes	Esfuerzos razonables	Todos los esfuerzos	Mejores esfuerzos	No	Ya ratificó

**CUADRO III****Tratado de Cooperación en materia de Patentes - PCT**

Países Andinos y Latinos miembros del PCT AL 26.07.2004:

<b>Países Andinos</b>	<b>Países Latinos</b>
Ecuador Colombia	Brasil Costa Rica Cuba México

**CUADRO IV****Convenio Internacional para la Protección  
de obtenciones Vegetales UPOV**

<b>Países Andinos</b>	<b>Países Latinos</b>
Colombia Ecuador Bolivia Venezuela**	Argentina Brasil Chile México Nicaragua Panamá Paraguay Uruguay

\* UPOV del 78

\*\* Ha iniciado ante el consejo de la UPOV el procedimiento para ser miembros.

**CUADRO V**  
**Protección de las Indicaciones Geográficas**

<b>ANTECEDENTES TLC's USA CON</b>				
<b>CHILE</b> Art. 14.7	<b>CAFTA</b> Art. 15.3	<b>MARRUECOS</b> Art. 15.3	<b>SINGAPUR</b> Art. 16.2.1	<b>AUSTRALIA</b> Art. 17.2.1
Signo o combinación de signos que identifique un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.			La Indicación geográficas están incluidas en el Capítulo sobre marcas y se define como una signo o combinación de signos que identifican un producto originario.	Las Indicaciones geográficas están incluidas en el Capítulo sobre marcas.

**CUADRO VI**  
**Protección de Plantas mediante Patentes**

<b>CHILE</b> Art. 17.9.2	<b>CAFTA</b> Art. 15.9.2	<b>MARRUECOS</b> Art. 15.9.2	<b>SINGAPUR</b>	<b>AUSTRALIA</b> Art. 17.9.2
A los 4 años de entrada en vigencia del acuerdo	Esfuezos razonables	Podrá patentar plantas, animales, usos y métodos terapéuticos.	No	Cada parte podrá excluir de las invenciones de patentabilidad: a) (...) vida de seres humanos, animales y plantas (...)



**CUADRO VII**  
**Protección de Plantas mediante Patentes**

<b>CHILE</b> Art. 17.9.2	<b>CAFTA</b> Art. 15.9.2	<b>MARRUECOS</b> Art. 15.9.2	<b>SINGAPUR</b>	<b>AUSTRALIA</b> Art. 17.9.2
Si hay compensación. 3 años desde el examen y 5 años desde la solicitud de la patente.	Si hay compensación. 3 años de la solicitud del examen y + de 5 años desde la solicitud de la patente.	Si hay compensación. 2 años después de la petición del examen y + de 4 años desde la solicitud		

**CUADRO VIII**  
**Disposición relativa a ciertos productos regulados**

<b>EXPERIENCIA / ANTECEDENTES TLC's USA CON</b>				
<b>AUSTRALIA</b> Art. 17.10.c	<b>CAFTA</b> Art. 15.10	<b>MARRUECOS</b> Art. 15.10.1	<b>SINGAPUR</b> Art. 16.8.2	<b>CHILE</b> Art. 17.10.1
Se establecen 2 supuestos: a) Exige presentación de datos no divulgados sobre la seguridad y eficacia de dicho producto. b) Entrega de evidencia relativa a la seguridad y eficacia del producto. 5 años para farmacéuticos y 10 para agroquímicos.		5 años para farmacéuticos y 10 para agroquímicos		