



Proceso de implementación del APCPE en materia de propiedad industrial

MARÍA DEL CARMEN ARANA

Sumario: I. Proceso de implementación a nivel andino en Propiedad Industrial. II. Decisión 689: Permiso para ampliar ciertos derechos de Propiedad Industrial en la legislación interna. III. Proceso de implementación a nivel nacional en Propiedad Industrial. IV. Nivel institucional. V. Nivel normativo en Propiedad Industrial. VI. Decreto Legislativo 1076: Ley de Derechos de Autor. 6.1 Protección contra la divulgación de datos. 6.2 Data de prueba y plaguicidas de uso agrícola. VII. Desarrollo del régimen de aplicación de medidas en frontera principalmente en marcas. VIII. Reforma de la normativa interna en Propiedad Industrial. 8.1 Decreto Legislativo N.º 1075 que deroga el Decreto Legislativo N.º 823 - Ley de Propiedad Industrial y su modificatoria Ley 29316. 8.2 Estructura del Decreto Legislativo N.º 1075. 8.3 Patentes. 8.4 Certificados de protección. 8.5 Marcas. 8.6 Denominación de origen. 8.7 Infracciones.

El Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre Perú y EE.UU.¹ inicio en los primeros meses del año 2008 su proceso de implementación a fin de poder entrar en vigencia en enero de 2009.

Por Ley N.º 29157, promulgada el 19 de diciembre del 2007 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de diciembre del 2007, el Congreso del Perú delegó facultades legislativas para que el Poder Ejecutivo dictara, dentro 180 días, normas con rango de Ley, para la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú EE.UU.,— en adelante APCPE,— tanto a nivel institucional, como normativo, en materias tales como: facilitación del comercio, mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y modernización del Estado, mejora de la administración de justicia en materia comercial y contencioso administrativa, promoción de la inversión privada, impulso a la innovación tecnológica, mejora de la calidad y el desarrollo de capacidades, promoción del empleo y de las micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecimiento institucional de la gestión ambiental y mejora de la competitividad de la producción agropecuaria.

En esta implementación en materia de Propiedad Intelectual, se advierten dos niveles, un nivel Andino que ha desarrollado una adecuación de la Norma Andina específicamente la

¹ El nombre “Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU.” fue adoptado en la última ronda de negociación realizada del 5 al 7 de diciembre del 2005 en Washington), título con el que fue aprobado por el Congreso del Perú, para posteriormente ser aprobado en EE.UU. por el Comité de Finanzas del Senado, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y las Cámaras de Representantes y de Senadores y; finalmente ser promulgado, el 17 de diciembre del 2007, por el presidente de EE.UU. George Bush.

Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, que implica acuerdos de los países andinos, la cual ha exigido un proceso de negociación entre ellos. Con respecto al nivel de legislación nacional, las diferentes entidades públicas han trabajado en forma conjunta y en algunos casos con el sector privado a través del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales-CENI², de modo específico éste ha sido el caso para la implementación del Capítulo 16 del APCPE referido a los acuerdos de Propiedad Intelectual. Para efectos de cumplir con los compromisos contenidos en dicho capítulo se han realizado reformas de algunas normas en Propiedad Intelectual y se han incluido otras referidas tanto a elementos de la Propiedad Intelectual así como a sus procedimientos nuevos a fin de adecuar el marco regulatorio jurídico e institucional a tales compromisos.

I. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL ANDINO EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dentro del proceso de implementación del APCPE a nivel andino el Gobierno Peruano elaboró una propuesta para la modificación de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, que fue alcanzada en el marco del período 98 de las sesiones ordinarias de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones — en adelante CAN—. Con fecha 30 de enero de 2008 la Comisión entregó la propuesta a la Secretaría General de la CAN y le solicitó una opinión.

El 4 de febrero de 2008, la Secretaría de la CAN, emitió su análisis y comentarios sobre la Propuesta del Perú, los cuales se encuentran en el Documento de Trabajo SG/dt 413 del 4 de febrero del 2008, titulado “*Concepto Jurídico de la Secretaría General sobre Propuesta del gobierno peruano para la modificación de la Decisión N.º 486— Régimen Común sobre Propiedad Industrial*”, en dicho documento consideró lo siguiente:

a) De los 17 artículos que se pretendían modificar, seis estaban referidos a los siguientes temas: i) al plazo excepcional para beneficiarse del derecho de prioridad de una solicitud de patente dentro del plazo de 14 meses (artículo 9, cuarto párrafo y literal a)³, ii) al criterio de utilidad específica, sustancial y creíble que tendría el concepto de aplicación industrial de una invención (artículo 19)⁴, iii) a la obligación de describir adecuadamente la divulgación

2 A través del CENI se realizaron en las instalaciones de los diferentes gremios del sector privado, sesiones de trabajo de la Mesa de Propiedad Intelectual del para coordinar, comentar y discutir los diferentes proyectos normativos, generando opiniones a partir de las normas del APCPE para apreciar si se recogían tales normas o se excedían.

3 “**Artículo 9.**— (...)”

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad. Excepcionalmente, los Países Miembros podrán establecer en su legislación interna que tal solicitud se podrá presentar dentro del plazo de 14 meses cuando se demuestre la imposibilidad de presentar la solicitud en el plazo de 12 meses inicialmente establecido.”

4 **Artículo 19.**— (...)”

Adicionalmente, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 14, los Países Miembros podrán disponer que una invención es aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.

de la invención (artículo 28 agregado)⁵, iv) a la compensación al titular de una patente por retrasos irrazonables en la expedición de la misma (artículo 50^a)⁶, v) a la realización de actos de un tercero con relación a un producto patentado antes que venza la patente — Excepción Bolar (artículo 53A)⁷, vi) a la solicitud de registro multiclase (artículo 138)⁸. Estos seis artículos según opinión de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones requerirían una adecuación a través de la legislación interna del País Miembro que así lo considere, no siendo obligatorio que los demás Países Miembros asumieran estas obligaciones.

b) Cuatro artículos estaban referidos a: i) al uso del signo en el comercio por parte de un tercero (artículo 156 literal b)⁹, ii) a las medidas en frontera (artículo 250)¹⁰, iii) a la participación en las inspecciones de las mercancías retenidas (artículo 251)¹¹, iv) a la facultad de la autoridad de ordenar la suspensión del régimen u operación aduanera (artículo

5 “**Artículo 28.**– (...)”

A efectos de lo dispuesto en este artículo, los Países Miembros podrán disponer que una invención se considere suficientemente respaldada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención, en la fecha de su presentación”.

6 “**Artículo 50 A.**– El País Miembro que así lo considere podrá disponer, mediante legislación interna, los medios para compensar al titular de una patente por retrasos irrazonables en la expedición de la misma, incluyendo la restauración del plazo o los derechos de la patente.”

7 “**Artículo 53 A.**– El País Miembro que así lo considere, podrá disponer que el titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo 52 cuando una tercera persona use la materia protegida por una patente vigente para generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola

Los Países Miembros, mediante legislación interna podrán implementar lo dispuesto en este artículo, a fin de garantizar las excepciones contenidas en el mismo.”

8 **Artículo 138.**– La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y comprenderá una sola clase de productos o servicios, salvo que la legislación interna de los Países Miembros disponga algo distinto. Asimismo deberá cumplir con los siguientes requisitos: (...)”

9 “(...) **Artículo 156.**– A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

b) importar, exportar, someter a tránsito, en frontera con destino al exterior, almacenar o transportar productos con ese signo; o (...)”

10 “(...) **Artículo 250.**– El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación, exportación o tránsito de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender ese régimen u operación aduanera. Son aplicables a la solicitud antes mencionada y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficiente y razonablemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera. (...)”

11 “(...) **Artículo 251.**– A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador, exportador, dueño, consignatario, remitente o transportista de las mercancías, según sea el caso.

252). Según opinión de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones estos cuatro artículos propuestos por el Perú no requerirían modificación de la normativa andina, pues los propios Países Miembros podrían implementar en su legislación interna partiendo de los artículos 250 y otros sobre Medidas de Frontera.

c) Cinco artículos sobre: i) criterios para determinar la patentabilidad (artículo 17)¹², ii) la claridad de la descripción sin experimentación indebida (artículo 28, primer párrafo y literal e)¹³, iii) a las omisiones incurridas en la solicitud de patentes que hayan sido subsanadas y que se encuentren en la solicitud reivindicada las cuales no será consideradas ampliaciones (artículo 34)¹⁴ iv) y al establecimiento de plazos para la subsanación de requisitos (artículo 140)¹⁵, v) a la inscripción obligatoria de la licencia (artículo 162)¹⁶. La Secretaría considera que estos artículos propuestos si modificarían los alcances de la

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente. (...)

- 12 “(...) **Artículo 17.**– Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro, siempre que tal divulgación haya sido efectuada, autorizada o derivada del solicitante de la patente.
Adicionalmente, el País Miembro podrá no tener en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la solicitud o de la prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:
a) el inventor o su causahabiente;
b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.
(...)”
- 13 “(...) **Artículo 28.**– La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: (...) e) una descripción de la mejor manera conocida por el inventor, en la fecha de presentación de la solicitud, para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y (...)”
- 14 “(...) **Artículo 34.**– El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Las omisiones que hayan sido subsanadas dentro del plazo previsto y se encuentren contenidas en la solicitud reivindicada, no serán consideradas ampliaciones.
Del mismo modo se podrá pedir la corrección de cualquier error material.(...)”
- 15 “(...) **Artículo 140.**– (...)
Los Países Miembros podrán establecer plazos para la subsanación de los requisitos establecidos en el presente artículo. Si a la expiración de dichos plazos el solicitante no completa los requisitos indicados, la oficina nacional competente no le asignará fecha de presentación a la solicitud. El cumplimiento de la notificación podrá estar sujeto al pago de una tasa especial (...)”
- 16 “(...) **Artículo 162.**– El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.
Podrá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.
A tal efecto, la licencia deberá constar por escrito. (...)”

Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, sin embargo concluyó que los Países Miembros deberían evaluar si esas modificaciones les resultaban positivas no sólo en términos de protección de los derechos de propiedad industrial, sino en términos que redunden en beneficio de sus ciudadanos.

d) Dos artículos referidos al tema del conflicto entre marca y denominación de origen: i) uno a los derechos que confiere el registro al titular de una marca a impedir el uso de parte de terceros de un signo idéntico o similar si incluye a la denominación de origen (artículos 155, literal d)¹⁷ y; ii) el otro que incluye un impedimento para la declaración de denominaciones de origen (artículo 202)¹⁸. La Secretaría considera que estos artículos si modificarían la Decisión 486, y que dada la sensibilidad del tema se recomendaría que dichas modificaciones permitan que cada País Miembro sea quién las defina y les dé contenido a través de su legislación interna en caso que así lo consideren conveniente.

Con respecto a la opinión de la Secretaría de la CAN de los 17 artículos, sus puntos de vista indican las distintas opciones que se podrían tener para implementar el Acuerdo o el Tratado de EE.UU. con Perú en función del impacto que tendría cada grupo de normas en la legislación comunitaria. Se advierte que los grupos de normas que si modifican los alcances de la Decisión N.º 486, según opinión de la Secretaría debería ser evaluada por los países y/o definir su contenido en la legislación interna y la adecuación a ésta sólo debería ser para los países que consideren necesario no siendo obligatorio para el resto.

Se advierte que no había una voluntad de todos los países de modificar la Decisión N.º 486.

El 17 y 18 de marzo del 2008, se llevó a cabo la Reunión del Grupo de Expertos Ad hoc de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, quienes analizaron la propuesta peruana y elaboraron un nuevo documento con menos artículos que fue puesto a consideración de la Comisión de la CAN.

A fines de mayo del 2008, tuvo lugar una votación entre los representantes de los países de la CAN que obtuvo como resultado 2 votos a favor de la modificación de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial y 2 votos en contra.

En la reunión del Consejo ampliado de Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de la CAN (16 y 17 de junio de 2008), Bolivia continuó oponiéndose a la modificatoria de la normativa andina.

17 “(...) **Artículo 155.**– El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

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

18 “(...) **Artículo 202.**– No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

e) sean idénticas o se asemejen respecto a una solicitud de marca de buena fe o a un registro para los mismos productos o para productos respecto de los cuales el uso de la denominación de origen pueda causar un riesgo de confusión (...)”

La propuesta del Gobierno Peruano para adecuar determinados artículos de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, al APCPE ha sufrido varias modificaciones y nuevas redacciones como resultado del trabajo de los países andinos quienes evaluaban la propuesta de modificatoria de la Decisión 486 planteada por el Perú y si eran necesarias tales modificatorias para todos los países y si serían obligatorias y/o potestativas. La propuesta quedó circunscrita a un menor número de artículos y a que no se modificaría la Decisión N.º 486, a fin de no obligar a todos los países; sino, se adecuaría en la legislación nacional que así lo considere. En este sentido, el país que lo considere podría modificar nueve artículos específicos y desarrollar medidas de frontera (marcas) en un plazo determinado durante el cual los países miembros podrían usar su facultad para realizar una adecuación de los compromisos del APCPE implementando su legislación interna durante un plazo determinado; después de transcurrido tal plazo, ya no se podría hacer uso de tal facultad.

El 02 de julio de 2008, Colombia, Perú y Ecuador acordaron la modificación de la Decisión 486, mientras que Bolivia continuó oponiéndose. De acuerdo con la Normativa Andina quedaba la siguiente reunión para lograr la validez de los acuerdos en mayoría.

II. DECISION 689: PERMISO PARA AMPLIAR CIERTOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA LEGISLACIÓN INTERNA

El 13 de agosto del 2008, se emitió la Decisión 689, aprobada por mayoría (3 de los 4 miembros de la CAN). Esta Decisión faculta a los países miembros para hacer modificaciones en su legislación interna únicamente con referencia a determinados artículos específicos de la Decisión 486; se tomaron en cuenta las reflexiones realizadas en la sesión del Grupo de Expertos *Ad hoc* realizada los días 17 y 18 de marzo de 2008 y por la Comisión de la Comunidad Andina sobre la Propuesta del Perú para la modificación de la Decisión 486 (Documento SG/dt 411).

En el Artículo primero de la Decisión 689¹⁹ se establece que:

“Artículo 1.– Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

a) Artículo 9: Establecer las condiciones de restauración del plazo para la reivindicación de prioridad por un término no mayor a dos meses al plazo inicialmente establecido.

b) Artículo 28: Introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, en el sentido de exigir al solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en dicha divulgación, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realización por parte

¹⁹ La Decisión 689, emitida el 18 de agosto del 2008, sobre adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 — Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros

de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de experimentación indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de su presentación.

c) Artículo 34: Señalar que no se considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

d) En el Capítulo V, Título II (Patentes de Invención): Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

e) Artículo 53: Incluir la facultad de usar la materia protegida por una patente con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un producto.

f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.

g) Artículo 140: Establecer plazos para la subsanación de los requisitos de forma previstos en el mismo artículo.

h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca.

i) Artículo 202: Establecer que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.

j) En el Capítulo III, Título XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito”

En este artículo, se advierte lo siguiente:

En el texto del artículo 1 se advierte que:

1. Los países miembros están facultados para “desarrollar y profundizar” las disposiciones específicas de la Decisión 486, este desarrollo y profundización significa realizar modificaciones en las legislaciones internas de cada país con las restricciones a los temas y artículos específicos a fin de preservar la legislación andina comunitaria.

2. Que la facultad dada a los países miembros para la modificación de su legislación nacional no es en general sino está referida únicamente a los temas expresamente señalados y a los artículos 9, 28, 34, Capítulo V, Título II (Patentes de Invención), artículos 53, 138, 140, 162, 202, Capítulo III, Título XV de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, temas que corresponden a los contenidos en el artículo 16 del APCPE.

3. Que los temas acordados por los países miembros son los que han considerado necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos en los diferentes acuerdos que han suscrito.

Con respecto a la propuesta anterior que contenía 17 artículos que modificaban la Decisión 486, en éste hay un cambio de estructura: No se modifica la Decisión 486, pues se establece la facultad de los Países Miembros a hacerlo en su legislación interna; específicamente en 9 de los 17 artículos de la propuesta anterior; y desarrollar para marcas el régimen de Medidas de Frontera. Se adecuaría así la legislación interna a la normativa andina sólo en determinados artículos complementándola.

En el Artículo 2^o de la Decisión 689 se expresa un compromiso de promover y proteger las denominaciones de origen de los países miembros de conformidad con el artículo 218 de la Decisión 486.

Y en el Artículo 3 de la Decisión 689 se establece un plazo definido para que los países miembros pudieran utilizar la facultad modificatoria que en el artículo 1 la denominan “facultad para desarrollar y profundizar disposiciones...”

“Artículo 3.– A más tardar al 20 de agosto de 2008, los Países Miembros que así lo consideren, comunicarán a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre su voluntad de utilizar la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión, transcurrido este plazo, el País Miembro que no haya realizado dicha comunicación no podrá hacer uso de tal facultad.

De igual manera, los Países Miembros que así lo hayan considerado pondrán en conocimiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina la normativa interna de desarrollo del artículo 1 de la presente Decisión.

En ambos supuestos, la Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros la información que corresponda.”

En este artículo se advierte que los países miembros solo podían utilizar su facultad de modificar su legislación interna en las materias específicamente señaladas hasta el 20 de agosto de 2008 y con la condición de haber puesto en conocimiento de la Secretaría General de la CAN tanto la voluntad de realizar tales cambios (profundizar y desarrollar) como la de informar la nueva o las nuevas normas internas respectivas.

En el Perú las nuevas normas (Decretos, Leyes) se publicaron en el Diario Oficial a fines de junio del 2008 y antes del 20 de agosto del 2008. Los países miembros, Perú y Colombia, informaron a la Secretaria de la Comunidad Andina que harían uso de la facultad prevista en el artículo 1 de la Decisión 689 para desarrollar y profundizar tales disposiciones cumpliendo así con el artículo 3 de dicha Decisión.

20 *“Artículo 2 de la Decisión 689.– Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.*

III. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

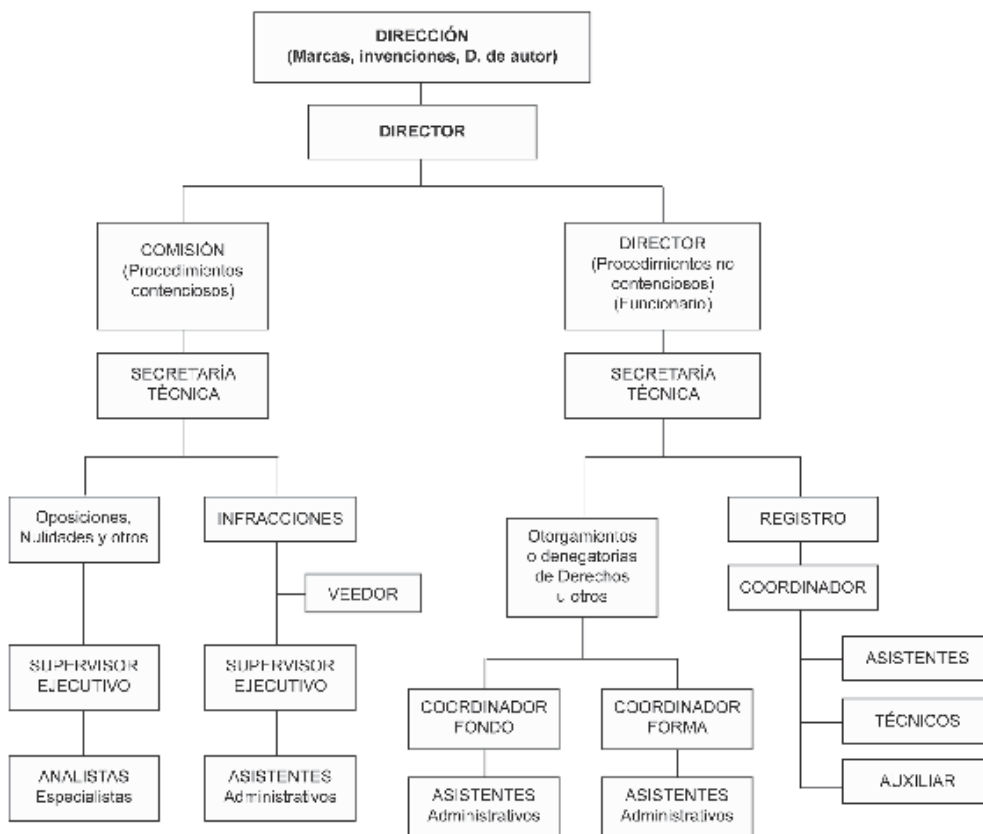
A nivel de normativa interna se ha desarrollado la implementación en dos áreas: una normativa, para adecuar la legislación nacional, según lo contemplado en la Decisión 689, reformando las normas internas de Propiedad Industrial, para armonizar con las normas del Capítulo 16 sobre Propiedad Intelectual del APCPE y cumplir los compromisos adquiridos.

La otra área, a nivel de fortalecimiento institucional a fin que estas normas sean aplicadas con mayor eficacia y transparencia, garantizando la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual y el respeto al debido procedimiento.

IV. NIVEL INSTITUCIONAL

A nivel institucional, el 25 de junio del 2008, ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N.º 1033 que aprobó la Ley de Organización y Funciones del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Esta ley entró en vigencia a los 60 días de su publicación, es decir el 25 de setiembre del 2008. Una de las novedades de la presente ley, es la creación de 3 Direcciones en el área de propiedad intelectual, (artículo 35.1), la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Dirección de Derechos de Autor, y al interior de cada Dirección se cuenta con una estructura ejecutiva articulada con una entidad colegiada. La ejecutiva está constituida por un director que es responsable de los procedimientos administrativos y los subdirectores que se requieran, ambos directivos contarán con ejecutivos, especialistas y técnicos, y la Colegiada constituida por una “Comisión”, que es un órgano colegiado y con autonomía técnica y funcional respecto al Director (artículo 35.2) cuenta con una Secretaria Técnica. Cada Comisión está integrada por cuatro miembros: 3 Comisionados y el Director quien preside la Comisión (artículo 42.3 c); la Comisión se encarga de resolver en primera instancia administrativa los procedimientos trilaterales y sancionadores; es decir lo contencioso a nivel administrativo a diferencia de las Direcciones que resuelven procedimientos administrativos no contenciosos. Cada una de estas tres Comisiones de Signos Distintivos, Derechos de Autor e Invenciones y Nuevas Tecnologías, además de la Secretaría Técnica (artículo 43), que le presta apoyo para su funcionamiento cuenta también con ejecutivos, especialistas y asistentes administrativos.

**ESTRUCTURA BASE DE LAS DIRECCIONES EN CADA ÁREA:
MARCAS INVENCIONES, DERECHOS DE AUTOR**



V. NIVEL NORMATIVO EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dado que el capítulo 16 de APCPE, contiene normas sobre diversos temas de Propiedad Intelectual éstos han sido recogidos en diversos Decretos Legislativos, publicados el 28 de junio del 2008, tales como: Los Decretos N.º 1072 y 1074 referidos a la protección de los Datos de Prueba para productos farmacéuticos y agroquímicos respectivamente. El Decreto Legislativo N.º 1075 sobre normas de propiedad industrial y el Decreto Legislativo N.º 1076 sobre Derechos de Autor y el artículo 1092 sobre medidas de frontera en Derechos de Autor y Marcas.

VI. DECRETO LEGISLATIVO 1076: LEY DE DERECHOS DE AUTOR

El Decreto Legislativo 1076²¹ y su modificatoria-Ley 29316²² modifica la Ley de Derechos de Autor a fin de incluir las obligaciones de los artículos 16.5 al 16.7 del APCPE referidas a información sobre gestión de derechos, medidas tecnológicas efectivas y *su elusión* y sobre la facultad de las Autoridades judiciales para proceder a la destrucción de los bienes infractores de derechos de autor y conexos.

En el artículo 11 de la Ley 29316 se modifica el literal a) del artículo 196 A sobre elusión de medidas tecnológicas. Cabe señalar que respecto a la elusión de la medida tecnológica, en esta misma Ley en su artículo 2 se modifica el Código penal, en el artículo 220 A con respecto a esta medida de elusión de medida tecnológica.

6.1. Protección contra la divulgación de datos

El Decreto Legislativo 1072, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 28 de junio del 2008, contiene normas que regulan el trámite para proteger la información confidencial durante el procedimiento de registro sanitario.

En efecto, el mencionado dispositivo legal está referido a la protección de datos de prueba u otros no divulgados para productos farmacéuticos y establece un régimen de protección de información confidencial durante el procedimiento de registro sanitario. La protección es contra la divulgación de los datos y recae sobre los datos que hayan involucrado esfuerzos considerables. El período de protección es de cinco años contados desde la fecha en que se concedió el registro sanitario o a partir de la primera fecha de aprobación de comercialización si el registro sanitario se basa en la aprobación concedida en otro país otorgado dentro del periodo de 6 meses de haberse presentado ante la autoridad sanitaria

En este decreto se protegen los datos de prueba u otros no divulgados que se requieren para demostrar la eficacia y seguridad de un producto farmacéutico de uso humano cuando la Autoridad Sanitaria exija la presentación de tales datos durante el trámite para obtener el registro sanitario. La protección es contra la divulgación de los datos y recae sobre los datos que hayan involucrado esfuerzos considerables. Así, el artículo número 1 señala:

“Artículo 1.– De la Protección de Datos de Prueba u otros no divulgados

Cuando la Autoridad Sanitaria exija como condición para la obtención del registro sanitario de un producto farmacéutico que contiene una nueva entidad química, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados necesarios para determinar la seguridad y eficacia de tal producto, protegerá tales datos contra la divulgación, cuando su generación haya involucrado esfuerzos considerables.”

En el artículo 1 hay dos condiciones:

21 Decreto Legislativo 1076. Publicado el 28 de junio del 2008

22 Ley 29316. Publicado el 14 de Enero de 2009

1. Que la Autoridad exija la presentación de datos de prueba que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del producto farmacéutico cuyo registro sanitario se solicita para comercializar un producto farmacéutico.

2. Que el producto farmacéutico cuyo registro sanitario se solicita contenga una entidad química nueva a nivel nacional.

El artículo 2 define a la nueva entidad química como aquella fracción biológicamente activa, responsable de la acción farmacológica o fisiológica de un principio activo, que al momento de la solicitud de registro sanitario no ha sido incluida en registros sanitarios anteriormente otorgados en el país.

En esta definición se advierte que el criterio de novedad es territorial y no universal.

En el mismo artículo 2 se enumera en sentido negativo lo que no se considera una nueva entidad química:

“Artículo 2.– De la nueva entidad química

(...) En ningún caso se considera como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintas de las autorizadas en otros registros sanitarios anteriores de la misma entidad química o combinaciones de entidades químicas conocidas.

2. Los cambios en la vía de administración, formas de dosificación, modificaciones en la farmacocinética, en los tiempos de disolución y en la biodisponibilidad, autorizados en otros registros sanitarios anteriores de la misma entidad química.

3. Los cambios en las formas farmacéuticas o formulaciones de entidades químicas ya registradas.

4. Las sales (incluyendo sales con enlaces de hidrógeno), ésteres, éteres, complejos, quelatos, clatratos, isómeros, metabolitos, co-cristales, polimorfos, solvatos, formas puras, tamaño de partículas, pro-fármacos, o aquellas estructuras químicas cualquiera sea su forma, disposición o expresión que se basen en una entidad química previamente registrada.

5. La combinación de una entidad química nueva y una ya conocida.”

Con respecto al trámite, en el Decreto Legislativo 1072, se establecen condiciones y plazos de protección que han sido recogidos del artículo 16.10 del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU y del Protocolo de la Enmienda de los Demócratas de U.S.A.

El artículo 3²³ modificado por la Ley 29316 del 14 de enero de 2009 en su artículo 5 está referido al uso de la protección por terceras personas:

23 Decreto Legislativo N.º 1072 del 28 de junio de 2008 posteriormente modificado:

“Artículo 3.– De las condiciones y el plazo de protección

El periodo de protección será normalmente de cinco años contados desde:

1. La fecha en que se concedió el registro sanitario en el territorio nacional; o,

“Artículo 3.– Uso de la protección por terceras personas

Ninguna otra persona que no sea aquella que presentó los datos de prueba u otros datos no divulgados necesarios para determinar la seguridad y eficacia de un producto podrá, sin la autorización de tal persona, usar dichos datos para respaldar una solicitud de aprobación de un registro sanitario durante el período de protección que normalmente será de cinco años.

El período de protección referido en el párrafo precedente se computará, según se indica a continuación, a partir de:

- 1. La fecha en que se concedió el registro sanitario en el territorio nacional; o*
- 2. La fecha de la primera aprobación de comercialización si el registro sanitario se basa en la aprobación de comercialización concedida en un país de alta vigilancia sanitaria conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente norma; y es otorgado dentro de los seis meses de haberse presentado ante la autoridad sanitaria el expediente de solicitud completo.*

A fin de determinar el período de protección contra el uso por terceras personas de los datos de prueba u otros no divulgados sobre seguridad y eficacia protegidos, la Autoridad de Salud tendrá en cuenta la índole de tales datos y los esfuerzos y gastos realizados para producirlos”.

El artículo 3 contempla que: “*El período de protección será normalmente de cinco años...*”; la palabra “normalmente”, que significa usual, puede ser interpretada que en la generalidad de los casos el período de protección sería de cinco años; pero en otros casos particulares (plagas, enfermedades endémicas u otras (que no son usuales) el período de protección podría ser menor (3 años). Estos plazos menores serían establecidos por la Autoridad Sanitaria luego de aplicar criterios específicos y evaluar el caso.

En este artículo modificado se establecen 3 criterios que la Autoridad Sanitaria deberá tomar en cuenta para determinar si se concede o no la protección de los datos contra la divulgación, los cuales son:

- 1. Indole o naturaleza de los datos.*
- 2. Los esfuerzos realizados para obtener tales datos (Los esfuerzos involucrados deben ser considerables según el artículo 1).*
- 3. Los gastos realizados para producir los datos (Inversión).*

2. A partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización, si el registro sanitario se basa en la aprobación de comercialización concedida en otro país y es otorgado dentro de los seis meses de haberse presentado ante la Autoridad Sanitaria el expediente de solicitud completo.

La Autoridad Sanitaria, a fin de determinar el periodo de protección, tomará en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos realizados para producirlos. Ninguna persona, diferente a quien los presentó podrá, sin autorización de ésta, utilizar los datos de prueba u otros no divulgados, para respaldar una solicitud de obtención de registro sanitario durante el periodo de protección establecido en la presente Ley.”

El artículo 8²⁴ modificado por la Ley 29316 del 14 de enero de 2009 en su artículo 5, está referido a Medidas de Transparencia:

“Artículo 8.– Medidas de Transparencia

La información sobre la identidad del solicitante del registro sanitario y sobre el producto farmacéutico de uso humano cuyos datos de prueba u otros no divulgados se presenten serán publicados en el diario oficial El Peruano por una sola vez y por cuenta y costo del solicitante, a efectos que terceros que consideren afectado su derecho presenten oposición, adjuntando la información pertinente, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.

El Ministerio de Salud publicará, en su portal de Internet, con fines informativos, las solicitudes de registro sanitario, indicando los datos de identificación del solicitante y la información relativa al producto respecto del cual se solicita dicho registro.

Asimismo, el Ministerio de Salud publicará en su portal de Internet los registros sanitarios otorgados indicando, cuando sea pertinente, si existe protección de datos de prueba u otros no divulgados, la nueva entidad química y las fechas de otorgamiento y de vencimiento de la protección.

Las publicaciones referidas en el segundo y tercer párrafo precedente se realizan dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o de otorgamiento del registro sanitario, según corresponda.”

El artículo 8 titulado medidas de transparencia establece la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de cierta información de las solicitudes sanitarias: Nombre del solicitante, del producto y de los datos de prueba, esta información será publicada en el diario oficial para efecto del conocimiento de terceros y se establecen 30 días hábiles para Oposición:

Se advierte que las publicaciones a las que se refiere el artículo 8 son de los Registros Sanitarios en general, requieran o no protección de datos de prueba. Con respecto a la publicación de los datos de prueba será sólo cuando sea pertinente; es decir, si se concede protección entonces se publicará la indicación de tal protección conjuntamente con la nueva entidad química. Este artículo mantiene concordancia con el artículo 1 que se refiere a que sólo cuando la Autoridad Sanitaria exija como condición presentar los datos de prueba, se

24 Decreto Legislativo 1072 del 28 de junio de 2008 posteriormente modificado:

“Artículo 8.– Medidas de transparencia

La información sobre la identidad del solicitante del registro sanitario y sobre el producto farmacéutico cuyos datos de prueba u otros no divulgados se presenten, serán publicados en el diario oficial “El Peruano” por una sola vez y por cuenta y costo del solicitante, a efectos que terceros que consideren afectado su derecho presenten oposición, adjuntando la información pertinente, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.

La Autoridad Sanitaria publicará, en su portal de Internet, los registros sanitarios otorgados indicando, cuando sea pertinente, si existe protección de datos de prueba u otros no divulgados, la nueva entidad química y las fechas de otorgamiento y de vencimiento de la protección.”

evaluará según los criterios del artículo 3 y si se concede protección contra la divulgación se publicará la fecha de vigencia de tal protección.

Este artículo al establecer un plazo de oposición para aquéllos que consideran afectados sus derechos, para su aplicación precisa de un reglamento que regule el procedimiento. En el nuevo artículo modificado se incorpora además de la publicación en internet de los registros sanitarios concedidos la publicación en el portal de internet del Ministerio de Salud, la publicación de solicitud de registros sanitarios con la información de los productos correspondientes, con lo cual se tiene dos tipos de publicaciones una de solicitud y la otra de registros independientemente de la publicación en el diario Oficial “El Peruano” a los efectos de Oposiciones.

El sábado 17 de enero de 2009 ha sido publicado en el diario oficial “El Peruano” el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1072, Protección de datos de prueba u otros datos no divulgados de productos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2009-SA, en el cual se regula el procedimiento de aprobación de la protección de Datos de prueba y otros datos no divulgados de Productos Farmacéuticos.

6.2. Data de Prueba y Plaguicidas de uso agrícola

El Decreto Legislativo 1074 establece la protección de la información de seguridad y eficacia en el procedimiento de autorización de comercialización de plaguicidas químicos de uso agrícola. La protección es a la información sobre seguridad y eficacia del nuevo producto químico y tendrá una duración de 10 años a partir de la fecha de la aprobación de comercialización del nuevo producto químico de uso agrícola en el Perú. En el artículo 3²⁵, se regula una especie de Bolar con relación al producto protegido, consideramos que hay una contradicción porque lo que se protege en esta ley es la información de seguridad y eficacia y no se protege el producto, por lo que esta excepción estaría referida al uso de los datos de prueba u otros datos sobre seguridad y eficacia no divulgados. Esta contradicción se pretende salvar con la modificatoria del artículo 7 de la Ley 29316 eliminando producto protegido y agregando que el tercero podrá importar y usar un producto químico de uso agrícola sin necesidad de registro sanitario.

En este decreto no se establecen artículos de trámite, ya que éste se regula por la Decisión 436.

En el artículo 4, se define el nuevo producto químico de uso agrícola como aquel que contiene una nueva entidad química que no ha sido comercializada. Según las disposiciones complementarias finales, ambos Decretos (N.º 1072 y N.º 1074) entrarán en vigencia a partir de la entrada en vigor de APCPE.

25 Decreto Legislativo N.º 1074 del 28 de junio de 2008, modificado por la Ley 29316, en el artículo 7 publicado el 14 de enero de 2009

“Artículo 3.– Generación de información para la aprobación de comercialización.

Un tercero podrá usar el producto protegido sólo para generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un producto químico de uso agrícola.

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior podrá ser importado sólo para la generación de información, con el fin de cumplir los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez expire la protección establecida en el presente Decreto Legislativo. Asimismo, el producto podrá ser exportado sólo para propósitos de cumplir los requisitos de aprobación de comercialización”

VII. DESARROLLO DEL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE MEDIDAS EN FRONTERA PRINCIPALMENTE EN MARCAS:

El Acuerdo de Promoción Comercial-APCPE, en su Capítulo XVI, sobre Propiedad Intelectual, en Observancia contiene, en el artículo 16.11 numerales del 20 al 25, requerimientos especiales relacionados con medidas de frontera y en la Decisión 689 artículo 1, inciso j), se faculta a los países miembros desarrollar exclusivamente para marcas, el régimen de aplicación de Medidas de Frontera para productos en tránsito.

Se ha dotado a la Administración Aduanera de una potestad aduanera de control y sanciones en su propia ley de Aduana, también en otro instrumento jurídico específico, se le permite adoptar controles relacionados con la Propiedad Intelectual para poder cumplir con los compromisos adquiridos en materia de Observancia en Medidas de Frontera en el APCPE.

Para este efecto, el sábado 28 de junio de 2008, se publicó el Decreto Legislativo N.º 1092²⁶ que aprueba medidas de frontera para la protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos y los Derechos de Marcas, que entrará en vigencia a partir de la entrada en vigor del APCPE. El martes 13 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” su Reglamento²⁷ aprobado por Decreto Supremo N.º 003-2009-EF. Este Decreto Legislativo N.º 1092 tiene en el artículo 2 varias definiciones; por ejemplo: mercancía pirata²⁸ y mercancía falsificada²⁹ entre otras y en el Título II las normas de procedimiento

26 La Ley 29316(13.01.09) en su artículo 12 incorpora dos disposiciones complementarias finales al Decreto Legislativo N.º 1072: La Quinta (que recoge el artículo 16.11 párrafo 24 del APCPE) y la Sexta(que recoge el párrafo final 24 del artículo 16.11 del APCPE)

“QUINTA.– Facultades jurisdiccionales

La autoridad competente, cuando un mandato judicial así lo determine, deberá destruir las mercancías piratas o falsificadas, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. En casos apropiados las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines caritativos cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de las mercancías y estas ya no sean identificables con la marca removida. Con respecto a mercancías de marca falsificada, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.

SEXTA.– Destino de las mercancías infractoras

En ningún caso, las mercancías falsificadas o pirateadas podrán ser exportadas ni sometidas a un régimen aduanero diferente, salvo circunstancias excepcionales.”

27 El Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1092 contiene 19 artículos y una única Disposición Complementaria Final, en el Título III se regula el procedimiento a solicitud de parte y en el Título IV se regula el Procedimiento de Oficio. Constituyen algo novedoso los siguientes artículos: El artículo 8 de las Garantías, el artículo 10 de la Caucción Juratoria y el artículo 11 de la Ejecución de la Fianza.

28 Mercancía pirata es: Cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

29 Mercancía falsificada es: Cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo viole los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación.

a solicitud de parte y en el Título III las normas que rigen el procedimiento de oficio. Con respecto al procedimiento a solicitud de parte, el titular del derecho puede presentar una solicitud ante la Administración Aduanera para la suspensión del levante de la mercancía, conforme al artículo 3.1, cuando se presume la existencia de mercancía con marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancía pirateada que lesiona el derecho de autor. Esta presunción razonable de infracción del derecho de propiedad intelectual del titular del derecho ha sido recogida del artículo 16.11 numeral 20 del APCPE referidos a los requerimientos relacionados con las medidas en frontera.

En el artículo 6, se señala que la solicitud que presente el titular deberá contener: la identificación del solicitante y del titular del derecho, copia del poder, identificación del derecho presuntamente infringido, descripción de las mercancías supuestamente piratas o falsificadas, documento en el que conste la fianza o garantía, entre otros.

El artículo 7, faculta a la Administración Aduanera para requerir al solicitante la constitución de una fianza, caución o garantía equivalente, a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario y esté libre de toda pérdida o daño resultante de la suspensión del despacho de las mercancías. Esta fianza o garantía, busca compensar o pagar los gastos de la persona afectada en caso que se determine que esa mercancía no constituye infracción y por ello se ha establecido que tenga ejecución inmediata una vez que determina que no ha habido infracción. Esta garantía razonable o seguridad equivalente suficiente es recogida del artículo 16.11 numeral 2 del APCPE para proteger al demandado, autoridades y evitar abusos.

Con respecto al procedimiento de oficio, la Autoridad Aduanera, suspendido el levante de la mercancía, deberá notificar al titular del derecho o al representante para que en el plazo de tres hábiles, demuestre que ha interpuesto una acción por infracción. Cabe señalar que el plazo máximo de suspensión de levante es de 10 días hábiles desde la notificación al titular del derecho conforme está establecido en el artículo 253 de la Decisión 486 de la CAN.

Sobre la destrucción de las mercancías el artículo 255 de la Decisión 486 establece que no podrán ser reexportadas y que la autoridad competente podrá ordenar la destrucción o decomiso. De otro lado, el APCPE en su artículo 16.11. numeral 24 establece que la destrucción deberá ser realizada cuando proceda y de acuerdo a un mandato judicial, salvo que el titular disponga donación pero cuando la remoción del signo infractor elimine las características de la marca infractora. El APCPE coincide con la Decisión 486 en el sentido de no permitir la exportación de bienes falsificados.

De otro lado, el Decreto Legislativo N.º 1053, que aprueba la Ley de Aduanas publicada el viernes 27 de junio de 2008, la cual entrará en vigencia a partir de la vigencia de su Reglamento, el cual ha sido aprobado por Decreto Supremo N.º 010-2009-EF publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el viernes 16 de enero de 2009 y que entrará en vigencia a los 60 días calendario siguientes a su publicación con excepción de algunos capítulos que entrarán en vigencia en el 1 de febrero de 2010 con 2 excepciones sobre obligaciones tributarias y almacenes aduaneros, facilita la implementación, incluyendo en el artículo 165 literal e) la potestad aduanera de poder disponer ejecución de acciones de control, antes y

durante al despacho de mercancías con posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio aduanero tales como: ejercer medidas de frontera disponiendo la suspensión del Despacho de mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas.

El artículo 197 literal g) permite que la autoridad competente pueda imponer sanción de decomiso cuando determine que las mercancías son falsificadas o pirateadas.

VIII. REFORMA DE LA NORMATIVA INTERNA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

8.1. Decreto Legislativo N.º 1075 que deroga el Decreto Legislativo N.º 823-Ley de Propiedad Industrial y su modificatoria Ley 29316³⁰

El Decreto Legislativo N.º 1075 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el sábado 28 de junio de 2008 y que entrará en vigencia a partir de la entrada en vigor del APCPE, a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial Perú y EEUU-APCPE y su Protocolo de Enmienda en materia de Propiedad Intelectual, contiene normas sobre algunos elementos constitutivos de Propiedad Industrial como: Patentes de Invención, Certificados de Protección, Marcas, Lema y Nombre Comercial, Denominaciones de Origen y normas relativas a algunos procedimientos como por ejemplo la Infracción.

Este Decreto deroga la Ley anterior de Propiedad Industrial³¹, es complementario a la Decisión 486 de la CAN, recoge una buena parte del articulado del Decreto Legislativo 823 e introduce artículos nuevos de procedimientos que facilitan el trámite a seguir.

8.2. Estructura del decreto legislativo N.º 1075

El Decreto Legislativo 1075, contiene normas de procedimiento y algunas sustantivas y ha sido dado con la finalidad de unificar en un cuerpo normativo los compromisos adquiridos en el APCPE, complementar la norma andina y recoger las normas de procedimiento del Decreto Legislativo N.º 823.

Asimismo, incorpora práctica procesal administrativa que se venía aplicando en INDECOPI.

La estructura y el contenido del Decreto Legislativo N.º 1075 es la siguiente:

- El Título I tiene 5 artículos que se refieren al alcance de la protección y comprende los elementos constitutivos de la propiedad industrial que son:
 - Las patentes de invención;
 - Los certificados de protección;
 - Las patentes de modelos de utilidad;
 - Los diseños industriales;

30 Ley N.º 29316—Ley que modifica, incorpora, regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América (Ley Ómnibus), aprobada por el Congreso de la República del Perú el martes 13 de enero de 2009 y publicada en el Diario Oficial “El peruano” el 14 de enero de 2009.

31 Decreto Legislativo N.º 823-Ley de Propiedad Industrial, publicado el 24 de abril de 1996.

- Los secretos empresariales;
- Los esquemas de trazados de circuitos integrados;
- Las marcas de productos y servicios;
- Las marcas colectivas;
- Las marcas de certificación;
- Los nombres comerciales;
- Los lemas comerciales; y;
- Las denominaciones de origen.

Y las entidades competentes que son: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI y Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI así como sus competencias.

- El Título II regula disposiciones generales sobre el registro. Tiene 6 artículos. En el artículo 7, se señala la facultad de inscribir distintos actos como: transferencias, licencias, etc. y en el segundo párrafo se señala que surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción; sin embargo, para el caso de las licencias se establece que “...ni su validez ni los efectos frente a terceros estará supeditado a su inscripción...”. Esto ha sido recogido del artículo 16.2 numeral 12 del APCPE que establece que el registro de la licencia de marca es facultativo. Asimismo, se han recogido algunos principios y algunas prácticas administrativas que se venía realizando como por ejemplo: los efectos retroactivos de una nulidad, contemplado en el artículo 8³² anotaciones preventivas de solicitudes de cancelación y nulidad (artículo 9), publicidad de registros (artículo 10) etc. y en el artículo 11 se recoge la reserva y confidencialidad que se encontraban contempladas en el artículo 6 del Decreto Legislativo 807³³.
- El Título III, sobre Disposiciones Generales de Procedimiento, contiene 14 artículos que van del artículo 12 al 25. El artículo 12 del Decreto Legislativo N.º 1075 ha recogido la misma prelación del artículo 6 del Decreto Legislativo 823.

32 Se ha incorporado el artículo 8 A nulidad de patente, por la Ley N.º 29316— (Ley Ómnibus) publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de enero de 2009. Este artículo incluye la causal de nulidad de la patente por fraude, falsa representación o conducta inequitativa recogida del artículo 16.9 numeral 4 del APCPE.

33 **El artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 807 dice:** “La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad.

Unicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Los funcionarios que atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma incumplan con lo establecido en el presente artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio.

El artículo 13 sobre el idioma, recoge lo establecido en el artículo 8 de la Decisión 486, sobre la presentación de los documentos en idioma castellano, dejando a la discrecionalidad de la autoridad competente la dispensa de las traducciones en los casos que considere conveniente.

El artículo 14 referido a los requerimientos de cualquier acto de disposición, señala que basta que conste en instrumento privado y las firmas hayan sido certificadas por notario; sin embargo, para los casos de transferencia se incluye que tales documentos de transferencia no necesitan ser certificados sino basta que estén firmados por el titular y el aceptante de la transferencia (el futuro titular). Esta simplificación de la exigencia de certificación notarial se basa en la presunción de veracidad y está concordada con el contenido del Reglamento del Tratado sobre Derechos de Marcas de 1994 (artículo 14 incisos c) y d)).

El artículo 18 establece un nuevo plazo, de 30 días hábiles, para los casos de abandono distintos a los establecidos específicamente en la ley. (Decisión 486, Decreto Legislativo 807 y Decreto Legislativo 1075). Se entiende que es en la ley específica de la materia donde se tienen plazos de abandono diferentes: Ejemplo: 2 meses para los casos de patente. En marca para los casos de cancelación por falta de uso, 60 días para presentar pruebas de uso, prorrogables, entre otros.

Con este plazo de 30 días hábiles, ya no se aplicaría los 3 meses de abandono en general. Se estaría buscando mayor celeridad en la actividad de la parte y el impulso procesal del usuario a su expediente.

Con relación al artículo 19, del D.L. 1075, referido a la prioridad de la patente, está concordado con el artículo 9 de la Decisión 486 e implementa el Reglamento del PCT³⁴ pues agrega la posibilidad de restaurar el derecho de prioridad, 2 meses después de vencido el periodo de prioridad establecido en el artículo 9 de la Decisión 486. Estos 2 meses se establecen para casos excepcionales a fin de evitar que se pierda la prioridad de una patente que no se pudo presentar dentro del año; sino después (podría ser después de un mes o máximo dos meses).

El artículo 23 sanciona las oposiciones temerarias en general con multa hasta 50 UIT. Cabe destacar que en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se contempla desde el año 2000 que se podrían sancionar las oposiciones temerarias referidas a 3 elementos de la Propiedad Industrial y en 3 diferentes artículos: específicamente para patentes (artículo 42³⁵), para diseños

34 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) adoptado el 19 de junio de 1970 en Washington D.C USA con sus enmiendas y su Reglamento PCT que entró en vigencia el 1 de abril de 2007, ha sido ratificado por Decreto Supremo N.º 003-2009-RE, el 10 de enero de 2009 y publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero de 2009.

35 *Decisión 486:*

“Artículo 42.– Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

(...)

industriales (artículo 122³⁶) y para marcas (artículo 146³⁷) Si bien estos artículos contemplan que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales, faltaba implementar la sanción en la norma nacional, lo cual se logra con este artículo 23, que sanciona todo tipo de oposición temeraria en un artículo general, implementando lo señalado por la Decisión 486 que específicamente se refiere a patentes, diseños industriales y marcas.

En el artículo 55, referido a las oposiciones de marcas se reitera esta sanción; la cual no se reitera ni en Patentes ni en otro Título.

8.3. Patentes

En el Título IV: Disposiciones relativas al registro de patentes de invención, se han incluido 15 artículos (del artículo 26 al 40) y se han incorporado otros posteriormente.

El artículo 8 de la Ley 29316 (Ley ómnibus) ha incorporado dos artículos referidos a patentes. El artículo 25^a, que recoge los tres requisitos de patentabilidad contemplados en el artículo 16.9.1 del APCPE y artículo 14 de la Decisión 486. El otro artículo 25B, referido a lo que no es considerado una invención recoge de modo exacto las 5 enumeraciones del art. 15 de la Decisión 486 y modifica el contenido del inciso b) de tal manera que este inciso ha sido modificado suprimiendo una parte, mientras que la otra parte ha sido desdoblada en tres incisos, los cuales son:

- b) Cualquier ser vivo existente en la naturaleza en todo o en parte
- c) Material biológico existente en la naturaleza en todo o en parte
- d) Procesos biológicos naturales

Con respecto a la supresión se ha eliminado del artículo 15 de la Decisión 486 uno de los impedimentos para patentar invención según el siguiente texto “o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”, esta modificación deja abierta la posibilidad de otorgar patentes a material biológico que puede ser aislado de cualquier ser vivo natural sin que haya transformación. Por ejemplo se podría patentar un gen en sí mismo, (y no el proceso para obtenerlo pues sería un procedimiento

36 **Artículo 122.**– Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

(...)

37 **Artículo 146.**– Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales (...).(la negrita son nuestras).

biológico) por cuanto si bien es material biológico este no existe de manera aislada, como tal en la naturaleza, sino de manera obligatoria como parte de un ser vivo. Es decir se podría patentar el material biológico que ha sido simplemente aislado sin transformación. Esta modificatoria no se encuentra contemplada en el artículo primero de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 26³⁸, que reitera y agrega algunas especificaciones a las condiciones de divulgación del artículo 28³⁹ de la Decisión 486 que establece que la descripción deberá divulgar la invención de manera suficiente, clara y completa. Este artículo 26 que está en concordancia con el artículo 1 inc. b)⁴⁰ de la Decisión 689, implementa el artículo 16.9.9⁴¹ del APCPE que establece, que la descripción o divulgación de una invención se consideraría suficientemente clara y completa si permite llevar a efecto la invención a una persona diestra en el arte sin experimentación indebida a partir de la fecha de la presentación y

38 “(...) **Artículo 26.– Divulgación de información**

A efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486, se considerará que la divulgación de la invención es suficientemente clara y completa, cuando una persona capacitada en la materia técnica no requiera de mayor experimentación a fin de ejecutarla, a la fecha de la presentación de la solicitud.

Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente divulgada, cuando la descripción sea tan clara, detallada y completa, que le indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de presentación de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento (...)”

39 “(...) **Artículo 28.– Subsanación**

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, y si durante el examen de forma, la Dirección competente encontrará que existe o que podría existir alguna omisión en la descripción o en las reivindicaciones, o que los dibujos no se encuentran completos, podrá requerirle al solicitante que cumpla con subsanar dicha observación en el plazo de dos (02) meses, bajo apercibimiento de no tenerse por absueltas dichas omisiones.

Para tal efecto, la información omitida deberá encontrarse contenida en la prioridad reivindicada válidamente, y el solicitante deberá haber cumplido con presentar conjuntamente con el petitorio una declaración jurada en la que indica que se reserva la posibilidad de modificar la solicitud por omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud reivindicada (...)”

40 “(...) **Artículo 1.– Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:**

(...)

b) Artículo 28: Introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, en el sentido de exigir al solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en dicha divulgación, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realización por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de experimentación indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de su presentación.(...)”

41 “(...) **Artículo 16.9.9.– Cada Parte dispondrá que la divulgación de una invención reclamada se considerará lo suficientemente clara y completa si proporciona información que permita llevar a efecto la invención por una persona diestra en el arte, sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación y podrá exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud (...)**”

podrá exigir que el solicitante señale la mejor manera de llevar a cabo la invención, que conozca el inventor, en la fecha de presentación. La claridad se refiere a los términos de la descripción de la invención que debe ser técnica y específica, es decir respetar el significado técnico del campo tecnológico en escritura y contenido y los términos no deben ser generales, ni ambiguos, pues ello implicaría realizar otros actos, distintos a la lectura del texto de la invención y tales actos serían considerados experimentación indebida. Por lo que la claridad y la no experimentación indebida se refieren a que de la sola lectura de la memoria descriptiva y las reivindicaciones de la invención solicitada la persona diestra en la materia debe comprender el aporte de la invención novedosa y poder llevarla a la práctica sin realizar otros actos, que no sean la sola lectura del texto.

El segundo párrafo de este artículo recoge el artículo 16.9.10⁴² del APCPE que se refiere a la calidad de suficiencia de la descripción. La descripción de la invención debe ser suficiente para explicar las reivindicaciones sin necesidad de otro texto, ser suficiente para que el técnico en la materia comprenda la invención sin necesidad de hacer experimentaciones.

En efecto, el numeral 10, exige que la invención reclamada esté suficientemente descrita y respaldada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte, que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada en la fecha de la presentación. No basta que las reivindicaciones estén descritas en la memoria descriptiva sino deben ser descritas de modo suficiente⁴³, demostrar de modo completo el alcance de la materia patentable sin dejar ninguna parte sin explicar.

Reiteramos que la divulgación es la función que cumple la descripción de una invención, para que se entiendan las reivindicaciones que son lo nuevo y protegible de la invención. Esto significa, según este artículo, que la memoria descriptiva, debe de estar suficientemente descrita y respaldar las reivindicaciones. La suficiencia se mide cuando una persona, diestra en el arte, tiene la convicción que esa descripción razonablemente tiene la calidad de suficiencia⁴⁴, porque respalda las reivindicaciones que el solicitante tuvo a la fecha de su presentación.

El artículo 27 que permite modificar la invención siempre y cuando no sea ampliación recoge el artículo 19.9.8 del APCPE sobre enmiendas y correcciones en las solicitudes de patentes.

42 “(...) Artículo 16.9.10.– Con el fin de asegurar que la invención reclamada está suficientemente descrita, cada Parte dispondrá que la invención reclamada se considere suficientemente respaldada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada, en la fecha de su presentación.(...)”

43 Según el Diccionario de Maria Moliner Suficiente significa cantidad necesaria para que una cosa se exprese, es decir que tiene todo lo necesario para que el técnico en la materia o perito (examinador) entienda el invento que el solicitante tenía en su poder y por ende conocía la invención al momento de presentarla.

44 Suficiencia: Aptitud, capacidad, competencia e idoneidad. Maria Moliner. Diccionario de Uso del Español. Tomo II. Gredos, 1975. España.

En materia de patentes con cuatro artículos se implementa el artículo 16.9.6⁴⁵ y la enmienda del APCPE sobre compensación ante demoras injustificadas en un trámite de una patente lo cual está concordado con el Artículo 1 inc. d) de la Decisión 689 Artículo 1 inc. d) que faculta a los países miembros a desarrollar mecanismos de compensación del titular de la patente no farmacéutica por los retrasos irrazonables que incurra la Autoridad. En el D.L. 1075 los artículos 32, 33, 34 y 35 establecen el procedimiento de ajuste por retrasos irrazonables ocasionados por la autoridad pública en los que incurra tal solicitud de patente con excepción de la patente farmacéutica. En este procedimiento la Dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte ajustará el plazo de vigencia de una patente cuando se incurra en un retraso de más de 5 años por responsabilidad de la autoridad competente desde la fecha de la solicitud o de 3 años desde el examen de fondo (artículo 32). La solicitud de ajuste por retraso irrazonable deberá formularse bajo sanción de caducidad dentro de 30 días hábiles de la resolución que concede la patente. La Ley N.º 29316 (del 14 de enero del 2009) en su artículo N.º 9 modifica entre otros el artículo N.º 32 especificando que la excepción al ajuste por retraso irrazonable es solo para las patentes que reivindiquen un producto farmacéutico o que además incluyan su procedimiento, pero si se trata de una patente exclusivamente de procedimiento farmacéutico no estaría incluida en la excepción; tiene que ser patente farmacéutica de patente de producto y procedimiento farmacéutico conjuntamente o patente de producto farmacéutico solo.

Para el cómputo de los plazos del retraso no se tiene en cuenta los hechos atribuibles al titular de la patente (en el artículo 35 se citan retrasos de responsabilidad del titular) y cuando el retraso haya ocurrido por causa de fuerza mayor (artículo 33). Según el artículo 34, la Dirección considerará por cada dos días de retraso un día de ajuste. Las reglas para el plazo de ajuste empezarán a regir desde el último día de vigencia de la patente y para el cómputo de los plazos de retrasos.

Artículo 39, titulado “**Generación de información por tercero**”, se refiere a la “Excepción Bolar”, y recoge el compromiso del artículo 16.9.5 del APCPE y está en concordancia con el artículo 1 inc. e) de la Decisión 689 que incluye la facultad de usar la materia protegida por una patente para apoyar la solicitud de comercialización de un producto. Este artículo 39 modificado por ley 29136 (en su artículo 9) permite a un tercero que utilice la materia protegida por una patente vigente **sólo con el fin** de generar información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola **en Perú** y que el titular no ejerza las acciones que le confiera la patente. Cabe precisar que el uso que pueda hacer un tercero respecto de un producto producido, además de fabricar, utilizar, vender, etc. con el fin de generar la información necesaria para que le otorguen la aprobación de comercialización del producto una vez que se exporte la patente, se incluye que el producto podrá ser exportado solo para propósitos de cumplir con los requisitos de permiso de comercialización **en Perú**.

La Ley 29316 publicada el 14 de enero de 2009 (en su artículo 8) incorpora el artículo 39 A sobre excepción a los derechos conferidos por la patente. Este artículo recoge lo

45 75. (falta)

establecido en el art 16.9 inciso 3 del APCPE en el sentido que las excepciones contenidas en el artículo 53 de la Decisión 486 puedan ser aplicables siempre y cuando no atenten contra la explotación normal de la patente y no perjudiquen injustificadamente los legítimos intereses del titular de la patente teniendo en cuenta los intereses legítimos de los terceros. Las excepciones limitadas a los derechos conferidos por la patentes del artículo 53 de la Decisión 486 están condicionadas a: i. que no entren de manera irracional en conflicto con la explotación de la patente y ii. que no perjudiquen de manera irrazonable los intereses del titular. Estas dos condiciones refuerzan la capacidad de defensa del legítimo titular de una patente.

En el artículo 40, titulado Licencia Obligatoria, se establece que la Licencia Obligatoria de la patente será previa declaratoria del Poder Ejecutivo, ante la existencia de razones de interés público, emergencia o seguridad nacional.

El artículo 9 de la Ley N.º 29316 (Ley ómnibus) modifica el artículo 40 sustituyendo el término “Poder ejecutivo” por Decreto Supremo. Asimismo se señala qué se entiende por Seguridad Nacional esto es emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en caso de uso público no comercial. El último párrafo del mismo artículo queda redactado de la siguiente manera “*La concesión de una licencia obligatoria no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola, cualquier decisión relativa a dicha licencia estará sujeta a revisión judicial*”.

8.4. Certificados de protección

En el Título V, los artículos del 41 al 44, recogen las mismas normas contempladas en el Decreto Legislativo N.º 823 del artículo 93 al artículo 96 relativas a la tramitación y los recursos necesarios para obtener un Certificado de Protección por el término de un año para cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio un proyecto de invención y que tenga que experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea. Según el Artículo 44 le dará un derecho preferente sobre cualquier otra persona que pretenda solicitar una patente sobre la misma materia.

El artículo 9 de la Ley N.º 29316 (Ley ómnibus) elimina el segundo párrafo del artículo 44 titulado “Posesión del certificado de protección”

8.5. Marcas

El Título VI, contiene las disposiciones relativas al registro de marcas desde el artículo 45 hasta el artículo 74.

Los artículos 45 al 49 recogen exactamente los mismos criterios contenidos en el Decreto Legislativo 823 (artículos 131 al 135) para determinar si dos signos son semejantes al grado de producir confusión entre ellos. Así en el artículo 45 se ven los criterios generales, en el artículo 46 los criterios aplicados a signos denominativos, en el artículo 47 los criterios aplicados a signos figurativos, en el artículo 48 los criterios aplicados a signos mixtos y en el artículo 49 los criterios aplicados a signos figurativos y mixtos; luego en los siguientes artículos se recogen los requisitos necesarios para una solicitud de registro de marca.

En el artículo 52 se establece que la fecha de presentación de la solicitud de la marca es la de la recepción por la Dirección competente siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el mismo; si no se cumplen con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 52, la autoridad competente después de 15 días realizará el examen de forma y notificará al solicitante de la marca para que cumpla con subsanar el requisito faltante pudiendo darle un plazo de hasta 60 días.

Si dentro de este plazo se subsana o se cumple con el requisito faltante, se considerará como fecha de presentación de la solicitud de la marca, aquella en la cual se hubieran cumplido los requisitos. Surge una pregunta, ¿Qué ocurre si se reivindica prioridad (6 meses) y se presenta la solicitud de una marca días antes del vencimiento de los 6 meses de prioridad; es decir 3 días antes que se cumplan los 6 meses pero después de los 3 días de presentada, se notifican requisitos faltantes dando un plazo de 60 días para subsanar y se subsanan los requisitos faltantes antes del vencimiento del plazo de 60 días, a los 51 días, la Dirección competente considerará como fecha de presentación, la fecha en la cual se hubieran cumplido los requisitos en aplicación del artículo 52 del D.L 1075 que sería a los 51 días y no en la fecha de presentación de la solicitud ante INDECOPI. ¿Se podría perder la prioridad dado que la fecha de presentación considerada es después de los 51 días, fecha en que se cumplieron los requisitos y ya habían vencido los 6 meses de prioridad o ésta se mantiene?

En el artículo 55 se regula la sanción para la oposición temeraria de marcas que ya estaba contemplada en el artículo 146 de la Decisión 486. En efecto, en el artículo 146 se facultaba a los Países Miembros a implementar en su legislación interna las oposiciones temerarias. La sanción de multa, según el artículo 55 del Decreto Legislativo N.º 1075, puede llegar hasta 50 UIT. Con respecto a los artículos 56 y 57 referidos a Acuerdos entre las partes, la Autoridad resguarda el interés del consumidor y de terceros interesados. Se recoge en el artículo 56, una práctica que venía aplicando la Autoridad Administrativa competente: aceptación de los Acuerdos de Coexistencia siempre que no afecten el interés general de los consumidores y en el artículo 57 relativo a los acuerdos conciliatorios se establece que éstos no deben afectar intereses de terceros.

En el artículo 58 del DL 1075, primer párrafo se establece que:

“Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro”

Este artículo está referido al registro multiclase que significa que en una solicitud única se puedan incluir productos o servicios de varias clases dando como resultado un registro único.

Esta referencia a la multiclase está recogida en los artículos 50, 51, 52 y 53 sobre los requisitos de la solicitud de la marca y la publicación cuando establecen que se pueden incluir productos o servicios comprendidos en una o varias clases agrupados según la Clasificación Internacional de Niza.

En el artículo 138 de la Decisión 486 se establece que la solicitud de registro de una marca deberá comprender una sola clase de productos o servicios, es decir un registro uniclase. Sin embargo, en el artículo 1 inciso f) de la Decisión 689 se establece que quedaría a criterio de los países miembros que así lo consideren implementar mediante su legislación interna este tipo de registro multiclase. Esta facultad de permitir a los países miembros un registro multiclase se establece en virtud del APCPE (artículo 16.1) que incluye el compromiso de suscribir el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) 1994, que incluye un sistema multiclase. El Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento hechos el 27 de octubre de 1994 en la ciudad de Ginebra Confederación Suiza ha sido ratificado la Adhesión del Perú el 16 de enero de 2009 por Decreto Supremo N.º 007-2009-RE en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de enero de 2009.

En el segundo párrafo del artículo 58 se establece lo siguiente:

“El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro”.

En este párrafo se permite que el titular de un signo registrado pueda obtener un nuevo registro para el mismo signo a condición que éste distinga productos o servicios no comprendidos en el registro original, pues de lo contrario habría duplicidad (dos signos idénticos para el mismo titular y para los mismos productos), lo cual no se permite.

El artículo 59, se refiere a la división de la solicitud y ésta se permite para los casos en los que la solicitud comprenda varios productos y/o servicios. La división de la solicitud puede efectuarse en cualquier momento del trámite, no hay límites⁴⁶. Además en el artículo 59 del Decreto Legislativo N.º 1075, se exige solo presentar el pedido de la división, indicando los productos y servicios agrupados por clases que se desprenden de la solicitud inicial y que forman parte la solicitud divisional correspondiente.

También se permite realizar una divisional cuando hay transmisión parcial.

En el artículo 70 del Decreto Legislativo N.º 1075, se establece que el titular puede dividir su registro único en dos o más divisionales.

En el Decreto N.º 1075 se contemplan dos artículos para la divisional: el artículo 59 que establece el trámite para la división de la solicitud de marca y el artículo 70 que se refiere a la división del registro de la marca⁴⁷.

46 El artículo 59 del D.L. 1075 no limita la división a diferencia de la ley española que sí limita la división solo a efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si con dicha división el suspenso, la oposición, o el recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales (artículo 24 apartado 2 de la Ley Española) del 2001.

47 La ley española en el artículo 24 incluye ambos casos: la división de la solicitud de marca y la división de un registro de marca.

Con respecto al art. 24 de la Ley Española que permite la división cuando se solicita transmisión parcial.

En el Decreto Legislativo N.º 1075, en el artículo 65 se establece la división cuando hay cambio de titularidad que no afecte a todos los productos o servicios (parcial).

En forma coherente con la multiclase se permite dividir las solicitudes (artículo 59), y los registros (artículo 70), para cada división se establece una tasa. En efecto, el artículo 59 dispone lo siguiente:

“Cuando la solicitud de marca comprenda varios productos y/o servicios, el solicitante podrá dividir dicha solicitud en dos o más solicitudes divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud inicial.

Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud y el beneficio de prioridad, si lo hubiere.

Podrá solicitarse la división de la solicitud en cualquier momento del trámite. Para tal efecto, el solicitante deberá presentar un pedido de división indicando los productos y servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solicitud inicial y que conforman la solicitud divisional correspondiente. El pedido de división irá acompañado de los documentos actuados hasta ese momento y del comprobante de pago de las tasas correspondiente.

Recibido el pedido de división, la autoridad nacional competente examinará si la misma cumple con los requisitos establecidos en el párrafo precedente. Si se observarán defectos o irregularidades, se notificará al solicitante para que subsane en el plazo de diez (10) días. Si los defectos no fueran subsanados, la división se tendrá por no presentada, continuándose la tramitación del expediente inicial.

Aceptada la división de la solicitud, la autoridad nacional competente, abrirá un nuevo expediente por cada solicitud divisional presentada e incluirá en cada solicitud divisional una copia completa del expediente inicial.

La autoridad nacional competente asignará un nuevo número a cada solicitud divisional”.

A fin de implementar el artículo 16.2.12 del APCPE que establece que ninguna parte requerirá el registro de las licencias para su validez o afirmar un derecho de marca, en el DL 1075 el artículo 63 sobre licencia de Marcas establece que el titular de una marca registrada podrá darla en licencia y que esta licencia podrá registrarse, se advierte que la palabra podrá no es imperativa sino que es opcional, con lo cual la inscripción de la licencia se vuelve facultativa.

Este artículo 63 del Decreto Legislativo 1075 está en concordancia con el artículo 1 inc. h) de la Decisión 689 de la CAN que permite a los países miembros establecer en su legislación interna como opcional el requisito del registro del contrato de licencia del uso de la marca.

En el Decreto Legislativo N.º 1075 se complementan los conceptos establecidos en la Decisión 486 de marca colectiva (artículo 186) y de marca de certificación (artículo 185).

En dos artículos del Decreto Legislativo N.º 1075, en el Artículo 77 sobre Marca Colectiva y en el Artículo 80 sobre Marcas de Certificación, se incluyen el mismo párrafo que una marca colectiva o una marca de certificación podrá estar conformada por cualquier

elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico significa que estas marcas colectivas y de certificación pueden ser denominativas, figurativas o mixtas y que cualquiera de sus elementos pueden identificar el lugar geográfico originario del producto o servicio.

Como se señala en estos artículos, estas marcas pueden tener en su conformación un solo elemento indicativo del lugar geográfico, pero el artículo 135 inciso d) prohíbe registrar como marca denominaciones indicativas de alguna característica del producto; significa entonces que no se aplicaría la prohibición del art.135 de la Decisión 486.

El Decreto Legislativo N.º 1075 se refiere a que las marcas colectivas y las marcas de certificación pueden estar conformadas por la indicación o identificación al producto pero combinada con otros elementos figurativos o denominativos que le den al conjunto marcario suficiente distintividad y cumpla con el artículo 134 de la exigencia de distintividad para la validez de la marca.

Los Títulos VII, VIII, IX y X se refieren a disposiciones relativas al registro de: Lemas Comerciales, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación, Nombres Comerciales, respectivamente. Estos artículos se complementan con la Decisión 486.

8.6. Denominación de origen

Con siete artículos que van del artículo 88 al 94, se regulan los trámites y el procedimiento para el reconocimiento de la Denominación de Origen así como sus impedimentos y requisitos para obtener la autorización de uso, estas normas han sido recogidas del Decreto Legislativo N.º 823. En cuanto a los impedimentos del artículo 202 de la Decisión 486, referidos a las casuales por las cuáles no se podrán declarar como denominaciones de origen, se agregan 2 nuevos. El artículo 89 incluye dos supuestos adicionales a la Decisión 486 que agregan taxativamente dos causales más por las cuáles no podrán ser declaradas denominación de origen.

El texto de estas causales en el Decreto Legislativo 1075 ha quedado del siguiente modo:

“Artículo 89.– Impedimento

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 202 de la Decisión 486, no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe.*
- b) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.*

En este artículo 89 se ve que hay dos impedimentos: a) el primero ha recogido la norma de conflicto del APCPE del artículo 16.3 numeral 2 a). El artículo 202 de la Decisión 486 no contempla este impedimento, que afectaría a las futuras denominaciones de origen nacionales o andinas en el sentido de impedir que se declare una denominación de origen nacional o andina si existiera un registro o solicitud de marca previamente adquiridos de buena fe. Cabe señalar, que en la Decisión 689 artículo 1 inciso i) se faculta a los países miembros que lo consideren introducir este impedimento en su normativa interna.

b) El otro impedimento relativo a la marca notoriamente conocida significa un reforzamiento a su protección. Consideramos que esta norma es la implementación del artículo 16.3 numeral 2 b) del APCPE que impide declarar una denominación de origen ante una marca preexistente con derechos adquiridos de acuerdo a la ley interna, y la marca notoriamente conocida está en este supuesto.

El artículo 94 se refiere a fomentar el reconocimiento de las Denominaciones de Origen peruanas en el extranjero. Este artículo es coherente con el artículo 2 de la Decisión 689, sobre el compromiso de los países miembros de promover y proteger las denominaciones de origen.

8.7. Infracciones

El Título XI del Decreto Legislativo N.º 1075 se refiere a las Acciones por Infracción de Derechos. Este título contiene 9 capítulos referidos a Infracciones a los Derechos de Propiedad Industrial, multas y medidas cautelares. En los artículos 95 y 96 se establecen las facultades de la autoridad nacional competente. El artículo 95 se refiere a la primera instancia administrativa quien es la autoridad competente para iniciar un procedimiento por infracción de oficio o a pedido de parte y realizar conjuntamente con la parte toda la tramitación incluidas las visitas inspectivas, citación a conciliación dictar las medidas cautelares. El artículo 96 se refiere a las facultades de la Sala del Tribunal Administrativo, segunda instancia en materia de Infracción.

El artículo 97 del D.L N.º 1075 establece que:

“Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional”

En esta norma se advierte:

1. Que se da énfasis a los actos infractorios a diferencia del artículo 240⁴⁸ del Decreto Legislativo N.º 823 de 1996 que daba énfasis a la acción por infracción y a la facultad del titular de iniciarla.

48 *“Artículo 240.-Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser conculcados. Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio por decisión de la Ofici-*

2. *Que con respecto a los actos infractorios que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional están comprendidos tanto los actos realizados como los actos que no se han realizado dentro del territorio nacional, pero que tengan la posibilidad de realizarse, con cual quedaría incluido el peligro inminente, aunque no se consigne expresamente.*

3. *Los derechos reconocidos en la legislación vigente que se contravengan, se refieren a todos los derechos que se encuentran enumerados en el artículo 3 del D.L N.º 1075.*

Debemos comentar que si bien en el artículo 97 no se habla de un titular de un derecho de propiedad industrial sino del acto infractorio en el artículo 99 literal h)⁴⁹ del Decreto Legislativo N.º 1075 se exige como requisito para la denuncia del acto infractorio, la identificación del certificado de registro que ampare su derecho para los casos en que el registro es constitutivo de derechos; y pruebas de uso para los casos en que el registro es declarativo como un nombre comercial. Para el caso de signos notoriamente conocidos se deberá acreditar la condición y calidad de notoriedad según lo dispuesto en el artículo 228 de la Decisión 486.

Estas normas explican lo que se venían exigiendo en el procedimiento de infracción aunque no estaba contemplado en los artículos pertinentes.

El artículo 98 titulado competencia desleal, se refiere a la competencia funcional de los actos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad industrial como actos de confusión y explotación de la reputación ajena y delimita como competencia exclusiva a la autoridad en materia de propiedad industrial para los actos de competencia desleal que estén referidos a un elemento de propiedad industrial inscrito o a un signo distintivo notoriamente conocido o un nombre comercial, con derechos adquiridos en estos dos últimos casos según el artículo 99 literal h) se tiene que acreditar el uso y la notoriedad respectivamente.

En el segundo párrafo del artículo 98 se considera también de competencia de los órganos de propiedad industrial las denuncias sobre actos de competencia desleal que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos que sin constituir elementos de propiedad industrial estén relacionados con el uso de elementos de propiedad industrial. Es decir, si se tiene una marca registrada denominativa o figurativa y el empaque no está registrado, pero se utiliza conjuntamente con la marca, ambos elementos, serán de competencia

na competente. En todo caso, se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto Legislativo 807, con excepción del artículo 22 de dicho cuerpo legal.

Para tales efectos, entiéndase que cuando en el Título V se haga referencia a la Comisión, se entenderá referido al Jefe de Oficina y cuando se haga referencia al Secretario Técnico, al funcionario designado por la Oficina competente”.

49 “Artículo 99.– (...) h) Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, se deberá acreditar el uso del mismo. En el caso de acciones sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condición(...)”

de la autoridad en materia de propiedad industrial, por lo tanto, basta que exista registrado un elemento para que todo el conjunto sea tratado en el área de propiedad industrial.

Esto significa que si por ejemplo no hay marca registrada, sino solicitada o usada, la autoridad competente será la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, cabe destacar que esta autoridad ha sido señalada en el Decreto Legislativo N.º 1044⁵⁰, vigente y que derogó la Ley de Represión de la Competencia Desleal⁵¹.

En este mismo D.L. N.º 1044 se definen en el artículo 6.1 los actos de competencia desleal como contrarios y sancionables a la buena fe empresarial, y en el artículo 9.1 se definen a los actos de confusión, como actos que tienen como efecto real o potencial inducir a error a agentes en el mercado, a diferencia de la Ley derogada que no define los actos de confusión sino hace referencia a conductas desleales destinadas a crear confusión o que exista riesgo de confusión.

Por tanto en el artículo 9.1 se define a la confusión como actos que inducen a error, a diferencia del artículo 8 de la ley derogada que no definía a la confusión sino que se limitaba a reiterar a la confusión. Tanto en el artículo 9 sobre actos de confusión como en el artículo 10 sobre actos de explotación indebida de la reputación ajena se agrega un segundo párrafo referido a la materialización de estos actos en bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual. Esto no existía ni en la ley anterior ni en el proyecto.

Estas materializaciones son diferentes en tanto que uno es riesgo de inducción a error y el otro aprovechamiento de la reputación ajena, generando riesgo de asociación. Esta materialización mediante el uso de bienes protegidos por normas de propiedad intelectual podrán ser de competencia de alguna Comisión del Área de la Propiedad Intelectual siempre que cumpla con los requisitos que debe contener la denuncia según se establece en el artículo 99 del Decreto Legislativo N.º 1075.

Cabe destacar que en el artículo 10 sobre la explotación indebida de la reputación ajena se enumera el aprovechamiento de cuatro elementos que no se consignaban en la legislación anterior como la imagen, el crédito, la fama, el prestigio, además de la reputación, que ya estaba consignado.

Otro elemento importante es que en el artículo 10 se consigna que los actos de explotación indebida de la reputación ajena no incluyen los actos de confusión pero si incluyen los actos capaces de generar riesgo de asociación, con lo cual estaría incluida la confusión. Se tendría que establecer qué tipo de confusión incluye el riesgo de asociación.

Con respecto al procedimiento de Infracción:

Procedimiento de infracción a los derechos de propiedad intelectual

El capítulo III contiene normas que regulan el procedimiento de una acción por infracción iniciada a solicitud de parte, tales como:

50 Decreto Legislativo 1044 que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el jueves 26 de junio de 2008 y vigente desde el 26 de julio de 2008.

51 Decreto Ley 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 30 de diciembre de 1992 vigente desde el 31 de diciembre de 1992 hasta el 25 de julio de 2008, en el que fue derogado por el Decreto Legislativo N.º 1044.

1. Los once requisitos que debe contener una denuncia por infracción y que están establecidos en el artículo 99 como son los datos del infractor y los actos de la infracción así como los documentos que amparen el derecho del accionante.

2. Normas sobre domicilio y notificación al infractor y denunciante (artículo 100). Se han incluido todas las posibilidades de notificaciones tanto como cuando hay domicilio cierto como los casos en los que no en que el domicilio es inexacto, inexistente o inubicable, donde se recurre a la notificación vía notificación. Artículo 100.a.3 (infractor), 100.b.2 (denunciante). Con respecto al 100.b.1 debemos comentar que se establece en caso de no poderse notificar el denunciante de acuerdo a los criterios establecidos transcurridos 30 días hábiles la denuncia cae en abandono. Esta norma está en concordancia con el abandono establecida en el artículo 18 del mismo DL 1075 que establece que una solicitud caerá en abandono automáticamente cuando permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante 30 días hábiles. El artículo 18 establece un abandono general para Propiedad Industrial cuando nos establezca un plazo distinto dado que a lo largo de todo el DL 1075 hay diferente tipo de plazos que la parte debe cumplir bajo apercibimiento de declararse en abandono. Un ejemplo lo tenemos en el artículo 109 en el cual si la denuncia por infracción se refiere a alguna patente o modelo de utilidad el denunciante debe cumplir con el pago para el examen de fondo al cual deberá efectuar en el plazo de 10 días hábiles desde que se le notifica, de no cumplir la denuncia es declarada en abandono.

3. Contestación de la denuncia. En el artículo 102 se establecen los requisitos y plazos para la contestación de la denuncia. En el artículo 103 se enumera los medios probatorios que pueden ofrecer las partes. En artículo 104 se ocupa de los tipos de carga de prueba según los derechos de propiedad industrial.

4. Audiencia de Conciliación. El artículo 108 se ocupa de los momentos en los cuales se puede citar a las partes a la Audiencia de Conciliación, momento y contenido de ésta.

5. La prescripción de la infracción es a los dos años desde que el titular tuvo conocimiento o cinco años desde que se cometió el último acto. Este artículo no tiene una redacción adecuada y es de difícil acreditación salvo que sea reglamentado.

Capítulo IV. Medidas cautelares.

Contiene tres artículos de los cuales uno establece que las medidas cautelares caducan con la resolución que pone fin a la instancia así también se permite modificarlas en cualquier momento.

Capítulo V. Investigación y visitas inspectivas.

El artículo 115 se ocupa de enumerar con carácter ejemplificativo las facultades que tiene la autoridad competente para investigar los actos infractorios antes, durante y después de la visita inspectiva. Asimismo se contemplan dos artículos que recogen la información el contenido del DL 807: el artículo 116 sobre información falsa y el 117 sobre solicitud de información que recoge el mismo contenido de la información reservada contenido en el artículoel artículo 118 se ocupa de la diligencia de inspección,

desde su solicitud, pago y realización y se agrega la participación de la policía nacional en el artículo 119.

Capítulo VI. Sanciones, medidas definitivas y multas coercitivas.

En este capítulo se establecen las sanciones (multa, amonestación) hasta 150 UIT igual que en el (DL 823 ó 807), la ley 29316 en su artículo 8 incorpora el artículo 120A sobre el incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos y conocimientos tradicionales del artículo 26 (incisos h e i) de la Decisión 486 y lo vincula al “Reglamento de acceso a los Recursos Genéticos” aprobado por Resolución Ministerial N.º 0872008, aprobada por el Ministro del Ambiente y publicada el 18 de enero del 2009. En este artículo 120A, se establece que el incumplimiento del solicitante de una patente del requerimiento del contrato de acceso o el consentimiento informado previo o el contrato de licencia de la Comunidad, dará lugar a una o más de una serie de sanciones como por ejemplo multa de hasta 1000 UIT, compensación distribución, etc. a menos que el solicitante se desista del procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicación satisfactoria que la invención no utiliza tal conocimiento tradicional o recurso genético cuyo origen es el Perú. Este artículo, se ubica dentro del título de las normas referidas a las acciones por infracción de derecho, por lo cual se interpretaría que para la aplicación de esta sanción se tendría que iniciar de oficio o a pedido de parte una denuncia por infracción, salvo que el solicitante que ha incumplido y ha devenido en infractor provea “una explicación satisfactoria”.

En el artículo 121, se dan algunos criterios para determinar la sanción aplicable tales como el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, los efectos del acto, la duración del mismo, la reincidencia, la mala fe, etc.

El artículo 123 se refiere a la multa coercitiva que también va hasta 150 UIT y según el artículo 124 hay posibilidad de sancionar hasta 50 UIT, quien haga una denuncia falsa y sin motivo razonable.

Los siguientes Capítulos VII, VIII, IX están referidos a los siguientes temas: costos y costas, plazo máximo para que la autoridad competente emita resolución y la prescripción de la acción civil de la indemnización por daños y perjuicios.

El Capítulo X se refiere a recursos impugnativos (Reconsideración y Apelación) en general y sus plazos según las acciones, las de infracción 5 días y las otras 15 días y el capítulo XII ante la Sala de Propiedad Intelectual.

Las Disposiciones Complementarias Finales son seis, siendo la primera la que establece que el DL 1075 complemente las disposiciones de las Decisiones 486 y 632 que se consideran ley nacional y la quinta establece que en lo que no está previsto se aplica el 807 y la ley 27444, así como las normas pertinentes. La sexta establece que entrara en vigencia a la entrada en vigor APCPE.

En la Disposición Complementaria Transitoria primera los expedientes que estuvieran en trámite a la entrada en vigencia del decreto DL 1075 serán tramitados de acuerdo a las normas de este decreto.

En la Disposición Complementaria Derogatoria primera se derogó el DL 823, el cual estará vigente hasta fines de enero, por cuanto según Decreto Supremo N.º 009 del 2009-Mincetur, publicado en el Peruano el 17 de enero del 2009, la vigencia y ejecución del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos será a partir del 1 de febrero del 2009.

Con toda la legislación nacional dada tanto a nivel institucional como normativo interno durante el año 2008 y sus modificatorias en enero de 2009, articulada con las negociaciones a nivel Andino, que concluyeron en la Decisión 689 de la Comunidad Andina, se ha cumplido con el proceso de implementación del APCPE considerándose que las normas aprobadas en su esencia cumplen con los estándares negociados y acordados entre el Perú y Estados Unidos.

