



# Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú

MARÍA DEL CARMEN ARANA COURREJOLLES

**Sumario:** I. Introducción. II. La Estructura del Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú. III. El Convenio de la Unión de París, para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. IV. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con la Organización Mundial de Comercio – ADPIC. V. El Convenio Sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y Comercio Perú–Francia. VI. La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington. VII. Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. VIII. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). IX. Tratado Sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994). X. Nivel Andino. XI. Relación de los Convenios Internacionales con la Constitución Peruana y el Régimen Legal Vigente en el Perú. XII. Estructura Base de las Direcciones de Propiedad Intelectual. XIII. El Decreto Legislativo 807 y la Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General. XIV. La Propiedad Industrial y la Competencia Desleal. XV. La Propiedad Industrial en el Código Civil. XVI. La Propiedad Industrial en el Procedimiento Contencioso Administrativo y en el Código Procesal Civil. XVII. La Propiedad Industrial en el Código Penal y Procesal Penal. XVIII. Tratados de Libre Comercio. XIX. Conclusión.

## I. INTRODUCCIÓN

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

Asimismo, las mencionadas normas de propiedad industrial proveen las herramientas jurídicas para evitar que la piratería u otras prácticas de competencia desleal y fraude

comercial impidan, limiten o distorsionen el desarrollo de actividades comerciales dentro de la ley y las prácticas comerciales habituales.

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

Todo pueblo o nación que ha fomentado y promovido la industria, el comercio y la inversión se ha desarrollado y enriquecido por haber eliminado las barreras u obstáculos al comercio nacional e internacional. Actualmente el mundo se caracteriza por la vigencia de tratados multilaterales como los que rigen la Organización Mundial del Comercio – OMC, que comprenden numerosos países del mundo. La puesta en marcha de procesos de integración regional y sub-regional de los Estados facilitan la movilidad de los recursos económicos y humanos entre los países que los integran, eliminando requisitos y trámites para el traslado de las personas y mercancías de un país a otro por motivos turísticos, de educación o de mercado de trabajo. También se van eliminado los obstáculos y trabas para la inversión extranjera y la instalación de empresas de capital extranjero en el territorio de terceros países.

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

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

El presente artículo está referido a exponer el marco jurídico de propiedad industrial, señalando las normas vigentes en el Perú, que regulan un conjunto de derechos que per-

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

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

Las creaciones de la invención técnica como patentes y modelos de utilidad;

Creaciones puramente formales de aplicación industrial como los dibujos y modelos industriales;

Signos distintivos de carácter mercantil, que sirven para identificar y diferenciar productos o servicios y actividades empresariales, tales como las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, así como indicaciones geográficas.

El ámbito del trabajo abarca las normas en materia de propiedad industrial de la legislación nacional, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN y de los convenios bilaterales y multilaterales suscritos por el Perú.

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

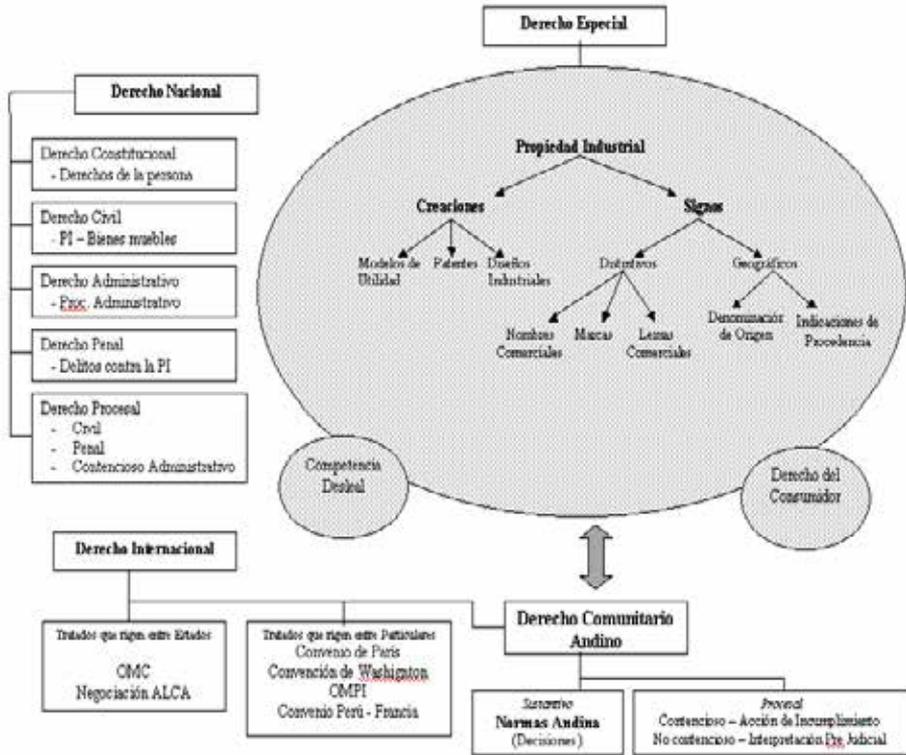
La Propiedad Industrial en el Perú se constituye bajo un Sistema Legislativo que articula diversos niveles normativos, normas internas, Convenios Internacionales Multilaterales, Sub-regionales y Bilaterales. Estos niveles se integran constituyendo un conjunto de normas sustantivas y de procedimiento,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

La norma de mayor jerarquía para el Perú es la Constitución Peruana, que en su artículo 2° inciso 8), Capítulo I establece: “*Toda persona tiene derecho: (...) a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.*”; en este artículo vemos que los derechos de propiedad intelectual han sido colocados como derechos fundamentales de la persona con rango constitucional. Otras normas nacionales que regulan la propiedad industrial son: el Decreto Legislativo N° 1075 - Ley de Propiedad Industrial de carácter complementario y procesal cuyas normas son aplicables en tanto no contradigan las normas del Régimen Común Andino; la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece y regula supletoriamente los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Industrial, la Ley N° 27584 y sus modificatorias que se aplica en casos de Propiedad Industrial cuando, agotada la vía administrativa, se inicia una demanda de impugnación de resolución administrativa mediante un proceso contencioso administrativo en vía judicial. De otro lado, encontramos elementos de Propiedad Industrial en el Código Civil y delitos contra la Propiedad Industrial en el Código Penal y su modificatoria, Ley N° 27729.

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

En el mundo hay una serie de Acuerdos Multilaterales en materia de Propiedad Industrial administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, creada el 14 de Julio de 1967, que entró en vigor en 1970 y que actualmente forma parte de las Naciones Unidas para facilitar el comercio internacional, y que permite obtener a los países que lo suscriben una serie de ventajas y obligaciones. Estos convenios son evaluados permanentemente por los órganos estatales, los especialistas y otros interesados para determinar la oportunidad en que podrían ser suscritos y ratificados. Los Convenios administrados por la OMPI suscritos por el Perú son: El Convenio de la OMPI, el Convenio de París, el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977), el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (1958), el Tratado de Nairobi sobre protección del símbolo Olímpico (1981), el Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de Marcas, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (1970) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas - TLT sobre armonización de marcas y el registro (1994).

Se advierte que la Propiedad Industrial es un derecho especial que se encuentra vinculado al derecho nacional (Constitucional, Civil, Administrativo, Penal y Procesal) y al derecho internacional, incluido el comunitario. Según puede verse en el siguiente cuadro:



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

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

Este convenio, en términos generales, está dividido en tres categorías:

**Primera categoría:** Trato nacional, por el cual cada estado contratante tiene que conceder a los demás estados contratantes, la misma protección en materia de propiedad industrial que concede a sus propios nacionales, o a nacionales de otros estados que estén domiciliados en uno de los países contratantes.

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

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

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

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

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

Los ADPIC son los acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que se incorporan en el anexo 1C, del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los Acuerdos Comerciales multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de Uruguay.

Los objetivos de los ADPIC son la creación de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas vinculados al comercio internacional para brindar reconocimiento, protección y observancia a los derechos y obligaciones de la Propiedad Intelectual y reforzar la defensa de los derechos de los titulares, frente a la piratería y las mercancías falsificadas en el comercio internacional, y así poder crear una base tecnológica sólida que favorezca el bienestar social y económico, con un equilibrio y armonización estándar de derechos y obligaciones en PI.

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

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

Sus objetivos son:

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

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

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

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

En el Art. 16 se establece el derecho de exclusiva que tiene el titular de la marca de prohibir el uso no autorizado de signos idénticos o similares para productos o servicios idénticos o similares y que puedan causar confusión. Se presume que existe riesgo de confusión si se usa el mismo signo para identificar los mismos productos o servicios.

En el Art. 16 párrafo 2 se protege la marca notoriamente conocida con remisión al artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

En el Art. 17 se establecen excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca.

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

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

En el Art. 20 se regulan otros requisitos de uso de la marca.

En el Art. 21 se establecen condiciones para el otorgamiento de licencias y cesión de marcas, impidiéndose las licencias obligatorias de marcas.

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

En materia dibujos y modelos industriales, en el Art. 25, los ADPIC dan facultad a los países para que puedan proteger los dibujos y modelos industriales creados, siempre que sean nuevos u originales, en un registro sui-generis o mediante derechos de autor; se

permite el registro de los diseños industriales de indumentaria. Los dibujos y modelos son protegidos por un plazo de 10 años como mínimo según el Art. 26.

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

## V. EL CONVENIO SOBRE PROPIEDAD DE MARCAS DE FÁBRICA Y COMERCIO PERÚ - FRANCIA

Este convenio bilateral tiene diez artículos referidos a marcas. Fue celebrado en el año 1896, vigente en el Perú desde 1897, en virtud del Decreto del 23 de Octubre de 1897. En el Art. 1° está establecido el trato nacional, en el Art. 2 se establece la reciprocidad en el reconocimiento de las marcas de acuerdo a las leyes de cada país. En el Perú ha sido de aplicación el Art. 7 en virtud del cual se establece que cuando un registro no ha sido admitido en uno de los dos países no puede ser válidamente registrado en el otro. Este mismo artículo tiene un supuesto de nulidad en el caso que el registro se haya obtenido contraviniendo lo anteriormente explicado. El Art. 8 impide el derecho de exclusiva en uno de los países si en el otro es de dominio público. Asimismo el Art. 9 se refiere a que cuando se falsifica o adultera alguna marca, se aplicarán las normas establecidas en el país en que el delito fuese descubierto.

## VI. LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL DE WASHINGTON

Está vigente desde el año 1937 según Resolución Suprema 577. Este tratado tiene derechos y obligaciones que tienen que ser cumplidos por los países firmantes. Regula aspectos marcarios respecto de los derechos del titular, las acciones de oposición, nulidad y cancelación: También se regula sobre nombre comercial, competencia desleal y falsas indicaciones de origen o procedencias geográficas.

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

El Art. 7 de la Convención, está referido al derecho de oponerse al Registro de una marca y señala que todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes de acuerdo a su legislación interna que tenga conocimiento que alguna persona pretenda registrar una marca susceptible de producir confusión en el consumidor respecto de los productos a que se aplique, tendrá el derecho de oponerse al registro de la misma, empleando los procedimientos legales establecidos en el país que se pretenda registrar, probando que la persona que la quería registrar tenía conocimiento de la existencia y uso de dicha marca en cualquiera de los estados contratantes en los que se funda la oposición y ésta se usaba y aplicaba y continua usándose y aplicándose a productos de la misma clase.

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Registro previo al tercero en uno de los países de la Convención

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

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

La finalidad del Art. 8 es proteger la buena fe comercial internacional, pues no se puede admitir que alguien se apropie de lo que no le pertenece, más aún cuando de los elementos externos probatorios se advierte que en su condición de comerciante habitual, debido a su práctica comercial, tiene conocimiento de las marcas del sector. Estas conductas se consideran que son actos de mala fe, contrarios a la seguridad jurídica y a la libre concurrencia empresarial.

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

Respecto al nombre comercial, Capítulo III (Art. 14-19), el Art. 15 nos reenvía a las disposiciones de las leyes nacionales, por lo que se aplican las normas del D.L. 1075.

## VII. ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL

La denominación de origen es un instrumento jurídico utilizado en varios países para generar un valor agregado real y tangible de sus exportaciones principalmente países europeos con larga tradición de productos del terruño protegidos con denominación de origen que han logrado una presencia en los diversos países del mundo.

Las denominaciones de origen condensan un conjunto de valores comerciales, de calidad, de tradiciones culturales. La unicidad que distingue el lugar geográfico con el producto que denomina le da a la denominación un valor toponímico que permanece en el tiempo y, en la medida de su uso, puede alcanzar renombre y llegar a identificar la región o todo el país.

El Perú ha suscrito el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional el 16 de febrero del 2005, entrando en vigor el 16 de mayo del mismo año. El Perú ha dado reconocimiento a 782 denominaciones de origen desde la suscripción de Lisboa.

Este arreglo contiene 18 artículos, y su Reglamento 24 reglas. En el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa se da una definición del concepto de Denominación de Origen que a la letra dice “(...) *denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos*”.

La definición de “indicación geográfica” incluida en los ADPIC de la OMC es una categoría que comprende a la denominación de origen y destaca la función de identificación de un producto como originario. Si analizamos ambos cuerpos legales -Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC- se advierte que entre ambos no hay contradicciones, sin embargo la función de designación y el elemento “denominación” recogidos en el Arreglo de Lisboa son diferentes a la función de identificación y a la categoría “Indicación” utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto implica que el concepto de indicaciones geográficas en el Acuerdo sobre los ADPIC es tan general que podrían incluirse: nombres geográficos, signos, logos o emblemas; que no se pueden incluir en el concepto del artículo 2° del Arreglo de Lisboa, que remite a un tipo especial de indicación geográfica, es decir a un topónimo un signo lingüístico geográfico que sirva para designar un producto cuyas características y calidad se deban exclusivamente al ambiente geográfico. En el Acuerdo sobre los ADPIC, se considera que las Indicaciones Geográficas son identificadoras de un producto como originario de un lugar o región, y se le atribuye su calidad o reputación a dicho origen, aunque no se deban necesariamente al lugar geográfico.

Para la Unión Europea (UE) la protección de las indicaciones geográficas va más allá del ámbito comercial, ya que, se relaciona con aspectos sociales, históricos y económicos, y constituye el activo más importante de sus productores que le permite competir en el mercado internacional por su calidad y preparación especial más que por su cantidad industrializada y por ello en todos los Tratados de Libre Comercio la UE ha incorporado la protección de la IG. Los países latinoamericanos también están incorporando este tema

en tratados bilaterales, acuerdos regionales, y multilaterales, para proteger tanto productos elaborados como productos naturales incorporando expresamente los factores humanos a los geográficos como influyentes de la calidad del producto, consideran que este tipo de protección es una herramienta importante para desarrollar sus productos originarios con mayores potencialidades en el exterior.

Así, el Perú ha suscrito Convenios Bilaterales de Libre Comercio, Convenios de inversión con diversos países: China, Corea, Panamá, Costa Rica, etc., en los cuales se han adjuntado una serie de listas de Indicaciones Geográficas para reconocimientos recíprocos, como por ejemplo el firmado con Cuba.

El Estado es el titular de las denominaciones de origen reconocidas, según lo dispuesto en el Art. 88 del DL 1075; y es quien actualmente otorga las autorizaciones de uso y controla la calidad de los productos con denominaciones de origen. Sin embargo, podría delegar la función de administración y autorización de uso al consejo regulador de la denominación de origen, luego de su inscripción, reconocimiento y evaluación realizada por la autoridad.

Tal y como lo hemos venido sosteniendo desde el año 1998 en diversos foros y artículos, el que no se haya reconocido un mayor número de denominaciones de origen puede deberse a varias causas, entre ellas: el desconocimiento de los productores de potenciales denominaciones de origen de los beneficios que les traería la protección, la falta de investigación sobre el tema, el costo que tendría el cumplimiento de las formalidades que exige la ley, la falta de participación de universidades, municipalidades y otras instituciones y el hecho que en nuestra legislación los empresarios, no son los titulares de las denominaciones de origen sino el Estado por ello en algunos casos, algunos pequeños empresarios eligen una marca colectiva para proteger sus productos originarios de su zona.

En el Perú, hasta la fecha, existen ocho denominaciones de origen declaradas y reconocidas oficialmente, que son:

- Pisco, otorgado por Resolución N° 072087-1990/OSD el 12 de diciembre de 1990. Ésta denominación cuenta con su norma técnica en la que se establecen las características y la calidad que debe tener el Pisco y con su Consejo Regulador.
- Maíz Blanco Gigante Cusco, otorgado el 26 de setiembre de 2005, por Resolución N° 012981-2005/OSD
- Chulucanas, otorgada el 26 de julio de 2006 por Resolución N° 11517-2006/OSD
- Pallar de Ica, otorgada el 23 de noviembre de 2007, por Resolución 20525-2007/OSD,
- Café Villa Rica otorgada el 20 de agosto de 2010, por Resolución N° 12784-2010/OSD,
- Loche de Lambayeque, otorgado el 3 de diciembre de 2010, por Resolución N° 18799-2010/DSD,
- Café Machu Picchu-Huadquiña, otorgada el 8 de marzo de 2011, por Resolución 3917-2011/DSD y
- Maca Junín-Pasco otorgado el 12 de abril de 2011, por Resolución N° 6065-2011/DSD.

- Y se encuentra en trámite la solicitud No. 462155-2011 depositada en 22 de Julio del 2011 para el reconocimiento de la denominación de origen Queso Mantecoso, de Cajamarca.

Las Denominaciones de Origen son expresiones lingüísticas constituidas en unos casos por una sola palabra (un topónimo: Pisco Chulucanas), en otros casos están conformados por dos o más palabras (Café Villa-Rica, Pallar de Ica, Maíz gigante blanco Cuzco) que pertenecen al lenguaje de la zona y que tienen una presencia real y constante en el mercado interno, local o periférico, que son perceptibles en forma auditiva o visual, de ahí el carácter objetivo de las denominaciones de origen, lo cual hace posible su identificación a nivel de percepción comunicativa.

Se puede ver que el Perú ha utilizado este instrumento jurídico para desarrollar productos nativos como el Maíz Blanco Gigante Cusco, el Pallar de Ica, Loche de Lambayeque y la Maca Junín - Pasco. Y productos diferenciados y orgánicos como el Café Machu Picchu Huadquiña y el Café de Villa Rica.

## VIII. TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

El Perú se adhirió al PCT el 6 de marzo de 2009, el cual entró en vigencia el 6 de junio del mismo año.

Esta adhesión significó un cambio importante para el Perú. La OMPI se refirió a ello mencionando que: *“La adhesión de Perú significa que, a partir del 6 de junio de 2009, Perú (código de país: PE) será designado automáticamente en toda solicitud internacional presentada a partir del 6 de junio de 2009 y, habida cuenta de que Perú quedará vinculado por el Capítulo II del PCT, este Estado será elegido automáticamente en toda solicitud de examen preliminar internacional que se haga en relación a cualquier solicitud internacional presentada a partir de ese momento. Además, desde esa fecha, los nacionales de Perú y los residentes en ese país tendrán derecho a presentar solicitudes en virtud del PCT.”*

Este Tratado permite buscar una protección por el sistema de patente internacional a una invención en muchos países al mismo tiempo, mediante la presentación de una solicitud internacional. Es decir, no se trata de un registro internacional sino de una solicitud internacional, en el que cada estado en la fase nacional es el que concede o deniega la patente, de acuerdo a sus normas nacionales; acatando las prohibiciones y aplicando los plazos de sus reglamentos y criterios para el examen de fondo. Se trata de una solicitud que puede presentarse ante la Oficina Nacional o ante la Oficina Internacional de la OMPI donde se realiza una búsqueda internacional.

El procedimiento PCT da ventajas al solicitante:

1. Dispone de 18 meses más de los que tendría en otro procedimiento para reflexionar sobre la conveniencia de pedir protección en países extranjeros, pagar tasas, realizar traducciones. Asimismo, durante el examen de patentabilidad se puede modificar.
2. Trabajo de búsqueda y examen internacional acorde con la novedad mundial exigida.

Cabe destacar que, en virtud del reglamento del PCT, contamos con la figura del “restablecimiento” de los derechos del solicitante respecto de la solicitud internacional.

## IX.- TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) (1994)

Este tratado facilita el uso del sistema internacional de registro de marcas, pues constituye una armonización de procedimientos y eliminación de obstáculos tramitarios innecesarios.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, elaborado el 27 de octubre de 1994 en la ciudad de Ginebra Confederación Suiza, ratificado el 16 de enero de 2009 por Decreto Supremo N° 007-2009-RE en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de enero de 2009, entró en vigencia el 6 de noviembre del mismo año.

Hoy en día tenemos incorporado en el Decreto Legislativo 1075 el sistema multiclase:

*“Artículo 58.- Registro multiclase*

*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.*

*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.”*

## X. NIVEL ANDINO

### 10.1. La decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

#### 10.1.1. Antecedentes

El 13 de marzo de 1998 se reunieron en Lima los Expertos Gubernamentales en materia de Propiedad Industrial de los 5 países miembros (en ese entonces eran 5 países miembros, Venezuela se retiró el 22 de abril de 2011) de la Comunidad Andina a fin de revisar la Decisión 344- Régimen Común de Propiedad Industrial.

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

Se llevaron a cabo 13 reuniones y se logra un anteproyecto de Decisión que logró eliminar el 5% de falta de adecuación, y el 1º de Diciembre del 2000 la Decisión 486 entró en vigencia, en reemplazo de la Decisión 344.

### 10.2. Estructura y características

Establece un régimen común de la Propiedad Industrial para los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Tiene una estructura sustancial y procesal, pues contiene elementos que determinan el alcance de los derechos y obligaciones en materia

de propiedad industrial, los procedimientos de registro de cada elemento de la propiedad industrial, así como las acciones para su defensa y protección.

A diferencia de los Convenios anteriores, la Decisión 486 es de aplicación inmediata, ya que es una norma que goza de primacía respecto de la norma nacional por pertenecer al cuerpo normativo común de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene carácter de norma supranacional. Asimismo, es de aplicación directa pues es una ley Comunitaria Andina, por ello no necesita de procedimientos de recepción en los ordenamientos nacionales de los países miembros para que produzca efectos. La Decisión 486 constituye un régimen común, autónomo e independiente y sus normas son obligatorias y de cumplimiento inmediato, siendo aplicables ante las Autoridades Nacionales Competentes de cada país miembro y también ante las Autoridades Competentes del Sistema de Justicia de la Comunidad Andina. Esta Decisión ha incorporado la normativa establecida en el Convenio de París, debido a esto, este Convenio no se aplica directamente sino que tiene un carácter vinculante.

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

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

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

El Capítulo III del Título II, sobre las solicitudes de patente, comprende todos los requisitos que deben cumplir las invenciones solicitadas, para poder obtener un certificado de patente de invención y gozar de los derechos por el período de 20 años (Art. 50 de la Decisión 486). Cabe destacar que en este Título están incluidos los requisitos de admisibilidad de una solicitud de patente, las características que deben tener las reivindicaciones tanto dependientes como independientes, asimismo se le da la posibilidad al solicitante que en cualquier momento pueda realizar el fraccionamiento o la fusión de dos solicitudes.

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

Con respecto al Capítulo V del Título II, sobre los derechos que confiere la patente, se ubican los derechos positivos, el “*ius prohibendi*”, así como sus excepciones, y de otro lado el agotamiento del derecho. Cabe destacar que en el Capítulo V se regula el concepto de explotación (Art. 60) a efectos el ejercicio de la obligación del titular de la patente y en el Capítulo VII, tenemos un régimen de licencias obligatorias que está regulada del artículo 61 al artículo 69.

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

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

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

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

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

Pertenecer al dominio público debido a que forman parte del lenguaje, referido a los genéricos o técnicos (inciso f)

Ser designaciones comunes o usuales del producto (inciso g)

Ser elemento descriptivo del producto o servicio incluido las expresiones laudatorias (inciso e)

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

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

- Ser de irrestricto acceso para los consumidores y productores
- Identificarse con el producto o servicio y confundirse con estos antes que diferenciarse; y
- Pueden lograr adquirir distintividad mediante el uso constante en el mercado, y una vez logrado esto, con las pruebas debidas, levantar la prohibición y obtener el registro.

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Inciso e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular,*
- *Inciso f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”*

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

- a) Riesgo de confusión o asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, productos o servicios,
- b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.”

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

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

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

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

Tales criterios han sido establecidos en diversas interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino, como en el Proceso 98-IP-2007, en el que interpretan el alcance del artículo 136, h).

Así pues, el Tribunal de la Comunidad Andina ha precisado que:

*“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial. El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.*

Dichos criterios fueron posteriormente recogidos en el precedente de observancia obligatoria del Indecopi a través de la Resolución No. 2951-2009/TPI-INDECOPI, Caso: Kent, de fecha 9 de noviembre de 2009:

*“En cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.*

*La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.”*

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

El inciso e) del artículo 155 de la Decisión 486 está referido al uso que diluye una marca notoriamente conocida, que puede ser de tres tipos: (i) diluir la fuerza distintiva, (ii) diluir el valor el comercial y (iii) diluir el valor publicitario. En los tres casos del supuesto del inciso e) se debe de acreditar:

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

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

El Capítulo V del Título VI, está referido a la Cancelación del registro de una marca por falta de uso, se incluyen dos artículos sobre distintividad. El Tribunal Andino, al respecto, considera que siempre que el accionante solicita la cancelación por falta de uso se entiende que es Cancelación total. Pero, también existe la Cancelación parcial, que es sui generis porque la determina la autoridad; es decir, en la etapa de evaluación de los medios probatorios la autoridad tiene la facultad de limitar a los productos o servicios para los que se ha acreditado el uso de la marca y/o similares. El término “similares” según la interpretación Prejudicial significa:

*“Que los productos o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia”.*

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

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

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

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

De acuerdo a Ley, los tres hechos deben concurrir.

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

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

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

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

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

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

Los Títulos VII, X y XII de la Decisión 486 regulan los Lemas (Artículos 175-179), Nombres Comerciales (Artículos 190-199) e Indicaciones Geográficas (Artículos 201-223), respectivamente.

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

El artículo 201 de la Decisión 486 define a la Denominación de Origen como *“una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de un región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”*.

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

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

En el artículo 203 se establece que la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen puede ser: *i)* de oficio o, *ii)* a pedido de parte y en el artículo 204<sup>1</sup> se enumeran los requisitos que se deben consignar en la solicitud para proteger una denominación de origen.

---

1 Según el Artículo 204 de la Decisión 486, para solicitar la declaración de protección de una denominación de origen se deberá: *i)* consignar la denominación de origen objeto de la declaración, *ii)* delimitar la zona geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen, *iii)* señalar los productos que designa la denominación de origen; y, *iv)* adjuntar una reseña de las

### 10.3. Procedimiento supranacional de incumplimiento en la decisión 486

A nivel supranacional (comunitario) se cuenta con un Procedimiento Contencioso independiente, es decir que no se requiere vía previa administrativa o judicial nacional, por el cual se puede obligar a un país miembro de la CAN a aplicar una norma de Propiedad Industrial, según lo dispuesto la Decisión 472<sup>2</sup>.

Este procedimiento de incumplimiento de las normas de propiedad industrial puede ser iniciado de oficio por la Secretaría General<sup>3</sup> (Art. 23)<sup>4</sup>, o de parte.

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

- A instancia de un país miembro que considera que otro país miembro ha incurrido en incumplimiento de las normas de propiedad industrial (Art. 24)<sup>5</sup>, o

---

calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen. Consideramos que estos requisitos son similares a los establece la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo en la Decisión 486 se exige una reseña donde se consigne explícitamente la reputación y la calidad de los productos designados con la posible denominación de origen.

- 2 Decisión 472 – Codificación del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Septiembre, 1999.
- 3 Proceso 07-A1999. interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú por incumplimiento de obligaciones emanadas de los artículos 5o. del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 38 de la Decisión 344 de la Comisión, y de las Resoluciones 079 y 106 de la Secretaría General generados por la expedición del Art. 5 del Decreto Supremo N. 10-97-ITINCI. En: <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/7-ai-99.HTM>
- 4 **Artículo 23.-** Cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.  
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País Miembro afectado podrá adherirse a la acción de la Secretaría General.
- 5 **Artículo 24.-** Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.  
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.

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

- A instancia de una persona natural o jurídica<sup>6</sup> afectada en sus derechos por el incumplimiento de las normas de propiedad industrial por parte un país miembro (Art. 25)<sup>7</sup>

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

Finalmente, la sentencia de incumplimiento es un título legal y suficiente para que el país pueda solicitar al juez nacional una indemnización por daños y perjuicios, de corresponder.

Un caso polémico sobre un proceso de incumplimiento es la acción interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, alegando incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión; así como de la Resolución 406 de la Secretaría General. En dicha resolución,<sup>8</sup> la autoridad determinó que el Perú incumplió el artículo 16 de la decisión 344 por haber concedido una patente de segundo uso cuando el referido artículo prohibía expresamente conceder patentes de invención a usos distintos o segundos usos de productos o procedimientos ya patentados.

#### **10.4. Procedimiento de interpretación prejudicial en la decisión 486**

Es un procedimiento no contencioso dependiente de un proceso judicial iniciado en un país miembro (que puede ser penal por delitos contra la propiedad industrial, civil por una indemnización de daños y perjuicios, un juicio contencioso administrativo).<sup>9</sup>

El juez nacional (Corte Superior o Corte Suprema) ante una duda o controversia de una norma de propiedad industrial comunitaria (Decisión 486) puede solicitar al Tribunal de Justicia de la CAN la interpretación sobre el contenido y alcance de la norma andina

---

6 Proceso 89-AI-2000. Proceso iniciado por un escrito presentado por la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales - ADIFAN (del 3 de noviembre de 1999), quien considera que se ha vulnerado el Art. 16 de la Decisión 344 al haber concedido el INDECOPI la patente de segundo uso a Pfizer. En <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/89-AI-2000s.htm>

7 **Artículo 25.-** Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.

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

8 PROCESO 89-AI-2000, del 28 de septiembre del 2001.

9 Cabe destacar que el único juez que ha requerido la Interpretación Pre Judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino ha sido el Dr. Victorino Quintanilla Quispe de la Sala Civil Transitoria, según consta en la Interpretación Pre Judicial N°. 74-IP-2001. Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Caso: Lema Comercial: "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA".

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

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

(Art. 33 de la Decisión 472<sup>10</sup>). Es obligatorio para los jueces de segunda instancia en los procesos judiciales de acuerdo al segundo párrafo del artículo 33 de la Decisión 472 y el artículo 123 de su estatuto.

### 10.5. Antecedentes de la decisión 689

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<sup>11</sup>.

Con respecto a la opinión de la Secretaría de la CAN de los 17 artículos, sus puntos de vista indicaron 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, según opinión de la Secretaría debía ser evaluada por los países miembros 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.

No había una voluntad de los países andinos de modificar la Decisión No. 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.

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

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

11 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 No. 486- Régimen Común sobre Propiedad Industrial*”.

La propuesta del Gobierno Peruano para cumplir los compromisos adquiridos en los tratados de libre comercio era adecuar determinados artículos de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial a la legislación nacional del país miembro que así lo considere. No se modificaría la Decisión No. 486, a fin de no obligar a todos los países, sino, 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 e implementar 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.

#### **10.6. Decisión 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 689<sup>12</sup> 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 de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de experimentación*

---

12 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

*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.<sup>13</sup>*

*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:

- 1) Los países miembros están facultados para “desarrollar y profundizar” las disposiciones específicas de la Decisión 486, este desarrollo y profundización significa realizar

---

<sup>13</sup> En el capítulo XVI del Tratado de Promoción Comercial celebrado entre Perú y EEUU se incluyó un compromiso de suscribir el TLT, y por ello, en la Decisión 689 se establece en el artículo 1 inciso f tener en cuenta en la modificación de la legislación interna, el registro multiclase.

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 ésta Decisión 689 hay un cambio de estructura: No se modifica la Decisión 486, pero 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 sistema multiclase y 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<sup>14</sup> 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

---

14 “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”.

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.

## XI. RELACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES, CON LA CONSTITUCIÓN PERUANA Y EL RÉGIMEN LEGAL VIGENTE EN EL PERÚ

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

Dado que la propiedad industrial está constituida por normas nacionales y normas internacionales que emanan de convenios internacionales, es necesario examinar en la Constitución la relación que pudiera existir entre ellas en la Constitución u otras normas, así como las características de las normas andinas.

### 11.1. La Constitución de 1979

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

La Constitución del 1979, en caso de conflicto entre Ley interna y un Tratado, establecía que prevalecía la norma del Tratado frente a la norma interna según el Art. 101 y, según el Art. 106, las normas de los Tratados de Integración Latinoamericana prevalecían sobre los demás. Según esta Constitución, el Acuerdo de Cartagena sería un Tratado de Integración Latinoamericana que prevalecería sobre otros Tratados multilaterales y sobre la Ley peruana, reconociendo el carácter imperativo de los Tratados de Integración Latinoamericana.

En esta Constitución se recogió expresamente el monismo internacionalista con supremacía del Derecho Internacional y no el monismo constitucionalista con primacía del Derecho interno, el legislador quiso darle a las normas de los Tratados superioridad jurídica, carácter supranacional, preeminencia sobre el derecho interno. Enfatizó la preeminencia de las normas de los Tratados de Integración Latinoamericana.

### 11.2. La Constitución de 1993

Esta Constitución no contempla el contenido del artículo 106° de la anterior Constitución de 1979. La Constitución de 1993 en su Art. 45° establece que “*Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho Nacional*” (Capítulo II de los Tratados).

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

### 11.3. La preeminencia de los Tratados Internacionales

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

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

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

La razón por la cual la norma de un Tratado Internacional tiene preeminencia sobre la norma interna cuando entran en contradicción es la supranacionalidad jurídica, resultado del desplazamiento de competencia estatal en función de objetivos comunes, tal como se ha recogido en la Convención de Viena, en la que se establece la preeminencia de los Tratados Internacionales sobre el derecho interno<sup>15</sup>.

---

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

- 1) Si estamos ante tratados sucesivos concernientes a la misma materia hay que atenerse a lo que expresamente dispongan.
- 2) Cuando no hay disposición expresa en el tratado y todas las demás partes del anterior son parte del posterior prevalece el posterior.
- 3) Cuando no todas las demás partes del anterior son partes del posterior solo se aplica el posterior en los estados partes o en ambos.
- 4) Un Estado parte en los dos tratados y otro solo en uno, las relaciones se van a regular en los tratados en que son parte ambos.
- 5) Los acuerdos especiales prevalecen sobre el general. Un Convenio de contenido general y uno posterior con reglas más precisas y detalladas prima el último, en función del principio de especialidad del Derecho Internacional.

Esta misma preeminencia la vemos recogida en la Corte Permanente de Justicia Internacional. Así, Marcel Tangarife en el libro “TLC con Estados Unidos”, cita el siguiente párrafo de La Corte Permanente de Justicia Internacional: “(...) Un estado no puede invocar frente a otro su propia constitución para sustraerse a las obligaciones que le impone el derecho internacional o los tratados en vigor.”<sup>16</sup>.

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

De una lectura de los artículos del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>17</sup> tenemos:

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

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

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

En los Art. 1, 2 y 3 se establecen las características que tienen las normas de propiedad industrial de la Decisión 486: son normas que emanan de un acuerdo y pertenecen al orden jurídico supranacional comunitario; son de obligatorio cumplimiento para los países miembros de la Comunidad Andina y; son de aplicación inmediata y tienen efecto directo.

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

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

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

---

CZAR DE ZALDUEÑO, Susana. “Temas de derecho industrial y de la competencia”. N. 6. Editorial Ciudad Argentina. Artículo: Las reglas multilaterales de comercio y las reglas de los acuerdos regionales de integración ¿posición o coexistencia de ordenamientos?. BBAA, 2004. Pág. 143

16 TANGARIFE TORRES, Marcel. TLC con Estados Unidos. Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, 2004. Pág. 319. Caso Cazing del año 1932.

17 Primero es la creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, realizado en la ciudad de Cartagena el 28 de Mayo de 1979 y, luego se suscribe el Protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, realizado en la ciudad de Cochabamba - Bolivia el 28 de mayo de 1996.

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

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

*“En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en tal caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. Así lo ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ver principalmente Sentencias Costa/ENEL de 15 de junio de 1964, y la Sentencia Simmenthal de 9 de marzo de 1978) en concordancia, en este punto, con el espíritu de las normas de la integración andina. Este efecto de desplazamiento de la norma nacional, como resultado del principio de aplicación preferente, resulta especialmente claro cuando la ley posterior que ha de primar sobre la anterior de acuerdo con principios universales de derecho es precisamente la norma comunitaria.”*<sup>18</sup>

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

Además se concluye que *“todo Juez nacional que tenga que decidir en el marco de su competencia, tiene la obligación de aplicar íntegramente el derecho comunitario y de proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando inaplicada toda disposición eventualmente contraria de la ley nacional, sea ésta anterior o posterior a la regla comunitaria”*.<sup>19</sup>

En esta misma sentencia se califica a la Decisión 85 referida a la propiedad industrial del Acuerdo de Cartagena como *“self-executing”*<sup>20</sup>, es decir, son normas de aplicación directa que se aplican en términos de absoluta igualdad en todos los estados miembros:

*“Los estados miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicar normas comunitarias, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su ordenamiento interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.”*<sup>21</sup>

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

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

19 Ibid

20 Ibid

21 Ibid

*“Que el ordenamiento comunitario se compone de dos tipos de normas originarias, primarias o constitucionales, las unas contenidas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado de creación de Justicia con sus respectivos protocolos modificatorios y, derivadas o secundarias las otras, que son las contenidas en las decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina y en las Resoluciones de la Secretaría General”. Las normas constitutivas o primarias priman sobre las normas secundarias o de derecho derivado, por haber sido expedidas por órganos de regulación comunitaria La Comisión y la Junta, son normas jurídicas de carácter supranacional que “regulan materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva de los países miembros estos han resuelto soberanamente transferirlas como una “competencia de atribución a dichos órganos”<sup>22</sup>*

El Tribunal Andino, así como los tratadistas sobre el derecho comunitario andino consideran el principio de preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional en los procesos de integración. Los tratadistas se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal europeo, que ha creado un derecho comunitario, por lo que cada estado no puede modificar, ni aprobar, ni rechazar, a través de su propio poder legislativo, las normas dictadas por el organismo comunitario.<sup>23</sup>

Las normas de la Decisión 486 tienen las siguientes características:

- Son supranacionales.
- Secundarias, porque constituyen derecho derivado
- Tiene efecto directo sobre las acciones de los sujetos particulares y órganos estatales.
- Son de aplicación inmediata, porque no necesitan que los estados miembros dicten normas de incorporación para darles efectividad, es decir la norma comunitaria se integra en el orden interno de cada país sin necesidad de ser aprobadas mediante trámite el legislativo o ejecutivo de cualquiera de los estados.
- Son de cumplimiento obligatorio; según el artículo 5, los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas andinas.

## XII. ESTRUCTURA BASE DE LAS DIRECCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A nivel institucional, el 25 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 1033<sup>24</sup> que aprobó la Ley de Organización y Funciones del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Dicha norma establece en su artículo 35.1 tres direcciones: la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Dirección de Derechos de Autor, y al

22 Proceso 07-AI-99.

23 BUENO MARTINEZ, Patricio. “Interpretación prejudicial comunitaria...” En Derechos Intelectuales N. 7. Editorial ASTREA. BBAA, 1996. Pág. 107

24 Decreto Legislativo No. 1033 que aprobó la Ley de Organización y Funciones del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, entró en vigencia el 25 de setiembre del 2008.

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.

### **12.1. Decreto Legislativo N° 1075 y su modificatoria Ley 29316<sup>25</sup>**

El Decreto Legislativo N° 1075<sup>26</sup>, 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 Industrial<sup>27</sup>, y es complementario a la Decisión 486 de la CAN, asimismo recoge una buena parte del articulado del Decreto Legislativo 823 derogado e introduce artículos nuevos de procedimientos que facilitan el trámite a seguir.

#### *12.1.1. Estructura del Decreto Legislativo N° 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 No. 823 derogado.

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

La estructura y el contenido del Decreto Legislativo No. 1075 es la siguiente:

- 
- 25 Ley N° 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.
- 26 El Decreto Legislativo 1075 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el sábado 28 de junio de 2008, entrando en vigencia el 1° de febrero de 2009, con 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. Cabe indicar que el Tratado de Libre Comercio EE.UU – Perú se firmó el 12 de abril de 2006.
- 27 Decreto Legislativo N° 823-Ley de Propiedad Industrial, publicado el 24 de abril de 1996.

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;
- 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.

Las entidades competentes son: En primera instancia, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI así como las comisiones correspondientes para los procesos trilaterales y en segunda instancia la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.

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 8,<sup>28</sup> 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 807<sup>29</sup>.

---

28 Se ha incorporado el artículo 8 A nulidad de patente, por la Ley N° 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.

29 *El artículo 6 del Decreto Legislativo N°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.*

Únicamente 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

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° 1075 ha recogido la misma prelación del artículo 6 del Decreto Legislativo 823.

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 PCT<sup>30</sup> 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

---

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.

30 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° 003-2009-RE, el 10 de enero de 2009 y publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero de 2009.

(artículo 42<sup>31</sup>), para diseños industriales (artículo 122<sup>32</sup>) y para marcas (artículo 146<sup>33</sup>) 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 repite ni en Patentes ni en otro Título.

### 12.1.2. 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<sup>a</sup>, 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

31 *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.***

*(...)*

32 *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.***

*(...)*

33 *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).*

## 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 modificatoria 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 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 26<sup>34</sup>, que reitera y agrega algunas especificaciones a las condiciones de divulgación del artículo 28<sup>35</sup> 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)<sup>36</sup> de la Decisión 689, implementa el artículo 16.9.9<sup>37</sup>

34 ” (...) **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 (...)*

35 “(...) **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 (...)*

36 “(...) **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.(...)*

37 “(...) **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**

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 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 16.9.10<sup>38</sup> 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 suficiente<sup>39</sup>, 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

---

*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 (...)*

38 “(...) 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.(...)”

39 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.

tiene la calidad de suficiencia<sup>40</sup>, 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.

En materia de patentes con cuatro artículos se implementa el artículo 16.9.6 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°29316 (del 14 de enero del 2009) en su artículo N°9 modifica entre otros el artículo N°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.

El 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 solo 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

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

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 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° 29316 (Ley ómnibus) modifica el artículo 40 sustituyendo el término “Poder ejecutivo” por Decreto Supremo. Asimismo se señala que 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*”.

### 12.1.3. Certificados de protección

En el Título V, los artículos del 41 al 44, recogen las mismas normas contempladas en el Decreto Legislativo derogado N° 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° 29316 (Ley ómnibus) elimina el segundo párrafo del artículo 44 titulado “Posesión del certificado de protección”

### 12.1.4. 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 derogado (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 cumple 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.

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 No. 1075, puede llegar hasta 50 UIT.

Con respecto al artículo 56, referido al Acuerdo de coexistencia de signos idénticos o semejantes, la Autoridad resguarda el interés del consumidor. Se recoge en el artículo 56 una práctica que venía aplicando la Autoridad Administrativa competente: la aceptación de los Acuerdos de Coexistencia siempre que no afecten el interés general de los consumidores.

La autoridad administrativa evaluará la pertinencia del acuerdo de coexistencia firmado por los titulares de los signos, en razón al interés general de los consumidores, por ello, en algunos casos deniega<sup>41</sup> los acuerdos de coexistencia por considerar que los signos en cuestión son confundibles entre sí, mientras que en otros casos acepta<sup>42</sup> los referidos acuerdos por considerar que la coexistencia de los signos es pacífica y no induce a error a los consumidores. Otro caso es cuando se acredita una vinculación comercial entre las partes (solicitante de la marca y titular de la marca objeto de la denegatoria), si se prueba que ambas partes pertenecen al mismo grupo económico, se entenderá que la coexistencia de las marcas en conflicto no causará confusión porque provienen del mismo origen

41 Ver: [http://sistemas.indecopi.gob.pe/SPI\\_Jurisprudencia/documentos/1-45/2013/3426-2013.pdf](http://sistemas.indecopi.gob.pe/SPI_Jurisprudencia/documentos/1-45/2013/3426-2013.pdf)

42 Ver: [http://sistemas.indecopi.gob.pe/SPI\\_Jurisprudencia/documentos/1-45/2013/3937-2013.pdf](http://sistemas.indecopi.gob.pe/SPI_Jurisprudencia/documentos/1-45/2013/3937-2013.pdf)

empresarial; además, los productos los productos (de ambas partes) serán elaborados siguiendo similares estándares de producción y calidad<sup>43</sup>.

En el artículo 57, relativo a los acuerdos conciliatorios, se establece que la Autoridad puede citar a las partes en cualquier momento del procedimiento para conciliar si se arriba a un acuerdo y no afecta intereses de terceros, luego se levanta un acta que tiene mérito ejecutivo.

Por otro lado, en el primer párrafo del artículo 58 del DL 1075, 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, mediante el cual una solicitud única puede 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 del Decreto Legislativo 1075, sobre los requisitos de la solicitud de la marca y la publicación.

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° 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 límites<sup>44</sup>. Además en el artículo 59 del Decreto Legislativo No. 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° 1075, se establece que el titular puede dividir su registro único en dos o más divisionales.

En el Decreto N° 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 marca<sup>45</sup>.

En el Decreto Legislativo N° 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 multiclasa 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.*

---

44 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.

45 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.

*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 No. 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 No. 1075, en el Artículo 77 sobre Marca Colectiva y en el Artículo 80 sobre Marcas de Certificación, se incluye en el mismo párrafo que una marca colectiva o una marca de certificación podrán estar conformadas 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 No. 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.

#### *12.1.5. Denominación de origen*

La protección de las Denominaciones de Origen en nuestro país está sujeta a la adopción de una norma específica que declare a las denominaciones de origen protegibles como tales, por la autoridad competente, que es la Dirección de Signos Distintivos. En esta declaración oficial se señalan además las especificaciones de la región o lugar geográfico y la descripción de las características y calidad que debe tener el producto que designa, de acuerdo a los análisis e información aportada por los productores o interesados.

A nivel de Legislación Nacional contamos con las siguientes normas internas: i) El Decreto Legislativo 1075<sup>46</sup> en su Título X Disposiciones relativas a las denominaciones de Origen, contiene 7 artículos y que complementa los artículos de la Decisión 486; y ii) La Ley 28331<sup>47</sup> sobre Consejos Reguladores con 29 artículos.

El Decreto Legislativo 1075 cuenta con siete artículos que van del artículo 88 al 94, en los que 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. 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 Decreto Legislativo 1075 establece en el Art. 89<sup>48</sup>, dos impedimentos. El inciso a) se refiere al impedimento por el cual no podrán ser declaradas como denominación de origen los signos que sean confundibles con una marca solicitada o registrada con anterioridad y de buena fe. Es decir, ante un conflicto entre una marca y una denominación de origen y una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, se le da preminencia a la marca. En el impedimento del inciso b) relativo a la marca notoriamente conocida, significa un reforzamiento a su protección pues ante un conflicto se impide declarar la denominación de origen ante una marca notoriamente conocida preexistente.

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

---

46 D.L. 1075– Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial El peruano el 28 de junio de 2008. Vigente desde 2009.

47 Ley 28331 - Ley marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto del 2004.

48 D. L. 1075 Art. 89 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.

***“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:*

*Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe.*

*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”.*

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.

En el Perú, según Ley 28331- Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto de 2004, se señala que los Consejos Reguladores serán los encargados de la administración de las denominaciones de origen declaradas (Art. 1 Ley 28331). El Consejo Regulador concederá la autorización de uso para los productores de la zona, de conformidad con los Artículos 12-18).<sup>49</sup>

***12.1.6. Infracciones***

El Título XI del Decreto Legislativo No. 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° 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”*

---

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

En esta norma se advierte:

1. Que se da énfasis a los actos infractorios a diferencia del artículo 240<sup>50</sup> del Decreto Legislativo N°823 de 1996 que daba énfasis a la acción por infracción y a la facultad del titular de iniciarla.

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° 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)<sup>51</sup> del Decreto Legislativo N° 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.

---

50 “**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 Oficina 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”.

51 “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(...)”

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 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° 1044<sup>52</sup>, vigente y que derogó la Ley de Represión de la Competencia Desleal<sup>53</sup>.

En este mismo D.L N° 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 definía los actos de confusión sino que hacía referencia a conductas desleales destinadas a crear confusión o a la existencia de un riesgo de confusión. En el artículo 9.1 del DL 1044 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° 1075.

Cabe destacar que en el artículo 10 del DL1044 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 del Decreto Legislativo 1044 se consigna que los actos de explotación indebida de la reputación ajena no incluyen los actos

---

52 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.

53 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° 1044.

de confusión, pero sí 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 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:

- 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 posibilidad 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.b2 (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 Decreto Legislativo N° 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 e establezca un plazo distinto dado que a lo largo de todo el Decreto Legislativo N° 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.

#### *12.1.6.1. Medidas cautelares*

Contiene tres artículos, del 112 al 114 del Decreto Legislativo N° 1075. El primero de ellos señala que las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas en cualquier momento del procedimiento y pueden ser de oficio o de parte. El artículo 113 desarrolla

la caducidad de éstas medidas y precisa que las medidas cautelares únicamente caducan con la resolución que pone fin a la instancia. Finalmente, el artículo 114 indica que éstas medidas serán dictadas a cuenta y por responsabilidad de quien las solicita.

#### 12.1.6.2. *Investigación y visitas inspectivas*

El artículo 115 se ocupa de enumerar con carácter ejemplificativo las facultades que tiene la autoridad competente para investigar lo 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. El 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.

#### 12.1.6.3. *Sanciones*

El Capítulo VI del Decreto Legislativo N° 1075, establece las sanciones (multa, amonestación) hasta 150 UIT igual que en el (DL 823 o 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° 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 a 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 en general y sus plazos según las acciones y el capítulo XII ante la Sala de Propiedad Intelectual.

Las Disposiciones Complementarias Finales del DL 1075 son seis. La primera disposición complementaria establece la relación de complementariedad existente entre el

DL 1075 y la Decisión 486, y se consideran ambas legislación nacional. La quinta disposición complementaria final establece que en lo que no está previsto se aplica el 807 y la Ley 27444, así con las normas pertinentes. La sexta establece la entrada en vigencia del DL 1075 que remite a la entrada en vigor APCPE. Según el Decreto Supremo N° 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 fue a partir del 1 de febrero del 2009. Fecha en la que también entró en vigor el DL 1075.

En la Disposición Complementaria Transitoria primera, se establece que 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 y en la Disposición Complementaria Derogatoria, se derogó el DL 823, que era nuestra Ley Nacional de Propiedad Industrial.

Se advierte que las diferentes normas dadas tanto andinas como nacionales, permitieron que se cumpliera con los compromisos adquiridos en los Tratados Internacionales y Bilaterales y, principalmente, 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.

### XIII. EL DECRETO LEGISLATIVO 807<sup>54</sup> Y LA LEY 27444 – LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

El Decreto Legislativo 807 si bien aún está vigente, muchas de sus normas están contenidas en otros cuerpos legislativos. Así pues, en materia de propiedad industrial se establece de modo específico el procedimiento único de las infracciones a los derechos de propiedad industrial en el DL 1075. El proceso es sumario (5 días para el descargo del denunciado Art. 26; 5 días para apelar Art. 38) y a diferencia de las diferentes acciones con plazos más extensos (oposición, 30 días; nulidad y cancelación, 60 días) no cabe plantear recurso de reconsideración<sup>55</sup> ya que según el Art. 38. solamente se puede plantear un recurso de apelación, tal como lo dispone, a su vez, el artículo 131 del DL 1075.

De otro lado, en su Art. 5 establece sanciones que van de 1 a 50 UIT a quien a sabiendas proporcione a la Autoridad Administrativa información falsa, oculte, destruya o altere libros, o documentos o registros o se niegue a comparecer o impida o entorpezca la realización de las funciones del Indecopi.

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

La Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se aplica supletoriamente para todo lo que no esté regulado en las leyes especiales de la materia de propiedad

54 Decreto Legislativo 807 - Facultades, normas y organización del Indecopi, publicada el 18 de abril de 1996 en el diario oficial “el Peruano”.

55 El artículo 21 del Decreto Legislativo 823, establece que lo no previsto en el Decreto Legislativo 823 regirá entre otros el Decreto Legislativo 807.

industrial, que en su mayoría comprende procesos administrativos. Se aplican principalmente los Principios Administrativos contemplados en el Título Preliminar, de otro lado, las normas procesales sobre Nulidad Administrativa de parte o de oficio, acumulación de expedientes conexos y sobre los recursos impugnativos.

#### XIV. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL

Se considera acto de competencia desleal a aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que debe orientar la concurrencia en una economía social de mercado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 6 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de represión de la Competencia Desleal<sup>56</sup>.

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

La primera vía es la regulada en el Decreto Legislativo N° 1044, la cual contienen tres normas relativas a propiedad industrial:

- Actos de confusión, Art. 9.<sup>57</sup>
- Actos de explotación indebida de la reputación ajena, Art. N°. 10.<sup>58</sup> y
- El artículo 9.2 y el artículo 10.2 se refieren a actos de competencia desleal (confusión o explotación indebida de la reputación ajena) que puedan materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual. Nótese que se refiere a normas de propiedad intelectual y no industrial, por lo que podría considerarse que se refiere a bienes protegidos por propiedad industrial y/o derechos de autor.<sup>59</sup>

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

56 Decreto Ley N°. 1044- Ley de la represión de la competencia desleal, publicada el 26 de junio del 2008 y vigente desde el 26 de julio del 2008.

57 **Artículo 9°.-** Actos de confusión.-

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

58 **Artículo 10°.-** Actos de explotación indebida de la reputación ajena.-

10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

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

Así el Art. 258 define como acto desleal, a todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos<sup>60</sup>. Esta definición es muy similar a la contenida en el Art. 6 de la Ley derogada (Decreto Ley 26122). Es diferente a la definición contenida en el D.L 1044, en el cual se ha incluido el criterio objetivo para determinar el acto desleal y la economía social de mercado como un contexto para evaluar dicha conducta desleal.

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

- a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

*Este acto desleal es similar al contemplado en la ley derogada y diferente al artículo 9 del D.L. 1044, en el que se especifica que los efectos del acto de confusión pueden ser reales o potenciales, y que el error debe ser respecto del origen empresarial.*

- b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

*Este sería un acto desleal de desacreditación.*

- c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

*Parecería que este acto de competencia desleal es similar al acto de engaño que se tipifica en el artículo 8 del D.L. 1044, el cual se refiere a inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios...*

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

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

Ante la contienda de competencia, el Tribunal del INDECOPI ha determinado la competencia funcional de las oficinas de Signos Distintivos e Inventiones y Nuevas Tecnologías frente a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal respecto de

---

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

las denuncias por competencia desleal en las que se encuentre involucrados derechos de propiedad intelectual.<sup>61</sup>

## XV. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CODIGO CIVIL

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

También resultan de aplicación supletoria entre otros, los Arts. 2011, 2014, 2013 y 2015 del Código Civil sobre principios registrales, el Reglamento de Inscripciones de Registro de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.<sup>62</sup>

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

La Ley 27584<sup>63</sup> – Ley que regula el procedimiento contencioso administrativo entró en vigencia el 8 de enero del 2002<sup>64</sup>, y según su Art. 1, su finalidad es el control jurídico a nivel judicial de las resoluciones administrativas que causen estado. En materia de Propiedad Industrial, quien se ve en una situación jurídica vulnerada por la actuación administrativa (Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI) puede impugnar la resolución desfavorable que ésta emitió<sup>65</sup>(Art. 11 de la Ley 27584).

La tramitación de estos procesos es especial y más breve que la de los procesos de conocimiento. Se presenta la demanda Contencioso Administrativa ante el Juez especializado en primera instancia y en caso resulte desfavorable, la segunda instancia judicial es la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el artículo 11 sobre competencia funcional que establece:

*“Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez Especializado y la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en primer y segundo grado, respectivamente.*

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

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

63 Modificada por la Ley 27709, publicada el 26 de abril del 2002 en el diario oficial “El Peruano”

64 Según modificatoria del D.U. N 136-2001, publicada el 21 de diciembre del 2001 en el diario oficial “el Peruano”

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

*En los lugares donde no exista juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente<sup>66</sup>.*

La demanda debe ser interpuesta dentro del plazo de tres meses contados desde el día siguiente del conocimiento o notificación del acto administrativo a impugnarse (Art. 19); además ésta puede ser modificada antes de ser notificada a la parte demandada, y ampliada sólo en el caso de que se produzcan nuevas actuaciones impugnables como consecuencia directa de las que son objeto del proceso (Art. 16). Además la demanda no puede sustentarse en hechos de probanza nuevos o que no se hayan alegado en el procedimiento administrativo (Art. 27).

Debido a que en este tipo de procesos la entidad que tiene legitimidad pasiva para actuar es la que emitió la resolución materia de impugnación judicial, es necesario que se notifique con la demanda al INDECOPI, al Procurador Público<sup>67</sup> (Art. 15 de la Ley 27584) quien defiende los intereses del estado, y a un tercero que pueda verse afectado<sup>68</sup>.

Luego de la realización de la Audiencia de Saneamiento Procesal y Conciliación, la misma que puede ser omitida por haberse declarado el Juzgamiento Anticipado del Proceso<sup>69</sup>, y el informe del Fiscal (Art. 14), con o sin informe oral, se expide sentencia.

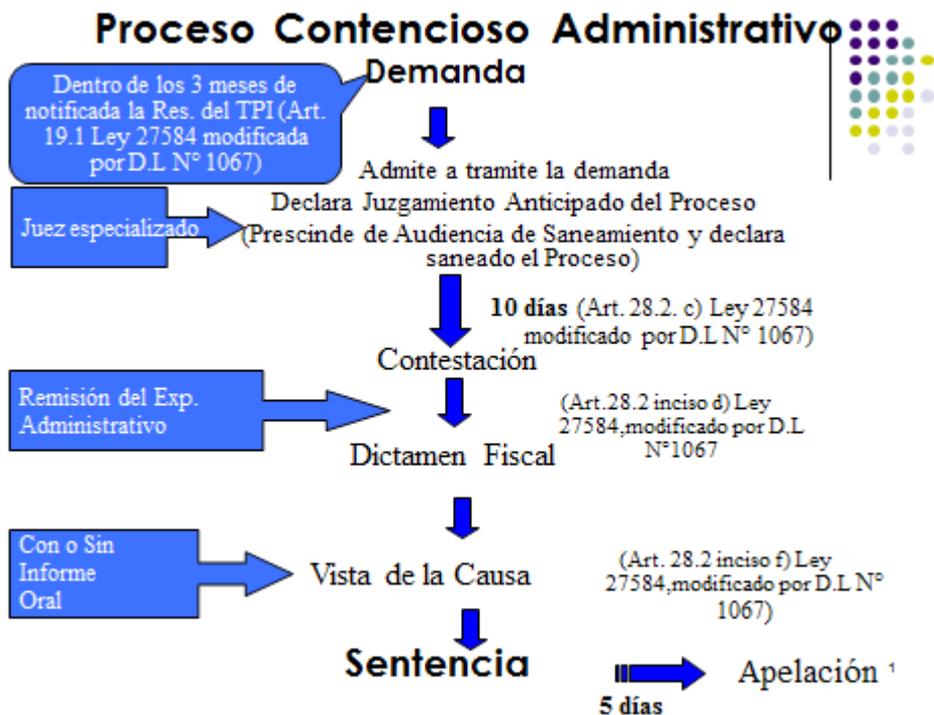
---

66 Primera Disposición de la Ley N° 29364 que modifica el artículo 11 de Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Esta Ley entró en vigencia el 28 de noviembre de 2009.

67 En caso de que se impugne judicialmente una resolución del Indecopi, se deberá notificar con copia de la demanda al Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, entidad a la cual Indecopi está adscrita.

68 En algunos casos se le notifica como co-demandado, en otros como litisconsorte y en otros como tercero pasivo interesado.

69 Figura jurídica que algunos juzgados utilizan o podrían utilizar a fin de dar mayor celeridad a este tipo de procesos, debido a que se trata de procesos de puro derecho, por lo que: i) No se discuten derechos disponibles, razón por la cual no es viable la conciliación; ii) No existe reconvencción según el artículo 490 del CPC., por lo que el único punto controvertido es el contenido en la resolución administrativa objeto de impugnación; y iii) el debate del punto controvertido es de puro derecho, no siendo necesario actuar medio probatorio alguno.



Contesta apelación Dictamen Fiscal Sentencia (Corte Superior)

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

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

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

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

- a) Casos de indemnización de daños y perjuicios (Art. 474 del CPC). Al concluir un procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial, con resolución favorable al denunciante titular de los derechos, y agotada la vía administrativa, éste podrá demandar en la vía civil, la indemnización de los daños y perjuicios a que hu-

biera lugar (Art. 245 D.L. 823). En esta se le compensará por las pérdidas sufridas, así como el lucro cesante causado por la infracción (Art. 246 DL 823). Cabe precisar que la acción civil prescribe a los 2 años de concluido el procedimiento administrativo.( D.L. 823. Art. 245.)

- b) Casos de concesión de medidas cautelares en forma de inscripción en los registros del Indecopi (Art. 611 del CPC). Procede cuando se han verificado los siguientes presupuestos: peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado y otorgamiento de contra cautela
- c) Casos de embargo (Art. 642 del CPC). Dentro de las medidas cautelares a solicitarse, la aplicada a los casos de propiedad industrial es el embargo en forma de inscripción como una anotación preventiva que se inscribe en los correspondientes certificados de titularidad de los derechos de propiedad industrial.
- d) Casos de ejecución de la medida cautelar (Art. 619 del CPC). En caso de sentencia favorable, se produce la transferencia de los derechos de propiedad industrial por adjudicación directa a favor del ejecutante

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

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

En el Art. 222<sup>70</sup> del CP están tipificados los delitos de propiedad industrial para el sujeto que, sin la autorización del titular, almacene, fabrique, o utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte un producto protegido en el país por:

---

### 70 **Artículo 222.**-Fabricación o uso no autorizado de patente

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte:

- a. Un producto amparado por una patente de invención o un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenidos en el país;
- b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país;
- c. Un producto amparado por un diseño industrial registrado en el país;
- d. Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación;
- e. Un esquema de trazado (tipografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor;
- f. Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país.”

- a. Patente
- b. Modelo de utilidad
- c. Diseño industrial
- d. Producto o servicio que utilice una marca no registrada, idéntica o similar a una registrada en el país

Cabe destacar que en el referido artículo no están tipificados como delitos los actos referidos al nombre comercial, indicaciones geográficas y lemas comerciales.

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

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

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

Por el Art. 224<sup>71</sup> el juez puede ordenar, a solicitud del Ministerio Público:

- a. Descerraje del lugar donde se estuviese cometiendo el ilícito penal.

---

71 Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Ley 29263 publicado el 2 de octubre del 2008.

“Artículo 224.- Incautación preventiva y comiso definitivo

En los delitos previstos en este capítulo se procederá a la incautación preventiva de los ejemplares y materiales, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito y, de ser el caso, de los activos y cualquier evidencia documental, relacionados al ilícito penal.

De ser necesario, el Fiscal pedirá autorización al Juez para leer la documentación que se halle en el lugar de la intervención, en ejecución de cuya autorización se incautará la documentación vinculada con el hecho materia de investigación.

Para la incautación no se requerirá identificar individualmente la totalidad de los materiales, siempre que se tomen las medidas necesarias para que durante el proceso judicial se identifiquen la totalidad de los mismos. En este acto participará el representante del Ministerio Público.

Asimismo, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, ordenará el allanamiento o descerraje del local donde se estuviere cometiendo el ilícito penal.

En caso de emitirse sentencia condenatoria, los ejemplares, materiales ilícitos, aparatos y medios utilizados para la comisión del ilícito serán comisados y destruidos, salvo casos excepcionales debidamente calificados por la autoridad judicial.

En ningún caso procederá la devolución de los ejemplares ilícitos al encausado.”

- b. Incautación de los ejemplares de procedencia ilícita y de los aparatos o medios utilizados para su fabricación.

Según la modificatoria, el fiscal puede pedir autorización al juez para leer la documentación que se halle en el lugar de la intervención y no se necesita individualizar la totalidad de los materiales para la incautación.

En caso de sentencia condenatoria los productos de procedencia ilícita serán comisados y destruidos, salvo casos excepcionales debidamente calificados por el juez. En estos casos podrán ser entregados al titular o una institución adecuada, y en caso de no corresponder serán destruidos. La entrega no tiene carácter indemnizatorio. En ningún caso se devolverán los productos ilícitos al encausado.

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

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

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

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

## XVIII. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

### **18.1. Acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados Unidos (APCPE)**

El Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU representa una nueva forma de impulsar las relaciones de EE.UU. con América del Sur.

Antes de la negociación de APCPE los países<sup>73</sup> de América venían negociando un Acuerdo Comercial Americano denominado el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Este proceso entró en receso por discrepancias entre algunos países y desencadenó diversas negociaciones bilaterales o multilaterales entre los países de América. Dentro de este contexto, en diciembre del 2003 se anunció que los gobiernos de 4 países

<sup>72</sup> Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 de julio del 2004 en el diario oficial "El Peruano"

<sup>73</sup> 34 países

andinos iniciarían la negociación con EE.UU. En mayo del 2004 se instaló oficialmente el inicio de dicha negociación con la denominación TLC ANDINO-USA.

Esta negociación Andino- USA se llevó a cabo durante 2 años (2004-2005), durante 13 rondas con la participación de Colombia, Ecuador, Perú y USA y como observador Bolivia. Posteriormente, Perú concluyó la negociación en la ronda de cierre en diciembre del 2005 con el nombre de Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (APCPE).

Este Tratado constituye un esfuerzo de modernización de las instituciones nacionales que participan en el comercio internacional, ya que el APCPE incluye capítulos referidos a temas de producción, comercialización y medio ambiente, laboral, servicios, etc.

La estructura del capítulo Dieciséis de Propiedad Intelectual del APCPE articula diversas normas, algunas mandatorias y otras facultativas que deberán aplicarse en la legislación nacional de ambos países. Asimismo, contiene convenios internacionales, tanto de propiedad industrial como de derechos de autor, con fechas señaladas para su adhesión o suscripción.

A nivel de contenido encontramos tres tipos de normas, unas que pertenecen al nivel de principios, elementos y criterios generales y que establecen la naturaleza jurídica de las normas, su alcance y vinculación con las normas de otros países. El segundo tipo de normas se refiere a los derechos sustantivos de la propiedad intelectual y el tercer tipo de normas tienen carácter procedimental.

La estructura del capítulo de propiedad intelectual es similar respecto a las tres primeras partes de los ADPIC, disposiciones generales, normas relativas a la existencia y alcance de los derechos de propiedad intelectual y observancia respectivamente, guardando casi una identidad en la parte de observancia. El texto del capítulo Dieciséis de la Propiedad Intelectual está dividido en 14 artículos que comprende lo siguiente:

- 16.1: Disposiciones generales
- 16.2: Marcas
- 16.3: Indicaciones Geográficas
- 16.4: Nombres de Dominio en Internet
- 16.5: Derechos de Autor
- 16.6: Derechos Conexos
- 16.7: Obligaciones comunes al Derecho de Autor y los Derechos Conexos
- 16.8: Protección de las señales portadoras de programas transmitidas por satélite
- 16.9: Patentes
- 16.10: Medidas relacionadas con ciertos productos regulados
- 16.11: Observancia de los derechos de propiedad intelectual
- 16.12: Promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico
- 16.13: Entendimientos sobre ciertas medidas de salud pública.
- 16.14: Disposiciones finales

### *18.1.1. Disposiciones Generales*

El primer artículo está constituido por 14 numerales:

El primer numeral- “*1. Cada Parte, como mínimo, aplicará este Capítulo*”- se refiere a la naturaleza de las normas del capítulo que constituyen un nivel mínimo; las partes no pueden dar una norma o protección menor que la que se da en este Capítulo, pero sí una mayor protección.

Los numerales 2, 3, 4 agrupan 10 acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual. El numeral 2 se refiere a cuatro tratados que ambas partes deberán ratificar o adherirse en la fecha de entrada en vigencia del Tratado, de los cuales uno está vinculado a la materia de patentes. El numeral 3 se refiere a tres tratados: uno de patentes, uno de marcas y otro referido a obtenciones vegetales. El numeral 4 se refiere a tres tratados de los cuales uno es sobre patentes, otro está referido a marcas y el otro sobre dibujos y modelos industriales.

Los 10 Tratados Internacionales están distribuidos de la siguiente manera:

*“2. Cada Parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos, a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo:*

*(a) el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974);*

*(b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977), y enmendado en (1980);*

*(c) el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996); y*

*(d) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996).*

*3. Cada Parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos hasta el 1 de enero de 2008, o a la entrada en vigor de este Acuerdo, cualquiera que sea posterior:*

*(a) el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1970), y enmendado en 1979;*

*(b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994); y*

*(c) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (1991).*

*4. Salvo que se disponga algo distinto en el Anexo 16.1, cada Parte hará todos los esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos:*

*(a) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000);*

(b) *el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (1999);*

(c) *el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (1989)."*

Con relación a los Tratados Internacionales comprendidos en el numeral 2, el Perú se había adherido con anterioridad al presente Acuerdo de Promoción Comercial (APCPE) a los siguientes convenios: El Convenio de Señales de Satélite en 1,985, el Tratado de la OMPI sobre derechos de Autor (WCT) en el 2,001 y el de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) en el 2,002. Respecto al Convenio de Budapest, se colocó junto con los tratados anteriores, porque en la legislación andina, Decisión 486, vigente desde el año 2,000, el art. 29, se le da validez a los depósitos de microorganismos realizados internacionalmente conforme a este Tratado.

Con relación a los Tratados Internacionales del artículo 3, el Perú ha cumplido con la adhesión en los Tratados de Cooperación de Patentes PCT, el de Protección de Obtenciones Vegetales UPOV y el Tratado sobre Derechos de Marcas TLT.

- Con relación a los Tratados Internacionales comprendidos en el numeral 4, sólo EEUU está en el PLT y en el Protocolo pero no es parte del Acuerdo de la Haya.

El numeral 5<sup>74</sup> - "*5. Nada en este Capítulo será interpretado como que impide a una Parte adoptar medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que puedan resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual estipuladas en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean compatibles con este Capítulo*".-es un numeral que se encuentra en los Tratados que EEUU ha celebrado con Chile, Panamá y CAFTA y, se refiere a que no se puede interpretar las normas de este Capítulo, para impedir las medidas necesarias, a fin de prevenir las prácticas anticompetitivas que puedan resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual, siempre que tales medidas sean consistentes con este Capítulo.

El numeral 6 - "*6. En adición al Artículo 1.2 (Relación con otros Acuerdos Internacionales), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de los ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales son parte.*"- tiene dos partes; una por la que se agrega y establece una vinculación con el artículo de la parte general 1.2., Relación con otros Acuerdos Internacionales<sup>75</sup>. En segundo lugar se especifica que las partes afirman sus derechos y obligaciones bajo el Acuerdo de los ADPIC y los Acuerdos de la OMPI de los cuales son parte. Este numeral es idéntico al artículo 15.1 numeral 5 de Panamá que están redactados en positivo. Los textos

74 Este numeral 5 se encuentra en Chile en el artículo 17.1 numeral 13, en CAFTA en el artículo 15.1 numeral 15 y en el de Panamá artículo 15.1 numeral 13

75 El artículo 1.2. está ubicado en el Capítulo I, de la Sección A: Disposiciones Iniciales y se titula Relación con otros Acuerdos. En este artículo general las partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo sobre la OMC y otros Acuerdos de los que son parte.

de Chile y CAFTA están redactados en negativo: “(...) *nada del Capítulo de Propiedad Intelectual irá en detrimento*’ (...)”<sup>76</sup> o “(...) *será interpretado como que deroga* (...)”<sup>77</sup> las obligaciones o derechos de una parte en virtud de los ADPIC o Tratados concertados o concluidos por la OMPI.

El numeral 7 – “7. *Una Parte podrá, pero no estará obligada a, implementar en su legislación protección y observancia más amplias que las requeridas bajo este Capítulo con respecto a los derechos de propiedad intelectual, siempre que dicha protección y observancia no contravenga las disposiciones de este Capítulo*”.- sobre protección o ejecución más extensa, está referido a que una parte puede dar en su legislación interna una protección más amplia que la protección de este Capítulo y, está vinculado con el numeral 1 del mismo Capítulo 16, donde se establece la naturaleza aplicativa de las normas del TLC que se consideran un nivel mínimo de protección. En este artículo se agrega, al igual que en Panamá y CAFTA, que también se podrá implementar una observancia más amplia que la requerida en este Capítulo. En el TLC con Chile en este numeral no se incluye la palabra observancia y sólo se refiere a la posibilidad de prever una protección más amplia que la exigida en este Capítulo.

Los numerales 8<sup>78</sup>, 9<sup>79</sup> y 10<sup>80</sup>, están referidos al trato nacional y son iguales a los numerales de Chile (6, 7 y 8), CAFTA (8, 9 y 10) y Panamá (6, 7 y 8).

---

76 Artículo 17.1.5 del texto de Chile: “5. *Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).*(...)”.

77 Artículo 15.1.7 del texto de CAFTA: “7. *En adición al Artículo 1.3 (Relación con Otros Tratados), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y acuerdos sobre propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte.*”

78 “(...)Trato Nacional

8. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual cubiertas por este Capítulo, cada Parte deberá otorgar a los nacionales<sup>1</sup> de otras Partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección<sup>2</sup> y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier otro beneficio derivado de dichos derechos (...).”

79 “(...)9. Una Parte podrá no aplicar el párrafo 8 en relación con sus procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el requerir que un nacional de la otra Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su territorio, siempre que dicha no aplicación sea necesaria para asegurar la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con este Capítulo y cuando no se realice de manera que constituya una restricción encubierta al comercio (...).”

80 “(...) 10. El párrafo 8 no se aplica a los procedimientos estipulados en los convenios multilaterales, de los cuales las Partes son parte, concluidos bajo los auspicios de la OMPI, respecto a la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. (...)”

Los numerales 11<sup>81</sup>, 12<sup>82</sup>, y 13<sup>83</sup> están referidos a la aplicación del tratado a aspectos existentes y acciones previas. Así el numeral 11, que es igual que el numeral 10 de Chile, 11 de CAFTA y 9 de Panamá; establece que este Capítulo de Propiedad Intelectual genera obligaciones sobre cualquier materia preexistente y que esté protegida en la fecha. El numeral 12 que es igual al numeral 12 de CAFTA, 11 de Chile y 10 de Panamá, dice que no se requerirá que se reestablezca protección a una materia que a la vigencia del Acuerdo haya pasado a dominio público y, el numeral 13, que es igual al numeral 13 de CAFTA, numeral 9 de Chile y el numeral 11 de Panamá, se refiere a que no se generan obligaciones a las acciones ocurridas antes de la fecha en vigencia. Cabe señalar que en el texto de Chile se refiere a actos y no a acciones.

El numeral 14<sup>84</sup> se refiere a la transparencia de la protección y observancia de los derechos de la Propiedad Intelectual, que cada parte deberá garantizar en sus leyes, reglamentos y procedimientos colocándolas por escrito y publicándolas, de tal manera que los interesados puedan acceder a ella. Este numeral es igual al numeral 12 de Chile, 14 de CAFTA y 12 de Panamá.

### 18.1.2. Respecto a marcas

El numeral 1 del Art. 16.2° del APCPE señala lo siguiente: *“Ninguna parte requerirá, como condición del registro, que los signos sean visibles perceptiblemente y ninguna parte podrá denegar el registro de una marca con base únicamente en que el signo está compuesto por un sonido o un olor”*.

Esto significa que no se requerirá como condición de registro que los signos sean visualmente perceptibles, con lo cual no será obligatorio el requerimiento visual, que viene exigiendo la Autoridad Administrativa por interpretación de nuestra legislación peruana (artículo 134 de la Decisión 486 concordado con el artículo 128 del Decreto Legislativo No. 823) y, consecuentemente, no se podría denegar un registro si el signo está constituido sólo por sonidos o por un olor, por lo que no se necesitaría entregar la representación

81 “(...)Aplicación del Acuerdo a Materia Existente y Actos Previos

11. Salvo que disponga algo distinto, incluyendo el Artículo 16.7.2, este Capítulo genera obligaciones respecto de toda materia existente a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la Parte en donde se reclama esa protección, o que cumpla en ese entonces o después, con los criterios de protección bajo los términos de este Capítulo.(...)”

82 “(...) 12. Salvo que se disponga algo distinto en este Capítulo, incluyendo el Artículo 16.7.2, no se requerirá que una Parte restaure la protección a una materia que a la entrada en vigor de este Acuerdo hubiera entrado en el dominio público en la Parte en donde se reclama la protección. (...)”

83 “(...) 13. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos que ocurrieron antes de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. (...)”.

84 “(...)Transparencia

14. En adición al Artículo 19.2 (Publicación), y con el objeto de hacer a la protección y a la observancia de los derechos de propiedad intelectual de manera transparente, cada Parte asegurará que todas las leyes, regulaciones y procedimientos en cuanto a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual se harán por escrito y se publicarán,<sup>3</sup> o en el caso en que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público, en un idioma nacional, de manera tal que permita que los gobiernos y titulares de los derechos tengan conocimiento de las mismas.(...)”

gráfica cuando se soliciten marcas sonoras u olfativas. El requerimiento de percepción visual podría ser facultativo.

En Chile, Panamá y CAFTA, se redacta de modo diferente (el numeral 1 de marcas), ya que no se establece que cada parte elimine el requisito de representación gráfica o percepción visible, sino se incluye en la lista taxativa las marcas sonoras y olfativas.

También en los TLCs EEUU con Marruecos (artículo 15.1) y EEUU con Australia (artículo 17.2), se incluye que ninguna parte requerirá como condición de registro que el signo sea perceptible visualmente y que no se podrá denegar el registro de una marca porque el signo sea un sonido o un olor. En el texto del TLC EEUU con Singapur a diferencia de los dos anteriores, hay una variación, pues se repite el mismo texto que los otros, pero se agrega que cada parte hará sus mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas.

De otro lado, en el texto del APCPE debe comentarse que no hay una división entre las Marcas y las Indicaciones Geográficas de modo tajante, pues en el numeral 2<sup>85</sup> del Art. 16.2º del texto, de dicho tratado, referido a marcas colectivas y de certificación se señala que las indicaciones geográficas pueden ser marcas de certificación o colectivas y como nota de pie de página, con el número 4, se coloca la definición de Indicaciones Geográficas, cuyo primer párrafo es igual al artículo 22.1 de los ADPIC, y a las definiciones contenidas en los Tratados de EEUU con Chile, CAFTA, Panamá y Marruecos, en los que se encuentra ubicada en el primer numeral del articulado de indicaciones geográficas y no como pie de página. En CAFTA y Panamá esta misma definición se encuentra tanto en Marcas como en Indicaciones Geográficas.

Esta definición establece que indicaciones geográficas son aquéllas que identifican a una mercancía como originaria de un lugar cuando la calidad, reputación u otra característica sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

El segundo párrafo de la nota de pie de página, señala que cualquier signo o combinación de signos de cualquier forma que sean serán elegibles para ser una indicación geográfica. Este segundo párrafo también se encuentra incluido en los tratados mencionados anteriormente. En los Tratados con Chile y con Marruecos se especifican que los signos que pueden ser indicaciones geográficas puedan estar constituidos por palabras, combinación de palabras, incluidos nombres geográficos o de persona, letras, números, elementos figurativos y colores. Esta especificación no se encuentra en la nota de pie de página de APCPE

---

85 “(...) 2. Cada Parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas y de certificación. Cada Parte también dispondrá que los signos que puedan servir, en el curso de comercio, como indicaciones geográficas puedan constituir marcas de certificación o marcas colectivas.

**Indicaciones geográficas** significan aquellas indicaciones que identifican a una mercancía como originaria del territorio de una Parte, o región o localidad en ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica de la mercancía sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Cualquier signo o combinación de signos de cualquier forma que sea, serán elegibles para ser una indicación geográfica. El término “originario” en este Capítulo no posee el significado adscrito a ese término en el Artículo 1.3 (Definiciones de Aplicación en General).(...)”

Los TLCs EEUU con Chile, artículo 17.2.1, CAFTA, artículo 15.2.1 y Panamá, artículo 15.2.1, disponen incluir dentro de marcas a las marcas colectivas, de certificación, marcas sonoras y olfativas e incluso indicaciones geográficas.

En los textos de Chile y Perú (numeral 4), CAFTA y Panamá (numeral 3) se contempla el “*ius prohibendi*” para el caso de riesgo de confusión.

Sobre Notoriedad, en el APCPE se incluye en el numeral 6<sup>86</sup> la remisión al artículo 6bis del Convenio de París, del mismo modo que ocurre en los Tratados celebrados con Chile, Panamá y CAFTA así como Marruecos, Singapur y Australia. El numeral 7<sup>87</sup> se refiere a la reputación de la marca notoriamente conocida que no es necesario que se extienda más allá del sector del público relevante. El sector relevante es el público que normalmente trata con los productos o servicios que distingue la marca. El primer párrafo de este numeral es idéntico al numeral 8 de Chile; en el caso de Perú el numeral 7 tiene un segundo párrafo, que permite determinar el sector del público relevante de acuerdo con la legislación interna. El TLC CHILE-EEUU, en materia de marcas notorias, tiene un artículo para impedir o anular el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca notoriamente conocida.

En el numeral 8<sup>88</sup>, sobre el procedimiento de registro de marcas, se incluye un sistema para el registro de marcas con un procedimiento sujeto a varios requisitos, dentro de los cuales, además de la notificación y la oportunidad de recursos impugnativos, está la oposición y las cancelaciones y, en el numeral 9, se establece un compromiso de hacer electrónico el sistema de solicitud, registro y mantenimiento de marca y establecer una base de datos, que también se encuentran en los textos del TLC EEUU, con Marruecos y con Australia, más no en el texto del TLC EEUU, con Singapur. Actualmente, el Perú, está implementando el Sistema de Presentación Electrónica de Solicitud de Registro de Marca (el período de prueba fue entre el 12 y el 23 de marzo del 2007). Se espera que

86 “(...)6. El Artículo 6bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967) se aplicará, mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no son idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, independientemente que esté registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios pueda indicar que existe una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y siempre que los intereses del titular de la marca pudieran resultar lesionados por dicho uso.(...)”

87 “(...)7. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, ninguna Parte requerirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes. Para mayor certeza, el sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes es determinado de acuerdo con la legislación interna de cada Parte (...)”

88 “(...)8. Cada Parte proporcionará un sistema para el registro de marcas, el cual incluirá:

(a) un requerimiento para entregarle una notificación por escrito al solicitante, que pudiera ser por medios electrónicos, indicándole las razones para denegarle el registro de una marca;

(b) una oportunidad al solicitante de responder las comunicaciones de las autoridades de marcas, para refutar una denegación inicial, y de impugnar judicialmente toda denegación final de registro;

(c) una oportunidad a partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o buscar la nulidad de la marca después de haber sido registrada; y,

(d) un requerimiento para que las decisiones en los procedimientos de oposición o anulación sean motivadas y por escrito.(...)”

próximamente se incluya el procesamiento electrónico, el registro, y el mantenimiento, así como la base de datos. Estas normas están en los TLCs CAFTA y Panamá.

El numeral 16.2. inciso 10 a)<sup>89</sup>, del texto APCPE, sobre la agrupación de productos o servicios de acuerdo con la clasificación internacional del Arreglo de Niza, se encuentra en todos los Tratados, en el inciso b, se establece que no pueden ser considerados similares, los productos o servicios por el hecho de aparecer en la misma clase de la clasificación de Niza.

En el numeral 11<sup>90</sup>, se fija la duración del registro de la marca y su renovación en un plazo no menor de 10 años. La misma duración se encuentra en los otros Tratados.

El numeral 12<sup>91</sup>, del APCPE, es idéntico al numeral 10, del texto del CAFTA y del TLC EEUU-Panamá, y establece que ninguna parte requerirá el registro de las licencias de marca, para establecer la validez de la licencia o, para afirmar cualquier derecho o para cualquier otro propósito.

### 18.1.3. Indicaciones geográficas

El tercer artículo está constituido por dos numerales. Este Título, sobre indicaciones geográficas, no tiene la definición de indicación geográfica que si la tienen el texto del TLC CHILE-EEUU (artículo 17.4 1) y los tratados de CAFTA y del TLC de EEUU con Panamá, con el mismo numeral 15.3.1.

En el APCPE, la definición ha sido colocada como una nota de pie de página en el artículo 16.2.2, de marcas. En el artículo 16.3, hay dos numerales: uno referido a los requisitos mínimos que cada país miembro, deberá exigir para proteger una indicación geográfica, ya sea como marca o como una denominación de origen u otro sistema y, otro numeral, referido a la norma de conflicto entre indicación geográfica y marca.

El numeral 1, del Art. 16.3°, del APCPE, señala lo siguiente: “*Si una parte provee los medios para solicitar protección o petición de reconocimiento de indicaciones geográficas, mediante un sistema de protección de marcas u otro, deberá aceptar esas solicitudes y peticiones sin el requisito de intersección por una parte a favor de sus nacionales*”, y deberá procesarlas de acuerdo con determinados requisitos y procedimientos<sup>92</sup>.

89 “(...) 10. Cada Parte dispondrá que:

(a) cada registro o publicación concerniente a la solicitud o registro de una marca que indique mercancías o servicios, indicará las mercancías y servicios por sus nombres, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979), según sus revisiones y enmiendas (Clasificación de Niza); y (...)”

90 “(...)11. Cada Parte dispondrá que el registro inicial y cada renovación del registro de una marca será por un término no menor a diez años.(...)”.

91 “(...)12. Ninguna Parte requerirá el registro de las licencias de marca para establecer la validez de las licencias, para afirmar cualquier derecho de la marca, o para otros propósitos

Nada en este párrafo impide a una Parte requerir la presentación de evidencia de una licencia para propósitos de información.

92 Según el artículo 16.3.1 señala cuatro requisitos que se consideran que son lo mínimo para que cualquier parte tenga la garantía de un procedimiento o sistema transparente:

Para el caso de protección de una indicación geográfica como marca colectiva o de certificación, cada parte debe tener un sistema establecido que tenga como base los siguientes requisitos: mínimo de formalidades, publicación, cancelación, claridad de procedimientos y regulaciones puestas en conocimiento del público; asimismo, si se solicita el reconocimiento de una indicación geográfica, a nivel privado, puede reconocerse y protegerse a través del sistema de protección de marcas u otro que podría ser el sistema de Denominaciones de Origen que tiene el Perú, siempre y cuando cumpla su procedimiento con tener estos requisitos mínimos. Si existiera otro sistema, que cumpla con estos requisitos para proteger las indicaciones geográficas, también sería aceptado, ya que en el texto se ha establecido que se facilitarán los medios para proteger las indicaciones geográficas, mediante un sistema de protección de marca u otro.

En el artículo 16.3, numeral 2<sup>93</sup>, sobre la denegatoria de protección o reconocimiento de una indicación geográfica, se incluyen dos supuestos:

- A) Si la Indicación geográfica, es similar y confundible con la marca solicitada o registrada de buena fe; y
- B) Si la Indicación Geográfica, es similar y confundible con una marca preexistente cuyos derechos han sido adquiridos.

#### 18.1.4. Respecto a patentes

El artículo 16.9, referido a patentes<sup>94</sup> contiene once numerales. El numeral 1<sup>95</sup>, es idéntico a los numerales 1, de los Tratados de Libre Comercio celebrados entre EEUU con

- 
- (a) procesar las solicitudes o peticiones con el mínimo de formalidades;
  - (b) hacer que sus regulaciones estén prontamente disponibles para el público;
  - (c) establecer que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas sean publicadas para su oposición y proporcionar los procedimientos para oponerse a las indicaciones geográficas así como para la cancelación de cualquier registro que resulte de una solicitud o petición; y
  - (d) establecer que las disposiciones que rigen la presentación de solicitudes o peticiones para indicaciones geográficas establezcan claramente los procedimientos para estas acciones.
- 93 “(...) 2. Cada Parte dispondrá que las razones para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluyan lo siguiente:
- (a) que es probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca, la cual es objeto de una solicitud de buena fe pendiente o de un registro; y,
  - (b) que es probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de acuerdo a la legislación de la Parte. (...)”
- 94 La patente es un sistema de protección de invenciones que permite dar un derecho de exclusiva temporal durante un número determinado de años a cambio que después se brinde el invento a la sociedad; es decir, ingrese a formar parte del dominio público.
- Para conceder tal derecho de exclusiva, cada legislación contempla una serie de requisitos y condiciones.
- 95 “(...) 1. Cada Parte permitirá la obtención de patentes para cualquier invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles”, respectivamente. (...)”

Chile, (artículo 17.9.1), CAFTA (artículo 15.9.1) y Panamá (artículo 15.9.1), y se refiere a la materia patentable y a las condiciones de patentabilidad. En la primera parte del numeral 1, se establece que cada parte otorgará patentes para cualquier invención de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Este numeral, que establece que la patente podrá obtenerse para todas las invenciones sean de productos, o de procedimientos y en todos los campos de la tecnología guarda correspondencia con el artículo 27.1, de los ADPIC y con el artículo 14 de la Decisión No. 486, respecto a las condiciones de patentabilidad de la invención, pues en ambos textos, se establecen como condiciones para patentar una invención que sean nuevas, entrañen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Cabe señalar que el último párrafo de este numeral, referido a que una Parte podrá considerar que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial”, son sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles,” es muy similar, a la nota de pie de página número 5, del artículo 27.1, del primer párrafo de los ADPIC.

El numeral 2<sup>96</sup>, que es igual al numeral 2, de CAFTA y del TLC EEUU-Panamá, tiene tres partes: la primera parte, está redactada en negativo y se refiere a las posibilidades que tienen las partes de hacer excepciones a la patentabilidad, con respecto a determinadas invenciones de acuerdo al artículo 27.2<sup>97</sup> y 27.3<sup>98</sup> de los ADPIC.

#### 18.1.4.1. Patente de plantas

La segunda parte del numeral 2, de los textos del APCPE, CAFTA y del TLC EEUU-Panamá, tienen un párrafo idéntico que se refiere a realizar todos los esfuerzos necesarios para otorgar protección a las plantas<sup>99</sup> mediante patentes.

---

96 Ver cuadro 3.

97 Artículo 27 - Materia patentable

(...)

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

98 Artículo 27 - Materia patentable:

(...)

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

(...)

99 Cabe señalar que en la Ley de Patentes de EE.UU. se incluye la protección de plantas. Ver en Patent Act. Title 35USC. Part. II. Patentability of invention Chapter 15. Plants Patent Sec. 161. Patents for plants. Ver página web

En el texto de Perú, hay un compromiso de hacer todos los esfuerzos razonables, con vistas a una futura protección de plantas mediante patentes, pero sin fecha determinada a diferencia de Chile que sí la tiene. Este segundo párrafo del APCPE corresponde al numeral 2 de Chile y tiene una redacción diferente, en el sentido que cada parte realizará “esfuerzos razonables mediante un proceso transparente y participativo para elaborar una legislación dentro de los 4 años desde la entrada en vigor del TLC EEUU con Chile, para proteger plantas mediante patentes a condición que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. En el caso de Chile, a diferencia de Perú, se especifican tales esfuerzos, así como las condiciones de patentabilidad de las plantas y se da un plazo determinado para elaborar la legislación, que son 4 años desde la vigencia del TLC, después del cual ya debería estar elaborada la legislación de patentes para proteger plantas, sin embargo se han presentado ciertos inconvenientes y aún no se ha implementado

El tercer párrafo del numeral 2, de Perú, que es idéntico a CAFTA y Panamá, a diferencia de Chile, que no lo tiene, establece que cualquier parte que otorgue protección mediante patentes de plantas o animales a la fecha o después de la entrada en vigor del Tratado, deberá mantener dicha protección. Significa que una vez que Perú, facultativamente decidiera promulgar una norma que incluya protección mediante patentes a plantas y/o animales, deberá mantener tal regulación sin poder derogarla, porque caería en incumplimiento.

En efecto, el numeral 2, del TLC EE.UU con Perú, CAFTA y Panamá, en su primera parte remite al artículo 27.2 y 27.3 de los ADPIC, a efectos de poder hacer exclusiones de patentabilidad a determinadas invenciones y en la segunda se refiere a realizar todos los esfuerzos razonables para patentar plantas pero sin consignar una fecha como en el caso del TLC EE.UU. con Chile, que se dan 4 años desde la vigencia del Acuerdo para desplegar tales esfuerzos hasta proponer la ley que permita proteger las plantas mediante patentes.

El numeral 3<sup>100</sup>, si bien no remite a un artículo de los ADPIC, como el numeral 2, constituye una copia idéntica del artículo 30 de los ADPIC, referido a las excepciones de los derechos conferidos.

Carlos Correa, considera que según el artículo 30 de los ADPIC, las excepciones de los derechos de exclusiva concedidos, deben cumplir tres condiciones: En primer lugar, deben ser limitadas, aun cuando no se precisa con respecto a su ámbito, duración u otros aspectos; en segundo lugar, no deberán impedir de manera injustificada una explotación normal de la patente. Y, en tercer lugar, las excepciones no deberán perjudicar en medida injustificable los legítimos intereses del titular de la patente. Sin embargo, estas tres condiciones se aplicarán tomando en consideración los intereses legítimos de terceros.<sup>101</sup>

---

100 “(...)3. Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable con la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.(...)”

101 CORREA, Carlos. Acuerdo Trips. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996. Pág.140.

Asimismo, Correa, realiza un análisis caso por caso de las excepciones, considerando legítimas las siguientes excepciones del artículo 30 de los ADPIC:

*“a) La importación de un producto que haya sido puesto legítimamente en el mercado de otro país.*

*b) Acciones realizadas privadamente y en escala no comercial o con propósitos no comerciales.*

*c) Utilización de la invención para investigación, experimentación, y para fines docentes.*

*d) Preparación de medicamentos para casos particulares de conformidad con una prescripción.*

*e) Uso de la invención por una tercera parte que iniciare o realizare actos preparatorios serios, antes de la solicitud de la patente (o su publicación).*

*f) Experimentos que se efectúan con el propósito de obtener la aprobación para comercializar un producto después de vencida la patente.”<sup>102</sup>*

#### 18.1.4.2. Excepción Bolar

El artículo 16.9, numeral 5<sup>103</sup>, se refiere a la EXCEPCIÓN BOLAR, la cual constituye una excepción a los derechos exclusivos concedidos al titular de una patente, pues en virtud de ella, se permite que terceros utilicen la materia protegida por la patente vigente, sólo para dar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un medicamento o producto químico-agrícola, pero que no se comercialice aún, sino que se comercializará sólo cuando expire la patente, y en caso de permitir la exportación, se permitirá el uso de tal materia sólo para cumplir con la aprobación.

En Chile, la excepción Bolar corresponde el artículo 17.9, numeral 4 y es sólo para los casos de autorización de comercialización o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, a diferencia de los textos de Perú, CAFTA y Panamá, que es para los casos de apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o químico-agrícolas.

102 CORREA, Carlos. Ob. Cit. Págs. 140 y 141.

103 “(...)5. Consistente con el párrafo 3, si una Parte permite que 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, esa Parte dispondrá que cualquier producto producido en virtud de dicha autorización no será fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en el territorio de esa Parte con fines diferentes a los relacionados con la generación de información, para cumplir los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez expire la patente, y si la Parte permite la exportación, el producto sólo será exportado fuera del territorio de esa Parte para propósitos de cumplir los requisitos de aprobación de comercialización de esa Parte.(...)”

### 18.1.4.3. *Compensación por retrados irrazonables en la emisión de una patente*

El numeral 6 se refiere a la compensación de derechos a tiempo a la que tiene derecho el titular de una patente, por las demoras irrazonables en las que ha incurrido el funcionario público en la expedición del certificado de la patente. Significa que si un inventor o solicitante deposita su solicitud de patente de invención en una fecha determinada y no le otorgan su certificado de patente después de 6 años, se considera que la administración pública, ha incurrido en una demora injustificada, pues no debió demorar tanto, por lo que deberá compensar al administrado el excedente pasado los 5 años, que sería 1 año, y según la regulación nacional (si fuera 2 x1) se compensaría medio año.

Los Gobiernos de Perú y Estados Unidos con fecha 24 de junio de 2007 en Washington, Distrito de Columbia, y el 25 de junio de 2007 en Lima, firmaron la Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial del Perú-EEUU del 12 de Abril de 2006. Este Protocolo ha sido aprobado por el Congreso de Perú el día miércoles 27 de junio de 2007. El Protocolo modifica los acuerdos alcanzados por Perú y Estados Unidos de Norteamérica en materia de acceso, inversiones, compras gubernamentales, propiedad intelectual, laboral, medio ambiente y servicios portuarios.

Este Protocolo en materia de propiedad industrial modifica el numeral 6 del artículo 16.9, que norma la compensación del plazo irrazonable por demora y el artículo 16.10, referido a la data de prueba, este artículo tiene 5 numerales. Asimismo se le ha agregado el artículo 16.13 que corresponde al Entendimiento sobre ciertas medidas de Salud Pública que tiene 2 numerales referido al Acuerdo de los ADPIC y la Salud Pública.

El numeral 6, anteriormente indicado comprende la compensación por demoras en materia de patentes y el artículo 16.10, corresponde a la data de prueba, que es la información sobre seguridad o eficacia de un producto químico agrícola o farmacéutico, relacionada con la solicitud de aprobación de comercialización de los mencionados productos.

El numeral 6, del artículo 16.9 de Patentes ha sido modificado agregándole el sub-párrafo a. que dice: *“Cada Parte realizará los mejores esfuerzos para tramitar las solicitudes de patente y las solicitudes para aprobación de comercialización expeditivamente con el propósito de evitar retrasos irrazonables. Las partes cooperarán y se asistirán mutuamente para lograr estos objetivos”*.

Este sub-párrafo no establece una fecha para que se establezca la compensación por demoras, indica que se harán los mejores esfuerzos, esta expresión hace que la disposición sea programática y que implique una obligación indirecta, articula la expresión las partes cooperarán y se asistirán mutuamente, lo que significa que a nivel de implementación, ambas partes, deben realizar los esfuerzos de cooperación necesarios para que las entidades nacionales responsables realicen las acciones necesarias, para establecer los sistemas y procesos adecuados para evitar atrasos en las solicitudes de patente y de comercialización. De otro lado en el sub-párrafo mencionado se señala expresamente el sujeto y el objeto de aplicación de la compensación, el sujeto en ambos casos es el titular de la patente y los objetos, en un caso, son las solicitudes de patente y, en otro caso, son las solicitudes para la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos de acuerdo a los sub-párrafos b) y c), del numeral 6. Para la solicitud de patente se establece que un retraso

es irrazonable, cuando hay una demora en la emisión de la patente de más de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o tres años, a partir de la fecha del pedido del examen de fondo de la patente y no se establece plazo con respecto a la solicitud de aprobación de comercialización, por lo que en este caso podría establecer su propio plazo en sus normas internas.

El sub-párrafo da más flexibilidad al numeral 6, pues no indica ningún plazo por lo que ninguna de las partes podrán exigir cumplimiento inmediato ni podrán hacer coacción por ello. Se cumple el Acuerdo si se realizan, se diseñan proyectos de ley orientados a lograr los objetivos buscados.

El sub-párrafo b.- establece que sólo se dará compensación por demora a solicitud del titular y siempre y cuando los retrasos se deban al proceso administrativo; por lo tanto los períodos de retraso imputables a las acciones del solicitante no se incluyen en la determinación de tales demoras ni tampoco son susceptibles de compensación. Este sub-párrafo se refiere a dos supuestos: uno a cualquier patente en general y otro a la patente de un producto farmacéutico. El referido a la patente en general, con excepción de la patente farmacéutica, expresa que a cada parte se le proporcionará los medios para compensar y; deberá hacerlo ante retrasos irrazonables. Se deberá restaurar el término de la patente o los derechos de patente. Para el caso del segundo supuesto, referido a una patente para un producto farmacéutico, se establece que cada parte podrá suministrar los medios y podrá, a solicitud del titular, compensar por retrasos irrazonables, también se expresa que ante retrasos irrazonables se deberá restaurar el término de la patente o los derechos de la patente. Se establece para ambos casos que toda compensación o ajuste conferirá todos los derechos exclusivos de una patente con sujeción a las mismas limitaciones o excepciones aplicables a la patente original.

Por tanto, para una patente en general con excepción de la patente de producto farmacéutico, el sub-párrafo es mandatorio, contiene dos obligaciones una obliga a las partes a proporcionar los medios, y la otra obliga a compensar la demora a solicitud del titular.

En el caso de la patente de producto farmacéutico el sub-párrafo no es mandatorio, es facultativo en virtud de la presencia del verbo poder. Establece que cada parte está en la capacidad de proporcionar los medios y en capacidad de compensar las demoras de los trámites del sector público a solicitud del titular.

Respecto del retraso injustificado el tiempo establecido es igual a lo establecido en el párrafo 6 del Acuerdo.

En este párrafo hay un interés en destacar que lo que se restaura es el tiempo o los derechos; se indica expresamente que los derechos serán todos los incluidos en la misma solicitud de patente tramitada con sus mismas limitaciones y excepciones.

El sub-párrafo c.- se refiere al producto farmacéutico cubierto por una patente concedida y que se encuentra en la etapa de proceso de solicitud para la aprobación de su primera comercialización. Se establece que se podrá restaurar el plazo de la patente o los derechos de la misma, al titular de la patente, y se agrega además, que toda restitución conferirá todos los derechos exclusivos de una patente con sujeción a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original. En este sub-párrafo no se establece plazo como en el anterior.

Este sub-párrafo ha cambiado de “deberá restaurar el plazo de la patente” a “podrá restaurar el plazo de la patente”, por tanto, lo establecido en el Tratado ha sido flexibilizado.

Este caso se refiere al trámite de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico con una patente vigente, en virtud de que la patente ya ha sido concedida y que el expediente en la DIN ya ha sido cerrado.

Otro problema es la compensación de un plazo que debe hacer un organismo como el INDECOPI por la demora en que se ha incurrido en otro organismo como el DIGEMID, en este caso si se restituyese en otro organismo la demora en un procedimiento de un organismo distinto, estaríamos teniendo una concepción diferente del Estado y se estaría colocando en primer lugar al administrado, para evitar que sea perjudicado. Sin embargo, nuestras normas no lo permiten y nuestro sistema no está adecuado, por lo que, si se pidiese a la OIN que compense por una demora realizada por DIGEMID, no lo haría con las normas actuales y menos con una patente, que ya terminó su trámite y que ha sido concedida. A nivel de implementación se tendrían que modificar las normas de ambos organismos.

## **18.2. Tratados de libre comercio celebrados entre Perú - Comunidad Europea, Perú - Corea del Sur, Japón - Perú, China Perú, Panamá - Perú y Costa Rica - Perú**

El Perú ha celebrado Tratados de Libre Comercio (TLC) con otros países, en los cuales se incluye un capítulo de propiedad intelectual y algunos de los elementos de la propiedad industrial. En la mayoría de tratados hay un reconocimiento mutuo sobre los compromisos establecidos en ADPIC y los principios DOHA.

### *18.2.1. Perú - Corea del Sur<sup>104</sup>*

En el TLC Perú-Corea del Sur, suscrito el 21 de marzo de 2011, ratificado el 24 de julio de 2011 y que entró en vigencia el 1° de Agosto del 2011, el capítulo Diecisiete de Derechos De Propiedad Intelectual contiene 10 incisos, en los cuales se afirman los derechos y obligaciones conforme al ADPIC, así como de cualquier otro acuerdo multi-lateral relacionado con la propiedad intelectual, incluidos los acuerdos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se busca hacer los mejores esfuerzos en buscar formas de compartir información sobre solicitudes de patentes basadas en conocimientos tradicionales o recursos genéticos y establecer cooperación y control de la piratería, así como la transferencia de tecnología. Encontramos un reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas y una referencia expresa a marcas<sup>105</sup>, junto con derechos de autor, en medidas de frontera.

104 Ver: [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/17\\_KPFTA\\_Propiedad\\_Intelectual.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/17_KPFTA_Propiedad_Intelectual.pdf)

105 ARTÍCULO 17.9: REQUISITOS ESPECIALES REFERIDOS A MEDIDAS EN FRONTERAS Cada Parte establecerá que cualquier titular de derechos que inicie procedimientos para la suspensión del levante, por parte de las autoridades aduaneras, de mercancías sospechosas de contar con marcas falsificadas o confusamente similares con una marca registrada, o de mercancías de derechos de autor pirateadas<sup>3</sup> para la libre circulación, se le solicite suministrar la adecuada evidencia que satisfaga a las autoridades competentes de que, conforme a las leyes de la Parte importadora, existe *prima facie* una violación del derecho de propiedad intelectual del titular,

### 18.2.2. Perú - China<sup>106</sup>

El TLC Perú China suscrito el 28 de abril del 2009 y ratificado el 6 de diciembre del 2009 que entró en vigencia el 1 de marzo del 2003, en el capítulo 11 derechos de propiedad intelectual que contiene 5 artículos, de los cuales, en dos artículos se refiere expresamente a elementos de la propiedad industrial marcas e indicaciones geográficas.

El artículo 146.- Sobre “Indicaciones Geográficas” hay un reconocimiento de las denominaciones de origen y protección en China de nuestras 4 denominaciones de origen reconocidas, así como de Perú respecto a 22 indicaciones geográficas de China según lista en anexo 10: 3 para té; 2 para vino, porcelana, vinagre, jamón para fruta; para animales vivos uno para cerdo y otro para pollos; 1 para arroz, hongos, tela, cerámica, ginseng y una raíz. Se agrega un inciso en el cual facultativamente ambas partes pueden extender la protección acordada a otras indicaciones geográficas de ambas partes.

El artículo 147.- Sobre “Requerimientos especiales relacionados a las medidas en frontera”, se establece una fuerte observancia para que los titulares de los derechos puedan denunciar infracciones, contra los productos piratas de software o marcas falsificadas, en aduana con medidas que pueden ir desde la suspensión de la salida de la mercancía. También se contempla que el denunciante provea una fianza o garantía para proteger al denunciado y prevenir el abuso.

Se establece que las autoridades competentes cuando hayan determinado que los bienes son pirateados o falsificados, la Parte deberá garantizar que las autoridades competentes tengan el derecho de informar al titular del derecho, a su requerimiento, los nombres y 85 direcciones del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de los productos en cuestión.

Cada parte establecerá que las autoridades competentes tengan la facultad de iniciar de oficio la aplicación de medidas en frontera, sin necesidad de un requerimiento formal del titular del derecho o de un tercero. Tales medidas deberán ser utilizadas cuando existan razones para creer o sospechar que los bienes que están siendo importados, exportados o en proceso de tránsito son falsificados o pirateados.

### 18.2.3 Perú - Panamá<sup>107</sup> y Perú - Costa Rica<sup>108</sup>

En los TLCs firmados entre Perú y Panamá, así como Perú y Costa Rica, encontramos muchas similitudes y pocas diferencias. En ambos se reconocen 7 indicaciones geográficas peruanas:

---

y suministrar suficiente información que se pueda suponer que es razonablemente del conocimiento del titular para hacer que la mercancía sospechosa sea razonablemente reconocible por parte de las autoridades aduaneras. El requisito de suministrar información no deberá impedir razonablemente el recurrir a estos procedimientos.

106 Ver: [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Propiedad\\_Intelectual\\_espanolN.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Propiedad_Intelectual_espanolN.pdf)

107 Ver: [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/panama/Propiedad\\_Intelectual\\_Texto\\_Final.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/panama/Propiedad_Intelectual_Texto_Final.pdf)

108 Ver: [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/costa\\_rica/espanol/Cap\\_9\\_Propiedad\\_Intelectual.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/costa_rica/espanol/Cap_9_Propiedad_Intelectual.pdf)

1. Pisco (DO)
2. Maíz Blanco Gigante Cusco (DO)
3. Chulucanas (DO)
4. Pallar de Ica (DO)
5. Café Villa Rica (DO)
6. Loche de Lambayeque (DO)
7. Café Machu Picchu –Huadquiña (DO)

Mientras que Perú reconoce una indicación geográfica a cada uno:

En Costa Rica: Banano de Costa Rica (IG)

En Panamá: SECO (Indicación de Procedencia)

Otra diferencia es que en el TLC con Panamá, ésta última declara dentro de los conocimientos tradicionales protegidos por su legislación nacional 10 productos, mientras que en el TLC con Costa Rica se establecen las medidas relacionadas con la protección de Biodiversidad y los Conocimientos Tradicionales, sin que declaren algún conocimiento tradicional.

#### 18.2.4. Perú - Japón TLCs Perú y Japón<sup>109</sup>

En TLC Perú-Japón, se ha suscrito el 31 de mayo del 2011, y que entró en vigencia el 1° de marzo de 2012.

#### 18.2.5. Perú - Comunidad Europea<sup>110</sup>

En el TLC Perú-Comunidad Europea, suscrito el 26 de junio del 2012 y que entró en vigencia el 1° de marzo del 2013.

#### 18.2.6. Perú - EFTA<sup>111</sup>

Este tratado se firmó en Reykjavic el 24 de Junio de 2010 y en Lima el 14 de Julio de 2010; El TLC entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio de 2011 y con Islandia el 1° de Octubre de 2011. El Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega Entró en vigencia El 1° de julio de 2012.

## XIX. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, la propiedad industrial según la legislación peruana, es un derecho especial de propiedad<sup>112</sup>. Estos derechos son personales y patrimoniales y recaen sobre bienes incorporeales.

109 Ver: [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/japon/espanol/Derechos\\_de\\_propiedad\\_Intelectual.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/japon/espanol/Derechos_de_propiedad_Intelectual.pdf)

110 Ver: [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union\\_europea/espanol/Anexo\\_XIII\\_Listas\\_de\\_indicaciones\\_geograficas.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/espanol/Anexo_XIII_Listas_de_indicaciones_geograficas.pdf)

111 Ver: [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/efta/espanol/Acuerto\\_Principal.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/efta/espanol/Acuerto_Principal.pdf)

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

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

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

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

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

La correlación de la propiedad industrial del derecho interno con el derecho comunitario está dada por el régimen común andino, constituido por normas supranacionales que rigen los derechos de propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina. Este régimen si bien no es de un mercado común como el europeo pues no cuenta con una patente ni marcas comunitarias, se regula la oposición andina<sup>113</sup> en su normativa y se permite ante una cancelación por falta de uso probar el uso de la marca en cualquiera de los países andinos.

Los países miembros de la Comunidad Andina aplican las disposiciones andinas de forma individual; es decir, cada país lo incorpora a su derecho interno y lo aplica dentro de su territorio; teniendo solo en común una jurisprudencia andina que se construye a través de las interpretaciones pre judiciales y una acción de incumplimiento por la cual los cuatro

---

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

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

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

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

países velan por asegurar la aplicación de las normas de propiedad industrial andinas y no adoptar medidas contrarias a ellas.

Cuando fue escrito este artículo, las negociaciones del TLC con EEUU estaban en sus inicios y había una expectativa positiva, pero también había temas sensibles. Después de haber terminado la negociación, firmado y suscrito el Acuerdo, y realizada su implementación con las normas correspondientes estamos en condiciones de confirmar que ha sido un acuerdo positivo porque ha colocado al Perú como un país con estabilidad jurídica necesaria para atraer y fomentar el comercio, así como la protección de la biodiversidad y ha constituido una base para negociar otros TLC's con diversos países.