

El Estado de la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor en el Perú *

• 1.INDECOPI	2
• 2.Base Legal	3
• 3.Derecho de patentes	3
• 3.1 .Invenciones patentables	3
• 3.2.Titularidad	4
• 3.3.La solicitud de patente y su procedimiento	5
• 3.4.Contenido del derecho de patente	5
• 3.5.Agotamiento del derecho de patente	6
• 3.6 .Licencia del derecho de patente	6
• 3.7 .Licencias obligatorias	6
• 3.8.Duración y terminación del derecho de patente	7
• 3.9.Infracción del derecho de patente	7
• 4. Certificados de protección	8
• 5.Modelos de utilidad	8
• 6.Diseños industriales	8
• 7.Derecho de marcas	9
• 7.1.Categoría de marcas	9
• 7.2.Prohibiciones al registro	9
• 7.3. Nacimiento del derecho de marca	10
• 7.4.La solicitud de marca y el procedimiento de registro	10
• 7.5. Contenido y extensión de la protección	10
• 7.6.Protección de las marcas notorias	11
• 7.7.Agotamiento del derecho de marcas	11
• 7.8.Cesión y licencia del derecho de marcas	11
• 7.9.Duración y renovación del derecho de marcas	12
• 7.10.Terminación del derecho de marca	12
• 7.11.Infracción del derecho de marca	12
• 8. Nombres Comerciales	13
• 9. Derechos de autor	13
• 9.1.Obras protegidas	13
• 9.2.Nacimiento del derecho	13
• 9.3.Titularidad	14
• 9.4.Contenido y alcance de la protección	14
• 9.5. Duración de la protección	14
• 9.6.Derechos conexos	14
• 9.7. Sociedades de gestión colectiva	15
• 9.8. Infracción de los derechos de autor	15

Ana María Pacón **

1. INDECOPI →

Dentro del marco de las reformas estructurales ocurridas en el Perú con el objeto de instaurar un sistema de economía de mercado, se creó en el año 1992 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). INDECOPI es un organismo descentralizado cuyas funciones comprenden, entre otras, la tutela de la competencia en el mercado (Defensa de la Competencia, Competencia Desleal y Protección al Consumidor) y de la propiedad intelectual (Propiedad Industrial y Derechos de Autor). Esta conjunción de funciones en un solo organismo es - por lo menos en Latinoamérica - única. INDECOPI ha justificado en sus primeros cuatro años su existencia y adquirido un cierto carácter de modelo en el área.

Para el cumplimiento de sus funciones INDECOPI cuenta con una estructura orgánica administrativa y una estructura orgánica funcional.

La estructura administrativa está conformada básicamente por los siguientes órganos:

El Directorio es el órgano máximo en la estructura administrativa. Está conformado por tres miembros de los cuales dos son representantes del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y uno es representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Entre ellos se designa al Presidente por un período de cinco años. El Presidente es quien ejerce la representación oficial del Instituto.

El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del INDECOPI para el desarrollo de las políticas institucionales. Está integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia, tanto del sector público como de las entidades representativas del sector privado. El Consejo tiene a su cargo la formulación de propuestas para la designación de los miembros de los órganos funcionales.

La Gerencia General es el órgano encargado de la administración y de ejecutar las políticas que diseña la institución. La Gerencia General responde al Directorio y de ella dependen tres Gerencias de Apoyo (Administración y Finanzas, Relaciones Internacionales y Legal). La estructura orgánica funcional tiene autonomía técnica y está compuesta por dos instancias:

Los órganos de Primera Instancia conformados por siete Comisiones y tres Oficinas que resuelven en primera instancia las materias de su competencia, y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que resuelve en segunda y última instancia administrativa todos los procedimientos iniciados ante el INDECOPI.

En la primera instancia, los temas de competencia son atendidos por órganos colegiados (Comisiones), los de propiedad intelectual por órganos unipersonales (Oficinas). Cada Comisión (Defensa de la Libre Competencia, Fiscalización de Dumping y Subsidios, Protección al Consumidor, Represión de la Competencia Desleal, Reglamentos Técnicos y Comerciales, Salida del Mercado y Acceso del Mercado) está integrada por seis miembros titulares, quienes ejercen sus cargos por tiempo indefinido y cuentan con un Presidente elegido de su seno por un período de un año, el cual puede ser reelegido hasta por un máximo de cinco años. La coordinación con la estructura administrativa se realiza a través de los Secretarios Técnicos de cada Comisión.

Las Oficinas (Invenciones y Nuevas Tecnologías, Signos Distintivos y Derechos de Autor) están a cargo de un Jefe que es designado por tiempo indefinido.

El Tribunal resuelve en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con derechos de la competencia y la propiedad intelectual.

Para tales efectos, y a fin de agilizar la tramitación de las causas y permitir una mayor especialización en lo que respecta a las áreas de competencia del INDECOPI, el Tribunal divide su estructura orgánica en dos Salas: de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

Las decisiones del Tribunal son revisables por el Poder Judicial ante la Sala Civil de la Corte Suprema, con lo cual se busca simplificar el procedimiento de impugnación.

2. Base Legal ➔

En el Perú la propiedad industrial se encuentra regulada en la Decisión Andina 344¹ y el Decreto Legislativo 823². Para los Derechos de Autor rige la Decisión 351³ y el Decreto Legislativo 822⁴. Actualmente el Perú es miembro del Convenio de la Unión de París (CUP)⁵ y de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁶. Con la adhesión al último son aplicables en el Perú las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En derechos de autor, el Perú es miembro de los más importantes convenios internacionales, como el Convenio de Berna⁷, el Convenio de Roma⁸ y el Registro Internacional de Obras Audiovisuales⁹. Asimismo ha suscrito con fecha 22 de diciembre de 1996, las actas de la Conferencia Diplomática en la cual la OMPI aprobó dos tratados interpretativos del Convenio de Berna (Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas) los mismos que aún no han entrado en vigencia.

Los Decretos Legislativos N° 822 y 823 unifican en un sólo texto las normas andinas y nacionales sobre derechos de autor y propiedad industrial, respectivamente. En algunos casos, se han regulado aspectos no previstos en las Decisiones Andinas. Después de estas reformas en las diversas áreas de la propiedad intelectual, las normas peruanas se encuentran de acuerdo con los estándares internacionales. Inclusive en algunos casos van más allá que ellos. Así, por ejemplo, se ha reforzado la protección de la marca notoria, incrementado los plazos de protección de los derechos de autor y derechos conexos. En todos estos casos, los titulares extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales peruanos.

De otro lado, los procedimientos de registro y de infracción han sido simplificados y agilizados. Ya no es necesario instrumentos públicos o traducciones oficiales para acreditar el poder de representación o para registrar un contrato de licencia. Documentos privados y traducciones simples son suficientes. De igual forma, no es indispensable tener la asesoría de un abogado para los procedimientos contenciosos (infracción, observación, nulidad, cancelación). Para evitar que muchos procedimientos de registro o infracción permanezcan abiertos durante años, se ha previsto la declaración de abandono del proceso, si el solicitante no atiende en tres meses los requerimientos de la administración.

3. Derecho de patentes ➔

3.1 . Invenciones patentables ➔

No se consideran invenciones a los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza, obras literarias y artísticas, así como creaciones estéticas y obras de investigación, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales para juegos o para actividades económico - comerciales, métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, los métodos de diagnóstico, así como programas de ordenador. Estos últimos obtienen en el Perú exclusivamente una protección por derechos de autor.

Se excluyen de la patentabilidad las invenciones contrarias al orden público, a la moral, o a las buenas costumbres, las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención. Igualmente, invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o del medio ambiente, e invenciones relativas a las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo, no son patentables. Cabe destacar que no se excluyen de la patentabilidad a los productos farmacéuticos y sus procedimientos, a menos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Andino recaída en el Proceso N° 06-IP-94¹⁰, la lista de medicamentos esenciales que debe tenerse en cuenta es la Séptima Lista aprobada por la O.M.S. en Ginebra en noviembre de 1991. En consecuencia, en la medida que la mayoría de los medicamentos que se encuentran en esta lista no podrían igual ser objeto de un derecho de patente, por cuanto no cumplirían con el requisito de novedad, la limitación antes señalada no tiene consecuencia práctica alguna en la industria farmacéutica. Desde que se admitió la patentabilidad de productos farmacéuticos se han otorgado ya algunas patentes, como "NUEVO COMPUESTO DE FOSFONATO CÍCLICO TIO - SUSTITUIDO CON ACTIVIDAD EN EL METABOLISMO ANORMAL DE CALCIO Y FOSFATO Y COMPOSICIONES QUE LO CONTENGAN"¹¹ y "COMPOSICIÓN ANALGÉSICA"¹².

Variedades vegetales y los procedimientos para su obtención merecen una protección sui-generis¹³, que se basa en el reconocimiento de derecho de obtentores.

Los criterios para la patentabilidad son novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Para determinar la novedad, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (OINT) realiza una búsqueda de las patentes solicitadas y registradas en el Perú y en el extranjero.

3.2. Titularidad ➡

El inventor o su causahabiente tienen el derecho a solicitar una patente. Para invenciones realizadas por varias personas, el derecho se otorga a todas ellas en conjunto. Si diferentes personas realizan, independientemente una de la otra, la misma invención, el derecho a la patente se otorgará a aquella persona que primero presente la solicitud de patente o a aquella que puede invocar un derecho de prioridad más antiguo. En todos los casos, el inventor tiene derecho a ser nombrado como tal en la patente.

Para invenciones obtenidas por encargo o en el marco de una relación laboral debe hacerse la siguiente distinción: si el objetivo de la relación laboral era la actividad inventiva como tal, al empleador le corresponderá el derecho a la patente, si la invención fue realizada u obtenida en relación con la actividad laboral o con la ayuda o medios que están a disposición en el ámbito laboral, el empleador tendrá un derecho al uso de la invención. En ambos casos, el empleado tiene derecho a una indemnización justa. La misma regla rige para invenciones obtenidas en el ámbito universitario, a menos que en los estatutos de la universidad se establezca una norma diferente.

3.3. La solicitud de patente y su procedimiento ➔

Una solicitud presentada en un País Miembro del Acuerdo de Cartagena, de la Unión de París o en otro país que conceda trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena confiere al solicitante o su causahabiente un derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

El procedimiento de registro está compuesto de dos (de ser el caso tres) etapas:

- a. La solicitud debe presentarse ante la OINT. La Oficina comprobará en primer lugar si la solicitud cumple con los requisitos formales. De existir objeciones, se las comunicará al solicitante a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes de presentada la solicitud, las cuales deberán ser atendidas por el solicitante dentro de los siguientes 30 días útiles.

Una vez concluido el examen de forma pero a más tardar 18 meses después de presentada la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, debe de procederse a la publicación de la misma. El plazo para que terceros que tengan legítimo interés formulen observaciones es de 30 días a partir de esta publicación.

- b. Vencido el plazo para que el solicitante conteste las observaciones formuladas (30 días de la notificación, prorrogables por otros 30 días), la OINT realizará el examen de fondo. Si se determina que es posible la vulneración de derechos de terceros, el solicitante deberá presentar dentro de los siguientes tres meses los argumentos del caso. Si el solicitante no responde a este requerimiento, se considerará que está renunciando a su solicitud de patente. Si el examen definitivo determina que la invención es patentable se otorgará el título de patente. Si el examen arroja resultados parcialmente desfavorables, se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si el examen fuera completamente desfavorable se denegará la solicitud de patente.

El procedimiento de otorgamiento de patente dura aproximadamente de 18 a 24 meses.

- c. Contra la decisión de la OINT puede interponerse dentro de los 15 días siguientes a la notificación, un recurso de reconsideración o de apelación. En el primer caso, la misma Oficina reexaminará la solicitud en base a las nuevas pruebas que se deberán adjuntar, en el segundo caso la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI decidirá en segunda y última instancia administrativa. Las apelaciones pueden basarse en diferente interpretación de las pruebas presentadas, en cuestiones de puro derecho, o podrán presentarse nuevas pruebas. Es posible aquí solicitar el uso de la palabra. Sin embargo, la Sala tiene una facultad discrecional para aceptar o no la petición anterior. La duración del procedimiento ante la Sala es de cuatro a seis meses.

3.4. Contenido del derecho de patente ➔

La patente otorga a su titular el derecho exclusivo a explotar la invención patentada. En las patentes de procedimiento la protección se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El titular de la patente tiene la obligación de explotar la invención patentada en algún País Miembro del Pacto Andino directamente por él o con su autorización.

Se entenderá por explotación la producción del producto patentado o el uso integral del procedimiento patentado así como la importación del producto patentado, siempre y cuando ello se haga en una forma que satisfaga la demanda del mercado.

3.5. Agotamiento del derecho de patente ➡

Para las patentes rige el principio del agotamiento internacional del derecho: si un producto patentado es introducido en el mercado de algún país del mundo por el titular o con su consentimiento, el titular no podrá impedir la importación del producto patentado. El agotamiento del derecho no procederá cuando el titular no ha prestado su consentimiento, sino que el producto fue introducido al mercado en ejercicio de una licencia obligatoria.

3.6 . Licencia del derecho de patente ➡

Los contratos que tengan como objeto la licencia de invenciones patentadas de origen extranjero pueden ser libremente negociados por las partes. Ya no están previstas limitaciones en el pago de regalías. También se admite el pago de regalías entre empresas vinculadas. Sólo cláusulas que limiten o prohíban la exportación de productos patentados a algún País Miembro del Acuerdo de Cartagena no serán aceptadas. Limitaciones a la exportación o terceros países de productos patentados precisan de una autorización.

La licencia de patentes requiere de una forma escrita y tiene que ser registrada ante la OINT para surtir efectos ante terceros.

3.7 . Licencias obligatorias ➡

El derecho exclusivo de una patente puede estar sujeto a una licencia obligatoria, la cual se otorgará bajo las siguientes condiciones:

- La patente no se ha utilizado dentro de los tres años siguientes a su otorgamiento o dentro de los cuatro años después de la presentación de la solicitud (rige el plazo mayor).
- Se ha suspendido el uso de la patente por el plazo de un año.
- El ejercicio de la patente es abusivo y daña la libre competencia.
- El empleo de la patente es necesario para hacer posible la explotación de una segunda patente. En este caso, será necesario que esta segunda patente suponga una ventaja técnica sustancial en relación con la patente afectada.
- Existan razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, las que deberán ser declaradas por ley.

El otorgamiento de una licencia obligatoria supone una previa negociación entre las partes sobre el otorgamiento voluntario de la licencia. La licencia obligatoria no es de carácter exclusivo y en principio no es transferible a menos que se transfiera consigo la parte correspondiente de la empresa que permita la explotación de la patente y que el titular haya prestado su consentimiento. Tampoco es posible sublicenciar la licencia obligatoria. Al titular se le deberá pagar una compensación económica adecuada. Con tal objeto pueden otorgarse garantías personales o reales.

La licencia obligatoria puede ser revocada en cualquier momento, si las razones que llevaron a su otorgamiento han desaparecido. Para ello, se tomarán en cuenta los intereses de aquellas personas que se les permitió el uso de la patente de cualquier forma.

Cabe destacar que en el Perú no se ha concedido nunca una licencia obligatoria.

3.8. Duración y terminación del derecho de patente ➡

El plazo de vigencia de una patente es de veinte años contados a partir de la solicitud.

Una patente podrá ser declarada nula cuando es otorgada contraviniendo una de las disposiciones legales o fue otorgada en base a información falsa contenida en la solicitud. La solicitud de nulidad puede hacerse valer en cualquier momento durante la vigencia de la patente.

La patente caduca cuando no se atiende el pago de las anualidades previstas a partir del tercer año de presentada la solicitud de patentes. En estos casos, se otorga al interesado un plazo de seis meses para que pueda atender el pago.

3.9. Infracción del derecho de patente ➡

- a. Acciones administrativas.- Contra actuaciones que infrinjan la patente o en los casos de una amenaza inminente de violación del derecho de patente, puede iniciarse un procedimiento de infracción ante la OINT.

Está previsto un procedimiento simple y ágil. Después de recibida la denuncia, la OINT notificará al infractor para que dentro de un plazo de cinco días pueda contestar la denuncia. Vencido este plazo, la Oficina debe tomar una decisión. Durante el procedimiento pueden decretarse de oficio o a solicitud de parte medidas provisionales (confiscación de los productos infractores, del material publicitario, cesación de los actos infractorios, prohibición de la importación de los productos infractores). Contra la Resolución de la OINT, puede interponerse recurso de apelación. Independientemente de las sanciones para el cese de la infracción del derecho de patente, puede imponerse al titular una multa o una pena pecuniaria. El plazo para interponer una acción en la vía administrativa vence dos años después de que el acto infractorio tuvo lugar.

Para el fortalecimiento de la protección de la patente, se considera - entre otros - como vulneración del derecho de patente:

- Infracción indirecta.- El uso no autorizado de medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma por personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella (por ej. si se vendieron partes separadas de un producto patentado con la indicación de cómo ensamblarlo). Ello fortalece la observancia de los derechos de patentes de procedimientos y patentes combinadas.
 - El uso no autorizado de la invención antes de la publicación de la solicitud. Se requiere que el infractor haya sabido que la invención usada por él era objeto de una solicitud de patente.
 - En las patentes de procedimiento rige una inversión de la carga de la prueba. Se considera que un procedimiento patentado ha sido utilizado para la producción de un producto idéntico, si el infractor no demuestra mediante esfuerzos razonables que ha fabricado el producto con un procedimiento diferente al protegido por medio de la patente.
- b. Acciones civiles.- Para hacer valer un mejor derecho puede interponerse en la vía ordinaria dentro de los tres años de otorgada la patente una acción de reivindicación. De otro lado, después de haber agotado la vía administrativa es posible obtener una

indemnización por daños y perjuicios. Para determinar el monto del daño, se tomará en cuenta las pérdidas sufridas y el lucro cesante causado por la violación así como el alcance de la difusión del producto patentado por parte de su titular en el mercado. La demanda de daños y perjuicios deberá interponerse hasta dos años después de haber concluido el procedimiento administrativo.

- c. Acciones penales.- Se considera delito la producción no autorizada o el uso del producto o del procedimiento patentado. Para la prosecución penal, se ha previsto un procedimiento sumario. Es necesario un dictamen técnico de la OINT, el mismo que debe ser presentado cinco días después de solicitado. De determinarse la comisión de un delito, los jueces penales podrán ordenar pena privativa de la libertad de hasta cuatro años, pena pecuniaria o una prohibición al ejercicio de la profesión.

4. Certificados de protección ➔

Para proyectos de investigación que aún no están culminados pero que deben ser hechos de conocimiento público puede otorgarse un certificado de protección. El certificado otorga al inventor un derecho preferente de un año frente a toda persona que durante ese plazo desea patentar la invención. El plazo de protección de la patente definitiva se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud del certificado. Si dentro de este plazo de un año no se presenta la solicitud de patente vence automáticamente este derecho preferente.

5. Modelos de utilidad ➔

Se conoce como modelo de utilidad toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta e instrumento, mecanismo u otro objeto que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Para la concesión de un modelo de utilidad es competente la OINT. La solicitud debe cumplir con los mismos requisitos que las solicitudes de patente pero el procedimiento de registro es más corto (12 a 18 meses) y los derechos de registro son sólo 50% del monto de los de patente. En relación al contenido del derecho, se aplican en lo que sea compatible con su naturaleza, las normas de patentes. El plazo de protección es de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación.

6. Diseños industriales ➔

Se entiende como diseños industriales cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que se incorpora a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial sin que cambie el destino de dicho producto y sirva de patrón para su fabricación.

Sólo se registrarán los diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad que se ha invocado se ha hecho accesible al público en cualquier lugar y en cualquier momento a través de su descripción, uso u otra forma similar o si sólo presenta diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiere a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

No se registrarán los diseños industriales referidos a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Para el otorgamiento de un registro de diseño industrial también es competente la OINT. En la solicitud puede invocarse un derecho de prioridad por toda solicitud presentada anteriormente en un País Miembro del Acuerdo de Cartagena, de la Unión de París o en otros países que concedan reciprocidad a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. El derecho de prioridad puede hacerse valer dentro de los seis meses siguientes de presentada la primera solicitud. En la medida que sean compatibles con su naturaleza rigen para el procedimiento de registro así como en lo relativo al ámbito de protección las normas sobre patente. Sin embargo, debe destacarse que la protección otorgada por el registro se extiende aquí al derecho de impedir que terceros fabriquen o distribuyan productos que presentan con relación al diseño registrado, diferencias secundarias o cuya presentación sea sustancialmente igual. El plazo de protección es de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud.

7. Derecho de marcas ➔

7.1. Categoría de marcas ➔

Se reconocen a las marcas de producto, de servicio y de comercio. Se concede una protección a las marcas colectivas y de garantía.

Se considera marca a todo signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Así, se admite, entre otros, el registro de palabras reales o forjadas, la combinación de palabras, las imágenes, figuras, gráficos, símbolos, logotipos, sonidos, letras, números, la combinación de colores, las formas tridimensionales, la forma no usual del producto o de su presentación.

7.2. Prohibiciones al registro ➔

La norma andina así como la peruana hacen indirectamente una distinción entre prohibiciones absolutas y relativas. Esta diferenciación teórica no tiene en la práctica ninguna importancia. Ambos tipos de prohibiciones pueden ser objeto de examen tanto de oficio como a solicitud de una parte interesada en un procedimiento de oposición.

Las prohibiciones absolutas al registro se agrupan en los casos clásicos:

- Signos carentes de distintividad: formas usuales o necesarias de los productos, formas que tienen una función técnica, el color del producto siempre que no esté limitado por una forma, denominaciones descriptivas, genéricas y aquellas que en el lenguaje usual o comercial se han convertido en una denominación común para el producto o servicio correspondiente.
- Signos que atentan contra el orden público, contra las buenas costumbres, así como signos que reproducen o imitan sin autorización escudos, banderas y otros emblemas, siglas o designaciones de cualquier Estado u organización internacional.
- Signos engañosos: signos que son susceptibles de engañar al público consumidor respecto a la naturaleza, características, origen, o aptitud para el uso de determinados productos o servicios, así como las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Entre las prohibiciones relativas están comprendidos, entre otros, los signos, nombres o lemas comerciales susceptibles de ser confundibles con un signo nombre o lema registrado o solicitado con anterioridad a favor de un tercero. Sin embargo, se aceptan los acuerdos de coexistencia, siempre que no se afecte el interés general de los consumidores.

Antes de solicitar el registro de un signo es posible obtener a través de la Oficina de Signos Distintivos (OSD) una búsqueda de anterioridades de marcas denominativas. La búsqueda se realiza por medio de un sistema computarizado, cuyo resultado es posible de obtener en cinco a diez minutos. Se está trabajando actualmente en una base de datos para obtener búsquedas de anterioridades con respecto a marcas figurativas. Actualmente funciona un sistema manual cuyo examen puede ser obtenido en cuatro días.

7.3. Nacimiento del derecho de marca ➡

El derecho exclusivo de una marca se obtiene con su registro. El nacimiento del derecho tiene lugar independientemente del uso de la marca. No existe más en el Perú una obligación de registrar las marcas.

7.4. La solicitud de marca y el procedimiento de registro ➡

A pesar de que Perú hasta ahora no es miembro del Convenio de Niza de 1957 que aprueba la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, esta clasificación es utilizada en nuestro país desde el 1º de julio de 1967.

El organismo competente para el registro de marcas es la OSD. La solicitud sólo puede estar referida a un signo y para productos y servicios de una sólo clase de la Nomenclatura Oficial.

Después de presentada la solicitud, el solicitante sólo puede modificarla respecto a cuestiones accesorias. Por ej. para limitar - más no para ampliar - la lista de los productos o servicios a distinguir. Es posible invocar un derecho de prioridad para solicitudes presentadas con anterioridad en un País Miembro del Pacto Andino, de la Unión de París o en otro país que otorgue tratamiento recíproco a las solicitudes provenientes del Pacto Andino. El derecho de prioridad puede ejercerse dentro de los seis meses de presentada la primera solicitud.

- a. Toda solicitud está sujeta a un examen formal por parte de la OSD dentro de los 15 días de presentada. Si de este examen se demuestra que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la OSD emitirá una comunicación al solicitante para que en un plazo de 30 días útiles desde la notificación atienda al requerimiento. Este plazo puede ser prolongado en otros 30 días útiles. Si dentro de este plazo no se atiende a los requerimientos de la OSD la solicitud es rechazada. Si la solicitud ya no es materia de objeciones se ordenará su publicación. Dentro de los 30 días siguientes a su publicación cualquiera que tenga interés puede interponer un recurso de oposición.
- b. Se ha previsto un procedimiento de oposición sencillo y expeditivo. La OSD notificará al solicitante de la interposición de la oposición. El solicitante tiene un plazo de 30 días útiles para contestar. Después de este plazo, la OSD podrá resolver. Independientemente de que se interponga una oposición, la OSD efectuará un examen de fondo con respecto a las prohibiciones absolutas y relativas de registro. Después de este examen emitirá una resolución. De no presentarse oposiciones, el procedimiento de registro de una marca tiene una duración de aproximadamente tres meses.
- c. Contra la resolución que emita la OSD puede presentarse dentro de los 15 días un recurso de reconsideración o apelación. En el primer caso, el recurso será resuelto por la OSD, en el segundo por la Sala de Propiedad Intelectual. Rigen las mismas disposiciones que para las patentes.

7.5. Contenido y extensión de la protección ➡

El derecho de exclusiva permite a su titular prohibir que terceros usen un signo idéntico o similar inclusive para productos diferentes, siempre que este uso sea capaz de causar una confusión entre los consumidores, originar daños económicos o comerciales o una dilución de la capacidad distintiva o reputación de la marca. Esta disposición es importante porque hace posible la lucha contra prácticas económicas permitidas legalmente.

7.6. Protección de las marcas notorias ➡

Este tipo de marcas obtienen en el Perú una protección especialmente amplia. En primer lugar, pueden impedir el registro de una marca independientemente de los productos o servicios para los que se solicita. En segundo lugar, la OSD está obligada a declarar la nulidad o cancelar el registro de una marca notoria registrada por un tercero si en el momento de otorgar el registro era idéntica o similar a la marca notoriamente conocida. En tercer lugar, es posible impedir el uso de una marca notoria cuando éste sea capaz de originar un peligro de confusión o asociación, una explotación de su reputación o una dilución de la capacidad distintiva de la marca.

Se consideran marcas notorias a signos que en el Perú u otros países andinos u otros países con los cuales se tenga reciprocidad sean notoriamente conocidos en el círculo de consumidores interesados. Para determinar la notoriedad, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios:

- Extensión de la notoriedad.
- Intensidad y extensión de la publicidad o promoción de la marca.
- Antigüedad de la marca e identidad de su uso.
- Producción y marketing de los productos marcados.

En el plazo relativamente corto de vigencia del INDECOPI, se viene otorgando una protección ampliada a muchas marcas. Así, se declaró la nulidad de la marca PANAM y la figura de 3 franjas para distinguir confección de calzado y zapatillas en general en base a la marca ADIDDAS y la figura de una flor cortadas por rayas horizontales para distinguir los mismos productos¹⁴. También se extendió la protección de la marca AMERICAN EXPRESS utilizada para distinguir actividades financieras a servicios de publicidad¹⁵.

7.7. Agotamiento del derecho de marcas ➡

Para el derecho de marcas rige también el principio de agotamiento internacional. Relacionado con el anterior, se presenta el caso de la coexistencia de marcas iguales a favor de distintos titulares en dos Países Miembros del Pacto Andino para distinguir los mismos productos o servicios. En este supuesto se prohíbe la introducción del producto o servicio marcado en el otro País Miembro a menos que ambos titulares lleguen a un acuerdo y se tomen las precauciones del caso para evitar una confusión en el público consumidor. La prohibición a la importación de los productos marcados de un País Miembro sólo tiene lugar si la marca está siendo usada en el país de origen. El uso de la marca sólo para la exportación de los productos no es considerada como uso de la marca a efectos de prohibir la importación.

7.8. Cesión y licencia del derecho de marcas ➡

Se permite la libre cesión de la marca, esto es, sin cesión de la empresa o la parte correspondiente de la empresa. El titular puede otorgar licencias simples o exclusivas con o sin reserva de que el propio titular use la marca. La licencia puede referirse a todos o algunos de los productos o servicios distinguidos por el titular. Asimismo puede extenderse o puede estar limitada a una parte o a todo el territorio nacional.

Tanto la cesión como la licencia de marcas requieren de la forma escrita y, de acuerdo a la norma nacional, no se exige la inscripción de la autorización del titular como condición para reconocer el uso por parte de una persona autorizada. El registro procede sin examen alguno y tendrá lugar con el solo cumplimiento de los requisitos formales. Para el registro de licencia de marcas cuyos titulares son extranjeros o no residentes en el Perú rigen las mismas formalidades que para las patentes.

7.9. Duración y renovación del derecho de marcas ➡

El plazo de protección de una marca es de diez años contados a partir del otorgamiento del registro y renovables indefinidamente por iguales períodos. Su renovación puede ser solicitada dentro de los últimos seis meses antes de que venza el registro. Está previsto un plazo de gracia de seis meses a favor del titular de la marca. Después de este plazo cualquier tercero puede registrar la marca para sí. En el procedimiento de renovación del registro no vuelve a tener lugar un examen de registrabilidad de la marca, tampoco se exige como requisito para la renovación demostrar que ha sido usada durante el periodo de vigencia. La renovación tiene lugar automáticamente después de su solicitud y pago de los derechos correspondientes.

7.10. Terminación del derecho de marca ➡

- a. Una marca puede ser declarada nula en cualquier momento si fue otorgada contraviniendo las disposiciones legales, se basó en documentos falsos y en el caso de registros obtenidos de mala fe (la marca agente así como registros obtenidos con fines especulativos). La OSD puede de oficio o a solicitud de una persona interesada iniciar un procedimiento de nulidad de registro.
- b. La OSD podrá cancelar una marca, si ésta no ha sido utilizada en el país o en cualquier país del Acuerdo de Cartagena sin motivo justificado dentro de los tres años precedentes consecutivos a la interposición de la acción de cancelación.
- c. El derecho a una marca caduca si no se presenta ninguna solicitud de renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del plazo de vigencia o durante el plazo de gracia.
- d. El titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. También procede la renuncia parcial de los productos o servicios para los cuales se concedió el registro.

7.11. Infracción del derecho de marca ➡

- a. Acciones administrativas.- Por violaciones del contenido o el ámbito de protección del derecho de marcas puede iniciarse una acción de oficio o cualquier tercero puede interponer una denuncia ante la OSD. Rigen las mismas disposiciones que las de infracción de patentes en lo relativo a procedimiento, medidas cautelares así como interposición de sanciones.
- b. Acciones civiles.- Después de agotada la vía administrativa puede solicitarse una indemnización de daños y perjuicios en la vía ordinaria. Dicha acción prescribe a los dos años de concluido el procedimiento administrativo.
- c. Acciones penales.- Sólo marcas de producto registradas pueden obtener una protección penal. Marcas de servicios no están protegidas literalmente. Se entiende como delito marcario la reproducción total o parcial de una marca registrada, su imitación, el uso doloso de marcas falsas y la tenencia de productos con marcas pirateadas. En todas estas figuras delictivas la sola acción es punible. No es necesario que el resultado tenga lugar, basta el peligro que ésta genera.

Para la prosecución de los mencionados delitos se ha previsto un procedimiento sumario. Aquí también es necesario un dictamen técnico de parte de la OSD. Si se determina la

comisión del delito, los jueces pueden ordenar una pena privativa de la libertad de hasta cuatro años, una sanción pecuniaria o una prohibición al ejercicio de la profesión.

8. Nombres Comerciales ➔

Se entiende por nombres comerciales a los signos que son utilizados por las personas naturales o jurídicas en el ejercicio de sus actividades económicas.

Los nombres comerciales merecen una protección sin necesidad de su registro. El plazo de protección es de diez años, renovables indefinidamente por periodos iguales. Al momento de solicitarse el registro, el nombre comercial debe haberse venido usando. El derecho al nombre comercial caduca con el cierre definitivo del establecimiento comercial o el cese de la actividad económica. De acuerdo con el Decreto Ley 26017¹⁶, derogado por el Decreto Legislativo 823, la protección del nombre comercial se encontraba geográficamente delimitada. En la actual ley se ha suprimido una norma similar. Sin embargo, nada impide para que se otorgue una protección limitada al campo de influencia efectiva del nombre.

La protección que se otorga al nombre comercial alcanza la facultad de prohibir el uso o registro de un nombre comercial idéntico o similar a otro nombre comercial u otro signo distintivo, siempre que sea posible un riesgo de confusión o asociación. El riesgo de asociación es una figura nueva en el sistema de signos distintivos peruanos, no encontrándose regulada en el campo del derecho de marcas. La jurisprudencia deberá determinar el alcance de esta figura.

El nombre comercial sólo puede ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento comercial que lo venía usando. De igual forma, la cesión de la empresa o del establecimiento comercial comprende - salvo pacto en contrario - la cesión del correspondiente nombre comercial. Las disposiciones sobre la marca notoria serán aplicadas al nombre comercial, en cuanto sean compatibles con su naturaleza.

9. Derechos de autor ➔

9.1. Obras protegidas ➔

Principio general del derecho de autor es el siguiente: sólo la forma de expresión y no la idea contenida en la obra o su contenido merecen una protección. Como obras protegidas se consideran, entre otras, las literarias, las audiovisuales, las obras de artes plásticas, las de arquitectura, las fotografías, los lemas y frases, los programas de ordenador y bases de datos. Se prevé asimismo normas especiales para el software.

9.2. Nacimiento del derecho ➔

El derecho de autor nace con la creación de la obra. El registro de la misma es facultativo y sólo tiene efectos declarativos. Sin embargo, el registro puede ser importante como medio de prueba de un derecho anterior. Para ello es competente la Oficina de Derechos de Autor (ODA). El procedimiento de registro es muy sencillo: sólo se requiere el cumplimiento de los requisitos formales; para determinadas obras es necesario además la presentación de un ejemplar de la obra. El plazo para obtener el registro es de 15 días.

9.3. Titularidad ➡

Los derechos patrimoniales de programas de ordenador y de obras audiovisuales permanecen - salvo pacto en contrario - en su totalidad en sus productores. Por lo demás, en casos de obras ejecutadas en el marco de una relación laboral o por encargo se presume que el empleador o el que dio el encargo posee derechos de utilización no exclusivos.

9.4. Contenido y alcance de la protección ➡

El derecho moral del autor va más allá de lo regulado en las convenciones internacionales y abarca el derecho de divulgación, el de retiro de la obra del comercio, el de modificación o variación y el acceso al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro. El derecho moral se encuentra protegido indefinidamente.

Después de la muerte del autor o sus herederos, el Estado o instituciones previamente determinadas pasan a ejercer los derechos patrimoniales por el resto de su plazo de vigencia.

Como derechos patrimoniales se consideran el derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público, el derecho de distribución y el de transformación. El derecho de distribución no sólo comprende la facultad de autorizar el alquiler y préstamo de las obras, sino también la facultad de impedir la importación de copias reproducidas sin autorización de su autor. Entre los derechos patrimoniales se encuentra garantizado el *droit de suite*. Es decir, el derecho del autor de obtener una compensación por el precio de comercialización de sus obras por posteriores ventas en subastas o por medio de artistas.

9.5. Duración de la protección ➡

El plazo de protección va más allá de lo regulado en las convenciones internacionales: 70 años después de la muerte del autor.

9.6. Derechos conexos ➡

La regulación de los artistas o intérpretes ejecutantes en el Perú es básicamente igual a la contenida en las convenciones internacionales. Sin embargo, se prevé aquí la obtención de derechos de exclusiva totales y el derecho moral se extiende al derecho a la integridad de la interpretación y el derecho a ser nombrado.

Para productores de fonogramas se prevén derechos que van más allá de lo regulado en las convenciones internacionales: El derecho de reproducción incluye el derecho de alquiler y préstamo, además un derecho de prohibir la importación de obras producidas sin la autorización de su titular.

La protección de las emisiones de satélite corresponde en términos generales con los estándares internacionales. Sin embargo, el derecho de reproducción se reconoce sin ningún tipo de formalidades y la protección se extiende a las señales portadoras de programas transmitidas por satélite.

El plazo de protección de los derechos conexos, 70 años, es mayor al normalmente previsto en el derecho comparado.

9.7. Sociedades de gestión colectiva ➡

Debido a la importancia creciente de las sociedades de gestión colectiva, limitado por las nuevas formas de explotación económica con el correspondiente no ejercicio de derechos individuales, se ha contemplado en la legislación peruana una regulación detallada de ellas.

Se prevé un control del Estado. Para su actuación es necesario contar con una autorización de funcionamiento, la cual será extendida por la ODA bajo el cumplimiento de una serie de requerimientos y podrá ser cancelada en cualquier momento si éstos en un futuro ya no están presentes. La ODA puede imponer a las sociedades de gestión colectiva una serie de sanciones. Entre las obligaciones de las sociedades de gestión se encuentra la obligación de publicar las tarifas y la forma de repartición de las remuneraciones relativas a los derechos administrados y el aseguramiento de una justa distribución de las mismas. La seguridad y transparencia de la administración hace que se requiera de ellas la constante información a sus miembros y la publicación de los balances.

9.8. Infracción de los derechos de autor ➡

- a. Acciones administrativas.- La ODA puede iniciar de oficio o a petición de parte una acción contra actuaciones que infrinjan el contenido y el alcance de los derechos de autor. El procedimiento es el mismo que en los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial.
- b. Acciones civiles.- Para cesación de las actuaciones infractorias puede adicionalmente interponerse una demanda ante los jueces ordinarios. Es posible la interposición de medidas precautorias. De otro lado, es posible después de agotada la vía administrativa solicitar en la vía ordinaria una demanda de daños y perjuicios.
- c. Acciones penales.- Se tipifica como delitos las violaciones contra los derechos morales y patrimoniales del autor. Para el seguimiento de estos delitos se prevé un procedimiento penal sumario. Para ello se requiere un dictamen técnico de la ODA. Si la denuncia es declarada fundada, el juez puede ordenar una pena privativa de la libertad de hasta ocho años o sanciones económicas.

*: Artículo publicado en Actas de Derecho Industrial (A.D.I).Tomo XVIII, 1997, p.1055-1072 ➡

**: Dr.iur., Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima, Perú, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Extranjero e Internacional de Derecho de Patentes, de Autor y de la Competencia, Múnich, Alemania ➡

1: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Aprobada el 21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta Oficial el 29 de ese mes. Entró en vigencia el 1º de enero de 1994. ➡

2: Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, aprobada el 23 de abril de 1996 y publicada el 24 de ese mes. Entró en vigencia el 24 de mayo de 1996. ➡

3: Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Aprobada el 17 de diciembre de 1993. Entró en vigencia el 21 de diciembre de 1993, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ➡

4: Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, aprobada el 23 de abril de 1996 y publicada el 24 de ese mes. Entró en vigencia el 24 de mayo de 1996. ➡

5: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 . Aprobado en el Perú por Resolución Legislativa Nº 26375 del 17 de octubre de 1994, publicada el 27 de ese mes. El instrumento de adhesión de nuestro país se depositó el 11 de enero de 1995 y entró en vigencia el 11 de abril de 1995. ➡

6: Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Acuerdos Comerciales

Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay. Aprobados en el Perú por Resolución Legislativa N° 26407 y en vigencia desde el 1° de enero de 1995. ➡

7: Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886. Aprobado por el Perú por Resolución Legislativa 23979 del 31 de octubre de 1984 y vigente en nuestro país desde el 20 de agosto de 1988. ➡

8: Convención Internacional para la Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de 1961. Aprobada por el Perú por Resolución Legislativa N° 23979 del 31 de octubre de 1984 y vigente en nuestro país desde el 7 de agosto de 1985. ➡

9: Tratado y su Reglamento sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales del 18 de abril de 1989. Aprobada por el Perú por Decreto Supremo N° 02-94-RE dado el 9 de marzo de 1994, publicado el 12 de ese mes y vigente en nuestro país desde el 27 de julio de 1994. ➡

10: Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, año XI, N°170 del 23 de enero de 1995. ➡

11: Otorgada por Resolución N° 173/96-INDECOPI/OINT del 31 de julio de 1996 e inscrita bajo título 0731. ➡

12: Otorgada por Resolución N° 216/96-INDECOPI/OINT del 29 de agosto de 1996 e inscrita bajo título 0745. ➡

13: Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Aprobada el 21 de octubre de 1993. Entró en vigencia el 29 de octubre de 1993, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Reglamentada por D.S. 008-ITINCI del 3 de mayo de 1996, publicado el 6 de ese mes. Está vigente desde el 7 de mayo de 1996. ➡

14: Resolución N° 13666-94-INDECOPI/OSD del 28 de octubre de 1994 confirmada por Resolución N° 1670-95-INDECOPI/TDCPI del 5 de setiembre de 1995 ➡

15: Resolución N° 2511-93-INDECOPI/OSD del 6 de agosto de 1993 confirmada por Resolución del Tribunal N° 536-94-TDCPI del 27 de abril de 1994. ➡

16: Decreto Ley 26017, Ley General de Propiedad Industrial del 26 de diciembre de 1992, publicado el 28 de ese mes. ➡
