

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*

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1075

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica aprobado por Resolución Legislativa Nº 28766, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de junio del 2006, establece una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, con el fin de estimular la expansión y la diversificación del comercio de bienes y servicios entre las Partes;

Que, el mencionado Acuerdo establece en su Capítulo 16 disposiciones relativas al respeto y salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual;

Que, para cumplir con los compromisos comerciales que se derivan del Acuerdo, el Estado Peruano debe reformar algunas normas internas en materia de propiedad intelectual, para ser consistentes con los compromisos asumidos en el citado Acuerdo;

Que resulta necesario generar un marco normativo que facilite el acceso a la protección de los derechos de propiedad industrial y que dinamice los trámites establecidos a tal efecto con el objetivo de generar procedimientos efectivos y que a su vez posibiliten una protección efectiva de los derechos de propiedad industrial otorgando a las autoridades las facultades necesarias a tal efecto;

Que, adicionalmente, el presente Decreto Legislativo tiene en consideración las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y resulta una norma complementaria a la misma.

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29157, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda, así como el apoyo de la competitividad económica para su aprovechamiento; entre las que se encuentran la mejora del marco regulatorio, el fortalecimiento institucional, la simplificación administrativa y la modernización del Estado; la promoción de la inversión privada; y el impulso a

* Decreto Legislativo 1075 que incluye las modificaciones realizadas tanto por la fe de erratas publicada el 28 de junio de 2008 así como las modificaciones realizadas por la Ley 29316 publicada el 14 de enero de 2009.

la innovación tecnológica, la mejora de la calidad y el desarrollo de capacidades;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

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

TÍTULO I

ALCANCES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia (*)
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS.

Artículo 2.- Beneficiarios

Podrán acceder a los beneficios del presente Decreto Legislativo, todas las personas naturales y jurídicas u otras entidades de derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, estén domiciliadas en el país o en el extranjero.

El presente Decreto Legislativo se aplica a todos los sectores de la actividad económica.

Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial

Para efectos de el presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial:

- a) Las patentes de invención;
- b) Los certificados de protección;
- c) Las patentes de modelos de utilidad;
- d) Los diseños industriales;
- e) Los secretos empresariales;
- f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
- g) Las marcas de productos y de servicios;

- h) Las marcas colectivas;
- i) Las marcas de certificación;
- j) Los nombres comerciales;
- k) Los lemas comerciales; y
- l) Las denominaciones de origen.

Artículo 4.- Entidades competentes

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de Transferencia de Tecnología.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa.

Artículo 5.- Delegación de competencias

La Dirección competente podrá delegar en entidades públicas o privadas la facultad de recibir solicitudes de registro y otros recursos o documentos vinculados a la propiedad industrial. En ese caso, los mencionados documentos se considerarán presentados en el momento de su recepción por la entidad delegada. La Dirección competente podrá disponer la delegación de facultades adicionales.

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL REGISTRO

Artículo 6.- Exclusividad de los derechos de propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.

Artículo 7.- Registro de actos

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial.

Los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. En el caso de las licencias que afecten registros sobre signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estará supeditada a su inscripción.

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anuladas.

La Dirección competente establecerá la forma de organización de sus respectivos registros y dictará las disposiciones de inscripción que sean necesarias.

Artículo 8.- Nulidad del registro

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

“Artículo 8-A.- Nulidad de patente

Una patente podrá ser revocada o anulada únicamente sobre la base de las razones que hubieran justificado el rechazo de su otorgamiento. Sin embargo, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías podrá anular una patente otorgada cuando se haya incurrido en fraude, falsa representación o conducta inequitativa." (*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 8 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

Artículo 9.- Anotación preventiva

De oficio o a pedido de parte, la Dirección competente efectuará en los registros correspondientes una anotación preventiva de las solicitudes de cancelación y nulidad que se interpongan.

Asimismo, se efectuará el asiento correspondiente una vez consentida la resolución que agote la vía administrativa en los procedimientos señalados en el párrafo precedente.

Artículo 10.- Publicidad de los registros y expedientes

Los registros y los expedientes, se encuentren o no en trámite, incluyendo los contenciosos, están abiertos al público, salvo en los siguientes casos:

a) Los expedientes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se registrarán por lo dispuesto en los artículos 40, 85 y 125 de la Decisión 486.

b) Los expedientes de infracción a los derechos de propiedad industrial, hasta que se notifique la denuncia.

Cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solicitar copia simple o certificada de todo o parte de un expediente público, así como de los asientos registrales, de los certificados o títulos expedidos, previo pago de la tasa correspondiente.

Artículo 11.- Reserva y confidencialidad

En caso de que la autoridad nacional competente reciba u obtenga información considerada confidencial, deberá, a solicitud del interesado, garantizar su reserva y confidencialidad de acuerdo con las normas de la materia.

TÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 12.- Prelación de derechos

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

Artículo 13.- Idioma

Las solicitudes de registro deberán presentarse en idioma castellano. Los documentos redactados en otro idioma deberán ser presentados con la traducción simple en idioma castellano. No se exigirá la presentación de traducciones oficiales, bastando que se presente la traducción simple bajo responsabilidad del traductor y del interesado.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente la autoridad competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente, o solicitar la traducción en un plazo máximo improrrogable de diez días hábiles, salvo que el presente Decreto Legislativo establezca un plazo distinto.

Los requisitos de admisibilidad deberán ser presentados en idioma castellano, bajo apercibimiento de no admitir la solicitud a trámite.

Artículo 14.- Requerimientos de la solicitud

Para el registro de cualquier acto de disposición o afectación de los derechos de propiedad industrial, y salvo que el presente Decreto Legislativo exija una formalidad mayor, basta que conste en instrumento privado y las firmas hayan sido certificadas por Notario. Si el documento se extendiera en el extranjero, deberá ser legalizado por funcionario consular peruano (*)
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS.

Tratándose del cambio de titularidad, y éste resulte de un contrato, bastará que el solicitante acompañe a su solicitud, de ser el caso, uno de los siguientes elementos:

a) una copia del contrato, certificada por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, que certifique que dicho documento está en conformidad con el contrato original;

b) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, el mismo que deberá estar certificado por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente;

c) un certificado de transferencia no certificado con el contenido establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994, y que esté firmado tanto por el titular como por el adquirente; o

d) un documento de transferencia no certificado con el contenido establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994, y que esté firmado tanto por el titular como por el adquirente.

Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusión bastará que se acompañe una copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la autoridad competente. La conformidad de dicha copia con el original, deberá ser certificada por la autoridad que emitió el documento, o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente.

Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato o de una fusión; sino que sea, resultado, entre otros, de la aplicación de una norma legal o de una decisión judicial, bastará que se acompañe a la solicitud copia del documento que pruebe tal cambio. Dicha copia deberá estar certificada por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, en el sentido de que guarda conformidad con el documento original emitido por la autoridad pública correspondiente.

Artículo 15.- Poderes

Los poderes requeridos por el presente Decreto Legislativo, podrán constar en instrumento privado. Tratándose de personas jurídicas deberá consignarse la condición o título con la que haya firmado el poderdante.

En el caso de la renuncia a un registro, o el desistimiento del procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental, la firma del poder deberá ser legalizada por Notario. Asimismo, si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, la firma deberá ser legalizada por funcionario consular peruano.

El poder podrá ser otorgado después de la presentación de la solicitud de registro, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado deberán ser ratificados.

Artículo 16.- Constancia del expediente

Los escritos que sean presentados dentro del procedimiento deberán contener el número del expediente respectivo, bajo apercibimiento de tenerse por no presentados, salvo que de su contenido se pueda identificar inequívocamente el expediente al cual corresponde.

Artículo 17.- Pruebas

La autoridad competente podrá exigir que se presenten pruebas cuando exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación contenida en un documento.

Artículo 18.- Abandono de las solicitudes

Salvo los casos en que el presente Decreto Legislativo establezca un plazo distinto, la solicitud caerá automáticamente en abandono cuando el expediente permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante treinta (30) días hábiles. No se produce el abandono cuando el expediente se encuentra en estado de ser resuelto.

Artículo 19.- Beneficio de la prioridad

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

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad;
- y
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

Excepcionalmente, en el caso de las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad, la Dirección competente podrá restaurar el derecho de prioridad dentro del plazo de dos (02) meses a partir de la fecha de vencimiento del período de prioridad, cuando haya sido imposible para el solicitante presentar dicha solicitud dentro del plazo de doce (12) meses antes mencionado. (*)

(*) Párrafo modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009, cuyo texto es el siguiente:

"Excepcionalmente, en el caso de las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad, la dirección competente podrá restaurar el derecho de prioridad dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de vencimiento del período de prioridad, cuando el solicitante no haya presentado

dicha solicitud dentro del período de prioridad de doce meses antes mencionado."

Para tal efecto, se deberá solicitar la restauración del derecho presentando una declaración jurada con los motivos por los cuales no se presentó la solicitud de patente dentro del plazo de doce meses, acompañada de los medios probatorios que acrediten que dicha imposibilidad ocurrió a pesar de que el solicitante actuó con la diligencia debida. (*)

(*) Párrafo modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009, cuyo texto es el siguiente:

"Para tal efecto, se debe solicitar la restauración del derecho presentando una declaración jurada con los motivos por los cuales no se presentó la solicitud de patente dentro del plazo de doce meses, acompañada de los medios probatorios que acrediten que ello ocurrió a pesar de que el solicitante actuó con la diligencia debida requerida de acuerdo con las circunstancias."

En caso de que la Dirección considere que los medios probatorios presentados no son suficientes para acreditar la imposibilidad, notificará al solicitante para que presente nuevos medios probatorios en el plazo de treinta días hábiles, luego de lo cual declarará si se acepta o no la restauración del derecho de prioridad. (*)

(*) Párrafo modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009, cuyo texto es el siguiente:

"En caso de que la dirección considere que los medios probatorios presentados no son suficientes para acreditar lo dispuesto en el párrafo precedente, notificará al solicitante para que presente nuevos medios probatorios en el plazo de treinta días hábiles, luego de lo cual se declarará si se acepta o no la restauración del derecho de prioridad."

Artículo 20.- Cesión de derechos

Procede la cesión y, de ser el caso, la licencia, de los derechos derivados de la solicitud de registro de cualesquiera de los elementos constitutivos de la propiedad industrial. Para tal efecto, se deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

Artículo 21.- Consentimiento de la resolución

Una vez consentida la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial, la Dirección competente expedirá el certificado o título correspondiente.

Artículo 22.- Devolución de derechos

Salvo disposición expresa en el presente Decreto Legislativo, no procede la devolución de los derechos pagados por el interesado.

Artículo 23.- Oposiciones temerarias

Las oposiciones temerarias formuladas contra las solicitudes de cualquier elemento de propiedad industrial podrán ser sancionadas con una multa hasta de cincuenta (50) UIT.

Artículo 24.- Plazo de los procedimientos

El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo será de ciento ochenta (180) días hábiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

Artículo 25.- Suspensión del procedimiento

La autoridad competente suspenderá la tramitación de los procedimientos que ante ella se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.

"Artículo 25-A.- Patentabilidad

Será patentable toda invención, ya sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial." (*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 8 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

"Artículo 25-B.- No invenciones

No se consideran invenciones lo siguiente:

- a) Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.
- b) Cualquier ser vivo, existente en la naturaleza, en todo o en parte.
- c) Material biológico, existente en la naturaleza, en todo o en parte.
- d) Procesos biológicos naturales.
- e) Obras literarias y artísticas o cualquier obra protegida por el derecho de autor.
- f) Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.
- g) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.
- h) Formas de presentar información." (*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 8 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

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 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.

Artículo 27.- Modificaciones de la solicitud

El solicitante de una patente podrá pedir, previo pago de la tasa correspondiente, que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá solicitar la corrección de cualquier error material.

Cuando la modificación verse sobre el pliego reivindicatorio deberá pagarse previamente la tasa correspondiente por cada reivindicación adicional a diez (10) reivindicaciones.

Artículo 28.- Subsanación

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, y si durante el examen de forma, la Dirección competente encontrara 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.

Artículo 29.- Reivindicaciones

Las reivindicaciones presentadas en la solicitud fraccionada no deberán contener la misma materia que se pretende proteger por la solicitud inicialmente presentada.

No es posible otorgar más de una patente de invención para una misma materia inventiva.

Artículo 30.- Contenido de la publicación

La publicación del extracto de la solicitud deberá contener la información siguiente:

- a) Número y fecha de presentación de la solicitud
- b) Nombre y país de domicilio del solicitante
- c) Nombre de la invención
- d) Síntesis de la invención
- e) Datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

El solicitante deberá efectuar la publicación en el Diario Oficial El Peruano dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación del requerimiento de la publicación, bajo apercibimiento de declarar la solicitud en abandono.

Artículo 31.- Oposiciones

Las oposiciones deberán consignar o adjuntar, según el caso:

- a) Identificación del opositor;
- b) poder otorgado a quien represente al opositor;
- c) la identificación del expediente y de la fecha de publicación de la solicitud;
- d) los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición;
- e) los medios probatorios que acrediten los hechos alegados; y
- f) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Artículo 32.- Ajuste por retraso irrazonable

La Dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso irrazonable en el trámite de su concesión, excepto cuando se trate de una patente de producto farmacéutico o de procedimiento relacionado a un producto farmacéutico (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS.(*)

(*) Párrafo modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 32.- Ajuste por retraso irrazonable

La dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso irrazonable en el trámite de su concesión, excepto cuando se trate de una patente que reivindique un producto farmacéutico. En los casos que tales

solicitudes además reivindiquen una patente de procedimiento farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el presente artículo."

El ajuste será por una sola vez, cuando la Dirección competente, durante el proceso de concesión de la misma, hubiese incurrido en un retraso irrazonable de más de:

a) Cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de la patente; o,

b) Tres años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente. En este caso, se entenderá que la solicitud se ha efectuado cuando concurren las siguientes condiciones:

i. Que se haya presentado el comprobante del pago de la tasa por examen de fondo; y,

ii. Que en las solicitudes de patentes en las que no se haya presentado oposiciones, transcurra el plazo de 6 meses contados desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano; o, que en las solicitudes en las que se hayan interpuesto una o más oposiciones, se haya declarado concluida la etapa de oposición.

Artículo 33.- Solicitud de ajuste

La solicitud de ajuste deberá formularse bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde que queda consentida una resolución administrativa que concede la patente.

Para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el retraso en el que incurra la Dirección competente por hechos atribuibles al titular de la patente.

Asimismo, no se ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando el retraso por parte de la Dirección competente, haya ocurrido como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor.

Al evaluar la solicitud presentada, la Dirección competente:

a) Determinará si existe un plazo excedente en la tramitación de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este Decreto Legislativo.

b) Establecerá cuál es el retraso irrazonable.

c) Si los plazos descritos en los literales a) y b) del artículo 32 de este Decreto Legislativo concurren en una misma solicitud de patente, deberá entenderse que el plazo excedente que se tomará en cuenta para la determinación del retraso irrazonable conforme a lo previsto en el literal anterior, se contará desde la ocurrencia del plazo excedente mayor.

La Dirección competente emitirá resolución motivada en la que se determine si existió un retraso irrazonable y, de ser el caso, concederá el ajuste del plazo de vigencia de la patente. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de apelación.

Artículo 34.- Plazo del ajuste

El plazo de ajuste otorgado conforme a los artículos precedentes está sujeto a las siguientes reglas:

a) El plazo de ajuste otorgado empezará a regir indefectiblemente desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente.

b) Para el cálculo del ajuste, la Dirección competente considerará por cada dos días de retraso un día de ajuste.

c) El plazo de ajuste de la patente otorga al titular los mismos derechos y obligaciones que tenía durante el período de vigencia de la patente y, a su vez estará sujeto a las excepciones y limitaciones de la patente.

Artículo 35.- Retrasos atribuibles al titular de la patente

Son retrasos atribuibles al titular de la patente:

a) los plazos que correspondan a las prórrogas solicitadas por el titular de la patente;

b) el plazo contado desde que se produce el abandono del expediente y hasta que dicho expediente vuelve a trámite como consecuencia de la decisión en un recurso impugnativo, siempre que las causas del abandono no sean atribuibles a la autoridad competente; y,

c) cualquier otro plazo que sea atribuible a acciones del solicitante a consideración de la autoridad competente.

Artículo 36.- Invenciones desarrolladas durante relación laboral o de servicios

Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

b) Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por

el empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

c) Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al inventor de las mismas.

Artículo 37.- Invenciones realizadas en centros de educación e investigación

El régimen establecido en el artículo anterior será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades.

Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 36 de este Decreto Legislativo deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.

Artículo 38.- Reinversión para investigación

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones.

Artículo 39.- Generación de información por tercero

El titular de la patente no ejercerá los derechos que confiere la misma, cuando una tercera persona use la materia protegida por la patente vigente para generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola.

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior podrá ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en territorio nacional para la generación de información, con el fin de cumplir los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez expire la patente. Asimismo, el producto podrá ser exportado sólo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 39.- Generación de información por tercero

Sin perjuicio de los derechos de exclusividad del titular de una patente, una tercera persona podrá usar la materia protegida por la referida patente solo con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Perú.

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior puede ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para la generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobación para comercializar el producto una vez que venza el período de vigencia de la patente. Asimismo, el producto puede ser exportado solo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en Perú."

"Artículo 39-A.- Excepciones a los derechos conferidos

Cuando las excepciones limitadas previstas en el artículo 53 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente o causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros, el titular de la patente podrá ejercer los derechos establecidos en el artículo 52 de dicha Decisión." (*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 8 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

Artículo 40.- Licencia obligatoria

Previa declaratoria del Poder Ejecutivo de la existencia de razones de interés público, de emergencia, de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, se otorgarán las licencias que se soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La Dirección Nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, o de emergencia pública o de seguridad nacional no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 40.- Licencias obligatorias

Previa declaratoria, mediante decreto supremo, de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional; esto es, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público no comercial; y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, se otorgarán las licencias que se soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La dirección nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

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."

CONCORDANCIAS: D.S. N° 002-2009-SA, Art. 17

TÍTULO V

CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN

Artículo 41.- Certificado de protección

Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio un proyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un certificado de protección que la Dirección competente le otorgará por el término de un (01) año.

Artículo 42.- Contenido de la solicitud

La solicitud deberá presentarse ante la Dirección competente y contener:

- a) Identificación del solicitante y del inventor;
- b) El título o nombre del proyecto de invención, en idioma castellano;
- c) La descripción clara y completa del proyecto de invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, en idioma castellano;
y
- d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, ocasionará que la solicitud sea considerada por la Dirección competente como no admitida a trámite y que no se le asigne fecha de presentación.

Artículo 43.- Anexos de la solicitud

A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

a) los poderes que fueren necesarios; y

b) los planos y dibujos técnicos, si son necesarios para una mejor descripción del proyecto de invención.

Artículo 44.- Posesión del certificado de protección

La posesión de este certificado da a su titular derecho preferente sobre cualquier otra persona que durante el año de protección pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia. En todo caso el plazo de duración de la patente definitiva se contará desde la solicitud del certificado de protección.

Si el poseedor de un certificado de protección dejare transcurrir el año sin solicitar la patente definitiva, perderá el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 44.- Posesión del certificado de protección

La posesión del certificado de protección otorga a su titular el derecho preferente sobre cualquier otra persona que, durante el año de protección, pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia."

TITULO VI

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) el grado de percepción del consumidor medio;

c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la semejanza gráfico-fonética;

b) la semejanza conceptual; y,

c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Artículo 47.- Signos figurativos

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Artículo 48.- Signos mixtos

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) la semejanza conceptual; y,

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

Artículo 49.- Semejanza conceptual

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.

Artículo 50.- Solicitud de registro de una marca

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos:

- a) petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una prohibición de registro; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó, cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

Artículo 51.- Petitorio de la solicitud

El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) requerimiento de registro de marca;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) la firma del solicitante o de su representante legal;
- f) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin reivindicación de grafía, forma o color; y
- g) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, los cuales se designarán por sus nombres, agrupados según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y deberá presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificación.

Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Dirección competente, siempre que al momento de su recepción hubiera contenido por los menos lo siguiente:

- a) la indicación que se solicita el registro de una marca;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la Dirección competente comunicarse con esa persona;
- c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible por el sentido de la vista;
- d) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

Dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección competente examinará si la solicitud cumple con los requisitos previstos en el presente artículo.

Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los requisitos enumerados en el presente artículo, la Dirección competente requerirá al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de notificación.

Si dentro del plazo establecido, se subsanan tales requisitos, la Dirección competente considerará como fecha de presentación aquella en la cual se hubieran cumplido los requisitos.

Si a la expiración del plazo establecido, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará como no presentada.

Artículo 53.- Publicación de la solicitud

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la Dirección competente ordenará la publicación, la misma que deberá efectuarse dentro del plazo de treinta (30) días útiles, contado desde el día siguiente de notificada la orden de publicación.

La publicación de la solicitud de registro se realizará por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, a costo del solicitante, reproduciendo por lo menos la información siguiente:

- a) número de solicitud;

- b) nombre y país del solicitante;
- c) reproducción de la marca, si se trata de signos mixtos, figurativos, o representación de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible por el sentido de la vista;
- d) los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- e) la clase o clases a las que pertenecen los productos y/o servicios; y
- f) de ser el caso, si se reivindica prioridad o se ejerce un derecho preferente.

En la publicación se deberán designar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupados según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezcan ese grupo de productos o servicios y deberá presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificación.

Artículo 54.- Oposición

La oposición deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- a) la identificación correcta del expediente;
- b) el nombre y domicilio de la persona que presenta la oposición;
- c) poder que acredite la representación que se invoca;
- d) los fundamentos en que se sustenta la oposición;
- e) el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer;
- f) el comprobante de pago de los derechos respectivos; y
- g) cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

Artículo 55.- Plazo de la oposición

El opositor tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días para presentar el poder si la oposición se hubiera presentado sin dicho documento. El plazo comenzará a computarse a partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la oposición. Vencido dicho plazo, la oposición se tendrá por no presentada. La falta de presentación inicial del poder no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos d) y f) del artículo precedente, la Dirección competente requerirá al opositor para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de dos (02) días que comenzará a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición.

Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT.

Artículo 56.- Coexistencia(*)NOTA SPIJ de signos

Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.

Artículo 57.- Audiencia de conciliación

En cualquier estado del procedimiento, la Dirección competente podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la persona que designe la Dirección competente. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste no afecta derechos de terceros, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá mérito ejecutivo.

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.

Artículo 59.- División de la solicitud

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

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

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

Recibido el pedido de división, la autoridad nacional competente examinará si la misma cumple con los requisitos establecidos en el párrafo precedente. Si se observarán defectos o irregularidades, se notificará al

solicitante para que subsane en el plazo de diez (10) días. Si los defectos no fueran subsanados, la división se tendrá por no presentada, continuándose la tramitación del expediente inicial.

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

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

Artículo 60.- Cesión de solicitudes

Para la cesión de solicitudes en trámite se aplicará, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto Legislativo.

Artículo 61.- Solicitud de renovación

Las solicitudes de renovación de registros presentadas fuera de los plazos señalados en el artículo 153 de la Decisión 486 no serán admitidas a trámite.

Artículo 62.- Transferencia de registro

Un registro de marca concedido podrá ser transferido, entre otros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Podrá registrarse ante la Dirección competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Dirección competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia pudiera generar riesgo de confusión.

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de transferencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Artículo 63.- Licencia de marca

El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. La licencia de uso podrá registrarse ante la autoridad competente.

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Artículo 64.- Solicitud de inscripción de modificaciones

La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Artículo 65.- Cambio de titularidad

En los casos que el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o servicios relacionados en el registro del titular, se creará un registro separado relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya cambiado la titularidad.

Artículo 66.- Subsanación de irregularidades

Si del examen resulta que la solicitud para la inscripción de actos que modifiquen el registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notificará al solicitante para que, en un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Tratándose del pago de la tasa, se otorgará un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será considerada abandonada.

Artículo 67.- Responsabilidad en caso de licencia

En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.

Artículo 68.- Afectación del derecho sobre la marca

El derecho sobre la marca podrá darse en garantía o ser objeto de otros derechos. Asimismo, la marca podrá ser materia de embargo con independencia de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de las medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Para que los derechos y medidas señalados precedentemente surtan efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el registro correspondiente.

Artículo 69.- Modificación de datos del titular del registro

En caso exista algún cambio respecto al nombre, dirección o domicilio procesal del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia del registro, o de la licencia de ser el caso, el titular del registro deberá informarlo a la Dirección competente.

Artículo 70.- División de registro

Cuando un registro de marca comprenda varios productos y/o servicios, el titular podrá en cualquier momento dividir dicho registro en dos o más registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en el

registro inicial, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, en lo que corresponda. La Dirección competente establecerá el pago de una tasa por cada división que se realice.

Para la división del registro se seguirá el procedimiento establecido para la división de las solicitudes de registro, en lo que corresponda.

Artículo 71.- Cancelación de registro

La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la Dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo.

La solicitud de cancelación de una marca, como medio de defensa, deberá ser presentada en el mismo expediente en el cual se tramita la oposición frente a la cual se defiende el accionante y deberá estar acompañada por el recibo de pago de la tasa correspondiente.

Artículo 72.- Notificación de la cancelación

La Dirección competente notificará la solicitud de cancelación al titular del registro, en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o renovación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de este Decreto Legislativo.

En los casos en que no se pueda notificar al titular del registro conforme lo dispone el párrafo precedente, procederá la notificación por edicto de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil. El costo de la notificación será de cargo de quien solicita la cancelación.

Artículo 73.- Solicitud de nulidad

La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará ante la Dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo.

No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de oposición por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derive su derecho.

Artículo 74.- Notificación de la nulidad

Recibida la solicitud de nulidad, la Dirección competente notificará al titular de la marca, sujetándose para tales efectos a lo dispuesto en el artículo 72 del presente Decreto Legislativo, para que dentro del plazo de dos (02) meses haga valer los argumentos y presente los medios probatorios que estime convenientes. Antes del vencimiento de dicho plazo el interesado podrá solicitar una prórroga por dos (02) meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la Dirección competente decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

TITULO VII

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES

Artículo 75.- Registro de lema comercial

El registro de un lema comercial se concederá por un período de diez (10) años renovables, contados a partir de su concesión.

La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo señalado en el párrafo anterior.

Artículo 76.- Vinculación del lema comercial a una marca registrada

Durante la vigencia del registro del lema comercial, el titular podrá solicitar ante la Dirección competente que el lema comercial sea vinculado a otra marca registrada a su nombre y en la misma clase; sujetándose para tales efectos al procedimiento establecido en el Artículo 144 de la Decisión 486.

TITULO XI

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS

Artículo 77.- Marcas colectivas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 de la Decisión 486, una marca colectiva podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 78.- Ejercicio de acciones derivadas de una marca colectiva

Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva podrán ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario establecida en las reglas de uso. El titular de una marca colectiva podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no autorizado de la marca.

Artículo 79.- Nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva

La nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios.

TITULO VIII

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 80.- Marca de certificación

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 una marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 81.- Ejercicio de acciones derivadas de una marca de certificación

Las acciones derivadas del registro de una marca de certificación podrán ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario establecida en el reglamento de uso. El titular de una marca de certificación podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no autorizado de la marca.

Artículo 82.- Nulidad, cancelación y caducidad de una marca de certificación

La nulidad, cancelación y caducidad de una marca de certificación se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios.

TITULO IX

DISPOSICIONES RELATIVAS AL NOMBRE COMERCIAL

Artículo 83.- Nombre comercial

En la solicitud de registro de un nombre comercial deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica. La Dirección competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.

Artículo 84.- Pruebas

La Dirección competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial.

Artículo 85.- Publicación de la solicitud

En la publicación de la solicitud de registro del nombre comercial, que deberá efectuar el solicitante a su costo en el diario oficial El Peruano, deberá aparecer:

- a) número de la solicitud;
- b) nombre y país del domicilio del solicitante;
- c) reproducción del signo o su representación gráfica, según sea el caso

d) la o las actividades económicas para las cuales se solicita el registro del nombre comercial;

e) la clase y/o clases a las que pertenecen las actividades económicas; y

f) la fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades económicas respecto de las cuales se solicita el registro.

Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

Artículo 87.- Aplicación supletoria

Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas del presente Decreto Legislativo y de la Decisión 486.

TITULO X

DISPOSICIONES RELATIVAS A DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 88.- Denominaciones de origen

El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

Artículo 89.- Impedimento

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

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

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

Artículo 90.- Publicación

La declaración de protección de una denominación de origen deberá ser publicada, por única vez, en el diario oficial El Peruano.

Artículo 91.- Contenido de la solicitud

La solicitud para obtener la autorización de uso deberá contener y estar acompañada de lo siguiente:

- a) nombre y domicilio del solicitante;
- b) los poderes que sean necesarios;
- c) los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante;
- d) la denominación de origen que se pretende utilizar;
- e) certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto. Se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por un organismo autorizado;
- f) certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo sus componentes, métodos de producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y la certificación extendida por un organismo autorizado;
- g) certificación de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso; y,
- h) comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Artículo 92.- Áreas geográficas diferentes

En los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográfica, el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de producción de la materia prima como de elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen.

Artículo 93.- Cumplimiento de la autorización

Si la solicitud de autorización de uso no cumple con los requisitos exigidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notificará al solicitante para que les dé cumplimiento, concediéndole para tal efecto un plazo improrrogable de quince (15) días.

Artículo 94.- Reconocimiento en el extranjero

El Estado, mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales, fomentará el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen peruanas.

TITULO XI

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPITULO I

De las Facultades de la Autoridad nacional competente

Artículo 95.- Tramitación de acciones por infracción

Para la tramitación de las acciones por infracción, las Direcciones competentes gozarán de las siguientes facultades:

- a) efectuar investigaciones preliminares;
- b) iniciar un procedimiento de infracción de oficio o a pedido de parte;
- c) realizar visitas de inspección y actuar otros medios probatorios;
- d) dictar medidas cautelares dentro y fuera del procedimiento con la finalidad de garantizar la eficacia de las resoluciones;
- e) citar a las partes a audiencia de conciliación;
- f) dictar sanciones para proteger los derechos de propiedad industrial; y
- g) otras que les asignen las disposiciones normativas vigentes.

Artículo 96.- Facultades de la Sala de Propiedad Intelectual

Para la tramitación de las acciones por infracción, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi está facultada para:

- a) revisar en segunda y última instancia administrativa los actos impugnables emitidos por las Direcciones competentes;
- b) actuar medios probatorios de oficio que permitan esclarecer los hechos imputados y, de ser el caso, sancionar las conductas infractoras;
- c) conceder medidas cautelares con las mismas facultades que las concedidas a las Direcciones, en lo que corresponda;
- d) convocar a audiencias de informe oral; y
- e) otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO II

Actos que constituyen Infracción

Artículo 97.- Actos de infracción

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.

Artículo 98.- Competencia desleal

Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho.

Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial.

CAPITULO III

Procedimiento de Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial

Sub Capítulo 1

Del procedimiento a solicitud de parte

Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte

En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia deberá contener lo siguiente:

a) Nombres y apellidos completos, denominación social o razón social, documento nacional de identidad, carné de extranjería o cualquier documento análogo del denunciante, domicilio procesal, y de ser el caso los datos de identificación de quien ejerza la representación de éste. En caso de no consignarse domicilio o ser éste inexacto, inexistente o en el que la notificación no sea posible, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del presente Decreto Legislativo.

b) Registro Único de Contribuyentes, en el caso que corresponda.

c) El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho que sustenten la denuncia.

d) Firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

e) Los poderes podrán constar en instrumento público o privado y deberán cumplir con las siguientes formalidades:

- En el caso de personas naturales, la firma deberá ser legalizada por notario.

- En el caso de personas jurídicas, el documento deberá contener la representación con que actúa el poderdante y su firma deberá estar autenticada por Notario.

- En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberán además ser legalizados por funcionario consular peruano.

- Con la presentación del poder por quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación.

f) Los medios probatorios destinados a acreditar la comisión de la infracción.

g) Identificación del presunto infractor y del lugar donde deberá notificársele. En caso de no conocerse la identidad del presunto infractor deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente en el lugar o en los lugares donde se presume se cometen los actos de infracción, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto, lo cual no exime al denunciante de la responsabilidad de identificar al presunto infractor, en el caso de que su identidad no haya sido obtenida en la visita inspectiva. De no tener conocimiento del lugar donde se deberá notificar al presunto infractor, se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 100 del presente Decreto Legislativo.

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 caso de acciones sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condición.

i) Pago de la tasa por los derechos de interposición de denuncia, por cada denunciado, según lo establecido en el TUPA.

j) Copia del escrito y sus recaudos, según la cantidad de notificaciones a realizarse. En caso de presentarse pruebas que consistan en muestras físicas, deberán adjuntarse ejemplares adicionales o, en su defecto, una representación de la misma.

k) Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por éste, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida.

Artículo 100.- Domicilio

Se considerará como domicilio para efectos del procedimiento el indicado por la propia parte, el cual se considerará válido mientras no se comunique expresamente su cambio.

Si las partes señalan un domicilio inexacto o inexistente o en el que la notificación no sea posible, se considerará como domicilio válido el último en el que ésta fue notificada en el procedimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes y en las normas correspondientes sobre el régimen de notificaciones, en los procedimientos a los que se refiere el presente Título se tendrán en cuenta además las siguientes reglas:

a) Para la notificación del presunto infractor:

a.1. La notificación de la denuncia al presunto infractor se efectuará en el domicilio señalado para el efecto por el denunciante. En caso dicho domicilio sea inexacto, inexistente o en el que la notificación no sea posible, se requerirá al denunciante que en el plazo de dos (2) días hábiles proporcione uno nuevo, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.

a.2. En caso de no poderse notificar al presunto infractor en el domicilio indicado por el denunciante, se considerará domicilio válido para efectos de las notificaciones, aquel en el que se le encuentre y en el que además se haya efectuado por lo menos la primera notificación. Este domicilio se considerará válido mientras no se comunique uno distinto.

a.3. En caso de no poderse notificar al presunto infractor de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, el denunciante deberá solicitar que la autoridad ordene la notificación vía publicación, cumpliendo para tales efectos con los requisitos establecidos en las normas sobre la materia.

b) Para la notificación del denunciante

b.1. En caso de no poderse notificar al denunciante de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, transcurridos treinta (30) días hábiles desde la presentación de la denuncia o desde la imposibilidad de notificación del acto administrativo correspondiente, según sea el caso, la denuncia caerá en abandono procediéndose a archivar el expediente.

b.2. Si el acto administrativo que no puede notificarse es el que pone fin a la instancia, aquel con el que se agota la vía administrativa o aquellos emitidos luego de la emisión del primero y antes de que se emita el segundo de los mencionados, se procederá a su notificación vía publicación, con cargo a trasladar el costo respectivo por ello al denunciante en la oportunidad en la que se presente en el procedimiento o en cualquier otro instaurado ante el órgano de propiedad industrial competente.

b.3. Si el acto administrativo que no puede notificarse es aquel que se pronuncia sobre un escrito presentado por alguna de las partes luego de consentida la resolución que puso fin a la instancia o de agotada la vía administrativa, tal escrito se tendrá por no presentado.

Artículo 101.- Subsanación de omisiones

En caso de que no se cumpla con los requisitos señalados en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo, se notificará al interesado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.

Una vez cumplidos los requisitos, se admite la denuncia a trámite y se corre traslado de la misma al presunto infractor.

Artículo 102.- Contestación de la denuncia

La contestación de la denuncia deberá presentarse en un plazo improrrogable de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, sin perjuicio de que el presunto infractor pueda ampliar sus argumentos y presentar u ofrecer medios probatorios hasta antes que el expediente pase a ser resuelto.

La contestación de la denuncia deberá cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 98 de este Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notificará al denunciado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestación.

En caso el denunciado no conteste la denuncia o no subsane las omisiones incurridas en su escrito de contestación en los plazos antes establecidos, se le declarará en rebeldía.

Artículo 103.- Medios probatorios

Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:

a) documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás objetos y bienes que recojan, contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado;

b) inspección; y

c) pericias.

Excepcionalmente se podrán ofrecer medios probatorios distintos a los mencionados en los literales anteriores, los cuales serán admitidos solamente si, a criterio de las Dirección competente, éstos resultan relevantes para la resolución del caso.

Artículo 104.- Carga de la prueba

La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al

presunto infractor probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue.

A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Artículo 105.- Asunción de gastos

Los gastos a que hubiere lugar por los peritajes realizados, la actuación de los medios probatorios, inspecciones y otros derivados de la tramitación del procedimiento, serán de cargo de la parte que los solicita.

Artículo 106.- Rechazo de medios probatorios

La Dirección competente, mediante resolución motivada, podrá rechazar los medios probatorios aportados u ofrecidos por las partes cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios.

Artículo 107.- Actuaciones probatorias de oficio

La Dirección competente está facultada a realizar de oficio las actuaciones probatorias que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los documentos, información u objetos que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no de la infracción administrativa que se imputa.

Artículo 108.- Audiencia de conciliación

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, se podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la autoridad nacional competente o ante la persona que se designe para tal efecto. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá mérito ejecutivo.

Artículo 109.- Etapa de resolución del expediente

Cuando el expediente se encuentre en estado de ser resuelto la Dirección competente deberá dejar constancia de ello en el expediente.

En dicha etapa las partes no podrán presentar medios probatorios adicionales ni solicitar su actuación, a menos que sea requerido para ello por la Dirección competente.

En el caso de denuncias por infracción en materia de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y diseños industriales, se deberá

realizar el examen de fondo correspondiente, para lo cual se le requerirá al denunciante que cumpla con efectuar el pago correspondiente por dicho examen en el plazo de diez (10) días hábiles desde que es notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de declarar la denuncia en abandono.

Artículo 110.- Prescripción de la acción

La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Sub Capítulo 2

Acciones de Oficio

Artículo 111.- Acciones de oficio

Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio sujetándose al procedimiento establecido en el Sub capítulo 1 del presente capítulo en lo que sea pertinente.

CAPÍTULO IV

De las Medidas Cautelares

Artículo 112.- Modificación de las medidas cautelares

Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte.

Artículo 113.- Caducidad de las medidas cautelares

Las medidas cautelares caducan únicamente con la resolución que pone fin a la instancia.

Artículo 114.- Exención de responsabilidad

Las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita.

La autoridad competente quedará eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, tanto de oficio como a pedido de parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

CAPÍTULO V

De las facultades de investigación y de las visitas inspectivas

Artículo 115.- Facultades de investigación

Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo, la autoridad nacional competente tiene las siguientes facultades de investigación:

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la

exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.

b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en vídeo.

c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas, así como de las entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro. En dichas inspecciones podrá examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren, quienes además deberán proporcionar la información que les sea requerida durante la diligencia. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para realizar la inspección podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje, será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.

d) Exigir a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la adopción de cualquier medida que permita la preservación, permanencia e integridad de documentos, procesos y bienes objeto de investigación y la colaboración que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

La autoridad nacional competente podrá delegar sus facultades de investigación, en los casos que considere pertinente.

"Las autoridades judiciales podrán ordenar al infractor que informe sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de bienes o servicios infractores y, sobre sus circuitos de distribución. Asimismo, las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenarle al infractor que brinde dicha información al titular del derecho." (*)

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 10 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

Artículo 116.- Información falsa

Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de

la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, será sancionado por éstos con multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.

Artículo 117.- Solicitud de información

La autoridad nacional competente podrá solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos con aquéllos que obtenga por otros medios. En caso de que se reciba información reservada, la autoridad nacional competente deberá tomar las medidas de seguridad correspondientes para mantener la confidencialidad de la información, de acuerdo con las normas de la materia.

Artículo 118.- Diligencias de inspección

En cualquier etapa de un procedimiento, o antes de su inicio, se podrá practicar una diligencia de inspección de oficio o a pedido de parte. Ésta será efectuada por la Dirección competente o por la persona designada por ella (*)
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS.

La solicitud de inspección deberá estar debidamente sustentada; asimismo, deberá acreditarse el pago de la tasa correspondiente e indicarse el lugar en el que ésta deberá llevarse a cabo.

En caso de inspecciones a pedido de parte, éstas deberán practicarse previa coordinación con el solicitante, quien cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para efectuar dicha coordinación. Transcurrido el plazo señalado sin que esta última se produzca, el expediente caerá en abandono si la visita inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si junto con ésta se iba a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demás casos, el procedimiento continuará según el estado en el que se encuentre.

Siempre que se realice una visita inspectiva(*)NOTA SPIJ deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma así como por los que participaron en ella. En caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negaran a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.

Artículo 119.- Intervención de la Policía Nacional

Para la actuación de los medios probatorios, así como para la realización de las diligencias, la autoridad nacional competente o la persona designada por éste podrá requerir la intervención de la Policía Nacional a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO VI

Sanciones, Medidas Definitivas y Multas Coercitivas

Sub Capítulo 1

Sanciones

Artículo 120.- Sanciones

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

- a) Amonestación
- b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

"Artículo 120-A.- Incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos y conocimientos tradicionales

El incumplimiento del solicitante de una patente del requerimiento del contrato referido en el artículo 26, literales h) e i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y desarrollado en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, dará lugar a una o más de las siguientes sanciones, a menos que el solicitante desista del procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza tal conocimiento tradicional o recurso genético del cual el Perú es país de origen:

- a) Multa de hasta 1 000 UIT.
- b) Compensación.
- c) Distribución justa y equitativa de beneficios, incluyendo distribución de regalías y/o otras medidas monetarias o no monetarias.
- d) Transferencia de Tecnología y fortalecimiento de capacidades.

e) Autorizaciones de uso.

Siempre que se trate de licencias obligatorias en materia de patentes, serán de aplicación desde el artículo 61 hasta el artículo 69 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 40 del decreto legislativo de la presente Ley.” (*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 8 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

Artículo 121.- Determinación de la sanción

Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
- b) la probabilidad de detección de la infracción;
- c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
- d) los efectos del acto infractor;
- e) la duración en el tiempo del acto infractor;
- f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
- g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

Sub Capítulo 2

Medidas definitivas

Artículo 122.- Medidas definitivas

Sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;
- c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);
- d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
- e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o

f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;

g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostentan una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con autorización expresa del titular.

La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi tiene las mismas facultades que las Direcciones competentes en primera instancia administrativa para el dictado de medidas definitivas.

Sub Capítulo 3

Multas coercitivas

Artículo 123.- Multas

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la autoridad nacional competente no lo hiciera, se le impondrá una multa no mayor de ciento cincuenta (150) UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios señalados para determinar la sanción. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva.

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad nacional competente podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta.

Artículo 124.- Imputación falsa

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica u otra entidad de derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, atribuyéndole una infracción sancionable, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

Sub Capítulo 4

Reducción de la multa

Artículo 125.- Reducción de la multa

La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25 %) cuando el sancionado cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que la impuso, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución.

CAPÍTULO VII

Costos y Costas

Artículo 126.- Costos y costas

A solicitud de parte, la autoridad nacional competente podrá ordenar que la parte vencida asuma el pago de los costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi.

Artículo 127.- Motivación

La autoridad nacional competente establecerá, mediante decisión motivada, los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto como respecto de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del procedimiento y de acuerdo a la liquidación que, para tal efecto, presente la parte vencedora, una vez que quede consentida la resolución que los imponga.

La resolución que determine las costas y costos, una vez consentida, tendrá la calidad de título ejecutivo.

CAPÍTULO VIII

Plazo para la conclusión del procedimiento

Artículo 128.- Plazo para la conclusión del procedimiento

La autoridad nacional competente tendrá un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles para emitir la resolución sobre la cuestión controvertida.

CAPÍTULO IX

Indemnización por Daños y Perjuicios

Artículo 129.- Indemnización por daños y perjuicios

Agotada la vía administrativa, se podrá solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. La acción civil prescribe a los dos (2) años de concluido el proceso administrativo.

Artículo 130.- Ganancias no consideradas

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 243 de la Decisión 486, en el supuesto de falsificación de marcas, se tomará en cuenta, de ser el caso, las ganancias obtenidas por el infractor y que fueran imputables a la infracción, siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la indemnización.

TÍTULO XII

RECURSOS IMPUGNATIVOS

Artículo 131.- Recurso de reconsideración

Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.

Artículo 132.- Recurso de apelación

Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

Artículo 133.- Alcances del recurso de apelación

El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento de infracción es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas, contra la resolución que dicta una medida cautelar, contra los actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los que puedan producir indefensión.

El plazo para la interposición del recurso de apelación en las acciones por infracción es de cinco (5) días hábiles.

Artículo 134.- Concesión de la apelación

Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, la Dirección competente deberá conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

Artículo 135.- Consecuencias de la apelación

La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo.

La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo.

La apelación de resoluciones que dictan medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo.

La apelación de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y los que puedan producir indefensión se concederá con efecto suspensivo.

En los casos que corresponda, la apelación será tramitada en cuaderno separado.

TÍTULO XIII

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal

Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso.

Artículo 137.- Medios probatorios

No se admitirán medios probatorios, salvo documentos.

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho.

La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala, según la importancia y trascendencia del caso.

Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.

Artículo 138.- Resolución de la Sala

La resolución de la Sala de Propiedad Intelectual no podrá suponer la imposición de sanciones y medidas definitivas más graves para el afectado, cuando éste recurra la resolución de la Dirección competente, salvo que la impugnación haya sido planteada también por la otra parte interesada en el procedimiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Legislación nacional en materia de Propiedad Industrial

El presente Decreto Legislativo se emite para complementar las disposiciones contenidas en las Decisiones 486 y 632 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), las cuales serán consideradas Ley nacional.

SEGUNDA.- Uso de otros signos

Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Dirección competente del Perú. La adopción de estos símbolos de identificación que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Dirección competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS.

Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio de la expresión “denominación de origen”, “D.O.” u otra equivalente, en productos que no

cuenten con denominación de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspondiente autorización de uso ante el órgano competente.

En los casos previstos en la presente disposición, el procedimiento se iniciará de oficio y se sujetará a las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

TERCERA.- Informe Técnico

En los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Dirección Competente del INDECOPI, deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.

CUARTA.- Acciones en la vía civil

Cuando el interesado opte por acudir a la vía civil, se aplicarán las disposiciones contenidas en la legislación especial.

"Para el dictado de medidas cautelares, las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenar el secuestro de los productos supuestamente infractores, de cualquier material e implemento relacionado y de las pruebas documentales relativas a la infracción. Asimismo, podrán requerir cualquier evidencia que el demandante razonablemente posea, así como la constitución de una fianza o garantía equivalente razonable, que no deberá disuadir irrazonablemente el derecho del titular a acceder a los procedimientos establecidos en la presente norma." (*)

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 10 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

QUINTA.- Normas de aplicación complementaria

En lo que no esté específicamente previsto en este Decreto Legislativo, regirá el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y las demás normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos.

SEXTA.- Vigencia

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República del Perú y los Estados Unidos de América.

"SÉTIMA.- Signos

A efectos de lo establecido en el artículo 155 de la Decisión 486, se entenderá que la expresión 'signo' también incluye las indicaciones geográficas." (*)

(*) Disposición incorporada por el Artículo 10 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Aplicación

Los expedientes que estuvieran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, serán tramitados conforme a las normas de ésta, en el estado en que se encuentren.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA.- Normas derogadas

Deróguense el Decreto Legislativo N° 823 y demás disposiciones que se opongan al presente Decreto Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo