

SERIE
COMPENDIOS
NORMATIVOS

Nº 1

PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI EN PROPIEDAD INTELLECTUAL

Compendio de normas legales de propiedad intelectual



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

 Indecopi
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SERIE
COMPENDIOS
NORMATIVOS

N°

1

PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Compendio de normas legales de propiedad intelectual



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

 Indecopi
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Ministerio de Justicia.

PRECEDENTES Y NORMATIVA DEL INDECOPI EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Compendio de normas legales de propiedad intelectual
INDECOPI, Lima, 2014. Serie Compendios Normativos. N° 1
Área: Ciencias Sociales.

Formato: 17 x 24 cm.

Páginas: 754

Copyright © 2014 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Derechos reservados. Decreto Legislativo N° 822
Calle de la Prosa N° 104 – San Borja, Lima, Perú. Teléfono: (51-1) 224-7800.
Correo electrónico: escuela@indecopi.gob.pe. Sitio web: www.indecopi.gob.pe

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico.
Calle Scipión Llona N° 350 - Miraflores, Lima. Teléfono: (51-1) 204-8020.
Correo electrónico: webmaster@minjus.gob.pe Sitio web: www.minjus.gob.pe


Ortografía, sintaxis y edición: Sara Chávez Urbina.
Supervisión y revisión de la edición: Giovana Hurtado Magán.

Editado diciembre 2014.

Responsables de la elaboración y actualización de la normativa MINJUS:
Martha María Solis Vásquez, Coordinadora de ediciones de textos legales oficiales.
Oscar Adolfo Sandoval Rojas, Supervisor de Gestión.
Yanell María Angélica Marcelo Canales, Karen Lena Sumalave Choque, Abogadas de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión del MINJUS.
Colaboradores de la Revisión y Actualización del MINJUS: Stehannie Cisneros Salazar, Consuelo Cornejo Foc, Julissa Evelyn Cossío Cárdenas, Melissa Fernández Cuadros, Carolina Gonzalez Dávila, Melina Milagros Mogrovejo Román, Rosa Angélica Ponte Sotelo, Carla Rosa Romero Vera y Edith Lourdes Suarez Aguilar.

Diseño, diagramación e impresión:
Tarea Asociación Gráfica Educativa.
Pasaje María Auxiliadora N° 156, Breña, Lima.
Impreso en Lima, Perú.
Tiraje: 400 ejemplares.
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N° 2014-19104
ISSN N° 2409-7667
Primera edición oficial. Distribución gratuita.




TOMMY R. DEZA SANDOVAL
Director General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

La información contenida en este documento puede ser reproducida parcialmente, informando previa y expresamente al Indecopi y mencionando los créditos y las fuentes de origen respectivas.
Indecopi adopta en sus textos la terminología clásica del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres. Este recurso busca dar uniformidad, fluidez y sencillez para la lectura del documento. No disminuye de modo alguno el compromiso institucional en materia de equidad de género.
Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan las opiniones del Indecopi.



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Ollanta Humala Tasso
Presidente Constitucional de la República

Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Jorge Manuel Pando Vílchez
Viceministro de Justicia

Henry José Avila Herrera
Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

Ignacio Hugo Vallejos Campbell
Secretario General

Tommy Ricker Deza Sandoval
Director General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico

Ana María Valencia Catunta
Directora de Desarrollo Jurídico y Proyectos Normativos

Alfieri Bruno Lucchetti Rodríguez
Director de Sistematización Jurídica y Difusión (e)



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

“Tú también tienes derechos y deberes”



Consejo Directivo

Hebert Eduardo Tassano Velaochaga
Presidente

María Elena Juscamaita Arangüena
Consejera

Laura Berta Calderón Regio
Consejera

Oswaldo Del Carmen Hundskopf Exebio
Consejero

Malka Maya Albarracín
Consejera

Consejo Consultivo

Walter Albán Peralta
Elena Conterno Martinelli
Catalina Chepa Guzmán Melgar
José Ricardo Stok Capella
Richard Webb Duarte

Gerente General

Santiago Dávila Philippon (hasta el 28-12-14)
Juan Joel De la Cruz Toledo (a partir del 29-12-14)

Directora de la Escuela Nacional del Indecopi

Giovana Hurtado Magán



ÍNDICE GENERAL

Prólogo.	15
Presentación.	17
Resolución Ministerial.	19
Guía del lector.	21
Principio del Código de Ética de la función pública.	22

PRIMERA PARTE

Notas sobre la configuración, uso y alcances de los precedentes por la administración y el Indecopi en el Perú.	23
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.	

SEGUNDA PARTE

Precedentes del Indecopi en propiedad intelectual.	39
I. PRECEDENTES DEL INDECOPI EN PROPIEDAD INTELECTUAL.	41
Comentarios del Dr. Juan Pablo Schiantarelli.	
1.1. RESOLUCIÓN N° 305-97-TRI-SPI.	41
1.2. RESOLUCIÓN N° 286-1998/TPI-INDECOPI.	60
1.3. RESOLUCIÓN N° 387-1998/TPI-INDECOPI.	78
1.4. RESOLUCIÓN N° 422-1998-TPI-INDECOPI.	105
1.5. RESOLUCIÓN N° 1127-1998/TPI-INDECOPI.	134
1.6. RESOLUCIÓN N° 1183-2005/TPI-INDECOPI.	178
1.7. RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI.	206

TERCERA PARTE

Compendio de normas legales de propiedad intelectual.	253
Abreviatura de las concordancias.	255
A. Relación de Normas Concordadas con el Compendio Normativo.	257
- Leyes.	257
- Decretos Legislativos.	257
- Decretos Supremos.	257
- Resolución Suprema	258
- Resoluciones Ministeriales.	259
- Resolución Jefatural.	259
- Resoluciones.	259
- Directivas.	261
- Otros.	261
B. Compendio de Normas Legales.	262
II. LEYES.	262
2.1. LEY N° 27729. Ley que modifica diversos artículos del Código Penal	262
2.2. LEY N° 27811. Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.	266
2.3. LEY N° 27861. Ley que exceptúa el pago de derechos de autor por la reproducción de obras para invidentes.	288
2.4. LEY N° 28131. Ley del Artista Intérprete y Ejecutante.	290
2.5. LEY N° 28126. Ley que sanciona las infracciones a los derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidas.	311
2.6. LEY N° 29316. Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América.	314

III. DECRETOS LEGISLATIVOS.	330
3.1. DECRETO LEGISLATIVO N° 807. Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi.	330
3.2. DECRETO LEGISLATIVO N° 822. Ley sobre el Derecho de Autor.	366
3.3. DECRETO LEGISLATIVO N° 1033. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.	438
3.4. DECRETO LEGISLATIVO N° 1075. Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.	470
3.5. DECRETO LEGISLATIVO N° 1076. Decreto Legislativo que aprueba la modificación del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.	524
IV. DECRETOS SUPREMOS.	531
4.1. DECRETO SUPREMO N° 003-94-ITINCI. Dictan disposiciones referidas a la protección de los derechos de autor y derechos conexos establecidos en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.	531
4.2. DECRETO SUPREMO N° 010-97-ITINCI. Aprueban normas para la adecuada aplicación de la Ley de Propiedad Industrial.	533
4.3. DECRETO SUPREMO N° 053-2001-RE. Aprueban adhesión del Perú al "Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996)".	535
4.4. DECRETO SUPREMO N° 017-2002-RE. Ratifican "Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996)".	571
4.5. DECRETO SUPREMO N° 108-2002-PCM. Aprueban Reglamento de la Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología.	592

4.6.	DECRETO SUPREMO N° 058-2004-PCM. Aprueban el Reglamento de la Ley del artista intérprete y ejecutante.	612
4.7.	DECRETO SUPREMO N° 009-2009-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi.	630
4.8.	DECRETO SUPREMO N° 035-2011-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales.	699
4.9.	DECRETO SUPREMO N° 107-2012-PCM. Aprueban modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.	715

ANEXO

En el CD adjunto:

I. NORMAS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- 1.1. Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial - 1929.
- 1.2. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.
- 1.3. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC.
- 1.4. Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.
- 1.5. Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales.
- 1.6. Reglamento del Tratado de Budapest.
- 1.7. Clasificación Internacional de productos y Servicios para el registro de marcas - Clasificación de Niza.
- 1.8. Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las marcas (Clasificación de Viena).



- 1.9. Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 1.10. Convención de Roma.
- 1.11. Convención Universal sobre Derecho de Autor y sus Protocolos 1 y 2.
- 1.12. Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.
- 1.13. Convenio sobre la Distribución de señales portadoras de Programas Transmitidos por Satélite.
- 1.14. Decisión 291, Comunidad Andina, régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías.
- 1.15. Decisión 345, Comunidad Andina, Régimen común de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales.
- 1.16. Decisión 351, Comunidad Andina, sobre protección de obras artísticas y literarias.
- 1.17. Decisión 391, Comunidad Andina, Régimen común sobre acceso a los recursos genéticos.
- 1.18. Decisión 486, Comunidad Andina, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial Modificado 2002-03-18 Proceso 14-AN-2001.
- 1.19. Decisión 632, Aclaración del segundo párrafo del Artículo 266 de la Decisión 486 de 2000.



PRÓLOGO

“There is no property on earth that does not derive pecuniary value from ideas....”

Mark Twain

A veintitrés años de la creación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, se ha logrado afianzar el desarrollo de la propiedad intelectual influenciando sobremanera el proceso actual de globalización y apertura económica de nuestro país. Muchas veces considerada en el pasado una piedra en el camino, hoy en día, la propiedad intelectual ha demostrado su valía convirtiéndose en una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.

Con un sistema de protección a la propiedad intelectual eficiente, los individuos tienen incentivos para invertir en la generación de conocimiento sin temor a ser desplazados por otro agente que pretenda aprovecharse indebidamente de ese esfuerzo. Debemos tener presente que cualquier distorsión del sistema puede afectar los estímulos para la innovación y la transferencia de tecnología, elementos vitales para el desarrollo.

Para evitar dichas distorsiones es que el sistema de propiedad intelectual ha sido objeto de numerosas reformas que permiten en determinadas circunstancias contrarrestar situaciones de desequilibrio. Las reformas del sistema han derivado en cuerpos normativos distintos que comprenden una gama variada de regímenes legales diversos, que si bien pueden proteger diferentes aspectos de la misma creación intelectual es importante reconocer que cada subsistema (patentes, marcas, diseños industriales, entre otros) tiene distintas características, alcances y limitaciones.

A efectos de promover un mayor entendimiento de nuestro sistema de propiedad intelectual, se ha elaborado este Compendio Normativo que pretende ser un panorama descriptivo sobre la reciente y continua evolución del Indecopi en este ámbito. La primera parte detalla los alcances de la jurisprudencia y el rol que ejercen en aras de generar una mayor predictibilidad de las decisiones administrativas; la segunda destaca las interpretaciones de la ley que han evolucionado a la par con las reformas y la coyuntura actual; la tercera y última parte se encuentra avocada a reunir todos los instrumentos legales utilizados en nuestro sistema normativo.

Indecopi, en articulación con el Ministerio de Justicia, sigue facilitando mecanismos para la difusión de las normas relativas a la defensa de la propiedad intelectual. El presente compendio es, en principio, uno de los resultados de un arduo trabajo de



recopilación en un único documento de las normas y precedentes importantes en propiedad intelectual. Al organizar la regulación sobre la materia, es el deseo de Indecopi poner a punto una herramienta jurídica que permita dar una visión más clara de nuestros derechos y los aspectos detrás de ellos.

Sin duda, esta valiosa publicación será la base de futuros trabajos en el marco de una estrategia de investigación para las próximas generaciones y contribuirá a generar aportes en torno a la aplicación y los alcances de nuestro sistema de propiedad intelectual.

Marta Fernández Pepper
Presidenta de la

Asociación Peruana de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

PRESENTACIÓN

El libro *“Precedentes y Normativa del Indecopi. Compendio de Normas Legales en Propiedad Intelectual”*, es una publicación inédita que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ofrece con satisfacción a la comunidad académica con el fin de contribuir a la predictibilidad en sede administrativa y al conocimiento de la Propiedad Intelectual. El texto está estructurado en tres partes:

En la primera parte, encontramos un interesante e ilustrativo texto desarrollado por el catedrático Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, sobre los aspectos fundamentales del precedente administrativo, su configuración, uso y alcances en el Indecopi.

En la segunda parte del libro, se presentan los precedentes en propiedad intelectual del Indecopi, comentados por el abogado Juan Pablo Schianterelli, quien desarrolla un análisis crítico de cada una de las resoluciones.

La tercera parte del libro contiene la legislación nacional e internacional sobre Propiedad Intelectual, que es empleada a diario por las diversas direcciones y órganos funcionales del Indecopi para resolver.

El Indecopi trabaja para mantener y consolidar su predictibilidad en materia resolutoria y, con ello generar confianza en los agentes y el mercado, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía respecto de los temas que nos competen; por lo que esta publicación es una muestra importante del quehacer institucional sobre la materia, porque congrega en un solo documento tanto aspectos doctrinarios sobre el precedente administrativo, así como todos los precedentes administrativos emitidos por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi y reúne la legislación nacional e internacional sobre esta disciplina jurídica, acorde con la nueva actuación de la institución proactiva moderna y eficiente, que promueve y da valor a los elementos de la propiedad intelectual en el mercado.

Como corolario, gustosamente los invitamos a leer y consultar esta nueva publicación de la Escuela Nacional del Indecopi: *Precedentes y Normativa del Indecopi. Compendio de normas Legales en Propiedad Intelectual*.

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Indecopi



Resolución Ministerial

N°0005-2015-JUS

Lima, 09 ENE 2015

VISTOS, el Oficio N° 689-2014-DGDOJ-DSJD, de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión;

CONSIDERANDO:

Que, es función del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sistematizar la legislación de carácter general y promover su estudio y difusión, así como disponer su edición oficial;



R. Jiménez M.

Que, en cumplimiento de dicha función, el 12 de diciembre de 2014, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objeto de publicar una Colección Jurídica que comprende cinco (5) tomos de ediciones oficiales en versión impresa que se denominarán "Los Compendios", correspondientes a las normas de mayor trascendencia en materia de competencia del INDECOPI, en un tiraje mínimo de cuatrocientos (400) ejemplares por edición oficial;



T. Doza S.

Que, mediante Adenda N° 1 al Convenio de Cooperación Interinstitucional, las partes actualizaron el Anexo 1, en el cual se modifica los títulos de las ediciones oficiales a publicarse;



J. Pando V.

Que, como parte de las funciones de sistematización jurídica y publicación de ediciones oficiales, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico ha concluido con la elaboración de la Primera Edición Oficial del Primer Tomo denominado "Precedentes y Normativa del INDECOPI en Propiedad Intelectual. Compendio de normas legales de propiedad intelectual", comunicando la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, que esta edición tendrá un tiraje de cuatrocientos (400) ejemplares;

Que, el Tomo denominado "Precedentes y Normativa del INDECOPI en Propiedad Intelectual. Compendio de normas legales de propiedad intelectual", contiene normas relacionadas a la defensa de los derechos en propiedad intelectual referidos a todas las creaciones del ingenio humano y sus obras, así como a la propiedad industrial,



H. V. C.



que protege la creatividad, la invención e ingenio de cualquier persona o empresa para identificarse en el mercado, por lo que podrá ser utilizado como libro de consulta por los operadores del derecho y público en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y el Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

SE RESUELVE:



Artículo 1°.- APROBAR la impresión de la Primera Edición Oficial del Primer Tomo denominado "Precedentes y Normativa del INDECOPI en Propiedad Intelectual. Compendio de normas legales de propiedad intelectual", en un tiraje de cuatrocientos (400) ejemplares.

Artículo 2°.- AUTORIZAR al Director General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico a consignar el número correlativo en cada ejemplar, así como colocar el sello de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico.

Regístrese y comuníquese.




 DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GUÍA DEL LECTOR

Para el correcto uso de la presente publicación, el lector deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. La publicación está dividida en tres partes:

La primera contiene el artículo “Notas sobre la configuración, uso y alcances de los precedentes por la administración y el Indecopi en el Perú”, escrito por el Dr. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Magistrado del Tribunal Constitucional.

La segunda presenta los Precedentes del Indecopi en Propiedad Intelectual, oficializada por el Ministerio de Justicia, con los comentarios a cada uno de ellos, realizado por el doctor Juan Pablo Schiantarelli.

La tercera muestra el Compendio de Normas Legales de Propiedad Intelectual, oficializada por el Ministerio de Justicia.

2. En la normativa nacional, el texto del articulado es copia fiel del Diario Oficial “El Peruano”, en lo que respecta a su contenido, incluyendo signos de puntuación y ortografía en general.

En lo referente a los instrumentos normativos internacionales, que figuran en el Anexo en CD adjunto en el libro, estos fueron extraídos de los portales electrónicos institucionales de las organizaciones internacionales especializadas en la materia.

3. El texto de cada artículo de las normas legales, es el vigente al momento de la presente publicación.

4. Las notas al pie de página de las normas legales, se encuentran identificadas con números y hacen referencia a diversas normas que modifican, incorporan, sustituyen y derogan artículos, párrafos o incisos.

Del mismo modo, en los casos de fe de erratas que rectifican textos normativos, estas se encuentran identificadas por notas al pie de página.

5. Las fechas que aparecen entre paréntesis en las normas legales corresponden a la publicación de la norma en el Diario Oficial “El Peruano”.

6. La presente edición de las normas legales, se encuentra actualizada hasta el 5 de diciembre de 2014 inclusive.

El servidor público actúa de acuerdo al siguiente principio:

Respeto

“Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento”.

**Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley N° 27815, Art. 6º, inc. 1**

1

PRIMERA PARTE

NOTAS SOBRE LA CONFIGURACIÓN, USO Y ALCANCES DE LOS PRECEDENTES POR LA ADMINISTRACIÓN Y EL INDECOPI EN EL PERÚ

Por:

Dr. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera

**Dr. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera,
Magistrado del Tribunal Constitucional.**

Catedrático de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de las Universidades Pontificia Católica del Perú, Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, de Piura e Inca Garcilaso de la Vega. Profesor Principal y ex Director General de la Academia de la Magistratura. Es o ha sido integrante de las mesas directivas de las Asociaciones Peruanas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Procesal, así como del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Miembro, entre otras instituciones, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y de diversas entidades académicas europeas, latinoamericanas o peruanas.

CONSIDERACIONES INICIALES

Cuando en líneas generales se habla de precedente se hace referencia a aquellos parámetros, reglas o principios establecidos por un organismo u órgano competente para resolver controversias puestas en su conocimiento; parámetros que no solamente van a ser utilizados para resolver una controversia en particular, sino que buscarán constituirse en líneas de acción de obligatorio cumplimiento para aquellas situaciones sustancialmente iguales que pudiesen presentarse en el futuro.

Sin embargo, justo es reconocer que, a partir de esta formulación general, la cual suele ser consensualmente aceptada, comienzan a perfilarse ciertos matices. Es muy conocido, por ejemplo, el debate existente en países como los Estados Unidos de Norte América sobre cuáles son los alcances y objetivos considerados como propios de un precedente, en donde la ya muy conocida clasificación desarrollada por Cass Sunstein¹, distinguiéndose entre posturas maximalistas y posturas minimalistas, adquiere especial relevancia.

Como bien sabemos, las posturas maximalistas apuntan a resolver cuestiones jurídicas controvertidas de modo abstracto y general, sin atender en forma detallada las particularidades fácticas que rodean el caso. El caso servirá entonces para ilustrar una de las posibles caracterizaciones de las reglas a aplicarse.² Esta formulación tendrá, por lo menos para sus detractores, reparos a la generalidad de su configuración, la cual, según señalan esos detractores, puede resultar demasiado imprecisa para responder a la complejidad fáctica o moral del tema que aborda, y tendería a facilitar una vulneración de lo allí descrito. También esta generalidad es acusada de producir dificultades para lograr consensos al respecto de los alcances de lo resuelto, sobre todo si tomamos en cuenta que estamos ante pronunciamientos provenientes de un órgano colegiado³.

Frente a esta perspectiva se desarrollan las posturas minimalistas, donde el juzgador(a) se limita a señalar lo absolutamente indispensable para resolver el caso que tiene entre manos, centrando para ello su atención en las particularidades fácticas del caso o en un aspecto concreto del problema sometido a su competencia, pero, en cualquier supuesto, eludiendo en principio dar una respuesta completa y general a lo que debe resolver.⁴

1 Ver en este sentido SUNSTEIN, Cass. *Legal Reasoning and Political Conflict*. New York-Oxford, Oxford University Press, 1996

2 Una buena explicación de esta postura la encontramos en MAGALONI KERPEL Ana Laura. *El Precedente Constitucional en el sistema judicial norteamericano*. Madrid, Mc Graw Hill, 2001.

3 En este sentido van las críticas de, por ejemplo, SUNSTEIN, Cass. *Op. Cit.*, p. 16 y ss., así como en su ensayo "Leaving Things Undecided". En: *Harvard Law Review*, vol 110; 1996. Una defensa de la postura maximalista la encontramos en trabajos de Anthony Scalia, y sobre todo, en su "The Rule of Law as of Rules" En: *The University of Chicago Law Review*, vol. 56, 1989; o los de F. Schaner, fundamentalmente en su "Rules and the Rule of Law". En: *Harvard Journal of Law and Public Policy*. Vol.14, 1991.

4 Esta postura minimalista, además de ser la asumida por Sunstein, tiene importantes expresiones en el ya clásico trabajo de E. Levi "An introduction to Legal Reasoning". Chicago, University of Chicago Press, 1949; o en textos como el de R. Posner, "The Federal Courts. Crisis and Reform". Cambridge,

Justo es anotar aquí que el tema de los alcances y objetivos propios de un precedente no es el único sujeto a controversia. El sentido último de recurrir a la técnica del precedente también es una materia en entredicho. Aquí, frente a quienes plantean que ese último sentido es el de la igualdad, debe resaltarse que hoy la postura mayoritariamente asumida entiende que el precedente se encuentra más directamente relacionado con una intención de universalización sustentada más bien en una preocupación por garantizar seguridad jurídica antes que, en el mejor de los casos, una plasmación de la dimensión formal de la igualdad.⁵

Ahora bien, e independientemente de importantes matices sobre cómo comprender los alcances y justificar su razón de ser, hoy la relevancia de recurrir a precedentes es insoslayable. En un contexto en donde cada vez son más las entidades administrativas o jurisdiccionales que debe resolver conflictos de intereses o situaciones de incertidumbre jurídica, se hace necesario contar con un mínimo de predictibilidad que permita a todos los ciudadanos(as) saber a qué atenerse ante ciertas situaciones no comprendidas expresamente en la normativa vigente, o en aquellas en las cuales dicha normativa permite más de una comprensión, lo que puede generar diferente y hasta inconvenientes consecuencias. Téngase presente que aquí hablamos de alguna predictibilidad, la cual no descarta la subsistencia de discrepancias, siempre y cuando, como veremos después, dichas discrepancias se encuentren debidamente motivadas.

Esto se entendió muy pronto en los Estados con sistemas jurídicos que provienen de una tradición anglosajona, en la cual, como es de conocimiento general, tanto la costumbre como la jurisprudencia han tenido, casi desde siempre, un rol muy relevante como fuentes del Derecho y espacios para la protección de los derechos. En países adscritos más bien a una tradición romano germánica, inicialmente caracterizados por una preponderancia de la Ley como fuente del Derecho, a esta necesidad de contar con precedentes le ha costado más tiempo consolidarse, pero, al parecer, ha llegado ya para quedarse.

Prueba de lo último que acabo de señalar es lo que ha ocurrido en el Perú al respecto. Progresivamente se ha incorporado en el ordenamiento jurídico peruano la figura del precedente, ya sea a nivel administrativo, en la labor de la judicatura ordinaria⁶, o en el quehacer de nuestro Tribunal Constitucional, tanto así que en la actual realidad peruana ahora se habla de precedentes administrativos, precedentes judiciales (o de la judicatura ordinaria) y precedentes constitucionales (o del Tribunal

Harvard University Press, 1985. En cualquier caso, buenas explicaciones en español sobre estas dos perspectivas son las desarrolladas, entre otros, por MAGALONI KERPEL, Ana Laura. Op. Cit; o ESCOVAR LEÓN, Ramón. "El Precedente Constitucional: Definición y límites". En: Revista de Derecho Constitucional. N° 8. Caracas, Sherwood, julio-diciembre 2003, p. 233 y ss.

5 Una muy buena síntesis de esta controversia la encontramos en GASCÓN ABELLÁN, Marina. La técnica del Precedente y la Argumentación Racional. Madrid, Tecnos, 1993.

6 En ese sentido, y solamente por citar algunos ejemplos, lo previsto en normas como los artículos 400 del Código Procesal Civil, 34 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo o el 301-A del Código de Procedimientos Penales, y los pronunciamientos que se han realizado a su amparo.

Constitucional). En este escenario, justo es destacar como en el Perú este fenómeno de paulatina consagración del precedente ha tenido y tiene un papel central la labor asumida a nivel administrativo, y sobre todo por lo sucedido en el seno del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), tal como veremos luego.

Ahora bien, y antes de pasar a desarrollar cómo se ha dado la evolución de este tema en el Perú, corresponde aquí ejecutar una siquiera breve reseña de los diferentes aspectos que encierra un precedente, provenga este de una entidad administrativa, la judicatura ordinaria o el Tribunal Constitucional. También es relevante conocer qué condiciones se exigen para establecer un precedente para luego apreciar que es lo que busca obligar dentro de ese precedente, y eventualmente, ver si es factible apartarse de lo allí descrito. Con el desarrollo de todos estos aspectos podremos después efectuar algunos alcances de lo sucedido en el Perú al respecto.

UNA MIRADA SOBRE LOS EFECTOS DE LOS PRECEDENTES, ASÍ COMO ACERCA DE LOS ELEMENTOS QUE LE CONFIGURAN, LAS CONDICIONES EXIGIBLES PARA RECURRIR A UN PRECEDENTE Y EL GRADO DE OBLIGATORIEDAD QUE TIENEN

Independientemente de los alcances que puede otorgársele a los precedentes, tema ya reseñado en este mismo trabajo, normalmente se reconoce a un precedente (sea administrativo, judicial o constitucional) un efecto horizontal (vincula a la entidad que la emite en casos posteriores) y un efecto vertical (vincula a entidades subordinadas a la que lo emitió). A ello tendría que añadirse el que algunos denominan un efecto interinstitucional (vincula a entidades distintas, pero no sometidas a relación de dependencia, a la que emite el precedente)⁷

Además, se reconoce que todo precedente cuenta con un holding, un obiter dicta o dictum y un decissum o fallo; o, como luego se ha prescrito en una clasificación más detallada⁸, incluye a la razón declarativa-axiológica; la razón suficiente, ratio

7 No estoy aquí refiriéndome a los denominados efectos personales (las personas a las cuales afectan estos precedentes), donde se distinguen entre los efectos directos (entre las partes involucradas en la controversia o la incertidumbre sujeta al conocimiento de la autoridad competente para resolver) y los efectos indirectos (para los poderes públicos y los ciudadanos(as)). Tampoco a los llamados efectos temporales, en donde se distingue entre resoluciones cuyos alcances pueden ser retroactivos o descartar esa retroactividad, sin descartar situaciones con pronunciamientos con eficacia diferida o claramente sometida a una vacancia temporal.

8 Necesario es anotar que a nivel administrativo en el Perú no he encontrado resolución alguna donde se establezca cuál es el concepto de precedente que se maneja, o de que elementos consta un precedente. Ello solamente se desprende de la lectura de las diversas resoluciones involucradas. Si hay un pronunciamiento detallado sobre estos temas en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano en el caso "Municipalidad Distrital de Lurín", sentencia con la cual en este aspecto concuerdo.

decidendi o holding; la razón subsidiaria, razón accidental, obiter dicta o dictum; la invocación perceptiva; y finalmente, la decisión, decisum o fallo.

Se denominará razón declarativa axiológica a aquella parte del precedente en la cual se incluyen las reflexiones o juicios que el o los(as) juzgadores(as) asumen como referidas a los valores y principios contenidos en la normativa a aplicar, reflexiones o juicios que luego permitirán justificar la opción asumida. De otro lado, se entenderá por razón suficiente, ratio decidendi o holding a la parte medular de la argumentación de un precedente, la formulación general del razonamiento que permite resolver de determinada manera; o, siendo más específicos, estamos aquí la parte del precedente donde se expone (ya sea expresamente o que pueda inferirse de lo planteado) el principio o regla jurídica que constituirá la base de la decisión específica a adoptarse.

Por dicta, obiter dicta, dictum, razón subsidiaria o razón accidental se comprende a aquel aspecto de un precedente donde se ofrecen reflexiones o acotaciones que, no siendo centrales o imprescindibles para fundamentar la decisión adoptada, se incluyen dentro del texto del precedente por razones pedagógicas u orientadoras. Lo dicho en este contexto busca tener un efecto persuasivo (“vigor convincente” en términos anglosajones), esbozando así lo que sería la respuesta futura a aquellas materias revisadas que resultaban colaterales a la abordada en la resolución que recogerá el precedente emitido. Su vinculatoriedad implicaría, por lo menos, un indicio de cómo podrían enfrentarse y resolverse otros temas después.⁹

Invocación preceptiva sería aquella parte del precedente en donde se consignan las normas utilizadas e interpretadas para resolver en un sentido u otro, estimando o desestimando la petición o pretensión buscada. El decisum o decisión, como no podría ser de otra manera, incluye el acto de decidir y el contenido de lo decidido: dicho en otras palabras, el fallo.

Conviene además tener claro que no en cualquier situación puede o debe emitirse un precedente, o puede modificarse uno ya establecido. En ambos casos se demanda la existencia de una relación entre el caso a resolver y el precedente que se busca establecer; y la existencia de una interpretación errónea de la normativa vigente (con lo que aquello pueda involucrar), o la constatación de pronunciamientos contradictorios (o por lo menos, conflictivos), la comprobación de la subsistencia de vacíos normativos, la aparición de nueva normativa (Constitución, tratados, interpretación vinculante de estas normas, etcétera), o la posibilidad de que una misma disposición genere interpretaciones distintas y hasta contradictorias entre sí.¹⁰

9 En el Perú la vinculatoriedad del obiter dicta fue un tema que provocó enorme polémica, sobre todo luego de lo resuelto por el Tribunal Constitucional peruano en el caso “Proviás Nacional”. Allí la mayor parte de los miembros de ese importante colegiado reconocieron algún nivel de vinculatoriedad de lo señalado bajo esa condición en alguna sentencia aunque no para resolver el caso en que se planteó sino para comprender la institución o concepto allí abordado.

10 En el Perú la ya mencionada sentencia del Tribunal Constitucional “Municipalidad Distrital de Lurín” consideraba además como criterio a invocar para el cambio de un precedente una imprecisa “necesidad de modificar precedentes”. Respetuosamente discrepo con esta aseveración, por cierto

La modificación de un precedente exigirá además que se tomen ciertas garantías, garantías entre las cuales deben destacarse la expresión de los fundamentos de hecho y de Derecho que sustentan ese cambio; la especificación de la razón declarativa axiológica, la razón suficiente y la invocación preceptiva del nuevo razonamiento; y, por último, la determinación de los efectos en el tiempo de este pronunciamiento (cambio de inmediato del precedente o uso del prospective overruling, mediante el cual quien emite el precedente en cuestión determina también el momento particular en el que la modificación generada comienza a tener efecto).

Tema de innegable relevancia para así ir cerrando el presente apartado de este texto es indudablemente el de si el precedente es de cumplimiento obligatorio o no. Y aquí debe tenerse una postura muy clara: el precedente tiene y busca contar con un alcance vinculante (de allí que en algunos países se habla de un precedente vinculante, lo cual en puridad técnica es redundante), pero ello no debe entenderse en una lógica rígida y estática, sino más bien dentro de una dinámica más fluida que apuesta por la confluencia y cooperación entre los diferentes órganos y organismos estatales existentes, la cual incluso admite una discrepancia y apartamiento del precedente, siempre y cuando esas diferencias se encuentren debidamente sustentadas.

Aquí entonces debe tenerse presente como incluso en el escenario norteamericano, como bien anota Mattei¹¹, frente a un precedente ya establecido puede armonizarse, criticar, limitar, cuestionarse, distinguirse o apartarse. Dicho con otras palabras, al precedente puede seguirsele y aplicársele sin más a su caso en concreto; aplicarlo, aunque anotando su discrepancia con lo allí planteado; restringir los alcances de las situaciones a las cuales puede aplicarse; criticar lo allí consignado proporcionando elementos que pueden llevar a la posterior modificación (overruled) del precedente; no aplicarlo, aduciéndose que se encuentra ante una situación distinta a la que generó el precedente, o que cambiaron las condiciones que en su momento justificaron la aprobación de dicho precedente; o, finalmente, apartarse de un precedente.

Este apartamiento del precedente, u overruling, puede generar efectos de inmediato, o en un momento posterior determinado en el tiempo y especificando en el pronunciamiento correspondiente (prospective overruling). Incluso en algunos casos se han dado o invocado a nivel judicial supuestos de anticipatory overruling, figura que implica que un juez(a) de grado menor pueda adelantarse al cambio de precedente que, de todas maneras, pronto será aprobado por quien(es) aprobó(aron) el precedente (sea(n) la(s) misma(s) persona(s) que lo dictó (dictaron) o quien(es) asume(n) esa responsabilidad).

En mérito a lo expuesto, cabe tenerse presente que en el Derecho Comparado se tienden a apuntalar como justificaciones adecuadas para apartarse de un precedente a la del cambio de condiciones existentes (cambio que a su vez puede habilitar un

repetida en otros pronunciamientos de ese mismo colegiado, pues su aplicación implica la negación de cualquier otro criterio y deja una puerta abierta que fácilmente permitiría ir más allá de lo discrecional.

11 MATTEI, Ugo. Stare Decisis en los Estados Unidos. En: GALGANO, Francesco (coordinador). Atlas de Derecho Privado Contemporáneo. Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 2000, especialmente, p. 55

tratamiento distinto en esta materia); la de la mayor o menor tutela de los Derechos Fundamentales de los(as) involucrados (as) (constituyéndose así el precedente un estándar mínimo frente al cual puede irse más allá en defensa y aplicación de la progresividad inherente a derechos como los de carácter fundamental); o, finalmente, el apartamiento razonado en ejercicio de un derecho a la sana crítica. En cualquier caso, conviene aquí anotar adicionalmente que el apartamiento razonado de un precedente en base a criterios como los que acabo de mencionar en ningún país debiera generar responsabilidades imputables a quienes se alejen de este tipo de pronunciamientos, salvo que se acredite fehacientemente que ese apartamiento fue consecuencia de una grave inconducta funcional.

Este es pues el estado de la cuestión en el Derecho Comparado sobre aspectos clave vinculados al tratamiento del precedente. Corresponde entonces ahora analizar cómo ha evolucionado el tratamiento de este tema en nuestro país, donde a todas luces el papel de los precedentes administrativos como los emitidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) adquiere una relevancia fundamental, tal como se verá a continuación.

LA INSTAURACIÓN DEL PRECEDENTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO Y LA RELEVANCIA DE LA LABOR DEL INDECOPI AL RESPECTO

Siguiendo la línea hoy mundial destinada a asegurar cada vez mayores condiciones de predictibilidad, la normativa peruana comenzó a incluir referencias destinadas a apuntalar el uso de la técnica del precedente. En ese sentido puede destacarse, por ejemplo, lo dispuestos en el Código Procesal Civil de 1992. Sin embargo, importante es anotar que no es en un primer momento el escenario jurisdiccional en el que se desarrolla una práctica sostenida de uso de precedentes.

Correspondió más bien a instituciones administrativas ya no solamente incluir en su normativa requerimientos de recurrir al precedente, sino es suyo el mérito de empezar a aplicarlos. Y es que si a nivel administrativo existen órganos y organismos que resuelvan conflictos de interés o situaciones de incertidumbre con relevancia jurídica, también allí se necesita proyectar o potenciar, frente a pronunciamientos disímiles y hasta contradictorios ante materias idénticas (o por menos, muy similares), aquellos aspectos considerados como motivaciones centrales para la fijación de un precedente a los cuales también hago referencia aquí.

En este escenario es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) una institución que ha cumplido un papel central, pues fue en el caso peruano una de las primeras entidades administrativas¹² que de

¹² Importante es aquí resaltar la labor del Tribunal Fiscal, que desde por lo menos el año 1980, en aplicación del artículo 134 del Código Tributario, modificado por el Decreto Ley 23207, comienza a calificar como "jurisprudencia obligatoria" a algunas de sus resoluciones. Sin embargo, es recién tiempo después, y en épocas similares a las de Indecopi, que comienza a establecer precedentes de observancia obligatoria. Necesario es anotar que en el caso peruano son las pautas fijadas por

forma sostenida fue fijando precedentes vinculados con diferentes ámbitos dentro de su competencia. Así, por solamente citar unos ejemplos¹³), en lo referido a Protección al Consumidor pueden destacarse los precedentes recogidos en las Resoluciones 85-1996/TDC-INDECOPI (sobre los alcances de aquella garantía implícita que debe tener todo servicio o producto materia de transacción), y 95-1996/TDC-INDECOPI (relacionados con las características que deben tener las advertencias acerca del riesgo de un producto o servicio).

Mención especial merece la Resolución 101-1996/TDC-INDECOPI, no solamente por abordar con carácter de precedente un tema de capital relevancia como el concepto de consumidor final, sino también, y como veremos luego, en mérito a que aquí estamos ante un precedente que posteriormente es dejado sin efecto y cambiado por otro, recogido en este caso en la Resolución 0422-2003/TDC-INDECOPI. Sin embargo, oportuno es anotar que allí no se agota el aporte de los precedentes en materia de Protección al Consumidor formulados por Indecopi, tal como lo demuestra lo prescrito en las Resoluciones 102-1997/TDC-INDECOPI (acerca de los alcances del deber de información), 0277-1999/TDC-INDECOPI (sobre las competencias del Indecopi para la protección de los consumidores, señalándose eso si allí mismo la salvedad de que una norma con rango de ley le otorgue esas atribuciones a otra(s) entidad(es)), 0197-2005/TDC-INDECOPI (donde se determina cuál es la comisión competente para ver los temas de rotulado y cuál es la responsable de los temas de publicidad en el envase) y 202-2010/SC2-INDECOPI (sobre cobros anticipados en los servicios de enseñanza).

Ahora bien, no es Protección al Consumidor el único tema en el cual desde Indecopi se han establecido importantes precedentes administrativos desde ya hace varios años. En lo referido a Publicidad oportuno es resaltar lo señalado en precedentes como los recogidos en las Resoluciones 096-1996/TDC-INDECOPI (sobre el concepto de publicidad comercial, debiéndose anotar que a dicho precedente se le introduce una enmienda a través de la Resolución 103-1996-TDC/INDECOPI); 0289-1997/TDC-INDECOPI (sobre publicidad encubierta, que por cierto fue sujeta a enmienda recogida por la Resolución 0041-1998/TDC-INDECOPI). Esta labor de fijar precedentes en materia de publicidad ha continuado en épocas posteriores, tal como lo acreditan los precedentes incluidos en las Resoluciones 0084-1999/TDC-INDECOPI¹³, 0547-2003/TDC-INDECOPI¹⁴, 1566-2006/TDC-INDECOPI¹⁵ y 1602-2007-TDC/INDECOPI¹⁶.

También en materia de eliminación de barreras burocráticas se han dictado varios precedentes ya desde hace buen tiempo. En ese sentido pueden encontrarse los

Indecopi respecto a las que van a ser seguidas por otras entidades administrativas, tal como aquí posteriormente se verá con algún detalle.

(*) Como este volumen N° 1 de la Serie de Compendios Normativos, está vinculado a la Propiedad Intelectual, preferimos referirnos a precedentes de otras áreas, dejando el tema especializado a los comentarios de Juan Pablo Schantarrelli incluidos en la parte 2 del texto.

13 Precedente sobre publicidad de medicamentos

14 Precedente en el cual se abordan los alcances del principio de lealtad.

15 Precedente sobre publicidad testimonial

16 Precedente acerca del principio de veracidad

recogidos en resoluciones como la 182-1997/TDC-INDECOPI (que estableció la metodología a utilizar para el análisis de legalidad y racionalidad de barreras burocráticas, distintas a los tributos, que afecten el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado); la 188-1997/TDC-INDECOPI (donde se establece la metodología a utilizar para el análisis de legalidad y racionalidad de barreras burocráticas, distintas a los tributos, que afecten el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado); la 188-1997/TDC-INDECOPI (donde se establece la metodología a utilizar para el análisis de legalidad y racionalidad de barreras burocráticas consistentes en los cobros por licencias municipales especiales que afecten el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado); la 1257-2005/TDC-INDECOPI (sobre alquiler de maquinarias y equipo N.C.P) y 1235-2010/SCI-INDECOPI (donde interpreta los alcances de los artículo 203 y 205 de la ley 27444).

Indudablemente cuentan con enorme relevancia los precedentes establecidos en materias como Competencia Desleal, Derecho Concursal o Libre Competencia. En el ámbito de la Competencia Desleal encontramos precedentes como los dados a conocer mediante las resoluciones 0455-2004/TDC-INDECOPI¹⁷, 0566-2005/TDC-INDECOPI¹⁸, 1091-2005/TDC-INDECOPI¹⁹ y 0347-2006/TDC-INDECOPI²⁰.

En lo referido al Derecho Concursal, resulta necesario tener presente los precedentes recogidos en las resoluciones 1364-2005/TDC-INDECOPI (acerca del deber de consultar y pronunciarse sobre todos los pagos que efectúe a sus acreedores en ejecución del Plan de Reestructuración o del Convenio de Liquidación) o 0608-2005/TDC-INDECOPI (sobre los alcances del cronograma de pagos contenidos en el Plan de Reestructuración), también debe apreciarse lo dispuesto en las resoluciones 0609-2005/TDC-INDECOPI, donde se busca determinar que la interposición de impugnaciones de acuerdos de Junta de Acreedores y recursos administrativos contra resoluciones expedidas en el marco de los procedimientos de liquidación iniciados al amparo de la normativa concursal no limita el desarrollo de estos procedimientos; 0988-2005/INDECOPI²¹ y 0916-2010/SC1-INDECOPI²².

De otro lado, mucho y muy importante es lo que puede decirse del aporte hecho por Indecopi en una materia tan relevante como la libre competencia. Sin embargo, aquí permítaseme resaltar la existencia de un precedente recogido en la resolución 1328-2005/TDC-INDECOPI, sobre el manejo de información en un procedimiento de libre competencia. Como puede apreciarse, una muy rica gama de aportes, no exenta en algún caso de cierta polémica que en este texto no toca desarrollar, pero que, y en cualquier análisis, tiene como balance un resultado altamente positivo.

17 Precedente sobre la cláusula general

18 Precedente sobre violación de normas

19 Precedente sobre actos de confusión y explotación de la reputación ajena

20 Precedente sobre el principio de lealtad y denigración publicitaria

21 Precedente sobre quienes tienen acceso a la información contenida en un procedimiento concursal

22 Precedente donde se señalan los alcances de las reglas probatorias contenidas en el artículo 39.4 de la Ley general del sistema concursal.

Es más, esta importante apuesta de Indecopi por la predictibilidad ha contagiado el quehacer de otras entidades administrativas, quienes también han emitido una serie de precedentes en temas clave vinculados con el ejercicio de sus respectivas funciones.

Podrían entonces mencionarse varios ejemplos al respecto. Permítaseme aquí, a modo de ejemplo, hacer referencia a lo ocurrido en Osiptel o en Osinergmin. En la primera de las entidades mencionadas encontramos importantes precedentes establecidos tanto por el Tribunal de Reclamos de Usuarios (TRASU) como por el Tribunal de Solución de Controversias.

A nivel del TRASU se han fijado precedentes sobre la identificación del inmueble donde se realice la diligencia de notificación (recogido en la resolución del Expediente 07837-2003/TRASU/GUS-RQJ); acerca de la improcedencia de una queja referida al cumplimiento de un reclamo, planteando se circunscriba al cuestionamiento de la renta mensual (incluido en la resolución del Expediente 06982-2003/TRASU/GUS-RA); y finalmente, acerca de la facturación de la renta mensual Speedy (incorporado dentro de lo resuelto a propósito del Expediente 382-2007/TRASU/GUS/RA).

A su vez, podemos encontrar como precedentes establecidos por el Tribunal de Solución de Controversias a los incorporados en las resoluciones 024-2003-TSC/OSIPTEL (donde se especifica cuáles son los alcances de la prohibición de corte y suspensión del servicio prevista en el artículo 23 del Reglamento de Solución de Controversias); 016-2006-TSC/OSIPTEL (donde se determina que se debe entender por servicio a los efectos de lo previsto en el artículo 77 del TUO de las Normas de Interconexión); 006-2007-TSC/OSIPTEL (donde se especifica que constituye un tipo de interrupción, suspensión o corte del servicio si se presenta una falla en éste que impide su funcionamiento y se le presente el mantenimiento o reparación necesario para que vuelva a ser operativo en un tiempo necesario). Mención especial merece el precedente incluido en la resolución 005-2012-TSC/OSIPTEL, sobre el margen de acción con que se cuenta el denunciante en ciertos procedimientos ante el OSIPTEL.²³

Mirando entonces lo referido al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), importante es anotar lo resuelto al respecto por su Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU). Ese Tribunal Administrativo, además de emplear otros instrumentos para buscar una mayor predictibilidad en las materias a su cargo, ha emitido varios precedentes, formulados mediante Resoluciones de Sala Plena 001-2005-05/JARU, 001-2008-05/JARU, 002-2008-05/JARU, 003-2008.05/JARU, 004-2008-05/JARU y 002-2011-05/JARU.

En el primero de los casos que acaba de mencionarse se abordó lo referido a la interpretación de los numerales 1.5 y 2.7 de la Directiva de reclamaciones de usuarios

²³ En este precedente se especifica que en los procedimientos ante las instancias de solución entre empresas del Osiptel, iniciados a solicitud de parte y que involucran la comisión de una infracción, no resulta procedente que mediante un recurso del denunciante no sancionado cuestione el ejercicio de la potestad sancionadora de dichas instancias de solución de controversias.

del servicio público de electricidad. En el segundo lo vinculado a la aplicación del sistema de promedios a que se refiere el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. En el tercero se fijó posición en lo relacionado más específicamente al subproceso de toma de lecturas.

La aplicación de los términos de la distancia a los servicios públicos de electricidad y gas natural fue aquello en lo cual se estableció el cuarto precedente de JARU siguiendo el orden cronológico aquí ya reseñado. A continuación, la interpretación del artículo 92 de la Ley de Concesiones Eléctricas en lo referido al periodo de reintegro a los usuarios y la instalación de suministros sin condicionamiento a la independización registral del predio para el cual es solicitado fueron las materias desarrolladas en los dos precedentes más recientes de la Junta de Reclamos de Usuarios de Osinergmin, precedentes en todos estos casos fijados por unanimidad por todos(as) los(as) vocales de ese colegiado, y no consecuencia de la labor de alguna de sus salas.

Si en el Estado Constitucional todos tenemos que actuar de acuerdo con el Derecho y los derechos (sobre todo si se cuenta con capacidad para influir o incluso imponer pautas de conductas a los demás), la Administración no puede estar ajena a estas exigencias. En los Estados Unidos primero (donde el concepto “process” no se limitó al escenario jurisdiccional, sino que abarca a toda actuación de quien tiene autoridad, sobre todo cuando se compone conflictos o resuelve situaciones de incertidumbre con relevancia jurídica) y luego en Europa, progresivamente se entendió aquello. Por ende, el quehacer de la Administración, comprendido en un contexto europeo inicial como consecuencia del ejercicio de prerrogativas sin control, hoy debe entenderse y ejercerse de acuerdo con principios constitucionalmente establecidos (legalidad, debido proceso, etcétera) y respetar los diversos derechos fundamentales. Estos mandatos deben darse dentro de un contexto garantista en el cual la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad (que tiene aquí como base a la igualdad de trato a situaciones similares) recogidos por la predictibilidad proporcionada por un precedente tienen una relevancia capital.

De allí la importancia de la labor realizada al fijar precedentes, máxime si ello ha sido tomado como pauta a seguir por otras entidades. Este doble mérito, el de la promoción del precedente, y el de la promoción de la relevancia de la institución del precedente en el quehacer de otras entidades, corresponde en el Perú, sin duda alguna, al Indecopi. Corresponde ahora aquí, aunque sin entrar al análisis detallado de cada caso, labor que ya se ha realizado y se sigue realizando en otros espacios, efectuar algunas anotaciones sobre los alcances de los diferentes precedentes fijados por Indecopi, para así entender a cabalidad el aporte que los mismo generan.

ALGUNOS DETALLES SOBRE LOS PRECEDENTES YA FIJADOS POR INDECOPI COMO ELEMENTOS PARA COMPRENDER A CABALIDAD SUS ALCANCES

Como ya se ha podido apreciar en otro apartado de este mismo texto, desde el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del

Perú se han fijado muchos precedentes vinculados a diferentes aspectos de sus diversas competencias. Ahora bien, y en la medida en que, como también aquí se ha visto, no existe uniformidad de criterios para comprender ciertos alcances de un precedente, parece pertinente no cerrar este trabajo sin anotar como en el caso de esta importante entidad administrativa, ya sea explícita o implícitamente, se ha asumido una postura al respecto.

Esto, muy a despecho de lo que pudiese pensarse de primera impresión, no se trata de un debate teórico sin mayor correlato práctico: todo lo contrario, pues lo que aquí está en juego es entender cuáles son los alcances de un precedente, y hasta qué punto llega, en la misma comprensión de Indecopi, su vinculatoriedad.

Y es que aun cuando Indecopi formalmente no lo haya reconocido, una siquiera somera mirada de los precedentes ya establecidos demostrarían que éstos responden a una dinámica minimalista, pues su holding y su dictum (para así no entrar en otras clasificaciones más exhaustivas), llevan a un decissum acotado a la controversia concreta, donde explícitamente se establece que parte de lo resuelto tendría carácter de precedente.

Siguiendo ese razonamiento, y revisando los que han sido los resultados de lo hasta ahora establecido, veremos cómo aquello determinado como precedente suele ser algo bastante acotado y que se desprende directamente del caso sometido al pronunciamiento de Indecopi. No estamos pues ante afirmaciones planteadas en términos más bien generales, sino frente a aseveraciones más concretas, y por ende, más fácilmente aplicables a cabalidad para casos similares (los cuales, por cierto, podrán determinarse a su vez con mayor facilidad).

Con ello se ha buscado conseguir, y creo que se ha obtenido ese objetivo, que los precedentes del Indecopi finalmente resuelven dudas en la comprensión de los temas que abordan. Puede o no coincidir con lo establecido en ellos (de hecho en algunos casos, lo establecido como precedente no ha contentado a todos/as), y ha generado alguna polémica, pero difícilmente podrá decirse que no resulta claro comprender lo establecido en pronunciamientos con un carácter tan especial.

Ello ha llevado también a que, cuando institucionalmente ha habido un cambio de criterio sobre lo establecido con calidad de precedente, sea posible modificarlo expresamente. Eso es lo que sucedió en lo referido al concepto de consumidor final, establecido inicialmente en el precedente recogido en la resolución 101-1996/TDC. No corresponde a este trabajo señalar si el contenido de ese precedente era o no el técnicamente más pertinente. Compete aquí más bien resaltar como, y ya con una composición distinta del Tribunal de Defensa de la Competencia, se discrepa con los alcances otorgados a este concepto (cosa que no podría haberse hecho en términos más bien generales), y se deja sin efecto el precedente antes mencionado, estableciendo otro, incorporado en este caso en la resolución 0422-2003/TDC-INDECOPI.

Precedentes con alcances acotados, lo cual permite sustentar con más claridad eventuales discrepancias razonadas con algunos(as) de ellos, y hasta plantear su modificación. Ahora bien, importante es aquí también determinar que ese cambio de precedente no sea producto del capricho, sino más bien consecuencia de una evaluación que tome en cuenta (o busque sustentarse) en criterios como los también ya mencionados.

Pasemos entonces a apreciar que se alega en la resolución 0422-2003/TDC-INDECOPI para dejar sin efecto lo inicialmente planteado en el precedente recogido en la resolución 101-1996/TDC-INDECOPI. Allí se anota que la finalidad de la Ley de Protección al Consumidor en general, y cuando explica su noción de consumidor en particular, es, al igual que en otros países (España y Francia, por ejemplo) la de compensar de alguna manera la situación de desigualdad existente entre los consumidores y los proveedores. Luego de ello, se buscó verificar si el precedente aprobado mediante resolución 101-1996/TDC-INDECOPI permite plasmar la finalidad a la cual acaba de hacerse referencia.

En ese sentido, se va a considerar que si bien la primera oración del precedente es inobjetable, pero que la segunda oración incurre en un error de redacción al utilizar simultáneamente los términos “proveedor” y “consumidor” para referirse a una misma persona, dejando de lado que muchas veces las categorías de proveedor y consumidor se sobreponen en la realidad, y generando con ello una exclusión que contraviene la finalidad de la Ley peruana de Protección al Consumidor.

Finalmente, se señala que la tercera oración del precedente regulaba una cuestión procesal que en rigor no es propia de un precedente de observancia obligatoria. Independientemente de que se coincida o no con la argumentación consignada, conviene aquí anotar que el argumentado de fondo empleado para justificar la modificación realizada, el de la invocación de una mejor protección de los derechos fundamentales, es un argumento habitualmente empleado para sustentar la modificación de un precedente en el Derecho Comparado.

En síntesis, y como se puede apreciar, en Indecopi se ha hecho un adecuado uso del precedente, el cual, como ocurre en el Derecho Comparado, opera como pauta para orientar, únicamente cuando es indispensable, como producto de un consenso y no para todos los casos, la comprensión de ciertas normas y acontecimientos de forma en principio vinculantes para todos los actores (públicos o privados) que resulten afectados con estos nombramientos. Así se busca obtener (y en el caso de Indecopi, bien puede anotarse que en líneas generales, se habría obtenido) una mayor predictibilidad (y por ende, transparencia y legitimidad) de la labor de quienes los emiten.

Esta ha sido una tarea que en el quehacer de la entidad en comento ya no solamente es útil, sino que ha devenido en indispensable; y que tiene el mérito adicional de haber sido comprendida dentro de una dinámica más fluida, la cual apuesta a la confluencia y cooperación entre los diferentes organismos y órganos estatales,

aspectos que desafortunadamente no se han dado en el uso del precedente por otras instituciones en nuestro país.²⁴

El valor de la utilización del precedente en un escenario como el aquí reseñado tiene pues una relevancia a todas luces insoslayable. Y es que en el buen empleo de esta técnica, como se ha dado en experiencias como la aquí consignada, no solamente es un buen instrumento para fijar consensos ante situaciones complejas (asunto de suma importancia), sino que también resulta un elemento central para que el ciudadano(a) pueda ver que la labor de quien tiene autoridad responda a parámetros de predictibilidad, transparencia y seguridad jurídica (por solamente citar algunos elementos); y además, permite legitimar a cabalidad el quehacer de estas autoridades.

En este escenario, experiencias como la promovida por Indecopi en el Perú deben seguir conociéndose, para luego emplearse o continuar consolidándose en otros escenarios en los cuales se cuenta y ejerce autoridad, salvo mejor parecer.

24 Y es que en el Perú desafortunadamente el uso del precedente no solamente ha sido excesivo, sino que además no ha sido la consecuencia de generar criterios interpretativos previamente consensuados. Implicó en ciertos casos la utilización del precedente como un instrumento para el mejor posicionamiento de la entidad que lo emite frente a las competentes de otras instituciones, resintiendo la plena vigencia de principios clave para la interpretación (jurídica en general y constitucional en particular) como el de corrección funcional. Un análisis detallado de este tema se encuentra en nuestro "Precedente constitucional en el Perú: surgimiento, usos, evolución retos y riesgos. En: AAVV. Código Procesal Constitucional comentado. Arequipa. Adrus, 2009.

2

SEGUNDA PARTE

PRECEDENTES DEL INDECOPI EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Comentarios por el Dr. Juan Pablo Schiantarelli

Dr. Juan Pablo Schiantarelli

Máster en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información por la Universidad de Alicante, España. Ha sido Secretario Técnico de la Sala de Propiedad Intelectual y de la Sala Plena del Tribunal del Indecopi. Actualmente es Socio de Pacón & Schiantarelli. Experto designado para Perú en el proyecto “Mercosur IPR SME Helpdesk”, financiado por la Comisión Europea y la Universidad de Alicante.

Ex becario investigador en el Instituto Max Planck, de Múnich, Alemania. Ha participado en cursos de capacitación en propiedad intelectual organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y el Instituto Mundial del Comercio (WTI). Ejerce regularmente la docencia en cursos sobre propiedad intelectual y derecho de la competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad ESAN y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

I. PRECEDENTES DEL INDECOPI EN PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. RESOLUCIÓN N° 305-97-TRI-SPI

RESOLUCIÓN N° 305-97-TRI-SPI

(Publicada el 30 de junio de 1997)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE N° 265739

ACCIONANTE : CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.G.

EMPLAZADA : COMPAÑIA NACIONAL DE CERVEZA S.A.

Lima, veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de abril de 1995, Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. (Argentina) interpuso acción de cancelación por falta de uso de la marca ANDES y etiqueta, registrada bajo Certificado N° 86730 a favor de Compañía Nacional de Cerveza S.A. en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que la marca ANDES y etiqueta debe ser cancelada por no haber sido utilizada por su titular ni por licenciatario alguno, previamente inscrito en el registro respectivo, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la presente acción. Manifestó que ha solicitado el registro de la marca ECO DE LOS ANDES para distinguir cerveza, ale, porter y demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial (Expediente N° 257624) y de la marca ECO DE LOS ANDES y logotipo para distinguir vinos, espirituosos, licores y demás productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial (Expediente N° 257626), habiéndose opuesto Compañía Nacional de Cerveza S.A a la solicitud de ambos registros. En tal sentido, su empresa tiene legítimo interés para interponer la presente acción de cancelación de la marca ANDES y etiqueta.

Con fecha 4 de mayo de 1995, Compañía Nacional de Cerveza S.A. (Perú) absolvió el traslado de la solicitud de cancelación manifestando lo siguiente:

- La marca ANDES y etiqueta fue otorgada en el mes de setiembre de 1991 durante la vigencia de la Decisión 85, la misma que no contemplaba la cancelación por falta de uso.
- La Decisión 311, vigente a partir de diciembre de 1991 incorporó la figura de la cancelación de la marca por falta de uso.
- El plazo de cinco años establecido por las Decisiones 311 y 313 para que proceda la cancelación por falta de uso se deberá computar a partir de la entrada en

vigor de la Decisión 311, es decir a partir de diciembre de 1991. Esto significa que en la práctica, conforme a dichas normas, se podrá solicitar la cancelación por falta de uso a partir de diciembre de 1996. El nuevo plazo que contempla la Decisión 344 se deberá computar a partir del 1 de enero de 1994, por lo que podrá solicitarse la cancelación por falta de uso a partir del 1 de enero de 1997. Esta forma de computar los plazos obedece al principio de irretroactividad de las normas y a la teoría de los derechos adquiridos.

- Entre setiembre y diciembre de 1991 no existía ninguna disposición que sancionara con la cancelación por falta de uso de una marca y durante los años 1992 y 1993 regía la Decisión 313 que fijó un plazo de cinco años de no uso para que proceda dicha acción. Por tal motivo los titulares de las marcas tenían la seguridad de que no se les iba a cancelar sus marcas por falta de uso debido a que hasta diciembre de 1991 no existía norma que lo estableciera y posteriormente a esa fecha, porque aún no se había configurado el supuesto de hecho (lapso de cinco años) para que proceda la ejecución de dicha norma.
- La marca ANDES y etiqueta actualmente se encuentra próxima a salir al mercado.

Con fecha 8 de setiembre de 1995, Compañía Nacional de Cerveza S.A presenta como prueba de uso una factura del año 1995 por la venta de cerveza ANDES.

Mediante Resolución N° 3949-96-INDECOPI-OSD de fecha 28 de marzo de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. y canceló el registro de la marca de producto ANDES (debió decir la marca constituida por la etiqueta y collarín conteniendo la denominación distintiva ANDES y su combinación de colores en blanco y azul) inscrita bajo Certificado N° 86730 a favor de Compañía Nacional de Cerveza S.A., en razón de considerar que la emplazada no ha presentado prueba alguna que acredite el uso de su marca en el Perú o en algún País Miembro del Acuerdo de Cartagena. La factura presentada a fojas 33 es de agosto de 1995, fecha posterior al inicio de la acción de cancelación, por lo que carece de valor probatorio.

Con fecha 23 de abril de 1996, Compañía Nacional de Cerveza S.A. interpuso recurso de apelación, reiterando los argumentos expuestos ante la Primera Instancia.

Con fecha 21 de mayo de 1996, Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. absuelve el traslado de la apelación, manifestando que la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 establece que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicha Decisión en lo relativo a su uso, goce y obligaciones se aplicarán las normas contenidas en la misma, por lo que no se ha hecho aplicación retroactiva alguna.

Con fecha 3 de marzo de 1997, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. pone en conocimiento de la Autoridad que ha absorbido por fusión a la Compañía Nacional de Cerveza S.A. según escritura pública del 31 de diciembre de 1996,

asumiendo todos sus derechos y obligaciones. Solicita que en el presente caso se le considere como parte interesada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de la Propiedad Intelectual debe determinar:

- a) A partir de cuándo el Artículo 108° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 172° del Decreto Legislativo N° 823 es aplicable para los registros de marca obtenidos durante la vigencia de la Decisión 85.
- b) De ser el caso, si procede cancelar por falta de uso la marca ANDES y etiqueta registrada bajo Certificado N° 86730 a favor de Compañía Nacional de Cerveza SA.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Compañía Nacional de Cerveza S.A. es titular de la marca constituida por la etiqueta y collarín conteniendo la denominación distintiva ANDES y su combinación de colores en blanco y azul, según modelo para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta, siropes y otras preparaciones no alcohólicas para hacer bebidas y demás de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial registrada bajo Certificado N° 86730 con fecha 5 de setiembre de 1990. A su vencimiento el 5 de setiembre de 1995, fue renovada hasta el 5 de setiembre del 2005.

2. Cancelaciones por falta de uso

El Artículo 108° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 172° del Decreto Legislativo N° 823 establece que a solicitud de una parte interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada en al menos un país del Pacto Andino durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma regula una modalidad de la figura del uso obligatorio de la marca desconocida hasta hace pocos años en el ámbito jurídico andino.

Las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional²⁵. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores Ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar

25 Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid, 1984, pp. 385 y ss.

la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el Registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.

En este contexto, la Decisión 85 exigía en su Artículo 70° como requisito para la renovación de la marca, demostrar que se estaba usando en cualquier País Miembro. Como la renovación se debía hacer cada cinco años, este mecanismo resultaba -al menos teóricamente- eficaz para eliminar del Registro las marcas no usadas.

La Decisión 344, en lugar del requisito de demostrar el uso de la marca para solicitar su renovación, fija el procedimiento de cancelación arriba señalado. Similares procedimientos con un período distinto ya habían sido contemplados en las Decisiones 311 y 313.

3. Aplicación de la ley en el tiempo

Como se acaba de señalar, la posibilidad de cancelar una marca por no haber sido usada en un período anterior al inicio de la acción de cancelación (cinco años en las Decisiones 311 y 313 y tres años en la actual Decisión 344) es una figura que no existía bajo el régimen de la Decisión 85 durante el cual se otorgó la marca ANDES y etiqueta.

La sustitución de la Decisión 85 frente al caso que nos ocupa, plantea el tema del conflicto de leyes en el tiempo.

Es necesario entonces determinar a partir de cuándo aquellos registros de marca concedidos bajo el imperio de la Decisión 85 son susceptibles de ser cancelados por no haber utilizado la marca durante el período establecido en el Artículo 108° de la actual Decisión 344. También se deberá determinar la situación de aquellas marcas concedidas de conformidad con las Decisiones 311 ó 313 que preveían un plazo mayor (cinco años) al de la actual Decisión 344 (tres años) para no usar la marca.

Para ello, la Sala considera necesario determinar en primer lugar la fecha de entrada en vigencia de cada una de las Decisiones en cuestión:

La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena fue aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su Decimotercer Período de Sesiones Extraordinarias celebrado entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 1974. Dado que a esa fecha no se había definido a nivel andino la entrada en vigor de las distintas normas que componen el derecho comunitario ni cómo habría de producirse su incorporación en el derecho interno de los Países Miembros, regían las disposiciones previstas en cada ordenamiento jurídico nacional.

En el Perú, la Decisión 85 fue aprobada mediante el Decreto Ley N° 22532 del 15 de mayo de 1979, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de mayo de 1979. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 132° de la Constitución de la República del Perú de 1933, vigente a esa fecha, la norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 17 de mayo de 1979.

El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena del 28 de mayo de 1979 vino a solucionar la deficiencia anotada y dispone como norma general que las Decisiones de la Comisión obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (Artículo 2°), y que son “directamente aplicables” en toda la región a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo -instituida en el mismo Tratado- a menos que las mismas señalen una fecha posterior (Artículo 3°).

Así, la Decisión 311 fue aprobada el 8 de noviembre de 1991 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991.

La Decisión 313 fue aprobada el 6 de febrero de 1992 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 14 de febrero de 1992.

La Decisión 344 fue aprobada el 21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 29 de octubre de 1993. En virtud de lo dispuesto en su Segunda Disposición Transitoria entró en vigor el 1 de enero de 1994.

Por otro lado, la Sala considera necesario realizar la siguiente precisión de terminología²⁶:

Aplicación inmediata de una norma es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada.

Aplicación ultraactiva de una norma es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita. Es decir, luego que termina su aplicación inmediata.

Aplicación retroactiva de una norma es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata.

Aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia.

En definitiva, entonces, el problema de la aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Para solucionar este problema han surgido diversas teorías, entre las que destacan dos:

²⁶ Rubio, *Título Preliminar. Para Leer el Código Civil*, vol. III, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1988, pp. 57 y ss.

- La teoría de los **derechos adquiridos** que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquéllos que han entrado a nuestro dominio y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. Se diferencia los derechos adquiridos de las facultades y expectativas, mereciendo protección sólo los primeros. Las otras dos -en la medida que no han ingresado en el dominio de las personas- no merecen protección.
- La teoría de los **hechos cumplidos** que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultraactividad de las normas derogadas. Para sustentar ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

Para la aplicación de las Decisiones 85, 311, 313 y 344 en lo relativo a la figura del uso obligatorio de la marca, la situación puede graficarse de la siguiente manera:

	ULTRAATIVIDAD DE LA DECISIÓN 85			
	VIGENCIA DE LA DECISIÓN 85	VIGENCIA DE LA DECISIÓN 311	ACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 311	
			VIGENCIA DE LA DECISIÓN 313	ULTRAACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 313
				VIGENCIA DE LA DECISIÓN 344
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 85	17.5.79	12.12.91	14.2.92	1.1.94
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 311				
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 313				
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 344				

Decisión 85: No regulaba la figura de la cancelación por falta de uso de la marca. El uso de la marca era un requisito para renovar la misma (Artículo 70°).

Decisión 311: Introduce la figura de la cancelación por no uso de la marca cuando la misma no se ha usado durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se plantea la acción de cancelación (Artículo 99°).

Decisión 313: Se mantiene en los mismos términos la norma de la Decisión 311 (Artículo 98°).

Decisión 344: Reduce a tres años el plazo de no uso de la marca para poder iniciar una acción de cancelación (Artículo 108°).

4. Disposiciones de nuestro sistema jurídico sobre la aplicación de la ley en el tiempo

El Artículo 103° de nuestra Constitución de 1993 establece que: “...*Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retro-activo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...*”.

El principio general de la norma constitucional es la prohibición de la retroactividad de las normas jurídicas. Sólo en materia penal (cuando favorece al reo) se admite la retroactividad.

De otro lado, como la Sala ha señalado anteriormente, de acuerdo con el Artículo 3° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena el principio general de las Decisiones Andinas es el de aplicación inmediata. Esta vigencia se entiende hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.

El Artículo 103° de la Constitución no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata. Será entonces necesario recurrir a las normas reglamentarias para determinar el punto de quiebre entre una y otra.

En propiedad industrial, la fijación de este límite está -en alguna forma- establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344:

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Esta norma recoge en su primera parte la concepción correspondiente a la teoría de los derechos adquiridos, pues indica que los derechos de propiedad industrial concedidos de conformidad con Decisiones ya derogadas, existentes con anterioridad a la Decisión 344 subsisten por el tiempo en que fueron concedidos. Es decir, establece la aplicación ultraactiva de las Decisiones 85, 311 ó 313 en lo relativo a la subsistencia del derecho de propiedad industrial concedido bajo su régimen jurídico.

En tal sentido, si la marca ANDES y etiqueta fue otorgada el 5 de setiembre de 1990 por cinco años, plazo previsto por el Artículo 69° de la Decisión 85, se mantuvo vigente hasta el 5 de setiembre de 1995²⁷. Al entrar en vigencia la Decisión 344 el 1

27 El Artículo 52° del Decreto Supremo N° 006-67-SC. Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos del 11 de noviembre de 1967 señalaba como regla para el cómputo de los plazos que si éste se fija en años se computa de fecha a fecha. Esta norma ha sido recogida en los mismos términos por el Artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS. De igual forma, el Artículo 16° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823 señala como regla para efectos del cómputo de los plazos establecidos en la Ley que el plazo señalado por años se cumple en el año y mes de vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha inicial.

de enero de 1994, no se extendió automáticamente la vigencia de la marca hasta el 5 de setiembre del año 2000 que equivaldría al nuevo plazo de diez años establecido por el Artículo 98° de dicha Decisión²⁸.

Igualmente, se desprende que la validez de los derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Decisión 344 se rige por la normatividad existente en el momento del otorgamiento de los mismos.

La segunda parte de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 se pronuncia por la aplicación inmediata de la norma jurídica. Es decir, a partir del 1 de enero de 1994 la Decisión 344 empezó a regir en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial.

Lo anterior tiene varias consecuencias jurídicas:

- a) El uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas que se hubiesen producido con anterioridad al 1 de enero de 1994 se rigen por la normatividad preexistente. Se trata aquí de situaciones jurídicas pasadas que no pueden ser afectadas -ni los efectos que ellas produjeron- por la Decisión 344. Así por ejemplo, la validez de un contrato de licencia otorgado antes del 1 de enero de 1994 o el uso o no uso de un derecho de marca realizado antes de esa fecha se rige por las leyes vigentes al momento de la celebración del contrato o de practicado o no el uso de la marca, respectivamente.
- b) Las situaciones jurídicas que no hayan nacido del todo, se rigen en su totalidad por la Decisión 344. Así, una solicitud de registro de marca presentada durante la Vigencia de la Decisión 85 pero todavía no otorgada, se sujeta a los requisitos de la Decisión 344.
- c) La Decisión 344 se aplica a situaciones futuras de derechos de propiedad industrial otorgados bajo la normatividad antigua, en lo concerniente al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dichos derechos. Por lo tanto, la Decisión 344 entra a regir las consecuencias futuras de situaciones jurídicas pasadas.

Así, la Sala estima que una marca otorgada bajo el régimen de la Decisión 85, es decir, cuando no existía la figura de la cancelación de la marca por no uso, debe asumir esa nueva carga a partir del 1 de enero de 1994 (aplicación inmediata de la Decisión 344). No imponer esa carga a las marcas otorgadas bajo el régimen de la Decisión 85 con el argumento de que al momento de otorgarse el registro no existía tal acción de cancelación, significaría en realidad aplicar la Decisión 85 ultraactivamente.

28 Con posterioridad a la interposición de la presente acción de cancelación y al vencimiento del plazo de vigencia anterior la marca fue renovada por el plazo de diez años (hasta el 5 de setiembre del año 2005).

Sin embargo, la Sala -a diferencia del criterio seguido por la Primera Instancia- es de la opinión que cancelar una marca a partir del 1 de enero de 1994 por no haber sido usada los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación, implica afectar negativamente el derecho otorgado, ya que el plazo para cumplir con las nuevas obligaciones habrá precluido antes de iniciarse la posibilidad real de cumplirlo. En otras palabras, esto significaría aplicar la Decisión 344 a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia [aplicación retroactiva de la Decisión 344].

Una aplicación inmediata de la Decisión 344 para todo lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas tal como lo establece la segunda parte de su Primera Disposición Transitoria implica necesariamente aplicar las consecuencias jurídicas previstas en el Artículo 108° para aquellas marcas que a partir del 1 de enero de 1994 no fueron usadas en los siguientes tres años.

El postulado anterior se basa en el acatamiento al principio de no retroactividad de la ley, por el cual la norma legal nueva debe respetar el pasado. Al efecto, la Sala considera pertinente además señalar que el principio de no retroactividad de las Decisiones Andinas ha sido también destacado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sus sentencias 1-IP-88, 6-IP-93 y 2-IP-94 (Gacetetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena N° 33 del 26 de julio de 1988, N° 150 del 25 de marzo de 1994 y N° 160 del 21 de julio de 1994).

5. Casos no considerados por la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344

La Sala considera conveniente determinar qué sucede con aquellas marcas otorgadas bajo el régimen de la Decisión 311 ó 313 (que ya preveían en sus Artículos 99° y 98°, respectivamente, la figura de la cancelación por no uso de las marcas) cuando éstas no hubiesen sido utilizadas los cinco años anteriores a la fecha en que se inició la acción de cancelación. No existe norma alguna en la Decisión 344 que cubra las diferencias entre los plazos previstos anteriormente en las Decisiones 311 y 313 y los de la Decisión 344.

Dos hipótesis de conflicto pueden presentarse:

- La marca fue otorgada bajo el régimen de la Decisión 311 (entre el 12 y el 31 de diciembre de 1991). Desde la fecha en que se otorgó el registro han transcurrido cinco años de no uso continuado, pero aún no se ha cumplido el plazo de los tres años de no uso previsto en la Decisión 344.
- La marca fue otorgada bajo el régimen de la Decisión 311 (entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 1992) o de la Decisión 313 (entre el 14 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993). Ya ha transcurrido el plazo de los tres años de no uso previsto por la Decisión 344, pero aún no se cumple el plazo de cinco años contados desde la fecha en que se otorgó el registro.

Para solucionar estos conflictos, la Sala es de la opinión que en virtud del Artículo IX del Título Preliminar del Código Civil es de aplicación el Artículo 2122° del mismo Código.

Así, de acuerdo con el Artículo IX del Título Preliminar, las normas del Código Civil se aplican supletoria-mente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. En el entendido que el problema del plazo para ejercer la acción de cancelación por no uso de la marca no constituye la regulación de un aspecto sustantivo de derecho de marcas, por lo que es compatible con el sistema de marcas aplicar la norma del Código Civil destinada a cubrir eventuales diferencias entre los plazos otorgados por el anterior Código y los del nuevo, la Sala estima que existe la naturaleza compatible a que alude el Título Preliminar. Por lo tanto, para cubrir las diferencias entre los plazos para interponer una acción de cancelación por no uso de la marca, otorgados por las Decisiones 311 y 313 y el de la Decisión 344, considera válida la aplicación supletoria del Artículo 2122° del Código Civil.

El Artículo 2122° del Código Civil establece textualmente lo siguiente:

“La prescripción iniciada antes de la vigencia de este Código, se rige por las leyes anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido en él para la prescripción, ésta surte su efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un plazo mayor. La misma regla se aplica a la caducidad”.

Por lo anterior, la Sala determina:

- Si la marca fue otorgada entre el 12 y el 31 de diciembre de 1991 bajo el régimen de la Decisión 311 y ya transcurrieron los cinco años de no uso desde la concesión del registro aunque no hayan transcurrido los tres años previstos contados a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344, rige el plazo previsto en la Decisión 311.
- Si la marca fue otorgada entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 1992 bajo el régimen de la Decisión 311 o bajo el régimen de la Decisión 313, a partir del 1 de enero de 1997 puede aplicarse el plazo más breve previsto en la Decisión 344. Ello porque aplicar el plazo de cinco años a partir de la concesión del registro, implicaría en realidad extender hasta por dos años el plazo previsto en la actual Decisión 344, lo que resultaría contradictorio con la reducción del plazo previsto.

6. Procedencia de la acción de cancelación en el caso concreto

Como la Sala ha venido sosteniendo en los considerandos que anteceden, la marca ANDES y etiqueta, materia de la presente acción por faltada uso, fue registrada por primera vez el 5 de setiembre de 1990 bajo el régimen de la Decisión 85 por un plazo de cinco años que se extendía hasta el 5 de setiembre de 1995 y luego fue renovada hasta el 5 de setiembre del año 2005.

A la fecha de solicitarse la cancelación de registro por falta de uso (5 de abril de 1995) no habían transcurrido aún los tres años previstos en la Decisión 344, contados a partir de la entrada en vigencia de dicha Decisión.

Por lo anterior, debe declararse improcedente la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca ANDES y etiqueta interpuesta por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G.

En virtud de ello, la Sala determina que carece de objeto evaluar las pruebas de uso presentadas por Compañía Nacional de Cerveza S.A., empresa que ha sido absorbida por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. conforme se aprecia dala escritura pública de fusión que obra en el Expediente N° 9616009.

7. Publicación de la resolución

El Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y dala Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en relación a la cancelación por no uso de las marcas, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del Indecopi su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 3949-96-IN-DECOPI-OSD de fecha 28 de marzo de 1996 que declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso de la marca ANDES y etiqueta registrada bajo Certificado N° 86730 a favor de la Compañía Nacional de Cerveza S.A.

Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la acción de cancelación interpuesta por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. del registro correspondiente a la marca constituida por la etiqueta y collarín conteniendo la denominación distintiva ANDES y su combinación de colores en blanco y azul, según modelo, registrada a favor de Compañía Nacional de Cerveza S.A. para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones no alcohólicas para hacer bebidas y demás de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, manteniéndose vigente el Certificado N° 86730 materia de la presente acción.

Tercero.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria, en cuanto a la aplicación de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 a los expedientes en que se solicita la cancelación del registro de marcas por no uso, precisando que dichas acciones se sujetan a lo siguiente:

- “- Si la marca fue otorgada al amparo de la Decisión 85, la acción de cancelación por no uso podrá iniciarse a partir del 1 de enero de 1997.
- Si la marca fue otorgada al amparo de la Decisión 311 (entre el 12 y 31 de diciembre de 1991) y ya transcurrieron los cinco años de no uso desde la concesión del registro aunque no hayan transcurrido los tres años previstos contados a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344, rige el plazo previsto en la Decisión 311.
- Si la marca fue otorgada al amparo de la Decisión 311 (entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 1992) o de la Decisión 313, a partir del 1 de enero de 1997 debe aplicarse el plazo más breve previsto en la Decisión 344”.

Cuarto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.

ANA MARÍA PACÓN LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN No. 305-97-TRI-SPI DE FECHA 26 DE MAYO DE 1997, REFERIDA A LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA DECISIÓN 344 A LOS EXPEDIENTES EN QUE SE SOLICITABA LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO CONTRA REGISTROS DE MARCAS

El presente artículo tiene por finalidad analizar y comentar los alcances del precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolución No. 305-97-TRI-SPI de fecha 26 de mayo de 1997, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)²⁹ en relación a la aplicación de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, actualmente derogada, a los expedientes en que se solicitaba la cancelación por falta de uso contra el registro de marcas otorgadas bajo la vigencia de las Decisiones 85, 311 y 313 de la Comunidad Andina.

El referido Precedente fue de gran utilidad en su época, dado que se fijaron ciertas reglas para la procedencia de las acciones de cancelación por falta de uso planteadas contra registros de marcas que habían sido otorgadas bajo las Decisiones Andinas que no se encontraban vigentes al momento en que la Decisión 344 entró en vigor.

I. SOBRE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.- CRITERIOS FIJADOS POR EL PRECEDENTE

A) LA REGULACIÓN DE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO EN LAS DECISIONES ANDINAS 85, 311, 313 Y 344

El Precedente sentó líneas interpretativas de cómo debían ser resueltas las acciones de cancelación por falta de uso planteadas bajo la vigencia de la Decisión 344, pero respecto de marcas cuyos registros habían sido otorgados al amparo de las Decisiones anteriores, interpretando de esta manera el alcance de lo dispuesto en su Primera Disposición Transitoria.

Dicha Disposición Transitoria establecía lo siguiente: *“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”*.

La problemática en torno a qué sucedía con las cancelaciones por falta de uso planteadas bajo la vigencia de la Decisión 344 pero respecto de registros de marcas

²⁹ Que resolvió la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la empresa Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. contra el registro de la marca ANDES y etiqueta, registrada a favor de la Compañía Nacional de Cerveza S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional.

otorgados bajo el imperio de las Decisiones anteriores era muy recurrente en la época de la dación del Precedente, sobre todo por la corta brecha temporal existente particularmente entre las Decisiones 311, 313 y 344, los distintos plazos de no uso a que se referían las Decisiones 311 y 313 (cinco años) respecto de la Decisión 344, así como por el hecho que la Decisión 85 no regulaba la figura de la cancelación por falta de uso, dado que, en este último caso de la Decisión 85, la carga del uso venía implícitamente de la mano en la obligación del titular del registro de demostrar el uso de su marca durante el procedimiento de renovación³⁰.

Recordemos que la Decisión 85 estuvo vigente desde el 17 de mayo de 1975 hasta el 11 de diciembre de 1991. Posteriormente, la Decisión 311 empezó a regir desde el 12 de diciembre de 1991 hasta el 13 de febrero de 1992. Por su parte, la Decisión 313 estuvo vigente desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, siendo reemplazada a partir del 1 de enero de 1994 por la Decisión 344, la cual estuvo en vigencia hasta el 30 de noviembre de 2000. Finalmente, desde el 1 de diciembre de 2000 empezó a regir la Decisión 486, la cual se encuentra actualmente en vigor.

Como hemos adelantado, la Decisión 85 no regulaba la figura de la cancelación por falta de uso. Por su parte, las Decisiones 311 y 313 (de muy corta vigencia) sí la contemplaban, pero establecían un plazo de no uso de cinco años³¹, a diferencia de lo que ocurría con la Decisión 344 que fijó un plazo menor de no uso de solo tres años³². Como se sabe, actualmente la Decisión 486 mantiene el mismo plazo de no uso de tres años³³, tal y como lo hacía la Decisión 344.

B) LA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA DECISIÓN 344 Y LAS REGLAS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE CANCELACIÓN RESPECTO DE MARCAS OTORGADAS BAJO LA VIGENCIA DE LAS DECISIONES 85, 311 Y 313

Como hemos adelantado, esta Disposición Transitoria señalaba: *“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”*.

La primera parte de dicha disposición no traía problemas, dado que regulaba un tema muy puntual y concreto. Para los efectos de la carga legal de uso, la segunda parte de dicha disposición era lo que merecía ser interpretado, dado que regulaba el conflicto de normas en el tiempo, normas que, como hemos señalado, o bien no regulaban la figura de la cancelación por falta de uso (Decisión 85) o bien establecían plazos distintos (Decisiones 311 y 313) a como lo hacía la Decisión 344.

30 Véase el Artículo 70° de la Decisión 85.

31 Véanse los Artículos 99° y 98° de las Decisiones 311 y 313, respectivamente.

32 Véase el Artículo 108°.

33 Véase el Artículo 165°.

Sobre el particular, la Sala precisó que de acuerdo al Artículo 3° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el principio general de las Decisiones Andinas es el de aplicación inmediata de la norma jurídica³⁴, entendiéndose esta vigencia hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.

A ese respecto, se trajo a colación también lo dispuesto en el Artículo 103° de la Constitución Política del Perú, la cual establece que: “*Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo (...)*”, esto es, se descarta la aplicación retroactiva de la norma jurídica³⁵, salvo para un caso puntual y excepcional (material penal, cuando favorece al reo). Sin embargo, la Constitución no fija el límite que debe existir entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata; de allí que era necesario que el Precedente recurriese a la norma transitoria específica que se encontraba prevista en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344.

Bajo esos parámetros de referencia, la Sala empieza su análisis a la segunda parte de lo consignado en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 antes citada, llegando preliminarmente a concluir que aquella se decantaba también por la aplicación inmediata de la norma jurídica. Entonces, precisó la Sala, a partir del 1 de enero de 1994 la Decisión 344 había empezado a regir en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial.

Sin embargo, quedaba aún pendiente por definir qué sucedía concretamente con las acciones de cancelación por falta de uso interpuestas al amparo de la Decisión 344 pero respecto de registros otorgados bajo la vigencia de las Decisiones anteriores. Sobre el particular, se aclaró que la Decisión 344 se aplicaba a situaciones futuras de derechos de propiedad industrial otorgados bajo la vigencia de la normatividad antigua, regulando así las consecuencias futuras de situaciones jurídicas pasadas.

En términos prácticos, el Precedente estableció las siguientes reglas:

- i. Respecto de marcas otorgadas bajo la vigencia de la Decisión 85, esto es, desde el 17 de mayo de 1975 y el 11 de diciembre de 1991 (cuando no se regulaba la figura de la cancelación por falta de uso), la carga del uso debía ser asumida por su titular a partir del 1 de enero de 1994 (aplicación inmediata de la Decisión 344).
- ii. Respecto de marcas otorgadas bajo el régimen de la Decisión 311 (pero sólo específicamente entre el 12 y el 31 de diciembre de 1991), si ya había transcurrido el plazo de los cinco años de no uso desde la concesión de su

34 El Precedente precisa que aplicación inmediata de una norma es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada.

35 El Precedente precisa que aplicación retroactiva de una norma es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata.

registro, regía el plazo previsto en la Decisión 311 (cinco años), aunque no hubiesen transcurrido los tres años previstos contados a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344.

- iii. Respecto de marcas otorgadas bajo el régimen de la Decisión 311 (pero sólo específicamente entre el período comprendido entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 1992) o bajo el régimen de la Decisión 313 (entre el 14 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993), a partir del 1 de enero de 1997 podía aplicarse el plazo más breve previsto en la Decisión 344 (tres años).

Sobre estas reglas, merece la pena resaltar el esfuerzo interpretativo del Precedente en calzar los puntos de quiebre de la aplicación de las normas jurídicas debido al conflicto en el tiempo de las Decisiones anteriores a la Decisión 344 con la figura de la cancelación por falta de uso.

Pese a que en la actualidad dicha problemática jurídica ha perdido buena parte de su virulencia y relevancia práctica, debido básicamente al hecho que las Decisiones 344 y 486 consagran el mismo plazo de no uso (tres años) y el plazo de vigencia de ambas es extenso en comparación a lo que sucedió con las Decisiones 311 y 313, el Precedente sigue siendo actualmente útil para cautelar, por un lado, los derechos adquiridos del titular de un registro de marca conferido por una Decisión anterior a la vigente (para que no se le recorte indebidamente el plazo -fijado por la normativa vigente al momento de otorgarse el derecho- y tener así la oportunidad real de cumplir en dicho plazo con la carga legal de uso) y, por el otro lado, para mantener intacta la carga legal del uso que siempre pesa sobre el titular de un registro de marca, pese a que eventualmente el derecho pudiese haber sido otorgado bajo la vigencia de una Decisión (como la Decisión 85) que no contemplaba la figura de la cancelación por falta de uso.

Como veremos un poco más adelante, en nuestra opinión los postulados anteriores son el germen (positivo) de la disposición recogida en el segundo párrafo del Artículo 165° de la actual Decisión 486, cuando refiere que “(...) *no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa (...)*”

C) RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO

En el caso concreto, la marca ANDES y logotipo (materia de la acción de cancelación) había sido inscrita el 5 de setiembre de 1990, esto es, bajo el imperio de la Decisión 85, habiendo sido sucesivamente renovada, cuya vigencia se remontó al 5 de setiembre de 2005.

A la fecha de solicitarse la cancelación (5 de abril de 2005), esto es, durante la vigencia de la Decisión 344, no habían aún transcurrido los tres años previstos en dicha Decisión, los cuales hubiesen regido entre el 1 de enero de 1994 y el 1 de enero de 1997. En otras palabras, no se había aún verificado el transcurso del nuevo plazo

de tres años previsto en la Decisión 344 con el que el titular contaba para poder cumplir con la carga legal del uso.

De esta manera, el Precedente cauteló el derecho del titular, dándole la oportunidad de gozar del transcurso del plazo completo previsto en la Decisión 344 para tener así la posibilidad de cumplir con la carga legal de uso. Por tal motivo, el Precedente declaró la improcedencia de la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Sin embargo, el Precedente no negó la posibilidad de que, aunque el registro de la marca en cuestión fue otorgada bajo la vigencia de la Decisión 85 (que no contemplaba la figura de la cancelación por falta de uso), el registro en cuestión sí fuese teóricamente susceptible de ser posteriormente cuestionado a través de la cancelación por falta de uso, aunque ello sería recién posible a partir del 1 de enero de 1997.

En su oportunidad, la adopción de este criterio por parte del Precedente pudo haber originado mucha polémica entre los círculos interesados, dado que podía haberse dado una interpretación distinta a la problemática abordada por dicho Precedente. En efecto, si bien la marca en cuestión fue otorgada bajo la vigencia de una Decisión anterior (la Decisión 85) que no regulaba la figura de la cancelación por falta de uso, lo cierto es que a partir del 12 de diciembre de 1991 (fecha de entrada en vigencia de la Decisión 311 que sí empezó a regular la figura de la cancelación por falta de uso aunque con un plazo de cinco años) el ordenamiento jurídico ya imponía al titular la carga de utilizar su marca registrada, precisamente porque desde ese momento la Decisión 311 empezó a regir.

Lo anterior podía conducir a la interpretación de que a partir del 12 de diciembre de 1991 ya pesaba sobre el titular de ese registro la carga legal de empezar a utilizar su marca durante los próximos cinco años, plazo que se verificó precisamente el 12 de diciembre de 1996, esto es, durante la vigencia ya de la Decisión 344. Entonces, nos preguntamos, ¿qué hubiese sucedido si a partir de dicha fecha el accionante solicitaba nuevamente la cancelación por falta de uso? De acuerdo al criterio sentado por el Precedente, la solicitud de cancelación hubiese sido (nuevamente declarada improcedente), dado que, según dicho Precedente, la solicitud de cancelación hubiese procedido recién a partir del 1 de enero de 1997 y no antes.

Pero lo interesante del tema, es que alguien pudiese haber utilizado un razonamiento análogo al empleado por el Precedente en su análisis para la Decisión 311 (véase la regla ii) antes mencionada)³⁶ para aplicarlo a un análisis de la Decisión 85 para, a partir de ello, sostener que a partir del 12 de diciembre de 1996 el titular de la marca en cuestión ya había tenido la oportunidad de contar con sus cinco años completos para cumplir con la carga legal del uso, por lo que a partir de dicho momento (y

³⁶ Sobre la regla iii), aplicación de la cancelación a las marcas otorgadas bajo la vigencia de la Decisión 311, el Precedente señaló lo siguiente (páginas 9 y 10): “[...] Si la marca fue otorgada entre el 12 y el 31 de diciembre de 1991 bajo el régimen de la Decisión 311 y ya transcurrieron los cinco años de no uso desde la concesión del registro aunque no hayan transcurrido los tres años previstos contados a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344, rige el plazo previsto en la Decisión 311 [...]”. El subrayado es nuestro.

no recién a partir del 1 de enero de 1997 como se señaló en el Precedente) era procedente una eventual solicitud de cancelación.

De cualquier manera y como anécdota final sobre este punto es interesante destacar que posteriormente la marca en cuestión sí fue objeto de una nueva solicitud de cancelación por falta de uso, la cual fue planteada el 25 de noviembre de 1997 (bajo expediente No. 526713-1997) que generó finalmente como resultado que su registro fuese cancelado por falta de uso, procediendo así la respectiva acción de cancelación.

D) LAS FINALIDADES DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA

En el Precedente se expusieron finalmente criterios interesantes sobre la finalidad de imponer a los titulares la carga legal del uso de sus marcas registradas, criterios que permanecen aún vigentes.

En este contexto, la doctrina comparada ha advertido que el uso obligatorio de la marca por parte de su titular tiene principalmente dos finalidades (i) una de índole esencial y (ii) otra de índole funcional.

La finalidad esencial busca que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y el producto o servicio en la mente del consumidor. Por ello, es necesario que se realice un uso adecuado de la marca a efectos de lograr dicha asociación en la realidad. Asimismo, esta finalidad concreta tiene como propósito que se aproxime el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Ello, evidentemente tiene por objetivo resolver las posibles contingencias que se pudiesen presentar al momento de determinar un nuevo signo frente a una marca anteriormente registrada.

Por su parte, la finalidad de índole funcional tiene por efecto descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que terceros interesados puedan acceder a éstas.³⁷ Es decir, se busca eliminar el registro de marcas que al no ser utilizadas crean barreras innecesarias en el tráfico comercial y obstaculizan el ingreso de nuevas marcas al mercado perjudicando la competencia.

Fernández-Nóvoa precisa que “[l]a situación ideal debería ser que en el Registro figurasen únicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se eliminasen del Registro las marcas que no se usen en un plazo determinado. Si así ocurriese, tanto la propia autoridad registral como los titulares y solicitantes de marcas podrían confiar en una cierta concordancia o, cuando menos, aproximación entre la posición registral de la marca y la posición que ocupa en la realidad del mercado”.³⁸

Así pues, si bien la legislación marcaria reconoce que el titular de una marca tiene un derecho exclusivo respecto de su uso, dicho derecho puede perderse si el titular no logra acreditar un uso real y efectivo de la marca en el mercado. En tal sentido,

³⁷ Fernández-Nóvoa, Carlos (2001), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, p. 453.

³⁸ *Ibid.*, p. 454.

un tercero interesado en usar la marca podrá solicitar la cancelación de la misma y, posteriormente, registrarla a su favor.

II. VALORACIÓN Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

Como adelantamos, el Precedente fue muy útil en la época de su dación y en tiempos posteriores cercanos, dado lo recurrente que resultaban las solicitudes de cancelación por falta de uso planteadas bajo la vigencia de la Decisión 344 respecto de marcas otorgadas bajo el imperio de las Decisiones 85, 311 y 313.

Actualmente, el Precedente ha perdido, por dicho motivo, buena parte de su utilidad práctica. Sin embargo, permanecen intactos y vigentes ciertos aspectos muy puntuales, como por ejemplo, la posibilidad de que marcas otorgadas bajo la vigencia de la Decisión 85 puedan ser materia de acciones de cancelación (pese a no haber regulado dicha figura) y los criterios desarrollados sobre las finalidades del uso obligatorio de la marca registrada.

Especial atención merece el aporte dado por el Precedente a lo dispuesto actualmente por el segundo párrafo del Artículo 165° de la Decisión 486. Se trata aquí de salvaguardar el derecho del titular de una marca registrada, al darle la oportunidad de cumplir con la carga legal del uso, teniendo como punto de partida el de su acceso a registro.

Así, marcas que no han cumplido los tres años (completos) desde su registro no serán “atacables” aún con acciones de cancelación por falta de uso, ya que el titular no ha tenido aún la oportunidad temporal para cumplir con la carga legal de uso gozando de dicho lapso de tiempo.

1.2. RESOLUCIÓN N° 286-1998/TPI-INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 286-1998/TPI-INDECOPI

(Publicada el 26 de abril de 1998)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE N° 663-96-ODA AI

DENUNCIANTE : AGROTRADE S.R.LTDA.

DENUNCIADO : INFUTECSA E.I.R.L.

Lima, veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de mayo de 1996, Agrotrade S.R.Ltda. (Perú) interpone denuncia por infracción a la legislación de derechos de autor contra la empresa InfuteCSA E.I.R.L. (Perú). La denuncia se fundamenta en el hecho que la firma InfuteCSA E.I.R.L. plagió íntegramente y sin consentimiento parte del texto de la etiqueta, publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE de titularidad de la denunciante, en cuanto a su diseño, descripción y redacción.

Con fecha 4 de junio de 1996, InfuteCSA E.I.R.L. absolvió el traslado de la denuncia, manifestando que la Ley de Derechos de Autor no ampara como obra literaria o artística el recetario e indicaciones de un producto químico como es el caso de la "Alfacypermetrina", nombre genérico de un insecticida. En tal sentido, sostuvo que la composición química, propiedades, precauciones, instrucciones de uso, dosificación y aplicación están compuestas por una serie de elementos genéricos y descriptivos en relación al producto, y por lo tanto, los mismos no pueden ser exclusivos de una firma comercial, sino más bien todos ellos son de uso común. Finalmente, señaló que no ha actuado con el ánimo de competir deslealmente con empresa alguna, dado que la redacción literaria de su producto es la más usual en el mercado nacional, no obstante lo cual, precisa que si las Autoridades lo creen conveniente, estarían dispuestos a efectuar una modificación del contenido literario. Adjuntó copia de las etiquetas de los productos CIPERMEX y POINT ALPHAMAX.

Con fecha 18 de junio de 1996, se llevó a cabo la diligencia de comparando, a la que asistió únicamente el representante de la empresa denunciante, Julio Parades Maceda. El Sr. Parades solicitó que se le imponga una multa al denunciado y el pago de los derechos de autor devengados, precisando que en caso de haber solicitado su autorización para el uso de la etiqueta habría pedido una compensación económica que se hubiera reflejado en el 50% del precio de venta del producto. Pidió asimismo, el cese de la actividad ilícita y la entrega de las etiquetas para su destrucción.

Mediante Resolución Jefatural N° 157-96-ODA-INDECOPI de fecha 20 de junio de 1996, la Oficina de Derechos de Autor estableció que la redacción sobre las propiedades de un insecticida contenida en la etiqueta publicitaria del producto ALPHA CPL 10 CE implica una forma de expresión determinada, es consecuencia de un esfuerzo creativo, y por tanto protegible dentro de la esfera del derecho de autor. Asimismo, se acreditó con las pruebas aportadas por la accionante que Infutecsa E.I.R.L. plagió dicha redacción al difundirla como propia en la etiqueta del producto VECCIPER 10 CE. En tal sentido, también se señala que no se ha demostrado en autos que la forma de expresión de las cualidades del producto químico materia de la denuncia posea el carácter de genérico o usual en diversos productos de la misma especie, toda vez que en los casos de las etiquetas publicitarias de los productos CIPERMEX y POINT ALPHAMAX, éstas aparacen con un esquema y redacción diferente.

Por lo anterior, se determinó lo siguiente:

- Declarar fundada la denuncia administrativa por infracción a la Decisión Andina 351 y al Decreto Legislativo N° 822.
- Imponer a Infutecsa E.I.R.L. una multa equivalente a 5 UIT.
- Establecer como remuneraciones devengadas por la utilización no autorizada de la obra materia de la denuncia la cantidad de 2 UIT.
- Disponer el cese de la actividad ilícita, prohibiéndose reproducir, utilizar y/o publicar la etiqueta materia de la denuncia, incorporada o no al producto a través de cualquier tipo de material, sea o no publicitario, así como la destrucción de aquéllas que se hubieren producido o existan a la fecha de notificación de la Resolución.

Con fecha 1 de julio de 1996, Infutecsa E.I.R.L. interpone recurso de apelación, manifestando que:

- La Oficina de Derechos de Autor no se pronunció sobre el plazo de 30 días útiles solicitado el 4 de junio de 1996 para la presentación de pruebas.
- Ha demostrado que es comercializadora del producto VECCIPER 10 CE materia de la denuncia, más no fabricante del mismo. Dicho producto se publicita en base al contenido de la etiqueta que contiene la descripción de sus propiedades.
- La accionante no ha acreditado la titularidad de la obra literaria materia de la denuncia.
- De existir una falta debía ser sancionado con una amonestación y no con multas exuberantes. Al efecto, adjunta una serie de recortes periodísticos con los que pretende demostrar que terceras personas comercializan productos e indican sus propiedades sin tener necesidad de autorización de los titulares de las marcas (sic).

El 11 de julio de 1996, Infutecsa E.I.R.L. solicitó la suspensión de ejecución de la Resolución de Primera Instancia, en razón a que sus ingresos o utilidades no alcanzan el 50% de una UIT.

Mediante Resolución N° 013-96-TRI-SPI de fecha 2 de agosto de 1996, la Sala de la Propiedad Intelectual declaró infundada la solicitud presentada por Infutecsa E.I.R.L. en razón a que no se acreditó la incapacidad económica en la que se encontraba dicha empresa.

Con fecha 2 de agosto de 1996, Agrotrade S.R.Ltda. absolvió el traslado de la apelación, manifestando que ha quedado demostrado que Infutecsa E.I.R.L. sin derecho ni autorización plagió el íntegro del contenido literario de la etiqueta de su producto ALPHA CPL 10 CE, debidamente registrado en el Ministerio de Agricultura con el número de registro 878, a diferencia del producto VECCIPER que fabrica y comercializa la denunciada y no se encuentra registrado conforme a ley. Sostuvo que al haberse plagiado el contenido literario de la etiqueta, se ha engañado al usuario pues se le hace creer que el producto VECCIPER tiene las mismas características que el ALPHA CPL 10 CE. También señaló, que basta apreciar las etiquetas de los productos CIPERMEX y POINT ALPHA-MAX para darse cuenta que su redacción es diferente.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Revisado el expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual:

- a) Determinar si el contenido literario de la etiqueta del producto ALPHA CPL 10 CE constituye una obra en los términos prescritos en la legislación sobre derechos de autor.
- b) De ser el caso, si hubo o no plagio por parte de Infutecsa E.I.R.L. en cuanto a la utilización del texto que aparece en la etiqueta del producto denominado VECCIPER 10 CE que comercializa.
- c) Pronunciarse sobre el plazo de 30 días útiles solicitado por la denunciada en su escrito de fecha 4 de junio de 1996 para presentar pruebas y que no fue atendido por la Oficina de Derechos de Autor.
- d) Pronunciarse sobre las sanciones impuestas por la Oficina de Derechos de Autor y los pedidos de Agrotrade S.R.Ltda. para que se aumente en 2 UIT el pago de los derechos de autor devengados, se disponga el pago de éstos en los mismos términos y apercibimiento establecidos para la multa, y se ordene el inmediato acopio y destrucción del material literario.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. La protección con independencia del género, forma de expresión, mérito o destino

Conforme al Artículo 1° de la Decisión 351 concordado con el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 822 están protegidas todas las obras del ingenio, “cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad”.

Como indica Antequera Parilli³⁹, ello implica que la protección por derechos de autor es independiente del género o modalidad creativa (literaria, de ciencia ficción, plástica pura o aplicada, musical, escénica, informática); de la forma de expresión (a través de signos, palabras o imágenes); de su mérito (porque la valoración de la obra no le corresponde a la ley, sino a la crítica); o de su destino (creada para ser divulgada o para permanecer inédita, utilizada para expresar su contenido estético o con el fin de promocionar un producto comercial).

Ahora bien, el hecho que sea irrelevante el objeto, la utilidad, el valor económico, el buen o mal gusto de la obra, no significa que la Administración deba renunciar a todo tipo de enjuiciamiento a efectos de otorgar una protección por derechos de autor. Para proteger o no una obra por derechos de autor, es necesario determinar que grado de creatividad personal ha sido expresado por el autor. En estos casos tampoco se analizará las características estéticas o calidades artísticas de la obra, sino si la obra tiene el sello de creación individual.

2. La originalidad como requisito de protección por derechos de autor

Según el Artículo 3° de la Decisión 351 concordado con el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 822 se entiende por obra toda creación intelectual *original* de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

A diferencia de los países de tradición jurídica anglosajona, en la cual se exige que la obra provenga del autor y que no haya sido copiada (como la jurisprudencia inglesa lo formula: la obra es el resultado de “judgement, skill and labour”), en los países de tradición jurídica latina como el nuestro, se exige que la obra refleje la personalidad del autor, que sea individual y tenga altura creativa.

En este contexto, la Sala es de opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión -o forma representativa- creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad.⁴⁰

39 Antequera Parilli, *El nuevo régimen del Derecho de Autor en Venezuela*, Edición Falcón, 1994, p. 75.

40 Como señala Lipszyc (*Derecho de autor y derechos conexos*, Ediciones UNESCO, 1993, p. 65) algunos autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección.

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por derechos de autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por derechos de autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural -artístico, científico o literario- no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por derechos de autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original o individual.

Así, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el Artículo 4° de la Decisión 351 concordado con el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 822 de las obras que merecen una protección por derechos de autor, la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individualidad no sólo sirve para determinar que cosa es una obra y que no, sino también para determinar el alcance de la protección del derecho de autor. Sólo se protege contra plagio aquella parte de la obra que refleje la individualidad del autor.

Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el derecho de autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena.

3. Aplicación al caso concreto

3.1 Contenido de la etiqueta correspondiente al producto denominado ALPHA CPL 10 CE

Agrotrade S.R.Ltda. es distribuidor del producto ALPHA CPL 10 CE. Sobre el producto aparece una etiqueta autorizada y registrada por el Ministerio de Agricultura de la siguiente forma:

“ALPHA-CPL 10 CE es un insecticida piretroide construido por 100% de isómero alfacipermetrina que le confiere una actividad mucho mayor que las cypermetrinas

clásicas por lo que es más estable y requiere de menores dosis para lograr un control eficiente.

Los isómeros puros son 100% de la forma CIS, además de la alta pureza son fotoestables y termoestables asegurando su actividad en un rango muy variado de condiciones climáticas.

Actúa por contacto e ingestión con una excelente acción inmediata y largo poder residual, especialmente sobre superficies inertes como pisos, paredes, techos, etc., por lo que está especialmente recomendado para el control de insectos de almacenes, establos, granjas y otras instalaciones agroindustriales donde se requiera de un control inmediato y permanente, tanto de adultos como estados inmaduros de insectos ácaros”.

Infutecha E.I.R.L. comercializa el producto VECCIPER 10 CE. Para ello coloca sobre el envase del producto las siguientes etiqueta:

“VECCIPER 10 CE es un insecticida piretroide constituido por 100% de isómero alfacypermetrina que le confiere una actividad mucho mayor que las cypermetrinas clásicas por lo que es más estable y requiere de menores dosis para lograr un control eficiente.

VECCIPER 10 CE.- es un alfacypermetrina para el control de vectores, en salud pública, saneamiento ambiental e higiene industrial y afines.

Los isómeros puros son 100% de la forma CIS, además de la alta pureza son fotoestables y termoestables asegurando su actividad en un rango muy variado de condiciones climáticas.

Actúa por contacto e ingestión con una excelente acción inmediata y largo poder residual, especialmente sobre superficies inertes como pisos, paredes, techos, etc., por lo que está especialmente recomendado para el control de insectos de almacenes, establos, granjas y otras instalaciones agroindustriales donde se requiera de un control inmediato y permanente, tanto de adultos como estados inmaduros de insectos ácaros”.

La Sala concuerda con la Oficina de Derechos de Autor en que la elaboración del texto contenido dentro de una etiqueta demanda costos y esfuerzos en la creación, aún cuando éstas se realizan siguiendo lo establecido en una norma regulatoria. Sin embargo, a criterio de esta Sala, este texto sólo gozará de protección por derechos de autor si tiene una particularidad individual, si la personalidad del autor se ha plasmado en la forma de expresión, ordenación, distribución de la información contenida en la etiqueta.

- a) En el Perú, la información que deben contener las etiquetas de plaguicidas agrícolas estaba regulada por el Decreto Supremo N° 27-91-AG que fue derogado por el Decreto Supremo N° 15-95-AG -publicado el 16 de junio de 1995- Reglamento sobre el Registro, Comercialización y Control de Plaguicidas

Agrícolas y Sustancias Afines, Anexo 6. En ambas normas se establece la información mínima que deben contener todas las etiquetas de plaguicidas, tales como marca de fábrica; nombre común de los ingredientes activos; clase; tipo de formulación; número de registro del producto; cuerpo de texto informativo con indicativos de uso, sistemas de preparación y aplicación, cuadro de dosificaciones por unidad, entre otros. El productor o comerciante deberá elegir que palabras emplea para cumplir con esta obligación.

Analizada la etiqueta del producto ALPHA CPL 10 CE se aprecia que ésta describe las propiedades del producto que distingue de manera similar a lo expresado en las etiquetas y en los folletos publicitarios de otros productos agroindustriales, conforme se puede apreciar en las etiquetas de CIPERMEX y POINT ALPHAMAX (fojas 24 y 25), así como en los folletos de los productos CIPERMEX SUPER 10 CE y FASTAC (fojas 86, 87 y 102).

Así, por ejemplo, el folleto del producto FASTAC señala lo siguiente: “Fastac, de inmediata acción de contacto e ingestión”. La etiqueta sustento de la denuncia señala que: “ALPHA CPL 10 CE... actúa por contacto o ingestión con una excelente acción inmediata ...” Por otro lado, el texto sobre precauciones que aparece en la etiqueta del denunciante es casi idéntico al texto que se aprecia en la etiqueta del producto CIPERMEX.

Asimismo, cabe agregar que la denunciante para describir las propiedades y ventajas de su producto ha utilizado una redacción similar a la empleada en textos especializados sobre productos químicos, farmacéuticos, etc., entre los que se puede citar el *Vademécum Clínico del diagnóstico al tratamiento*, de Vittorio Fattorusso y Otto Ritter, 8va. edición, donde se describen algunos productos químicos haciendo mención de sus componentes principales, su posología e incluyendo notas farmacológicas de los mismos, en las cuales se hace referencia a sus características, propiedades, ventajas y su equivalencia con otros medicamentos, cuya redacción es semejante a la empleada en el texto de la etiqueta de ALPHA CPL 10 CE.

Así, cuando el *Vademecum* describe el *Corlambucilo* dice: “... es una mostaza nitrogenada que posee un acción citostática lenta ... se absorbe por la vía digestiva”, o cuando se refiere a la *Digoxina* la describe como “... es un glucósido purificado obtenido a partir de la hoda *Digitalis Lanata*... su acción se prolonga por seis días...”. Por su parte, la etiqueta sustento de la denuncia señala que: “ALPHACPL 10 CE es un insecticida piretroide ... que le confiere una actividad mucho mayor... actúa por contacto o ingestión... de excelente acción inmediata y largo poder ...”.

En consecuencia, el texto contenido en la etiqueta del producto ALPHA CPL 10 CE no tiene una originalidad especial, sólo expresa en el lenguaje diario del sector agrario y agroquímico las características de un producto.

- b) De otro lado, la originalidad de la etiqueta puede ser apreciada además en relación con otros elementos, tales como la especial distribución y disposición de la información y el diagramado de la etiqueta así como por los títulos que pueda contener.

La Sala conviene en precisar que al momento de interponerse la presente denuncia no existía norma legal que impusiese un modelo de etiqueta para los plaguicidas agrícolas, por lo que existía libertad para su creación.

En el presente caso, las etiquetas en conflicto -ALPHA CPL 10 CE y VECCIPER 10 CE- así como las etiquetas presentadas por el denunciado en el trámite del presente expediente -CIPERMEX y POINTALPHAMAX-, son las siguientes:

Conforme se puede apreciar, si bien ambas etiquetas tienen cierta similitud respecto a estos elementos, analizadas las pruebas presentadas se puede apreciar que es usual en los plaguicidas agrícolas que el nombre del producto esté ubicado en el centro de la etiqueta y a los lados la información general del producto, así como las precauciones que deben tenerse al utilizar el mismo, indicaciones sobre primeros auxilios y notas para el comprador; siendo usual también que dentro de un recuadro se aprecie la relación de plagas para las que puede ser usado el producto junto con la dosificación, variando en cada caso la ubicación de tales elementos dentro de la etiqueta. A lo expuesto cabe agregar que los títulos que aparecen en la etiqueta sustento de la denuncia tampoco son originales ya que son iguales a los utilizados en las otras etiquetas.

Actualmente, todas las etiquetas de plaguicidas agrícolas deben seguir el modelo único de etiqueta que aparece en el Anexo 6 del Decreto Supremo N° 15-95-AG, por lo que el contenido, la ubicación y el orden de los elementos que deben incluir las etiquetas, así como su disposición y el diagramado están establecidos por ley, no pudiendo los fabricantes modificar tal estructura, por lo que las etiquetas carecen de todo rasgo de originalidad. Así el modelo de etiqueta es el siguiente:

- c) La Sala reconoce que la forma de expresión o el texto de las instrucciones para los productos agroindustriales no está determinado ni por el Decreto Supremo N° 15-95-AG ni el Vademecum Clínico como para justificar que el contenido de las etiquetas de dos plaguicidas idénticos sea textualmente igual. Sin embargo, ello no es suficiente para admitir que la etiqueta del demandante sea una creación individual.

En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala concluye que el contenido de la etiqueta relativa a las propiedades del producto ALPHA CPL 10 CE no denota ni en su conjunto ni respecto a los elementos que la integran características individuales especiales que permitan calificarlo de original, no siendo por tanto susceptible de ser protegido por la legislación sobre derechos de autor de acuerdo a lo establecido por el Artículo 5 inciso a) concordado con el Artículo 3° numeral 17 del Decreto Legislativo N° 822. En tal sentido, aunque resulte difícil de creer que dos diferentes autores, uno independiente de otro, hayan encontrado casualmente la misma formulación, redacción y distribución, esto no constituye un argumento para admitir la existencia de la creación de una obra literaria.

5. Infracción a la Ley de Derechos de Autor e imposición de sanciones

Para analizar si un determinado acto constituye una infracción a la Ley de Derechos de Autor y por tal motivo deba imponerse a su ejecutor una sanción, es necesaria la existencia de una obra protegida por la normativa sobre derechos de autor.

Habiendo la Sala concluido, conforme lo establecido en el numeral anterior, que el texto literario, redacción y distribución que presenta la etiqueta sustento de la denuncia no es susceptible de ser protegida por derechos de autor por no constituir una obra literaria, no corresponde analizar si Infutecea E.I.R.L. ha infringido la Ley de Derechos de Autor en perjuicio de Agrotrade S.R.Ltda., así como tampoco pronunciarse sobre las sanciones impuestas.

Sin perjuicio de lo señalado, la Sala conviene en precisar que, si bien es cierto que el denunciado se ha ahorrado tiempo y esfuerzo en crear su propio texto para su etiqueta, no corresponde aquí determinar si tal acto ha constituido un aprovechamiento del fruto del trabajo del denunciante. Ello, por ejemplo, podría suceder si por esta razón el denunciado pudiera vender más baratos sus productos, por lo cual se deja a salvo el derecho del denunciante de hacer valer sus derechos por la vía correspondiente, siempre que concurren los requisitos previstos en la legislación de la materia.

6. Plazo de 30 días útiles solicitado el 4 de junio de 1996 por Infutecea E.I.R.L. a fin de presentar pruebas

El derecho de defensa recogido en el Artículo 139° inciso 14) de la Constitución Política del Perú de 1993, y en concreto el derecho de contradicción, se sustenta en la posibilidad que tiene el demandado de defenderse de las acusaciones del demandante.

El derecho de contradicción se expresa en la imperiosa necesidad de que el demandado sea informado oportunamente de las incidencias que ocurran dentro del proceso en el que se está discutiendo un derecho que le puede afectar. Es tal la trascendencia de esta manifestación del derecho de contradicción, que un proceso -a pesar de haber concluido formalmente- no tendrá efectos contra aquella persona que no fue avisada de su existencia y que, en consecuencia, no pudo discutir su posición al interior de aquél.⁴¹

Toda autoridad encargada de conducir un procedimiento donde exista un conflicto de intereses está impedida de resolver sobre el particular sin haber dado previamente a la otra parte (demandado) la posibilidad de ser escuchado, de alegar, de probar y una vez expedida la sentencia impugnar de ella. Debe precisarse que lo que se confiere al demandado es la posibilidad de defensa dentro del plazo señalado por ley, siendo él quien decidirá si ejerce o no tal derecho.

41 Monroy Gálvez, *Introducción al Derecho Procesal Civil*, Temis, Bogotá, 1996, pp. 286 y 287.

Revisado lo actuado, se aprecia que si bien la autoridad administrativa no se pronunció sobre el plazo de 30 días útiles solicitado por la empresa denunciada en su escrito de fecha 4 de junio de 1996 a fin de presentar pruebas, en el presente caso ello no afectó la tramitación del proceso ni transgredió el derecho de defensa de Infutecca E.I.R.L., ya que tal como consta en el expediente el denunciado ha presentado, con posterioridad su solicitud de un plazo adicional, las pruebas que ha considerado pertinentes para sustentar sus argumentos, conforme se aprecia a fojas 45, 46, 47, 86 y 87. En tal sentido, la Sala considera que en el presente procedimiento no se ha vulnerado el derecho de defensa de la parte denunciada.

7. Publicación de la resolución

El Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpretar de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en relación al requisito de originalidad exigido por la ley para la protección de las obras por el Derecho de Autor, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolución Jefatural N° 157-96-ODA- INDECOPI de fecha 20 de junio de 1996 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la denuncia administrativa interpuesta por Agrottrade S.R.Ltda. contra la empresa Infutecca E.I.R.L.

Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto **al requisito de originalidad** contenido en el Artículo 3° de la Decisión 351 concordado con el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 822, en el sentido que:

Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor llevar la impronta de su personalidad.

No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural -artístico, científico o literario- ni la forma de expresión que se derive de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas, así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución.

En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por derechos de autor. Igualmente aún cuando exista certeza de que una creación carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a esta en obra.

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.

ANA MARÍA PACÓN LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual



Nota del Editor:

Opciones para ver las imágenes de las etiquetas en discusión:



<http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/-1/Resolucion0286-98-TPI.pdf>

COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN No. 286-1998-TPI-INDECOPI DE FECHA 23 DE MARZO DE 1998, EN RELACIÓN AL REQUISITO DE ORIGINALIDAD DE UNA OBRA⁴²

La Resolución No. 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi estableció los requisitos de originalidad que deben recaer en toda obra para determinar si la misma es susceptible de protección bajo las normas sobre derechos de autor (en adelante, “El Precedente”).

El Precedente estableció una definición sobre el concepto de originalidad a fin de cubrir un vacío legal en nuestra legislación sobre derechos de autor. Así, la Sala concluyó que la originalidad de la obra es la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. En tal sentido, la obra debe expresar lo propio del autor y llevar la impronta de su personalidad. Es, a partir de dicha definición, que surgen actualmente diversos planteamientos en torno al concepto de originalidad que mantenemos en la jurisprudencia nacional, puesto que debe analizarse si el mismo es suficiente a efectos de brindar protección a las nuevas formas de creaciones que se han venido dando en los últimos años.

I. LA ORIGINALIDAD

La noción de originalidad es uno de los temas más controversiales a nivel doctrinal y jurisprudencial en materia de derechos de autor. Se ha precisado que la originalidad es el requisito esencial para que una creación sea reconocida como tal. Es importante precisar que, a nivel internacional, la definición del concepto de originalidad ha sido determinado bajo dos (2) sistemas jurídicos claramente diferenciados; como son (i) el Derecho Continental y (ii) el Derecho Anglosajón. Así, el Derecho Anglosajón o *common law* señala que una obra será susceptible de protección cuando la misma se encuentre fijada en un soporte material y sea original. Sin embargo, la noción de originalidad en este sistema es entendida en el sentido de no ser copia de una obra anterior. Por su parte, en el Derecho Continental o *civil law* el único requisito exigido para brindar protección a una creación es que la misma resulte ser original; de ahí que se determine que el derecho surge por el mero hecho de su creación.⁴³

Por ello, la discusión en torno a dicho concepto toma especial relevancia si se tiene en consideración que a partir de una determinada definición puede dejarse de proteger una creación en tanto que se podría interpretar que la misma no califica como obra por el simple hecho de no ser original. En tal sentido, consideramos oportuno revisar brevemente las teorías y opiniones doctrinales en torno a la noción de originalidad en materia de derechos de autor.

⁴² El autor agradece la colaboración de Rosalina Susano para la elaboración de este comentario.

⁴³ Goldstein, Paul y Hugenholtz, P. Bernt, (2013), *International Copyright: Principles, Law, and Practice*.

A) LA ORIGINALIDAD OBJETIVA

Dentro de esta teoría, se concibe a la originalidad como algo novedoso. Así pues, como hemos adelantado, solamente son susceptibles de protección aquellas creaciones humanas que sean objetivamente nuevas, es decir, que con anterioridad a la misma no haya existido algo idéntico o similar. Evidentemente, este criterio se ve claramente reflejado en el Derecho Anglosajón o *common law*, en la medida que dicho sistema solamente protege aquellas creaciones que no sean copias de creaciones anteriores. Sin embargo, la adopción de esta teoría, plantea el cuestionamiento sobre el grado de novedad exigible a la creación. Algunos autores consideran que la novedad debe ser entendida en términos absolutos, lo que implicaría aceptar un concepto de novedad muy similar al grado de novedad requerido en patentes.⁴⁴ Sin embargo, la adopción de esta teoría podría claramente limitar las creaciones susceptibles de protección bajo las normas sobre derechos de autor. Por su parte, la teoría objetiva relativa plantea que una creación será original cuando el autor hubiese sabido organizar, en modo nuevo, elementos o creaciones preexistentes. Valero Martín precisa que esta teoría no permitiría justificar la existencia de los derechos morales del autor, toda vez que el reconocimiento de dichos derechos tiene su fundamentación en la conexión existente entre el autor y su obra.⁴⁵ Por ello, un sector de la doctrina desarrolló la teoría objetiva subjetiva, mediante la cual se plantea que una obra es original en la medida que es producto de la creación de su autor a pesar que exista otra obra similar y siempre que se acredite que el autor no conocía la existencia de dicha obra al momento de la creación de su propia obra.

B) LA ORIGINALIDAD SUBJETIVA

Esta teoría plantea la protección de una obra siempre y cuando la misma sea el reflejo de la personalidad del autor. Así, la teoría de la originalidad subjetiva plantea analizar la relación que tiene el autor con su creación. Es decir, se busca que la obra plasme la personalidad del autor y no que a través de la obra se pueda identificar al autor. Delia Lipszyc precisa que el requerir que la obra refleje la personalidad del autor puede llevar a confusiones, por lo que lo adecuado sería hacer referencia a la individualidad del autor, toda vez que dicho concepto da a entender que la obra debe tener algo individual y propio de su autor.⁴⁶

C) LA ORIGINALIDAD INTERMEDIA

El criterio intermedio conjuga las teorías objetiva y subjetiva, en tanto que defiende a aquellas creaciones que reflejan la personalidad del autor y además no son copias de otras obras anteriores. En este sentido, Otero Lastres precisa que la originalidad “[...] es objetiva en la medida en que es una característica de la obra protegible y es

44 Véase Rodríguez Tapia, José Miguel y otros (2007), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid, p. 55.

45 Valero Martín, Eva (2000), *Obras fotográficas y meras fotografías*, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 142.

46 Lipszyc, Delia (2001), *Derechos de autor y derechos conexos*, p. 65.

subjetiva en la medida en que en sí misma es una consecuencia de la capacidad creadora del autor".⁴⁷ Esta teoría claramente reconoce que no es suficiente con exigir que la obra tenga una impronta significativa de la personalidad del autor sino que, además, tenga un cierto nivel de creatividad. Además, los partidarios de esta teoría precisan que los criterios objetivos y subjetivos se complementan y no deben ser analizados en forma separada ya que puede confluír en una obra.

II. EL CONCEPTO DE ORIGINALIDAD EN NUESTRA LEGISLACIÓN

En nuestra legislación, el Artículo 2° del Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre el Derecho de Autor, define a las obras en los siguientes términos:

"Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse". (el subrayado es nuestro).

Si bien al definir el concepto de obra, la citada norma legal hace referencia a que la misma debe ser original, el legislador no definió ni introdujo mayores precisiones sobre dicho término. En esta misma línea, el Artículo 3° de la Decisión No. 351, Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, simplemente precisa que la obra es toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Sin embargo, a nivel jurisprudencial, la Sala interpretó los alcances del concepto del requisito de originalidad y señaló que el mismo:

"Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.

No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural - artístico, científico o literario - ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas, así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución.

En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por derechos de autor. Igualmente aun cuando exista certeza de que una creación carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a ésta en obra".

Dicha definición evidencia claramente que a nivel jurisprudencial se ha adoptado la teoría de originalidad subjetiva, en tanto que se exige que la obra refleje la personalidad del autor. Si bien la originalidad como trascendencia de la personalidad del autor

⁴⁷ Otero Lastres, José Manuel (2005), "El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico". En Revista de Propiedad Intelectual, p.12.

sobre su obra tiene sentido al analizar las obras clásicas –tales como, la pintura, escultura, literatura, entre otros–, resulta difícil constatar dicha característica en muchas de las creaciones que se realizan en la actualidad, por lo que consideramos necesario revisar dicha definición.

III. SOBRE EL CRITERIO DE ORIGINALIDAD ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 286-1998-TPI-INDECOPI

El Precedente plantea que por originalidad de la obra debe entenderse a la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. Además, la obra debe expresar lo propio del autor, de tal forma que lleve la impronta de su personalidad. La premisa de dicha definición refleja claramente que, en dicha oportunidad, se adoptó la teoría de la originalidad subjetiva a efectos de delimitar el concepto de originalidad de una obra.⁴⁸ Es decir, se busca determinar que la obra refleje la personalidad del autor, que sea individual y tenga altura creativa,⁴⁹ independientemente de que el resultado sea novedoso. Sin embargo, debe advertirse que en base a dicho criterio, la originalidad debe determinarse desde un punto de vista meramente subjetivo puesto que la definición otorgada en el Precedente parece incompleta. En este sentido, el Precedente no desarrolla los criterios de “creatividad” e “individualidad” que debe reunir una obra; asimismo, tampoco precisa qué implica que una obra exprese la impronta personalidad del autor, por lo que claramente dichos conceptos deben ser desarrollados a nivel jurisprudencial.

Nótese que la apreciación sobre la originalidad de la obra recaerá en determinar si en la misma ha habido un espacio para desarrollar la personalidad del autor, siguiendo al Precedente, toda vez que finalmente la protección sobre una obra se concede con independencia de su género, forma de expresión, mérito o finalidad. En tal sentido, la calidad o el mérito de una obra no serán considerados como criterios para determinar si la misma es susceptible de protección o no bajo las

48 En el derecho comunitario europeo, el concepto de originalidad también es visto desde la teoría de la subjetividad pero solamente para las obras fotográficas, programas de ordenador y bases de datos. En efecto, en la Directiva No. 93/98/CEE de fecha 29 de octubre de 1993 se ha señalado que las obras fotográficas son creaciones intelectuales propias del autor, por lo que deben reflejar la personalidad del mismo. Dicho criterio fue aplicado previamente en el caso de los programas de ordenador en la Directiva No. 91/250/CEE del 14 de mayo de 1991. Finalmente, la Directiva 96/9/CE de fecha 11 de marzo de 1996 sobre protección de bases de datos precisa que para calificar de original una base de datos se usa el único criterio de ser “una creación intelectual de su autor” aplicada a “la selección o la disposición de su contenido”. No obstante ello, cabe advertir que no existe una definición uniforme en la legislación comunitaria europea sobre el concepto de originalidad que sea transversal y aplicable a todas las obras, por lo que finalmente su interpretación y aplicación dependerá de cada legislación nacional, las cuales en muchos casos se inclinan por la teoría de la originalidad objetiva.

49 El concepto de “altura creativa” (*Gestaltungshöhe*) ha sido desarrollado en la doctrina alemana, mediante el cual se señala que el nivel mínimo en la originalidad **dependerá de la categoría de la obra** y el margen de libertad concedido al autor. No obstante, bajo esta teoría se indica que altura creativa será menor en el caso de creaciones con complejidad mínima.

normas sobre derechos de autor. Al respecto, a nivel jurisprudencial, la Sala ha precisado que:

*“Para proteger o no una obra por Derecho de autor, es necesario determinar si la creatividad personal ha sido expresada por el autor. En estos casos, tampoco se analizará las características estéticas o calidades artísticas de la obra, sino si la obra tiene el “sello” de creación individual del autor”.*⁵⁰

Así pues, el concepto de originalidad en nuestro ordenamiento es una cuestión de hecho y, por lo tanto, consideramos que debe ser analizada caso por caso. Por ello, es de suma importancia que se determine a nivel jurisprudencial los aspectos que deben ser tomados en cuenta a efectos de determinar la originalidad en atención al tipo de obra. No planteamos que se desarrolle un concepto de originalidad por cada modalidad de obra, sino que se establezcan criterios que permitan apreciar la personalidad del autor en atención a la obra y que permitan aclarar conceptos como “creatividad”, “individualidad” e “impronta personalidad del autor” que no han sido desarrollados en el Precedente. Lo anterior toma especial relevancia si se considera que cada obra tiene naturaleza distinta y, por lo tanto, la aplicación del concepto de originalidad deber ser entendido en forma matizada considerando el tipo de obra.

En este sentido, por ejemplo, en relación a las obras fotográficas, a nivel jurisprudencial se ha señalado que las mismas son susceptibles de protección en tanto que cuenten con elementos creativos individuales que permitan identificar la parte de la personalidad del autor que éste ha plasmado en su creación y así permitir su distinción respecto de cualquier otra fotografía. Es decir, la fotografía que se limite a ser una simple reproducción de objetos ya existentes no calificará como obra. La Sala precisa que la originalidad en las fotografías puede incidir por un lado, en el encuadre o en la composición o en cualquier otro elemento importante de la imagen (por ejemplo, el juego de luz, perspectiva, combinación de tonalidades) o de la toma fotográfica; y, por otro lado, en la fase de su ejecución; ello en la medida que la originalidad puede radicar en el procedimiento de revelado de la película, fotomontajes, retoques, entre otros.⁵¹

De otro lado, en relación a las compilaciones, a nivel jurisprudencial se ha indicado que la originalidad se manifiesta en su composición. Así, la selección de las obras o de los fragmentos de las obras que las componen y la metodología con la que son tratadas, implican la creación de una obra distinta de las que la forman.⁵²

Así pues, si bien es posible manejar un solo concepto de originalidad, lo cierto es que se debe esbozar a nivel jurisprudencial los criterios que deben ser tomados en cuenta al analizar dicho concepto en atención al tipo de obra. Más aún si se tiene en cuenta que en algunos casos el campo de decisión del autor será menor, por lo que será necesario que el nivel de exigencia sobre la personalidad del autor sea

50 Véase por ejemplo la Resolución No. 0148-2008/TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2008.

51 Véase, a modo de ejemplo, la Resolución No. 059-2012/TPI-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2012.

52 Véase la Resolución No. 3436-2013/TPI-INDECOPI de fecha 2 de octubre de 2013.

menor. En tal sentido, consideramos que se debe delimitar en nuevos precedentes de observancia obligatoria qué elementos individualizadores se deben tomar en cuenta en cada obra a efectos de analizar su originalidad, tal y como ha venido desarrollando acertadamente la Sala en los últimos años.

Ahora bien, en este punto, resulta importante analizar si vale la pena mantener la teoría de la originalidad subjetiva o, por el contrario, si resultaría mucho más beneficioso adoptar la teoría de la originalidad intermedia. La definición que actualmente se mantiene sobre la noción de originalidad pareciera dar a entender que la misma exige que la personalidad del autor se encuentre en forma destacada en la obra. Dicha interpretación genera ciertas dudas, toda vez que en la mayoría de los casos la personalidad del autor no se encontrará en forma acentuada puesto que muchas veces depende de la personalidad misma del autor. Nótese que el criterio de la originalidad se cumple cuando el autor expresa su capacidad creativa tomando elecciones libres y creativas a efectos de plasmar su toque personal.

Evidentemente, si se adoptase la teoría de la originalidad intermedia sería posible proteger aquellos casos donde la personalidad del autor no destaque, toda vez que en dicha situación se evaluaría adicionalmente el criterio de creatividad de la obra. En tal sentido, en dichos casos su protección aún sería posible puesto que se buscaría proteger además el nivel creativo que presentaría dicha obra. De otro lado, se debe tener en cuenta que el concepto “individualizada” utilizado en el Precedente lleva en realidad a comparar a la obra con otras obras similares a fin de detectar esa “individualidad” que permitiría su protección legal. Es decir, la individualidad del autor lleva necesariamente a detectar la “novedad” de la obra en comparación con las obras existentes. Así pues, en la práctica, se vendría aplicando un concepto de originalidad que se aproximaría mucho más a la teoría intermedia. No obstante ello, nos inclinamos a considerar que se puede analizar la originalidad desde el punto de vista de la teoría subjetiva, siguiendo el legado del Precedente y, a nivel jurisprudencial, matizar dicha apreciación subjetiva de tal forma que se establezcan criterios claros y determinantes en atención al tipo de obra.

De otro lado, el Precedente acertadamente precisa que no será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural -artístico, científico o literario- ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas, así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución. Coincidimos plenamente con el criterio planteado en el Precedente, en tanto que el mismo busca evitar que los autores se apropien de lo que ya forma parte del patrimonio cultural y, por lo tanto, impedir que terceros tengan acceso al mismo. De otro lado, los ejemplos adicionales que la Sala esbozó en el Precedente claramente reflejan que la originalidad debe ser entendida desde el punto de vista subjetivo, toda vez que en los casos antes descritos no sería posible ver reflejada la personalidad del autor.

Finalmente, en el Precedente se indica que no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por las normas legales sobre derechos de autor.

Definitivamente esta conclusión guarda relación con el concepto plasmado sobre originalidad en el Precedente. Sin embargo, quizás con esta postura se estaría dejando de lado a aquellas creaciones que realmente han implicado un esfuerzo considerable para su creador. Por ejemplo, en el caso de las compilaciones, a nivel jurisprudencial, se ha reconocido que en algunos casos no existe originalidad en la selección o disposición de sus elementos; sin embargo, debido al volumen de la información almacenada su realización puede demandar grandes inversiones. En estos casos, consideramos que se debería evaluar la posibilidad de crear una protección *sui generis* a nivel legislativo, con independencia de la protección de derechos de autor y otras ramas del derecho, de tal forma que se pueda proteger la inversión sustancial desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, conforme ha sido plasmado en la legislación comunitaria europea.⁵³

De otro lado, de acuerdo con el Precedente, aún cuando exista certeza de que una creación carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a ésta en obra y, por lo tanto, no sería susceptible de protección bajo las normas sobre derechos de autor. Coincidimos con dicho razonamiento en tanto que el mismo responde al hecho que dicha creación no estaría dotada de originalidad, por lo que no podría gozar de protección legal bajo las normas sobre derechos de autor. Sin embargo, nótese que en estos casos el creador afectado podría recurrir a otras vías legales a efectos de proteger su creación, como son las normas sobre represión de la competencia desleal.

53 En la Directiva No. 96/6/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos en la legislación europea se ha determinado que las mismas gozan de una protección *sui generis*, con independencia de la protección por el Derecho de Autor u otros derechos, en aquellos casos en que su obtención, verificación o presentación de su contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.

1.3. RESOLUCIÓN N° 387-1998/TPI-INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 387-1998/TPI-INDECOPI

(Publicada el 19 de junio de 1998)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE N° 259819

ACCIONANTE : GRANFIDUCIARIA S.A.

EMPLAZADO : AFP HORIZONTE S.A.

Lima, diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de enero de 1995, Granfiduciaria S.A. (Colombia) solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo, inscrita a favor de AFP Horizonte S.A. bajo Certificado N° 1308 en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Señaló lo siguiente:

- Ha venido utilizando en Colombia desde el 29 de agosto de 1991 el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir actividades comerciales relacionadas con servicios de previsión social de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, con la cual la marca registrada resulta confundible gráfica y fonéticamente, al presentar denominaciones similares y al distinguir las mismas actividades, lo cual puede inducir a confusión al público consumidor.
- El nombre comercial se protege en virtud del uso, no siendo indispensable su registro, por lo que su nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE se encuentra protegido por el ordenamiento legal vigente, estándolo también el 19 de enero de 1994, fecha en que se concedió el registro de la marca cuya nulidad se solicita.
- El nombre comercial AFP HORIZONTE S.A. fue adoptado en el Perú con posterioridad al uso de su nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE, toda vez que una AFP sólo puede hacer uso de su nombre a partir del momento en que ha sido autorizada para funcionar como tal, siendo que, en el presente caso, la autorización para la organización de la AFP Horizonte S.A. fue solicitada el 24 de marzo de 1993 y aprobada por la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mediante Resolución N° 060-93-EF/SAFP publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de mayo de 1993, por lo que el uso posterior de dicho nombre comercial no es válido para generar ningún derecho en favor de AFP Horizonte S.A.

- El registro de la marca AFP HORIZONTE y logotipo esta viciado de nulidad al haber sido concedido contraviniendo las normas contenidas en la Convención de Washington (Artículos 14° y 16°), la Decisión 344 (Artículo 83° inciso b), la Ley General de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Ley N° 26017 (Artículo 160°) y la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD.

Con fecha 9 de marzo de 1995, AFP Horizonte S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad señalando que Granfiduciaria S.A. no posee registro alguno de propiedad industrial en el Perú, gozando en forma debilitada de la protección por el uso de su nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE frente a los derechos que tiene su empresa sobre su nombre comercial y marca de servicio AFP HORIZONTE los mismos que prevalecen de conformidad con lo establecido por los Artículos 164°, 167° y 168° del Decreto Ley N° 26017, reglamentado por la Resolución N° 001-93-INDECOPI/OSD, de acuerdo al cual la protección del nombre comercial de Granfiduciaria S.A. se circunscribe al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva, es decir, a la República de Colombia. Agregó que en todo caso la acción para oponerse al uso de su nombre comercial ya prescribió hace algunos años. Finalmente, manifestó ser titular de diversos registros que contienen la denominación HORIZONTE en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, los cuales cumplieron en su oportunidad con los trámites y requisitos exigidos por ley, sin que Granfiduciaria S.A. formulara observación al respecto.

Mediante Resolución N° 7048-95-INDECOPI/OSD de fecha 19 de junio de 1995, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la solicitud de nulidad del Certificado N° 1308 interpuesta por Granfiduciaria S.A. Consideró que si bien se ha acreditado que la accionante utilizó con anterioridad el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en la República de Colombia para distinguir actividades económicas relacionadas a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 164° del Decreto Ley N° 26017, Ley General de Propiedad Industrial, el nombre comercial se circunscribe a un ámbito urbano o una zona geográfica de clientela efectiva, la cual se extendería a todo el territorio peruano si existiese difusión masiva y constante a nivel nacional, lo cual no ha sido demostrado por el accionante por lo que no es posible darle protección en el Perú y de conformidad con el Artículo I de la Convención de Washington no es posible dar al extranjero un mayor derecho y acción que a un nacional, no siendo de aplicación en este caso el Artículo XIV del mismo cuerpo legal.

Con fecha 11 de julio de 1995, Granfiduciaria S.A. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos en su solicitud de nulidad. Asimismo, manifestó que la Resolución impugnada se aparta de lo dispuesto en la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD, la cual señala en su Artículo 1°, tomando como base las disposiciones de los Artículos 1° y 19° de la Convención de Washington que los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención General Interamericana de Marcas de Fábrica suscrita en Washington en 1929 y de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú o accionar como propietarios de dichos nombres comerciales presentando

la documentación que demuestre fehacientemente su uso en ese país, lo cual no puede considerarse como un trato discriminatorio que reconozca mayores derechos a los extranjeros.

Con fecha 19 de setiembre de 1995, AFP Horizonte S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que la resolución impugnada no le ha negado protección al nombre comercial de Granfiduciaria S.A, sino que la circunscribe a la zona geográfica de su clientela efectiva. Agregó que resulta curiosa la interpretación realizada por la apelante en el sentido que basta acreditar el uso en su país de origen para que se extienda la protección a cualquier país miembro de la Convención de Washington, en virtud de la cual, cualquier establecimiento podría reclamar protección a su nombre comercial sin necesidad de acreditar su uso y difusión, lo cual crearía caos e inseguridad jurídica. Asimismo señaló que de ser cierta la afirmación de Granfiduciaria S.A., ésta tampoco tendría el derecho que reclama toda vez que en la República de Venezuela existe con mayor antigüedad la empresa "Horizonte C.A. de Seguros" que incluso tiene un registro de marca desde el 20 de mayo de 1980.

Con fecha 27 de noviembre de 1995, Granfiduciaria S.A manifestó que la interpretación efectuada por la Primera Instancia carece de sustento legal y de toda lógica, ya que si para gozar de la protección que dispensan la Convención de Washington y la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD es menester acreditar el uso del nombre comercial en el Perú, dichas normas carecerían de efecto práctico pues no sería necesario recurrir a las mismas, sino que bastaría ampararse en el Artículo 160° del Decreto Ley N° 26017 según el cual el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso en el país. Asimismo consideró que la Resolución de Primera Instancia atenta contra el espíritu integracionista de la Decisión 344 que permite al titular de una marca en cualquiera de los países miembros del Pacto Andino oponerse a terceros que pretendan registrar la misma marca en otro de los Países Miembros.

El 14 de noviembre de 1997, se llevó a cabo el informe oral solicitado por Granfiduciaria S.A., con la inasistencia de la parte contraria.

II. CUESTIÓN DE DISCUSIÓN

Del análisis del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar lo siguiente:

- a) Si la acción de nulidad interpuesta por Granfiduciaria S.A. ha prescrito;
- b) Si de las pruebas presentadas se ha acreditado que el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE ha sido utilizado efectivamente por Granfiduciaria S.A. para distinguir actividades económicas relativas a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, con anterioridad al registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo en el Perú;

- c) La aplicación al presente caso de la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial suscrita en Washington D.C. y el alcance de la protección del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en base a dicho tratado;
- d) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE y la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo.
- e) Si el registro de la marca de servicio se otorgó en contravención de la normatividad vigente.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE LA DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

La Sala ha verificado lo siguiente:

- a) AFP Horizonte S.A. es titular en el Perú de las siguientes marcas de servicio registradas en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial:
 - AFP HORIZONTE precedida por un logotipo semicircular, según modelo, que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas), ahorros, seguros, administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 1308 vigente hasta el 19 de enero del año 2004;
 - HORIZONTE que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas), ahorros, seguros, administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 1616 vigente hasta el 17 de marzo del año 2004;
 - AFP NUEVO HORIZONTE (transferida por Ricardo Harten Costa) que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas), ahorros, seguros y administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 10567 vigente hasta el 25 de febrero del año 2003;
 - TELEHORIZONTE que distingue servicios relacionados con administración de fondos de pensiones, cajas de previsión, bancos, seguros, finanzas, servicios relacionados con cajeros bancarios automáticos de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 997 vigente hasta el 1 de diciembre del año 2003.
- b) AFP Horizonte S.A. tiene registrados a su favor en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial diversos lemas comerciales para publicitar su marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo registrada bajo certificado N° 1308, tales como AFP HORIZONTE LOS PROFESIONALES, AFP HORIZONTE GARANTÍA DE UN HORIZONTE SEGURO, AFP HORIZONTE GARANTÍA DE SERVICIO.

- c) Conforme se constata a fojas 60, Granfiduciaria S.A. (*antes Fidubolsa S.A.*) es titular en Colombia de la marca denominativa FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir los servicios prestados por institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación; los servicios prestados por institutos de crédito tales como asociaciones cooperativas de crédito, compañías financieras individuales, prestamistas, etc., los servicios de trust de inversión de las compañías de holding; los servicios de corredores de valores y de bienes; los servicios en relación con los asuntos monetarios, asegurados por agentes fiduciarios; servicios de financiamiento; servicios fiduciarios; los servicios de prestación de fondos de pensiones; los servicios de administración de inmuebles y los servicios prestados en relación con los seguros de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 153642, vigente hasta el 28 de diciembre del año 2003.

2. Aplicación de la ley en el tiempo

A fin de poder determinar cuáles son las normas aplicables al presente caso, la Sala considera conveniente precisar previamente los principios que regulan la aplicación de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico.

Nuestra Constitución establece en su Artículo 103° que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Sin embargo, no establece límite entre la aplicación retroactiva y la aplicación inmediata.

El Artículo III del Título Preliminar del Código Civil, aplicable supletoriamente, fija este límite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Así, el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, desechando su aplicación retroactiva o ultraactiva.

De conformidad con la teoría de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta y los hechos cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente.

3. Prescripción de la acción

La prescripción extintiva es una institución jurídica según la cual el transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el sujeto tiene para exigir un derecho ante los tribunales. Consustancial a la prescripción extintiva es la despreocupación del sujeto para exigir su derecho durante el lapso mencionado.⁵⁴

La Sala considera que el Artículo 171° del Decreto Ley N° 26017 invocado por AFP Horizonte S.A. no es aplicable al caso concreto por cuanto dicho artículo establece

54 Rubio Correa, Marcial, *Prescripción y Caducidad. La extinción de acciones y derechos en el Código Civil*. Biblioteca para leer el Código Civil, Vol. VII, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1990, p. 16.

la prescripción de la acción para oponerse al **uso de un nombre comercial**, mientras que en el presente caso la acción interpuesta es una de **nulidad de registro de marca**.

En tal sentido, la norma aplicable al caso bajo análisis resulta ser el Artículo 121° del Decreto Ley N° 26017 -norma vigente a la fecha de interposición de la presente acción de nulidad- que establecía que la acción para pedir la nulidad de una marca registrada prescribe a los diez años contados a partir de la fecha de concesión del primer registro. Cabe precisar que si bien dicho artículo se encontraba referido a marcas, éste resulta aplicable al caso concreto en virtud del Artículo 172° del Decreto Ley N° 26017, el cual señalaba que todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las reglas establecidas para las marcas de productos y servicios.

Siguiendo el criterio establecido en el punto 2 sobre aplicación de la ley en el tiempo, el supuesto de hecho (que hayan transcurrido diez años desde la concesión del registro) deberá cumplirse dentro del período de vigencia del Decreto Ley N° 26017 para que éste sea aplicable (es decir, para que la acción prescriba); teniéndose en cuenta que el Decreto Legislativo N° 823 que ya no contempla la figura de la prescripción de la acción de nulidad es aplicable de manera inmediata a partir del 24 de mayo de 1996, fecha en que entró en vigencia.

Por lo anterior, la Sala concluye que a la fecha de interposición de la presente acción de nulidad (*19 de enero de 1995*) no habían transcurrido diez años contados desde la fecha de otorgamiento del registro de la marca AFP HORIZONTE y logotipo, inscrita bajo certificado N° 1308 (*19 de enero de 1994*), por lo que la acción mencionada no ha prescrito.

4. Nulidad del registro de una marca. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por ley. Es importante para declarar la nulidad de un registro determinar qué norma se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que en base a dicha norma se evaluará si a la fecha de su concesión se incurrió en las causales de nulidad del registro previstas por ella. Aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el Artículo 103° de nuestra Constitución.

En el presente caso, es de precisar que al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo (*19 de enero de 1994*) se encontraban vigentes la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, la Decisión 344 y el Decreto Ley N° 26017. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo debe ser evaluada en base a dicha normativa.

El Artículo 113° de la Decisión 344, concordante con el Artículo 120° del Decreto Ley N° 26017, señala que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada la nulidad de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando el registro se haya otorgado en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión -o de la Ley-, o cuando se hubiere otorgado con base en datos o documentos falsos o inexactos, o cuando se haya obtenido de mala fe.

5. Marco conceptual y adquisición del derecho sobre el nombre comercial.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene una definición del nombre comercial. El Artículo 128° simplemente establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

El Decreto Ley N° 26017 definía en su Artículo 159° al nombre comercial como el signo o denominación que sirve para distinguir a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial.

En ambas normas (Decisión 344 y Decreto Ley N° 26017) el nombre comercial se encontraba protegido en virtud del uso sin necesidad de registro (pues el sistema registral era declarativo).

El Artículo 163° del Decreto Ley N° 26017 establecía que el titular de un nombre comercial podía oponerse al registro o uso de un nombre comercial idéntico o confundible cuando se trataba de la misma o muy parecida actividad económica.

Todo esto implicaba necesariamente que la Oficina Competente debía evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pudiese acceder a registro o para poder hacer valer un derecho en base a él.

Al respecto, el Artículo 162° del Decreto Ley N° 26017 disponía que para registrar un nombre comercial en el Perú se debía acreditar su uso en el país, indicando que constituían prueba de uso entre otras: la licencia de funcionamiento del establecimiento en la que conste el nombre comercial, la escritura de constitución social o su modificatoria en la que conste la denominación social que se desea registrar como nombre comercial y, otros documentos oficiales de autorización o registro del establecimiento en los que conste el nombre comercial.

6. Ámbito de protección del nombre comercial - Extensión territorial

El Artículo 164° del Decreto Ley N° 26017 circunscribía la protección del nombre comercial al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva y la extendía a todo el país en caso de existir difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

En principio, el Decreto Ley N° 26017 limitaba territorialmente la protección del nombre comercial por cuanto resultaba y resulta imposible para el comerciante

conocer cuáles con los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano, salvo que exista una difusión masiva y constante de los mismos a nivel nacional que permita extender su protección a todo el territorio nacional. En tal sentido, si la norma hubiese extendido la protección del nombre comercial a todo el territorio sin limitarla al supuesto excepcional de que el nombre comercial tenga una difusión masiva y constante a nivel nacional, se hubiese llegado al absurdo de que la persona que deseara realizar una actividad comercial en el país bajo un nombre comercial determinado debía recorrer previamente todo el territorio nacional para asegurarse que en ese ámbito no existiere otra persona actuando en el mismo giro de actividad económica con un nombre igual o similar.

7. Uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE

Respecto al uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE, Granfiduciaria S.A. ha presentado, entre otras, las siguientes pruebas:

- Copia del certificado otorgado por el Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín, por el que se deja constancia que Granfiduciaria S.A. fue constituida por escritura pública del 4 de julio de 1978 bajo la denominación Prever Limitada, modificando posteriormente su denominación a las de Fiduciaria Bolsa de Medellín S.A., Fidubolsa S.A., Granfiduciaria S.A. y Sociedad Fiduciaria Ganahorrar S.A., pudiendo utilizar la sigla Granfiduciaria S.A. (fojas 17 a 23);
- Copia del testimonio de la escritura pública de fecha 14 de diciembre de 1992, por la cual se modifica la denominación social de Fidubolsa S.A. a la de Granfiduciaria S.A. (fojas 24 y 25);
- Copia del proyecto de reforma estatutaria y del acta de la asamblea general extraordinaria del 3 de noviembre de 1992 (fojas 26 y 27);
- Copia del recibo emitido por la Cámara de Comercio de Medellín en la que se hace mención al Fondo de Pensiones Horizonte (fojas 30);
- Copia del Testimonio de la Escritura Pública de Constitución del Fondo de Pensiones Horizonte de fecha 29 de agosto de 1991 (fojas 31 a 47);
- Copia del certificado emitido por el Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín, por el que deja constancia que el 25 de setiembre de 1991 se constituyó el Fondo de Pensiones de Fidubolsa S.A. denominado FONDO DE PENSIONES HORIZONTE (fojas 48);
- Copia de diversas comunicaciones y certificados en los que se hace mención al FONDO DE PENSIONES HORIZONTE (fojas 52 y 56 a 58);
- Copia de folleto de publicidad del FONDO DE PENSIONES HORIZONTE (fojas 59);

Revisadas las pruebas presentadas, la Sala determina que la copia del folleto de publicidad, las diversas comunicaciones y la escritura pública de constitución social del fondo de pensiones acreditan que el hombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE ha sido usado por Granfiduciaria S.A en Colombia para distinguir actividades económicas referidas a los fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, con anterioridad a la solicitud de registro en el Perú de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo.

8. Principio de territorialidad

La emplazada señala que el derecho sobre su nombre comercial y marca de servicio AFP HORIZONTE prevalecen sobre el nombre comercial de la accionante, ya que de conformidad con los Artículos 164°, 167° y 168° del Decreto Ley N° 26017 la protección de ésta se circunscribe únicamente al ámbito urbano o a la zona geográfica de clientela efectiva, esto es Colombia.

Al respecto, cabe señalar que la jurisdicción de un Estado, esto es la facultad de legislar y aplicar las leyes sin intervención de otros Estados, es territorial, ya que se ejerce respecto de personas y cosas -sean nacionales o extranjeras- que se hallan dentro del territorio.⁵⁵

Este principio de territorialidad puede ser adoptado libremente por los Estados como una norma de derecho internacional privado. Generalmente las leyes nacionales de propiedad industrial tienen el ámbito de aplicación territorial determinado por una norma de derecho internacional privado que acoge el principio de territorialidad. Así, en el derecho peruano esa norma de conflicto unilateral está sancionada por el Artículo 2093° del Código Civil, el mismo que establece lo siguiente:

“La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.

La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.

En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados substanciales:

- La protección conferida a los derechos de propiedad industrial en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.

55 Rossanigo/Tale, *Manual de Derecho Internacional Público*. Editores E.G., Córdoba, 1985, p. 205.

- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está geográficamente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.

Contrariamente a lo sostenido por la emplazada, no puede determinarse que la protección del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE se restrinja a la zona geográfica de clientela efectiva según lo dispuesto por el Decreto Ley N° 26017, ya que la aplicación de esta norma se encuentra circunscrita territorialmente al Estado Peruano, no pudiendo ser invocada para obtener protección fuera de la jurisdicción peruana. En tal sentido, las condiciones de protección del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE por su uso en el territorio del Estado Colombiano, están dadas por la ley nacional de Colombia, sin perjuicio de los Tratados de los que sea parte dicho Estado.

9. Cumplimiento de los Tratados firmados por el Perú

Nuestra actual Constitución Política -también vigente al tiempo de otorgarse el registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE- establece que los tratados celebrados por el Perú y en vigor forman parte del derecho nacional.

Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más Estados u Organizaciones de Estados que crean derechos y obligaciones jurídicas entre las partes y constituyen parte integrante de sus respectivos ordenamientos jurídicos. En tal sentido, todo tratado, en tanto no haya sido denunciado y se encuentre por tanto en vigencia, constituye una fuente que crea derechos y obligaciones que tienen que ser cumplidos por los firmantes. Así, con respecto a la Convención de Washington, el Estado Peruano y en este caso concreto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, están obligados a aplicar y respetar las normas contenidas en dicho tratado.

Sin embargo, cabe precisar que también existe la obligación de interpretar toda norma jurídica incluyendo a los tratados, cuyo alcance y sentido no sea claro o haya sido cuestionado por las partes, a fin de poder aplicarla al caso concreto y darle fiel cumplimiento.

10. Aplicación al caso concreto de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

Conforme lo establece expresamente el Artículo 19° de la Convención de Washington la protección del nombre comercial se imparte en los Estados Contratantes, de acuerdo con la legislación interna y las estipulaciones de la Convención.

10.1. Con respecto a la legislación interna, la normativa aplicable al presente caso, conforme se ha determinado anteriormente, resulta ser la Decisión 344, norma derivada de un tratado de integración que forma parte de nuestro

derecho nacional, y el Decreto Ley N° 26017, por ser las normas vigentes al momento de otorgarse el registro de la marca cuya nulidad se solicita.

Como ya se ha señalado, de conformidad con el Artículo 128° de la Decisión 344 el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro.

El Artículo 164° del Decreto Ley N° 26017 disponía que la protección del nombre comercial se circunscribía al ámbito urbano o zona geográfica de clientela efectiva y se extendía a todo el país si existía difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo; entendiéndose que la extensión de dicha protección estaba referida al territorio peruano.

De esta manera, el alcance de la protección en el Perú y por tanto del derecho de exclusión de un nombre comercial no registrado frente a terceros estaba limitado por el ámbito territorial de su uso. Es así que el nacional que usaba su nombre comercial para distinguir actividades económicas dentro de un ámbito geográfico determinado de nuestro territorio, gozaba de protección tan sólo en dicha zona *(los sustentos que fundamentan la restricción geográfica de la protección del nombre comercial han sido desarrollados en el punto 6)*.

10.2. En relación a las estipulaciones de la Convención de Washington conviene precisar que:

- a) Las disposiciones contenidas en la Convención y en nuestra normativa interna deben aplicarse en concordancia con el Artículo 1° de la Convención, el mismo que establece que los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceder a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o de procedencia geográficos.

Este artículo consagra el principio de “trato nacional” o de la “asimilación con los nacionales”, en virtud del cual cada Estado tiene que aplicar a los nacionales o domiciliados de otros Estados su legislación nacional sin discriminación alguna, otorgándoles un trato no menos favorable que el que da a sus propios nacionales o domiciliados. En tal sentido, se prohíbe la discriminación por la nacionalidad y se permite que todos compitan en las mismas condiciones bajo cualquier normativa.

En este orden de ideas, los Estados parte de la Convención de Washington se obligan a brindar igualdad de trato a nacionales, extranjeros y domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en los Países Contratantes en materia de propiedad industrial y represión

de la competencia desleal, de modo tal que no se concede a los nacionales o domiciliados en uno de los Estados Contratantes una protección menor a aquélla otorgada a los nacionales o domiciliados en los otros Estados de la Convención y viceversa. La Sala considera que éste es un principio rector a la luz del cual debe determinarse el sentido y alcance de las demás normas de la Convención, de conformidad con una interpretación sistemática de la misma.

En aplicación del principio antes mencionado, si nuestro derecho nacional interno restringiese la protección legal del nombre comercial a la zona geográfica en que éste es usado de manera efectiva, no considerando admisible que su titular tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional -salvo que se acredite que existe difusión masiva y constante a nivel nacional o que éste se encuentre registrado- la protección que se da a los nombres comerciales de los nacionales o domiciliados en otros Estados miembros en nuestro país debe hacerse teniendo en cuenta las condiciones de protección que los nacionales tienen en nuestro país.

Ahora bien, tomando como punto de partida los requerimientos establecidos en nuestra legislación nacional dentro del espíritu de la Convención -que no obliga ni compromete al país a dar a los extranjeros más que a los nacionales, sino que tiene como objetivo permitir a las personas nacionales o domiciliadas en uno de los Estados Contratantes que desarrollen una actividad económica más allá de las fronteras de su país negociar normalmente en mercados extranjeros con la seguridad de que sus nombres comerciales no sean usurpados ni imitados, ni sean objeto de actos de competencia desleal-, cada Estado puede flexibilizar estas exigencias en base a la existencia de determinadas condiciones que permitan establecer objetivamente la existencia de una actividad económica en ese Estado por parte de quien reclama el reconocimiento de un derecho.

De no darse estas condiciones, la Sala considera que exigir la protección de un nombre comercial en todos los demás Estados Contratantes por el solo hecho de que sea usado en uno de los Estados Contratantes supondría el absurdo y prácticamente imposible requerimiento a nuestros nacionales o domiciliados en el país que deseen ejercer una actividad económica en el Perú con un nombre comercial determinado, de tener que recorrer previamente todos los Países Contratantes de la Convención, incluyendo cada una de sus circunscripciones y poblados, a fin de verificar que en ellos no se usa para el mismo tipo de actividad económica ningún nombre comercial idéntico o similar al que pretende emplear, ya que de lo contrario estaría permanentemente sujeto a la posibilidad de que su nombre comercial sea anulado, con la consiguiente inseguridad empresarial.

Como se puede apreciar, esto nos llevaría a una inseguridad jurídica y afectaría negativamente el tráfico económico en nuestro mercado, creándose desorden en las prácticas comerciales actuales y poniéndose en peligro el comercio y la economía de los Estados parte de la Convención de Washington.

Es así que la necesidad de acreditar un uso efectivo del nombre comercial en el país en que se reclama protección se sustenta en la necesidad de basar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin lo cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores locales. Ahora bien, conforme se ha expresado, a criterio de la Sala no parece razonable exigir que la empresa titular del nombre establezca operaciones o actividades industriales o comerciales directas en cada jurisdicción en la cual desea la protección. Una posición aceptada generalmente al respecto estriba en el reconocimiento de un nombre comercial tan pronto la empresa titular tenga algún tipo de actividad o negocio en el mercado del país concernido⁵⁶.

- b) El Artículo 17° de la Convención faculta a las personas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes, a oponerse **dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se trate** a la adopción, uso, registro o depósito de una marca susceptible de producir confusión o error en el consumidor con su nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado.
- c) De igual manera, el Artículo 18° de la Convención establece en su primer párrafo que la protección del nombre comercial en cualquiera de los Estados Contratantes se rige por las **disposiciones y preceptos legales del Estado Contratante en el que se solicita la protección**.

Así, para prohibir el uso o cancelar el registro de un nombre comercial o marca idéntico o semejante a un nombre comercial anteriormente usado, es necesario demostrar que éste se empleó y continúa empleándose **en cualquiera de los Estados Contratantes o en el Estado en que se solicita la cancelación**⁵⁷ para la fabricación o comercialización de los mismos productos o mercancías.

Dado que la Convención de Washington obliga únicamente a los Estados Contratantes de la misma, el Estado en que se solicita la cancelación debe ser necesariamente un Estado Contratante, por lo que no hubiera sido necesario una mención expresa a dicho Estado específico. En tal sentido, con la redacción actual del Artículo 18° inciso b), la Sala advierte que el sentido de la disyuntiva en la disposición que antecede está orientado a dejar al criterio del Estado en que se solicita la cancelación, la decisión sobre cuál de los dos criterios adoptará para reconocer la validez del derecho invocado por el accionante.

10.3. Por las razones antes expuestas y a fin de garantizar un trato igualitario a nacionales y domiciliados en nuestro país y en los demás Estados Contratantes y de acuerdo con nuestras normas nacionales y las de la Convención, la

56 Cfr. *Doc.OMPI/MAO/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notarialmente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales*, p. 24, referido a la protección de los nombres comerciales extranjeros en el marco del Convenio de París, cuya norma tiene -en opinión de la Sala- similar propósito que la Convención de Washington (ver 11.4).

57 Según la Rectificación del texto en español de la Convención efectuada por la Secretaría General de la OEA remitida a los Estados Miembros de la misma mediante Acta suscrita en Washington el 10 de noviembre de 1997.

Sala concluye que si bien se desprende de las pruebas presentadas que Granfiduciaria S.A ha acreditado usar en Colombia el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE para distinguir actividades económicas relacionadas con los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, no puede extenderse la protección de dicho nombre comercial al territorio peruano por cuanto no se ha acreditado el uso del mismo en nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 160° del Decreto Ley N° 26017. Tampoco se ha acreditado que con dicho nombre comercial se haya ejercido o ejerza algún tipo de actividad económica en nuestro país.

En virtud a lo expuesto, la Sala determina que no procede efectuar el examen de confundibilidad entre los signos en controversia.

11. Sentido del Artículo 14° de la Convención de Washington

11.1. Del contenido de la norma

El Artículo 14° de la Convención de Washington señala que el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

11.2. Del objeto de la norma

Con relación a los argumentos expuestos por Granfiduciaria S.A. en su escrito de fecha 27 de noviembre de 1995, la Sala estima pertinente precisar que el requerir que el nombre comercial sea usado en el Perú para que goce de protección en nuestro país -ya sea en todo o en parte de nuestro territorio- no implica que la Convención de Washington carezca de efecto práctico, toda vez que el sentido del Artículo 14° de la Convención de Washington consiste en establecer que el nombre comercial que una persona (natural o jurídica domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes) emplea para identificar una actividad económica que desarrolla en otro Estado Contratante, será protegido en ese otro Estado sin necesidad de registro o depósito.

En tal sentido, la finalidad del Artículo 14° de la Convención de Washington es impedir que un Estado Contratante -donde el derecho al nombre comercial se adquiere con el registro- exija a los nacionales o domiciliados de otro Estado Contratante pero que ejercen actividades económicas en aquel, que registren sus nombres comerciales para gozar de protección legal. Consecuentemente, los Estados firmantes de la Convención de Washington deben adecuar sus ordenamientos jurídicos internos a fin de hacer efectivo lo dispuesto en este artículo, de modo tal que el nombre comercial de una persona establecida o domiciliada de un Estado Contratante sea protegido en virtud a su uso en otro Estado Contratante.

Ello significa que el derecho exclusivo sobre estos nombres comerciales usados y las acciones legales para hacer cesar o impedir su uso por terceros no están sujetos al registro previo, sino que gozan de protección por su solo uso -como efectivamente

ocurre en nuestra normativa nacional (Decisión 344, Decreto Ley N° 26017 y posteriormente Decreto Legislativo N° 823) en que el sistema registral del nombre comercial es tan sólo declarativo-, en cuyo caso se restringirá al ámbito territorial del mismo en aplicación de nuestra normativa interna.

No obstante, cabe precisar que la protección que otorga la Convención de Washington a los nombres comerciales por su simple uso, no impide que los Estados Miembros puedan conceder -si su legislación interna así lo establece- protección a los nombres comerciales en virtud a su registro, es decir, sin que sea necesario acreditar su uso previo para poder gozar de protección. Lo único que quiso asegurar la Convención de Washington es que los nombres comerciales usados gocen de protección sin necesidad de su registro.

11.3. De las circunstancias históricas que rodearon la celebración de la Convención de Washington

Cuando la Convención de Washington fue negociada y firmada (1929) la mayoría de los Estados que actualmente son parte del mismo no tenían normas nacionales que regulasen no sólo el nombre comercial sino el derecho de la propiedad industrial en general, o en todo caso sus normas eran muy incipientes. En tal sentido, la Convención de Washington surge como una respuesta a este vacío, teniendo -conforme se ha adelantado- propiamente como objetivo regular jurídicamente algunas áreas de la propiedad industrial y asegurar un mínimo de protección a los nacionales y domiciliados *-que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola-* en los Estados Contratantes.

Así, la determinación anterior de la Sala (de que una interpretación del Artículo 14° de la Convención de Washington en el sentido que basta con que un nombre comercial sea usado tan solo en uno de los Estados Contratantes para que pueda gozar de protección en todos los demás Estados resulta inaceptable por cuanto conduciría a una inseguridad y caos jurídico y comercial), se confirma si se toma en consideración que al tiempo de celebrarse dicha Convención, las comunicaciones se encontraban mucho menos avanzadas que hoy en día, sin que existieran medios de comunicación; tales como el Internet, las comunicaciones vía satélite o la televisión por cable; que pudieran facilitar la globalización de los mercados o simplificar el comercio internacional, por lo que resultaba mucho más difícil aún que una persona tuviese conocimiento de los nombres comerciales que se estaban usando con anterioridad en otros Estados Contratantes. Por tanto, pensar que el objetivo del Artículo 14° de la Convención de Washington era que nombres comerciales usados con anterioridad en otros Estados o parte de éstos tuvieran un mejor derecho que el nombre comercial usado con posterioridad en otro territorio de un Estado Contratante resulta poco razonable.

11.4. Del contexto internacional dentro del cual se suscribió la Convención

A criterio de la Sala, la Convención de Washington -conforme a la tendencia internacional de aquella época- optó por proteger al nombre comercial en similares

términos que el Artículo 8° del Convenio de la Unión de París (CUP), esto es, asegurar la protección del nombre comercial por su solo uso sin necesidad de registro. El Artículo 8° CUP establece que *“el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”*.

En tal sentido, cabe citar a Bodenhausen quien interpretando dicho artículo señala que *“la protección dada a un nombre comercial extranjero, en vista del principio de trato nacional encarnado en el Artículo 2° del Convenio, tiene que ser igual a la protección que se conceda a los nombres comerciales nacionales. Sin embargo, si un país concede una protección diferente a los nombres comerciales que están registrados en el país y otra a los demás nombres comerciales nacionales no registrados, no estará obligado a conceder a los nombres comerciales extranjeros no registrados en el país de que se trate más protección que a los nombres comerciales nacionales no registrados. Si, en un determinado país, la probabilidad de confusión por parte del público es el criterio para la protección de un nombre comercial contra otros nombres comerciales o marcas, dicho país podrá exigir que un nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser utilizado o sea conocido hasta cierto punto en el país, porque de lo contrario la probabilidad de confusión no existiría”*.⁵⁸

11.5. De la interpretación efectuada por Granfiduciaria S.A.

Granfiduciaria S.A. considera que requerir que el nombre comercial sea usado en el Perú para gozar de protección en nuestro país atenta contra el espíritu integracionista de la Decisión 344, ya que ella permite que el titular de una marca en cualquiera de los partes del Pacto Andino se oponga a terceros que pretendan registrar una marca idéntica o semejante en otro país miembro.

Cabe señalar que si bien la Convención de Washington y la Decisión 344 son normas que regulan los derechos y obligaciones de Estados en relación a aspectos de la propiedad industrial, ambas tienen una naturaleza distinta. En efecto, la primera es un tratado multilateral que nace por la necesidad de establecer reglas de conducta útiles en relación únicamente a determinados aspectos de la propiedad industrial, en tanto que la Decisión 344 constituye una norma supranacional dictada en un contexto de integración entre países andinos, quienes *-mediante un tratado de integración-* crearon y delegaron competencia a una organización supranacional que regula a través de una legislación común para todos los países miembros aspectos relativos a la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las políticas económicas de dichos Estados, entre los que se encuentran comprendidos diversos aspectos de la propiedad industrial.

La Sala considera que la interpretación que se le ha dado al Artículo 14° de la Convención de Washington no atenta contra el espíritu integracionista de la Decisión 344, ya que la norma que la accionante invoca está referida exclusivamente

58 Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Ginebra, 1969, p. 147.

a marcas y si bien las normas sobre marcas son aplicables supletoriamente a los nombres comerciales, ello sólo procede en tanto sea pertinente, lo cual no se da en el presente caso. La aplicación analógica de dicha norma no sólo atentaría contra uno de los principios rectores de la propia Convención de Washington, sino también contra la protección jurídica que le otorga la propia Decisión 344 a los nombres comerciales, la que sólo obliga a la protección de los nombres comerciales usados sin necesidad de registro, dejando a los Países Miembros la libertad de regulación de otros aspectos de los nombres comerciales y, como ya se ha establecido a lo largo de esta Resolución, nuestra norma nacional de aquél momento (Decreto Ley N° 26017) protegía al nombre comercial por su adopción y uso en el comercio nacional.

Además, aunque no es materia del presente caso determinar los alcances de la norma alegada por Granfiduciaria S.A., esta Sala conviene en señalar que el derecho sobre la marca se adquiere con el registro. En consecuencia, en estos casos, por la publicidad que el registro trae consigo es más razonable una norma como la del Artículo 93° segundo párrafo de la Decisión 344.

11.6. Consideración final

De lo expuesto en los párrafos precedentes se concluye que el Artículo 14° de la Convención, no puede ser entendido -como lo interpreta y expresó en el Informe Oral la accionante- como una norma que consagra que un nombre comercial usado en uno de los Estados Contratantes deberá ser protegido en todos los demás si el titular de un nombre comercial en un Estado así lo solicita; es decir que basta usarlo en uno de los Estados parte o en una determinada área geográfica de uno de los Estados parte, para impedir el uso o registro posterior por parte de un tercero en otro de los Estados parte de un signo idéntico o similar susceptible de causar confusión al público consumidor, aun cuando no sea usado ni conocido en estos últimos.

En todo caso, corresponde al Estado en que se demanda la protección, establecer -tomando en cuenta las disposiciones contenidas en su legislación nacional y dentro del espíritu de la Convención- las condiciones para el reconocimiento del derecho de un nombre comercial en el Perú.

12. Alcances del Artículo 16° de la Convención de Washington

Debe tenerse en cuenta que no es posible realizar una interpretación literal de una norma si ella lleva a un absurdo jurídico. Por el contrario, en estos casos es necesario realizar una interpretación sistemática de ella⁵⁹. De acuerdo a este procedimiento de interpretación, debe esclarecerse *qué quiere decir* la norma, atribuyéndole los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no están claramente expresados en ella. Este sistema opera tomando un artículo bajo interpretación y se lo compara con otro que aclara su significado.

59 Rubio, *El Sistema Jurídico*, Lima, 1993, pp. 261 y s.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que el Artículo 16° de la Convención de Washington debe ser interpretado dentro del contexto de las demás disposiciones de la Convención relativas a la protección del nombre comercial que han sido analizadas en el punto 10.2 de esta Resolución. En consecuencia y por las consideraciones anteriores, debe entenderse que corresponde al Estado en que se demanda la protección establecer las condiciones para el reconocimiento del derecho invocado, de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo.

13. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que el Certificado N° 1308 correspondiente a la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo, fue otorgado en estricta observancia de lo establecido por las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurso en ninguna de las causales de nulidad previstas por la Decisión 344 y el Decreto Ley N° 26017, puesto que el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE no gozaba de protección en nuestro territorio nacional al tiempo de concederse el registro en favor de AFP Horizonte S.A., razón por la cual no procede acceder a lo solicitado.

14. Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD

La Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD dictada por la Oficina de Signos Distintivos con fecha 1 de julio de 1993 dispone que los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención Interamericana de Marcas de Fábrica suscrita en Washington en 1929 y de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena podrán solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú o accionar como propietarios de dichos nombres comerciales, presentando la documentación oficial -debidamente legalizada y traducida- que demuestra fehacientemente su uso en ese país, constituyendo pruebas de uso, entre otras, las señaladas en el Artículo 162° del Decreto Ley N° 26017.

La resolución antes mencionada fue dictada, conforme se indica en su Considerando, en uso de las facultades conferidas en los Artículos 31° inciso a) y 33° del Decreto Ley N° 25868 concordantes con el Artículo 186° del Decreto Ley N° 26017.

No obstante, de la normativa vigente al tiempo de la emisión de la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD, se constata que la Oficina de Signos Distintivos no contaba con atribuciones o facultades legislativas. En tal sentido, dicha resolución no constituye una norma legal (es decir, una norma de carácter general y aplicación obligatoria), por lo que no forma parte del sistema legislativo nacional en tanto fuente del derecho.

La Sala conviene en precisar que las resoluciones administrativas firmes no sólo son normas jurídicas obligatorias para las partes sometidas a la administración

pública -fuente del Derecho para las partes- sino que adicionalmente pueden ser precedente de observancia obligatoria para casos futuros en el sentido que, frente a circunstancias similares a las ya resueltas, la resolución posterior debe ajustarse a los términos de lo resuelto anteriormente.⁶⁰

Al respecto, el Artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 -*norma que entró en vigencia el 19 de abril de 1996*- señala que las resoluciones de las Oficinas que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Oficina o del Tribunal.

Además, las resoluciones emitidas al amparo de dicho artículo que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, no son vinculantes para el superior jerárquico, constituyendo precedente de observancia obligatoria únicamente para el órgano que lo emitió. Conforme lo señala Marcial Rubio Correa *“sólo se acepta como precedente una resolución para el órgano que la dicta y para los que dependen jerárquicamente de él”*.⁶¹

De otro lado, de acuerdo a la práctica peruana en materia de propiedad intelectual, sólo constituye jurisprudencia aplicable aquella que establezca de manera expresa que es de carácter obligatorio.

En tal sentido, en el presente caso se aprecia que la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD no constituye un precedente de carácter obligatorio toda vez que no sólo no lo establecía expresamente, sino que el órgano que la emitió no tenía facultades para crear precedentes vinculatorios para la Sala de Propiedad Intelectual, además de ser contraria a lo dispuesto en el Artículo 164° del Decreto Ley N° 26017 y en el Artículo 1° de la Convención, de Washington, normas de carácter general, con mayor jerarquía y vigentes al tiempo de dictarse la resolución en mención.

Es por ello que la Resolución N° 1230-93-INDECOPI/OSD constituye tan sólo un criterio establecido por la Oficina de Signos Distintivos para un caso en concreto, con efectos tan sólo para dicha Oficina; debiendo precisarse que la misma no crea jurisprudencia.

15. Publicación de la resolución

El Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por

60 Rubio Correa, Marcial, *El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho*. Colección de textos jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, Lima, 1991, pp. 201 y 202.

61 *Ibid.*, p., 203.

resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en relación al alcance del Artículo 14° de la Convención de Washington, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 7048-95-INDECOPI/OSD de fecha 19 de junio de 1995 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad interpuesta por Granfiduciaria S.A. contra el registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo registrada bajo Certificado N° 1308 en favor de AFP Horizonte S.A. para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto al alcance del Artículo 14° de la Convención de Washington, en el sentido que el nombre comercial empleado por una persona -natural o jurídica- domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes *para identificar una actividad económica en otro de los Estados Contratantes*, goza de protección en este otro Estado sin necesidad de registro o depósito. Los requisitos para establecer cuando un nombre comercial identifica la actividad económica de una persona natural o jurídica serán determinados por el Estado en que se solicite la protección.

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.

ANA MARÍA PACÓN LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN No. 387-1998/TPI-INDECOPI DE FECHA 17 DE ABRIL DE 1998, EN RELACIÓN AL CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL⁶²

El presente comentario tiene por finalidad revisar y analizar los alcances del precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolución No. 387-1998/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 1998, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)⁶³, en relación al concepto de nombre comercial y su protección en nuestro ordenamiento jurídico. Se debe advertir que el Precedente fue emitido cuando aún se encontraba vigente la Decisión 344; sin embargo, dicho dispositivo legal fue sustituido posteriormente por la actual Decisión 486⁶⁴. Por ello, no incidiremos en los alcances legales de la Decisión 344 sobre el nombre comercial, sino que, por el contrario, nos enfocaremos en analizar los conceptos revisados en el Precedente en torno al nombre comercial.

I. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL NOMBRE COMERCIAL

La Decisión 344 no tenía una definición legal sobre la noción del nombre comercial. Es más, la referida normativa andina simplemente precisaba que el nombre comercial se encontraba protegido en atención a su uso en el mercado, sin necesidad que tenga que ser registrado ante la autoridad nacional competente.

En cambio, el Artículo 190° de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Al respecto, Montiano Monteagudo señala que:

*“El propio concepto de nombre comercial ya pone indudablemente de manifiesto que nos hallamos ante un signo distintivo genuino, por más que no pueda negarse su proximidad con la firma, entendida ésta como el instrumento que permite individualizar a un sujeto (persona física o jurídica) como sujeto de derechos y obligaciones nacidos de las relaciones jurídicas y que, en última instancia, no supone más que el reconocimiento del derecho al nombre”.*⁶⁵

62 El autor agradece la colaboración de Rosalina Susano para la elaboración de este comentario.

63 Que resolvió la solicitud de nulidad planteada por la empresa Granfiduciaria S.A. contra el registro de la marca AFP HORIZONTE y logotipo, de titularidad de la empresa AFP Horizonte S.A.

64 La Decisión 344 de la Comunidad Andina fue sustituida por la Decisión 486, actualmente en vigor desde el 1 de diciembre de 2000, a tenor de lo dispuesto por su Artículo 274°.

65 Monteagudo, Montiano (2001), “La Tutela del Nombre Comercial No Inscrito”, en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor (ADI)*, Tomo XXII, p. 183.

Así, el nombre comercial es un signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio y desarrollo de su actividad económica frente a otros competidores dedicados a actividades idénticas o similares. Por su parte, Botana Agra precisa que “[e]n el tráfico económico el empresario, individual o social, suele desarrollar su propia actividad empresarial bajo un nombre comercial determinado. A través del nombre comercial el empresario individualiza la actividad industrial o comercial que constituye el objeto de su empresa. De tal suerte, al actuar cada empresario bajo un nombre comercial es posible diferenciar la actividad de un empresario de la actividad de los empresarios competidores”.⁶⁶

Por otro lado, en el Perú, el registro del nombre comercial es declarativo, no siendo necesario de su registro previo a efectos de ser susceptible de protección bajo las normas sobre propiedad industrial. En tal sentido, el derecho sobre un nombre comercial en nuestro ordenamiento jurídico está únicamente supeditado al uso real y efectivo del mismo. Así, el Artículo 191° de la Decisión 486 precisa que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En esta misma línea, el Artículo 83° del Decreto Legislativo No. 1075 resalta el carácter declarativo del registro de los nombres comerciales, toda vez que se precisa que es posible solicitar el registro de los mismos en la medida en que se estén utilizando en el mercado para distinguir una determinada actividad económica.

No obstante ello, el titular de un nombre comercial puede solicitar su registro ante la oficina nacional competente. Dicho registro le permitirá obtener una prueba fehaciente sobre la fecha del primer uso del nombre comercial en la actividad económica para la cual se solicita, toda vez que dicha información debe ser precisada en la solicitud de registro.

Nótese también que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se extingue cuando cesa el uso del mismo, cesan las actividades comerciales de su titular o con el cierre del establecimiento comercial.

II. ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN No. 387-1998/TPI-INDECOPI

En el Precedente se analizó la solicitud de nulidad de registro de la marca de servicio AFP HORIZONTE y logotipo en la clase 36 de la Clasificación Internacional, registrada a favor de la empresa AFP Horizonte S.A., por parte de la empresa Granfiduciaria S.A. En el procedimiento, Granfiduciaria S.A. argumentó que venía utilizando el nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en Colombia para distinguir actividades comerciales relacionadas con servicios de previsión social incluidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional, con anterioridad al registro de la marca de AFP Horizonte S.A.

⁶⁶ Botana Agra, Manuel (1977), “La protección del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente registrada”. En Actas de Derecho Industrial, Tomo III, p. 309.

En tal sentido, a su criterio, existía riesgo de confusión entre la marca AFP HORIZONTE y logotipo y su nombre comercial, por lo que a su parecer el registro de la marca en cuestión estaba viciado de nulidad al haber sido concedido contraviniendo lo dispuesto en las normas legales previstas en la Decisión 344, el Decreto Ley No. 26017 y la Convención de Washington. Es, en este contexto, que la Sala concluyó que no era posible invocar el uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE en Colombia a fin de extender su protección al territorio peruano, por cuanto no se había acreditado el uso del mismo en el Perú, conforme a lo dispuesto en las normas sobre propiedad industrial vigentes en dicho momento. Al respecto, consideramos acertada la interpretación arribada por la Sala, por lo que, a continuación, comentaremos brevemente algunos de los criterios desarrollados por la Sala de Propiedad Intelectual al momento de dictar el Precedente.

A. SOBRE LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

En el caso analizado, la Sala concluyó que el uso del nombre comercial FONDO DE PENSIONES HORIZONTE por parte de Granfiduciaria S.A. había quedado acreditado a través de la publicidad, las comunicaciones y la escritura pública de constitución social de la empresa accionante.

Al respecto, sólo a modo meramente referencial, se debe tener en cuenta que actualmente el Artículo 195° de la Decisión 486 dispone que los países miembros pueden exigir la prueba de uso de un nombre comercial de acuerdo a su legislación interna.

Es en este contexto que la Sala viene estableciendo actualmente en reiterada jurisprudencia que los medios probatorios para acreditar el uso de un nombre comercial deben demostrar la identificación efectiva del mismo con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. En tal sentido, la protección de un nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación a la actividad económica, establecimiento mercantil o empresa que distingue, puesto que es el uso lo que permitirá que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.⁶⁷

Además, de conformidad con lo establecido en el Artículo 86° del Decreto Legislativo 1075, conviene tener presente también de manera meramente referencial, que cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, se deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor para actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que origina el inicio de la acción legal.

Pues bien, en el caso de la controversia bajo comentario, la Sala tenía que determinar si era posible acreditar válidamente el uso de un nombre comercial en base a la

⁶⁷ A modo de ejemplo, véase la Resolución No. 4439-2013/TPI-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, recaída en el expediente No. 458730-2011, sobre solicitud de registro de la marca de servicio ASOCIACIÓN WINDSOR LIBERTE TOUT ENTIRE y logotipo para la clase 35 de la Clasificación Internacional, con oposición del titular del nombre comercial ASOCIACIÓN WINDSOR.

escritura pública de constitución de una empresa o la inscripción de la misma ante el Registro Público de Personas Jurídicas.

Al respecto, se debe tener en cuenta que la denominación o razón social de una empresa es el nombre con el que se identifica a la misma en el plano jurídico negocial. En cambio, el nombre comercial es un signo distintivo que identifica y distingue al empresario, así como sus actividades, de las de otras empresas en el mercado⁶⁸.

En relación a las diferencias entre un nombre comercial y la denominación o razón social, Montiano Monteagudo ha precisado que:

*“No ofrece dudas que el nombre comercial cumple una función diversa a la prevista para el nombre del empresario. En efecto, mientras que, según corresponda, el nombre civil o la razón o denominación social del empresario permite identificar a éste como sujeto de derechos y obligaciones en el tráfico jurídico, el nombre comercial permite identificar al empresario en el ejercicio y desarrollo de su actividad económica frente a otros empresarios dedicados a actividades idénticas o similares. Así, mientras que la firma ha de ser única, un mismo empresario puede ser titular de diversos nombres comerciales, posibilidad ésta extraordinariamente útil cuando un mismo empresario desee identificar el ejercicio de otras tantas actividades bajo nombres comerciales diversos. De ello se sigue, además, y por virtud de la regla de la especialidad, la posible convivencia de nombres comerciales idénticos pertenecientes a distintos sujetos con tal de que aquellos vayan referidos a actividades no idénticas o similares, convivencia que, como es sabido, no es sabido, no es factible en el caso de las denominaciones de personas jurídicas”.*⁶⁹

Ahora bien, en nuestra opinión, la escritura pública de constitución de una empresa acredita simplemente la existencia e identidad de una empresa, mas no el uso real y efectivo del nombre comercial en el mercado. En efecto, las referidas pruebas tienen por finalidad identificar al sujeto responsable de las relaciones jurídicas, más no acreditan efectivamente que el nombre comercial haya sido utilizado para identificar y distinguir determinadas actividades comerciales.

Por ello, consideramos que en el caso analizado en el Precedente no se debió aceptar la escritura pública de constitución de la parte accionante a efectos de determinar si el nombre comercial había sido utilizado en el mercado. Por suerte, la Sala se ha apartado actualmente de dicho criterio y viene señalando expresamente en reiterada jurisprudencia que la escritura pública de constitución o la inscripción de la misma ante el Registro Público de Personas Jurídicas no es suficiente a efectos de acreditar el uso real y efectivo del nombre comercial en el mercado.

68 Para un estudio más detallado en torno a las diferencias entre la denominación social y el nombre comercial, cfr. Miranda Serrano, Luis María (1997), Denominación Social y Nombre Comercial, Marcial Pons, Madrid, pp. 134-135.

69 Montiano Monteagudo (2001), op.cit., p. 185.

B. SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE WASHINGTON

Al desarrollar los alcances de las normas legales contenidas en la Convención de Washington, consideramos que la Sala hace una correcta y detallada interpretación sobre los alcances de las mismas y sus implicancias en torno a la protección del nombre comercial en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, en el Precedente se deja en claro que, en atención a lo dispuesto en el Artículo 19° de la Convención de Washington, la protección del nombre comercial se da conforme a la legislación interna de cada Estado Contratante y a lo dispuesto en dicho dispositivo legal.

Así, en atención a las normas legales en materia de propiedad industrial vigentes al momento en que se aprobó el Precedente, la Sala concluyó que el alcance de la protección en el Perú y por tanto del derecho de exclusión de un nombre comercial no registrado frente a terceros, estaba limitado por el ámbito territorial de su uso. Por lo tanto, a criterio de la Sala, si el nombre comercial era utilizado para distinguir actividades económicas dentro de un determinado ámbito geográfico, la protección solamente se extendía respecto de dicha zona.

El criterio desarrollado acertadamente por la Sala se mantiene actualmente vigente a nivel jurisprudencial. Al respecto, la Sala ha venido precisando que el ámbito territorial y la influencia efectiva sobre el uso de un nombre comercial sí incidirán sobre el alcance de la protección del mismo frente a terceros. En este sentido, a nivel jurisprudencial se ha precisado que *“(...) no será admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá”*⁷⁰.

Coincidimos plenamente con dicho criterio, puesto que sería peligroso reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para un determinado y probablemente muy limitado territorio geográfico. Una interpretación en contrario, implicaría que la persona interesada en realizar una actividad comercial tendría que recorrer todo el territorio nacional a efectos de comprobar que no existe otra persona que actúa en el mismo tipo de actividad económica con un nombre comercial igual o similar. Definitivamente, este tipo de conclusiones solamente crean situaciones de inseguridad jurídica y afectan el tráfico económico en el mercado. Por ello, consideramos apropiada la posición que ha adoptado la Sala, en el sentido de analizar el ámbito geográfico e influencia efectiva del nombre comercial al momento de determinar los alcances de su protección frente a terceros; un análisis muy similar al que se emplea en la legislación sobre competencia desleal, donde tiene que analizarse el nivel de implantación del signo cuya protección se reclama.

70 Véase la Resolución No. 4439-2013/TPI-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, antes citada.

De otro lado, en relación a la protección de un nombre comercial en el territorio nacional cuyo uso haya sido probado en el territorio de otro Estado Contratante, la Sala acertadamente precisó que, en atención al Principio de Trato Igualitario previsto en la misma Convención de Washington, no se podía dar protección a un nombre comercial en todos los demás Estados Contratantes por el solo hecho de que sea usado en uno de los Estados Contratantes.

En este contexto, consideramos acertado el análisis realizado por la Sala en torno al Principio de Trato Igualitario, el cual dispone que se debe brindar igualdad de trato a nacionales y extranjeros o domiciliados, de modo tal que no se conceda a los nacionales o domiciliados en uno de los Estados Contratantes una protección menor a aquella otorgada a los nacionales o domiciliado en los otros Estados Contratantes. Así pues, a la luz de lo dispuesto en la legislación nacional en materia de propiedad industrial y en atención al Principio de Trato Igualitario, la Sala consideró que no era posible brindar protección a un nombre comercial cuando el mismo era utilizado en uno de los Estados Contratantes o en una determinada área geográfica, a efectos de impedir el uso o registro posterior por parte de un tercero en otro de los Estados parte de un signo idéntico o similar susceptible de causar confusión al público consumidor, sobre todo cuando el mismo no era utilizado ni conocido en estos últimos.

En nuestra opinión, consideramos válido mantener vigente el Precedente dictado por la Sala, puesto que el mismo no contraviene la legislación actual en materia de propiedad industrial; por el contrario, complementa lo dispuesto en el Artículo 86° del Decreto Legislativo N° 1075, en el sentido que a efectos de gozar de protección legal respecto de un nombre comercial se debe demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor en relación a las actividades económicas que pretende distinguir con dicho signo.

Finalmente, la Sala precisa que el Artículo 14° de la Convención de Washington tiene por finalidad garantizar que un Estado Contratante –donde el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere a través del registro– no exija que los nombres comerciales sean registrados a efectos que gocen de protección legal, inclusive en aquellos casos en que el nombre comercial es efectivamente utilizado en dicho Estado Contratante. Por lo tanto, el requerir que el nombre comercial sea utilizado en todo o en parte del territorio nacional no contraviene dicha disposición legal. La conclusión arribada por la Sala guarda coherencia con la naturaleza propia de un nombre comercial, por lo que consideramos que la misma es acertada.

III. VALORACIÓN Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

El Precedente desarrolla diversos criterios de suma utilidad, teniendo como puntos centrales los siguientes:

El nombre comercial es un signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio y desarrollo de su actividad económica frente a otros competidores dedicados a actividades idénticas o similares.

De acuerdo a lo que ha sido expuesto y atendiendo a cómo se encuentra regulada actualmente la figura del nombre comercial en la Decisión 486 y en el Decreto Legislativo No. 1075, en este punto el Precedente tiene un innegable valor y vigencia.

Los medios probatorios para acreditar el uso de un nombre comercial deben demostrar la identificación efectiva del mismo con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

Sobre este punto, ya hemos tenido ocasión de señalar que la escritura pública de constitución de una empresa no acredita el uso real y efectivo de un nombre comercial en el mercado, en tanto que el mismo solo sirve para demostrar la existencia e identidad de la persona jurídica, pero no el uso de un signo distintivo (nombre comercial).

Acertadamente la jurisprudencia actual del Indecopi no otorga un peso significativo a dicho documento al momento de analizar el uso de un nombre comercial, lo cual consideramos un avance positivo.

El alcance de protección de un nombre comercial se debe determinar en atención al ámbito territorial y a su influencia efectiva, toda vez que sería peligroso brindar protección legal a un nombre comercial a nivel nacional cuando solamente se ha acreditado su uso respecto a un determinado y muy limitado ámbito territorial.

Sobre este punto, ya hemos tenido también ocasión de señalar que la jurisprudencia actual del Indecopi mantiene la misma línea interpretativa a partir de las actuales disposiciones vigentes en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, por lo que el Precedente es un positivo referente en ese sentido.

Finalmente, consideramos que el Precedente debe mantenerse vigente, en tanto que el mismo complementa lo dispuesto en el Artículo 86° del Decreto Legislativo N° 1075, el cual dispone que cuando pretenda hacerse valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, se deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor para actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que origina el inicio de la acción legal.

1.4. RESOLUCIÓN N° 422-1998/TPI-INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 422-1998/TPI-INDECOPI

(Publicada el 16 de junio de 1998)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE N° 280074

SOLICITANTE : FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBARITA S.A.

OBSERVANTE : AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

“Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad”.

Lima, veinticinco de abril de mil novecientos noventa y ocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de setiembre de 1995, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial SABOR Y COLOR para publicitar la marca constituida por la envoltura de fondo rojo y dos negritas, una de ellas encerrada en un círculo, conforme a modelo, registrada bajo Certificado N° 88194.

Con fecha 17 de octubre de 1995, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. modificó su solicitud de registro, señalando que la marca que pretende publicitar con el lema comercial solicitado es SIBARITA y logotipo, la misma que se encuentra inscrita bajo Certificado N° 83979.

Con fecha 21 de diciembre de 1995, Ajinomoto del Perú S.A. (Perú) formuló observación a la solicitud de registro, manifestando que el lema comercial solicitado *DA SABOR Y COLOR* (debió decir *SABOR Y COLOR*) no es reivindicable, por cuanto consiste en una frase indicativa de las características y cualidades de los condimentos y de las especias, que son productos que precisamente distingue la marca registrada que se pretende publicitar. Señaló que el signo solicitado carece de distintividad, ya que no se estaría publicitando ninguna marca, sino se estaría indicando las características de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Añadió que es usual que en el comercio al promocionar los condimentos y especias se mencione que sus principales características y/o condiciones consistan en dar un determinado sabor y

color en las comidas, como ocurre con la marca AJINO SAZÓN, la misma que incluye en sus productos la frase *DA COLOR Y SABOR* (sic).

Con fecha 5 de febrero de 1996, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. absolvió el traslado de la observación, manifestando que lo que busca con el lema comercial solicitado es precisamente crear una identificación con la marca que publicita, situación que es real, por cuanto los productos de la marca SIBARITA dan color y sabor a las comidas. Señaló que la jurisprudencia y la doctrina reconocen que se haga uso de palabras genéricas -en el presente caso SABOR- dentro de los lemas comerciales si es que van acompañadas de otros elementos que den originalidad al lema permitiendo su identificación, como en este caso señala palabra SABOR(sic). Añadió que el lema comercial solicitado ha venido siendo utilizado intensivamente para publicitar la marca SIBARITA lo cual ha creado en el consumidor una relación de identificación con el producto, de lo cual pretende aprovecharse la observante intentando diluir el poder publicitario del lema comercial solicitado.

Con fecha 20 de febrero de 1996, Ajinomoto del Perú S.A. contestó la absolución al traslado de la observación, manifestando que el lema comercial tienen un fin publicitario y que como tal debe consistir en una creación ingeniosa y capaz de ser relacionada con el producto que promociona y que por ello no puede ser constituido sobre la base de dos términos genéricos (SABOR y COLOR), como sucede con el lema comercial solicitado.

Mediante Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por Ajinomoto del Perú S.A pero denegó el registro del lema comercial solicitado. Preciso que la naturaleza jurídica de un lema comercial es distinta al de una marca, en la medida que la norma establece que el lema comercial es un complemento de aquélla. Señaló que para su registro sólo se aplican supletoriamente los criterios establecidos para la registrabilidad de una marca, debiéndose tomar básicamente la originalidad del mismo y verificarse la existencia de un vínculo identificatorio entre la marca y el lema comercial. En ese orden de ideas, consideró que el lema SABOR Y COLOR es susceptible de ser utilizado como complemento de una marca, por cuanto cumple la función de hacer publicidad al producto sin identificarlo necesariamente. Por otro lado, constató la existencia del registro del lema comercial SSASITA EL SAZONADOR QUE SI ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR, respecto del cual, luego de efectuado el análisis comparativo, concluyó que el lema comercial solicitado es susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los productos a distinguir, por cuanto ambos comparten las palabras SABOR y COLOR -evocando la misma idea- y están destinados a distinguir principalmente los mismos productos (sazonadores).

Con fecha 22 de marzo de 1996, Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. interpuso recurso de reconsideración. Manifestó que los lemas comerciales en cuestión no son confundibles, ya que el público consumidor ha logrado identificar la expresión SABOR Y COLOR con la marca SIBARITA, debido a las campañas publicitarias realizadas por la empresa.

Con fecha 16 de abril de 1996, Ajinomoto del Perú S.A. manifestó que la solicitante al interponer su recurso de reconsideración no adjuntó nueva prueba instrumental, incumpliendo lo dispuesto en los Artículos 98° y 101° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

Mediante Resolución N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos declaró inadmisibile el recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante, por considerar que éste fue presentado sin adjuntar nueva prueba instrumental.

Con fecha 11 de julio de 1997, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. interpuso recurso de apelación. Manifestó que con fecha 22 de marzo de 1996 había iniciado un procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca SSASITA, inscrita bajo Certificado N° 57421, la cual fue cancelada mediante Resolución N° 2282-97-INDECOPI/OSD de fecha 19 de febrero de 1997. En ese sentido, señaló que al haber sido cancelada la referida marca, queda cancelado de oficio el lema comercial SSASITA EL SAZONADOR QUE SI ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 121° de la Decisión 344.

Con fecha 12 de diciembre de 1997 se realizó el informe oral solicitado por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Habiéndose constatado que el registro del lema comercial constituido por la denominación SSSASITA EL SAZONADOR QUE SI ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR ha sido cancelado, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el lema comercial *SABOR Y COLOR* reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

- a) La Sala de Propiedad Intelectual ha verificado que Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación SIBARITA y logotipo para distinguir condimentos y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 83979, vigente hasta el 23 de marzo del año 2005.
- b) Se ha comprobado que Juan Flores Hernández fue titular de los siguientes signos:
 - Marca de producto constituida por la etiqueta rectangular con las puntas redondeadas, en cuya parte central contiene la marca SSSASITA, en moldes de fantasía, teniendo debajo la representación de un recipiente y en cuya parte

interior se aprecia la figura estilizada de un cocinero degustando un preparado alimenticio, además lleva leyendas alusivas al producto, todo conforme a modelo, para distinguir canela, palillo, comino, orégano en polvo, pimienta y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, cuya cancelación fue tramitada en el Expediente N° 9606187 e inscrita con fecha 7 de abril de 1997.

- Lema comercial constituido por la denominación SSSASITA EL SAZONADOR QUE SI ... SAZONA... DA SABOR Y COLOR para distinguir propaganda en relación a productos de especias, sazonzadores y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, cuya cancelación fue tramitada en el Expediente N° 9606187 e inscrita con fecha 27 de junio de 1997.
- c) Se observa que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial existen diversos lemas comerciales registrados a favor de diversos titulares que incluyen el término SABOR en su conformación, tales como SABOR QUE CONQUISTA, SABOR EFECTIVO, NICOLINI MÁS SABOR, entre otros.

2. Aplicación de la ley en el tiempo

La norma que a la fecha de la solicitud de registro regulaba en el Perú, la Decisión 344 era el Decreto Ley N° 26017.

El Decreto Ley N° 26017 fue derogado con fecha 24 de mayo de 1996 por el Decreto Legislativo N° 823, norma actualmente vigente que regula lo relativo al lema comercial en el Perú.

De lo expuesto, debe destacarse que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, las normas que regulan el lema comercial en el país han variado. Ello plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de los lemas comerciales.

Así, el Artículo 103° de nuestra Constitución de 1993 establece que: “...*Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...*”

Como ya se ha dicho, el Decreto Legislativo N° 823 entró a regir el 24 de mayo de 1996.

El Artículo 103° de la Constitución no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata. Será entonces necesario recurrir a las normas reglamentarias para determinar el punto de quiebre entre una y otra.

Para los casos de lemas comerciales, la fijación de este límite está -en alguna forma- establecido en la Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 823:

“... Las solicitudes de patentes, marcas y de las otras modalidades de la propiedad industrial sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad a la

entrada en vigor de la misma, serán tramitadas conforme a las normas de está, en el estado en que se encuentren”.

De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo al Decreto Legislativo N° 823, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia del Decreto Ley N° 26017, norma derogada por aquella.

3. Del recurso de reconsideración presentado por la solicitante

De la revisión del expediente, se observa que mediante proveído de fecha 25 de marzo de 1996 (Fs. 97 vuelta) la Oficina de Signos Distintivos admitió a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. en contra de la Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996. Mediante Resolución N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos resolvió declarar inadmisibles el recurso de reconsideración presentado -al no haberse adjuntado nueva prueba instrumental como establecen los Artículos 98° y 101° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS- y consecuentemente nulo el proveído de fecha 25 de marzo de 1996 por haber admitido a trámite el mencionado recurso de reconsideración.

Del tenor del recurso de reconsideración de fecha 22 de marzo de 1996 interpuesto por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. se deduce que el objeto del mismo fue cuestionado el fondo de la materia controvertida sancionada por la Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD, por cuanto éste estuvo fundamentado exclusivamente en cuestiones de puro derecho relacionados con la aplicación de las normas pertinentes al caso concreto, a diferencia de la finalidad del recurso de reconsideración que consiste en posibilitar que el órgano que dictó la resolución que se impugna pueda nuevamente considerar el caso concreto en base al aporte de nuevas pruebas que no obraban en el expediente al momento de expedirse la resolución que se impugna, cuestión que es inherente a la naturaleza del recurso de reconsideración y que además se encuentra plasmado en los Artículos 98° y 101° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

En atención a lo expuesto, esta Sala considera que la intención de la solicitante fue la de impugnar la Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD a través de un recurso de apelación, ya que, de lo establecido en el Artículo 99° del Decreto Supremo N° 02-94- JUS, se desprende que este no requiere necesariamente de recaudos, pues se fundamenta en interpretar de modo diverso las pruebas que obran en el expediente.

En ese sentido, conviene precisar que el Artículo 103° del Decreto Supremo N° 02-94- JUS establece que “El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter”.

La norma es clara al establecer el deber de los órganos funcionales administrativos de corregir de oficio el error en que incurra el justiciable al tipificar un recurso,

permitiendo que tal equivoco u omisión carezca de trascendencia legal, siempre que sea posible deducir su verdadero carácter.

Desconocer lo anterior significaría afectar el derecho de defensa de las partes recogido en el Artículo 139° inciso 14) de la Constitución Política del Perú de 1993, así como también el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el Artículo I del Código Procesal Civil, ya que de lo contrario éstas verían recortada su posibilidad de cuestionar el fallo expedido por la Primera Instancia, máxime si se tiene en cuenta que para la actuación en un procedimiento administrativo seguido ante INDECOPI no se exige la intervención de un abogado, conforme lo dispone el Artículo 42° del Decreto Legislativo N° 807.

En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos debió calificar a través del proveído de fecha 25 de marzo de 1996 como uno de apelación al recurso de reconsideración presentado con fecha 22 de marzo de 1996 y consecuentemente disponer la elevación del expediente a la Sala de Propiedad Intelectual a efectos de proseguirse el trámite respecto al fondo de la cuestión en discusión.

En base a las consideraciones expuestas, el referido proveído se encuentra viciado de nulidad, así como todo lo actuado con posterioridad, encontrándose por tanto incurso en el supuesto contenido en el Artículo 43° inciso c) del Decreto Supremo N° 02-94- JUS.

A pesar de lo anterior, obrando el expediente en la Sala de Propiedad Intelectual en mérito al proveído de fecha 14 de julio de 1997 (Fs. 82) que dispuso elevar los actuados al superior jerárquico como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la solicitante en contra de la Resolución N° 8179-97- INDECOPI/OSD, y atendiendo a la facultad discrecional que consagra el Artículo 109° del Decreto Supremo N° 02-94- JUS de anular las resoluciones cuando agraven el interés público, y a los principios de simplicidad, celeridad y eficacia que inspiran el procedimiento administrativo, esta Sala considera pertinente continuar con el análisis del fondo de la cuestión en discusión.

4. Lema Comercial. Formas de protección

El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas. La publicidad busca que el potencial consumidor -a través de información o sugestión- concentre su atención en un producto o en el servicio prestado por una empresa para inducirlo a la compra del producto o servicio. Los medios y métodos de la publicidad son muy diversos y, entre ellos, el lema comercial constituye un tradicional instrumento publicitario.

De las formas de proteger el lema comercial, las más amplias son las conferidas por las leyes especiales de propiedad intelectual, ya que otorgan derechos exclusivos, es decir, derechos que deben ser respetados por cualquiera. Los derechos que principalmente resultan aplicables en este caso son el derecho de autor y el derecho como signo distintivo.

Adicionalmente, es posible conceder una protección al lema comercial a través de las normas de represión de la competencia desleal, siempre que se trate de una apropiación desleal de los resultados de una empresa ajena, para lo cual será necesario que el resultado materia de la apropiación tenga la capacidad de despertar imágenes concretas respecto al origen y calidad de la empresa y que existan otros elementos competitivos.

5. Protección del lema comercial por signos distintivos. Marco conceptual

5.1. Doctrina y jurisprudencia comparada

Como se muestra a continuación, no se observa en la doctrina y jurisprudencia comparada una postura definida en el tratamiento legal otorgado al lema comercial. Sin embargo, los requisitos para la protección de los lemas comerciales en la mayoría de los países son similares a los que se exigen para el registro de las marcas. En la generalidad de los casos se exige que el lema comercial no constituya una expresión banal, usual ni descriptiva, debiendo contar con la suficiente fuerza distintiva.

Así, cabe mencionar que en **Alemania** el lema comercial es protegido como una marca, no existiendo otra clase de registro para tales signos. La jurisprudencia ha mantenido dos tesis radicalmente distintas. En una primera etapa, la Oficina Alemana de Patentes registraba como marcas todo género de versos y frases publicitarias, incluso aquellos que reproducían un refrán o unos versos populares que no aludían en modo alguno a los productos del titular del lema comercial. En una segunda etapa, la Oficina Alemana de Patentes adopta una actitud más severa en cuanto a la inscripción del lema comercial como marca. Ya no se acepta la inscripción indiscriminada de cualquier lema comercial. Por el contrario, la distintividad es lo que permite a un determinado lema comercial acceder al registro.

La jurisprudencia alemana más reciente⁷¹ ha establecido que los lemas comerciales tendrán capacidad distintiva, ya sea porque tienen un elemento independiente que sirve para indicar su origen empresarial o porque la declaración o forma de expresión del mismo tiene tal grado de fantasía en el tráfico comercial que no sólo es percibido por el público consumidor como un instrumento de publicidad con cierta originalidad y fuerza diferenciadora, sino que puede ser asociado por sí mismo con un determinado origen empresarial.

Asimismo, en reiterados fallos se ha considerado que las expresiones descriptivas en relación a los productos o servicios a los cuales estará destinado el lema comercial no pueden ser admitidas a registro, como ocurre con el lema DIE QUALITAT MACHT'S (LA CALIDAD LO HACE), ya que son expresiones que no son suficientemente distintivas⁷². Por otro lado, se ha constatado que la jurisprudencia alemana no es más proclive a registrar expresiones publicitarias imperativas, siendo muy exigente además para el

⁷¹ En *Bundespatentgericht, Jahresbricht 1996*, p. 52.

⁷² Cfr. *Erdmann, Schutz Von Werbeslogans, GRUR (agosto/sep.1996)*, pp. 550 y ss.

registro de expresiones publicitarias en forma de verso, admitiéndolas a registro -al igual que las expresiones publicitarias largas- siempre y cuando sirvan para indicar un origen empresarial.

Por su parte, la actual doctrina alemana adopta por lo general una posición acorde a la jurisprudencia alemana, aunque formula algunos lineamientos críticos en torno a dicha postura. *Reimer - Truusted*⁷³ acogen la regla general elaborada por la jurisprudencia: el lema comercial sólo puede registrarse como marca cuando contiene un elemento dotado de fuerza distintiva. La protección del lema comercial se contrae por ende al elemento correspondiente dotado de fuerza distintiva, de tal forma que si un tercero reproduce los elementos no distintivos del lema comercial no se estaría infringiendo el derecho del titular del lema comercial.

En la doctrina **española**, Fernández-Nóvoa expresa con claridad su opinión respecto a las diferencias existentes entre el lema comercial y la marca: *“El slogan publicitario y la marca son, a mi juicio, figuras diferentes tanto en el plano estructural como en el funcional. Aunque evidentemente el slogan es una figura de perfiles oscilantes, no hay inconveniente en concebir el slogan como una frase precisa empleada en la publicidad que llama la atención del consumidor, es fácil retenible en su memoria y trata de incitarle a realizar un determinado acto...Y precisamente porque el slogan trata de incitar al consumidor a realizar un determinado acto (adquisición del producto o servicio a que se refiere) se comprende con facilidad que el slogan es un medio publicitario y, por lo mismo, cumple una función publicitaria: mediante la utilización del slogan la empresa quiere inducir a los consumidores a comprar determinados productos o contratar determinados servicios”*.⁷⁴

La jurisprudencia española ha establecido la prohibición de registrar una marca constituida por un slogan publicitario cuando el slogan, más que distinguir un producto o servicio, se limita a difundir o propagar los méritos o virtudes de éstos⁷⁵ o cuando se limita a proclamar cualidades comunes a otros productos de la misma naturaleza.⁷⁶

En los **Estados Unidos de América** se ha establecido que un lema comercial y en general toda combinación de palabras es susceptible de emplearse como marca, en la medida en que sean utilizados para distinguir los bienes y servicios de los demás competidores y no consistan simplemente en palabras comunes que expresen un mensaje corriente o usual en el giro al cual el lema esté orientado.

Bajo los principios que inspiran las normas comunes sobre competencia desleal, el uso indebido del lema comercial siempre ha sido objeto de prevención como

73 Citado en Fernández-Nóvoa, *Comentario a la Sentencia al Tribunal Supremo (Sala Cuarta)*, de 22 de octubre de 1973, *Actas de Derecho Industrial* (1974) - 330.

74 *Ob.cit.*, p. 333.

75 *Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Español* de 12 de abril de 1998, en *Actas de Derecho Industrial*, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Tomo 13, año 1989 - 90, p. 341.

76 *Ob.cit.*, p. 373.

una forma de evitar el riesgo de confusión en los consumidores. En ese sentido, se prohíbe que un competidor pretenda ostentar un derecho de exclusiva sobre una frase de uso común por no ser distintiva para los consumidores, como por ejemplo en el caso de SHOP AND COMPARE (*COMPRE Y COMPARE*) o TWO FOR THE PRICE OF ONE (*DOS POR EL PRECIO DE UNO*), criterio que ha formado parte de numerosas resoluciones, entre ellas la contenida en el U.S.P.Q. 278 (T.TAB. 1984).

La Junta de Apelación (The Trademark Trial and Appeal Board) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha establecido en reiteradas ocasiones que para que el lema comercial acceda a registro debe cumplir con ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un mínimo de distintividad y cierto grado de ingeniosidad en su fraseología. De no ser así, se considera que el lema comercial no es apto para obrar como un elemento distintivo, ni será indicativo de la procedencia empresarial del producto o servicio. Es así que los lemas comerciales comunes y altamente descriptivos no son susceptibles de acceder a registro.

Otro factor que se toma en cuenta para el acceso de un lema comercial al registro es la distintividad en cuanto a su estructura. Si su empleo dentro de una determinada forma o presentación no destaca, el lema comercial no funcionará como signo distintivo ni podrá registrarse. Lo mismo ocurrirá si éste consiste en la forma necesaria para designar un determinado producto o servicio, ya que tal hecho implicaría interferir con la libertad de los competidores de usar designaciones descriptivas en el comercio.

En la doctrina **argentina**, los lemas comerciales (denominados frases publicitarias) son conceptualizados como marcas que están constituidas por palabras con contenido conceptual y dotadas de sentido en su conjunto. Como afirman Bertone/Cabanellas⁷⁷, la ley argentina exige para la inscripción de un lema comercial que éste tenga originalidad, adicionalmente a los requisitos de distintividad y disponibilidad que dicha doctrina propugna.

Otro requisito que comentan los autores citados para la registrabilidad de un lema comercial es el de la capacidad publicitaria, entendiéndose que el lema comercial debe tener aptitud para identificar publicitariamente un producto o servicio. Agregan que la jurisprudencia de ese país ha expresado criterios variables en cuanto a la registrabilidad en concreto de diversos lemas comerciales. Expresan que ello no puede ser de otro modo, por cuanto la apreciación de la originalidad que constituye el umbral de la registrabilidad es subjetiva.

En **Brasil**, los lemas comerciales eran objeto de un derecho de exclusiva bajo la vigencia de la antigua Ley de Propiedad Industrial. Bajo la normatividad vigente a partir del 15 de mayo de 1996⁷⁸, los lemas comerciales sólo encuentran protección a través de las normas sobre competencia desleal y, excepcionalmente, por

⁷⁷ Bertone/Cabanellas, *Derecho de Marcas*, Tomo I, Argentina, 1989, pp. 356 y 357.

⁷⁸ Ley N° 9279/96 de fecha 14 de mayo de 1996. *Ley de Propiedad Industrial* de Brasil.

las normas de derecho de autor, siempre y cuando gocen de gran creatividad y originalidad.

En **México**, los lemas comerciales (conocidos como avisos comerciales) se protegen a través de un sistema de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). El Artículo 99° de la Ley de Propiedad Industrial⁷⁹ de ese país considera al lema comercial como toda frase u oración que tenga por objeto anunciar productos o servicios al público, establecimientos o negociaciones comerciales, para distinguirlos fácilmente de los de su especie. La regulación mexicana del lema comercial se complementa con las disposiciones sobre marcas en lo que sea aplicable.

5.2. Legislación nacional aplicable

La Decisión 344 y el Decreto Legislativo N° 823 definen al lema comercial como toda palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca (Artículo 118° segundo párrafo de la Decisión 344 y Artículo 189° del Decreto Legislativo N° 823).

Tanto la norma comunitaria como nuestra legislación nacional otorgan al lema comercial una protección a través de las normas de propiedad industrial, específicamente a través de las normas vinculadas a los signos distintivos. Si bien se le ha otorgado cierta autonomía con respecto a la marca y al nombre comercial, el Artículo 122° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 195° del Decreto Legislativo N° 823 establece que al lema comercial le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunes concernientes al nombre comercial y especialmente las que atañen a la marca.

Dada la ambigüedad en la definición, que presentan tanto la norma comunitaria andina como nuestra legislación nacional, y la disparidad de criterios establecidos en los diferentes ordenamientos jurídicos que regulan el lema comercial, esta Sala considera pertinente esclarecer el concepto y aplicación del mismo, a la luz de los criterios establecidos por la normatividad aplicable en nuestro país, para lo cual se hará uso de los métodos de interpretación existentes y de la clasificación propuesta por Rubio Correa.⁸⁰

5.2.1. El método literal

Como la ley se expresa en palabras y éstas tienen determinado sentido, esta interpretación reside en examinar el texto normativo tal como está escrito: palabras empleadas, vocablos técnicos o comunes, etc. Es decir examinar la palabra escrita para conocer el significado de la ley, lo que ella quiere decir al emplear determinados conceptos, realizando un examen del uso lingüístico de la norma.

En buena cuenta, lo que busca este método es dilucidar lo que una determinada norma jurídica denota, utilizando reglas lingüísticas propias del lenguaje en el cual ésta se encuentra escrita.

⁷⁹ *Ley de Propiedad Industrial de México del año 1991*, reformada en el año 1994.

⁸⁰ Rubio Correa, *El Sistema Jurídico*, Lima, 1993, p. 288.

Aunque se reconoce la utilidad del método literal, en cuanto constituye generalmente el inicio de todo proceso de interpretación, dicho método resulta de por sí insuficiente para llegar al fondo del problema interpretativo.

En la Decisión 344 y en el Decreto Legislativo N° 823 se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Así, si se interpretara literalmente lo establecido en tales normas, es decir proteger toda palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, no se lograría desentrañar el contenido de la definición del lema comercial, ya que ninguno de los términos que integran las normas mencionadas son susceptibles de indicar con claridad ni mucho menos informar al intérprete sobre el verdadero significado del lema comercial.

Lo único que se desprende de las normas arriba mencionadas es que el lema comercial está circunscrito al lenguaje hablado o escrito, a diferencia de lo que sucede con otros signos distintivos, en los cuales se da cabida a expresiones que no necesariamente posean un significado que deba ser expresado de acuerdo a las reglas del lenguaje hablado o escrito.

De otro lado, el término “complemento” (que significa cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra cosa para hacerla íntegra o perfecta⁸¹) alude a la forma en que el lema comercial es utilizado en relación a una marca determinada, más no al carácter que el lema comercial debe revestir.

Por lo expuesto, resulta necesario aplicar en forma integral y armónica los otros métodos de interpretación que estén al alcance, con el objeto de arribar a un resultado interpretativo coherente, acorde a un contexto determinado, para lo cual se utilizarán los demás métodos de interpretación que se detallan a continuación.

5.2.2. El método lógico

El método lógico propone desentrañar el significado de la norma buscando su razón de ser intrínseca a partir de la precisión de su “ratio legis” o, lo que es lo mismo, comprender lo que quiere decir al regular un determinado hecho jurídico a partir de lo que él connota. La connotación implica un juicio valorativo más profundo, en la medida en que, a diferencia de lo que ocurre con el método literal que simplemente denota, éste pretende hallar la esencia y funcionalidad de determinado término en relación al propósito de la norma jurídica interpretada.

Utilizando el método lógico de interpretación resulta razonable concluir que el ámbito de aplicación del lema comercial se circunscribe a realizar la distintividad de la marca que publicita, a diferencia de las funciones encomendadas a los demás signos distintivos: el nombre comercial distingue las actividades económicas de una persona de las de otras y la marca distingue un producto o servicio de los demás

81 *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, vigésima edición, tomo I, Madrid, 1984, p. 347.

competidores que actúan en el mercado. Es por ello que el lema comercial ha sido objeto de una regulación especial, atendiendo a su naturaleza y función.

La noción del lema comercial como un elemento que caracteriza una marca en el ámbito publicitario se ve reforzada por el hecho de que, a diferencia del nombre comercial y la marca, al lema comercial se lo ha limitado al lenguaje hablado o escrito.

Al respecto, Erdmann⁸² entiende al lema comercial como un instrumento publicitario, *per se*, a diferencia de lo que ocurre con la marca, la cual recién al adquirir notoriedad asume dicho carácter.

Así, lo que las normas pertinentes connotan en relación al lema comercial es que éste tiene como objeto reforzar la función encomendada a la marca, -cual es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona (Art. 81° de la Decisión 344)- a través del empleo de expresiones denominativas del lenguaje y utilizando mecanismos básicamente publicitarios.

En consecuencia, el lema comercial deberá gozar de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita al mismo tiempo que refuerza en la mente del consumidor su vinculación con el signo al que se asocia.

5.2.3. El método sistemático

Este método parte de la premisa que el derecho constituye un sistema estructural. A este tipo de interpretación se recurre especialmente cuando la duda no recae sobre el sentido de una expresión o de una fórmula de la ley, sino que versa sobre la regulación jurídica del hecho o de la relación sobre lo que se debe juzgar. Para ello se emplean los principios generales del derecho y las reglas del derecho positivo.

Por ejemplo, cuando existe contradicción entre una norma especial y una de derecho en general, prevalece la ley especial y, si ambas fueran normas generales, se aplicará aquélla más vinculada a lo que es objeto de regulación.

La interpretación sistemática puede realizarse de dos maneras: por comparación con otras normas y por ubicación de la norma.

- a) Para el método sistemático por comparación con otras normas⁸³ el procedimiento de interpretación consiste en esclarecer *qué quiere decir* la norma, atribuyéndole los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no están claramente expresados en ella. Este sistema opera tomando un artículo bajo interpretación y comparándolo con otro que aclara su significado.

82 Erdmann, *Schutz von Werbeslogans*, GRUR (agosto/sept. 1996), pp. 550 y ss.

83 Ob.cit., pp. 261 y ss.

Tal como lo establecen tanto el Artículo 122° de la Decisión 344 como el Artículo 195° del Decreto Legislativo N° 823, las disposiciones sobre lemas comerciales deben ser concordadas con las normas pertinentes sobre marcas.

En consecuencia, la Sala entiende que, de una interpretación del Artículo 81° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 128° del Decreto Legislativo N° 823 (aplicables en virtud del Artículo 122° de la Decisión y 195 del Decreto Legislativo) se desprende que el lema deberá ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

La perceptibilidad a que aluden las normas mencionadas implica que el lema comercial debe ser apto para producir una impresión individual y para grabarse en la memoria de los consumidores.

El requisito de ser suficientemente distintivo está referido a la distintividad intrínseca que debe poseer todo signo para poder acceder a su registro. Por esta razón, un lema comercial de carácter general no puede ser registrado, pues carece de fuerza distintiva, así como aquéllos que estén constituidos sobre la base de términos genéricos o descriptivos. Tampoco es posible registrar como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que desee publicitar. Estas frases carecen de carácter distintivo en el contexto publicitario actual.

En tal sentido, la distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. Ante la disyuntiva de aceptar que una persona se apropie de una expresión que debería ser libremente usada en el ámbito publicitario, o que lo único protegible sea una marca que ya está protegida, sólo cabe pensar que en realidad el lema comercial debe ser conceptualmente distintivo, es decir, debe ser apto para poder asociar a la marca un concepto que refuerce en la mente del consumidor la distintividad de la misma. Además, si la distintividad sólo recayera en la marca se estaría desnaturalizando el propósito encomendado por la ley al lema comercial: que actúe como **complemento** de una marca.

La distintividad de un lema comercial que incluye a la marca publicitada le dará a aquél una identidad diferente a ésta sólo en la medida en que logre desvirtuar la tendencia de los consumidores a grabar en su memoria tan solo el nombre de la marca publicitada.

El requisito de ser susceptible de representación gráfica tiene sentido en relación a la función del lema como elemento que sirve para reforzar el carácter diferenciador de una marca (especialmente en el ámbito publicitario), cuestión que se ve reforzada por el hecho de que -como ya se ha señalado- a diferencia del nombre comercial y de la marca, al lema se lo limita al lenguaje hablado o escrito.

La función básica de los tres requisitos antes mencionados es la de establecer o reforzar la diferenciación de los distintos signos que interactúan en el mercado, exigiéndose al lema comercial como una condición básica de registrabilidad la de ser capaz de aplicarse en la publicidad para reforzar la diferenciación de la marca a la cual se aplica, incrementando lo que en el argot de marketing moderno se conoce como “posicionamiento” de la marca.

En efecto, como afirma Ries,⁸⁴ el posicionamiento no se refiere al producto sino a que es lo que se debe hacer con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere abarcar con la publicidad de determinado producto, de manera tal que ésta sea lo primero que venga a su mente.

Cuando el lema cumple con estos requisitos, es posible conceder un derecho exclusivo a su uso, a menos que incurra en otra de las causales de prohibición al registro contenidas en los Artículos 120°, 82° y 83° de la Decisión 344 concordados con los Artículos 193°, 129° y 130° del Decreto Legislativo N° 823.

- b) El método sistemático por ubicación de la norma⁸⁵ establece que la interpretación debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, subconjunto, grupo normativo, etc., en el cual se halla incorporada, aún de que su *qué quiere decir* sea esclarecido por los elementos conceptuales propios de tal estructura normativa. La ubicación de una norma en el sistema no es equivalente a decir “el cuerpo normativo donde se halla ubicada”. La razón de ser de éste método está en darle un significado a la norma a partir del “medio ambiente” de su conjunto, subconjunto o grupo normativo. En otras palabras, del total de principios, elementos, conceptos y contenidos que forman y explican la estructura normativa en la que está situada la norma a interpretar.

En tal sentido, la Sala advierte que si bien el lema comercial ha sido definido tanto en la Decisión 344 como en el Decreto Legislativo N° 823 como un complemento de la marca y es regulado como una figura jurídica independiente a las marcas, es considerado tanto en la Decisión como en el Decreto Legislativo como un signo distintivo, y en general, como un elemento de la propiedad industrial (situación por lo demás prevista expresamente en el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 823). Por lo anterior, son aplicables al lema los requisitos y consecuencias de todos signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial, en general. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en

84 Ries, Al Trout, Jack, *Posicionamiento. El concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y el marketing*. McGraw Hill/Interamericana de España s.p., 1992.

85 Ob.cit., pp. 263 y s.

relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los términos de carácter genérico y descriptivo.

En consecuencia, de acceder a registro aquéllas frases o expresiones denominativas descriptivas de los productos o servicios que se quieran publicitar o que se limiten a alabar las características de los mismos o sean banales, se estaría concediendo un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, prohibiendo su utilización por parte de terceros, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Por ello, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

Adicionalmente, no resulta coherente asumir que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo N° 823 han pretendido dejar abierta la posibilidad de que se registren (a través de su incorporación en lemas comerciales) denominaciones genéricas o descriptivas; ya que ello implicaría la transgresión de las disposiciones concernientes al derecho de marcas.

5.2.4. El método histórico

- a) Interpretación auténtica.- Toda ley tiene antecedentes: exposición de motivos, actas de comisiones legislativas, trabajos preparatorios, etc. que señalan cuál ha sido el recorrido de la ley desde que fue pensada hasta convertirse en norma.

Examinando estos antecedentes, se descubre la intención del legislador, la finalidad que persigue la ley. En muchos casos existen artículos y escritos de los autores de la ley que nos descubren su pensamiento, lo que constituye un valioso antecedente.

Como apunta Rubio Correa⁸⁶, la indagación del qué quiere decir la norma jurídica se hace recurriendo a los contenidos que brindan los antecedentes jurídicos directamente vinculados a ella, buscando descubrir cuál fue la intención que tuvo el legislador al momento de dictar la norma, es decir, porqué o para qué dió la norma. Las fuentes empleadas en este método son los proyectos legislativos hechos por los creadores de la norma, las fundamentaciones efectuadas por los proponentes de la norma, las normas anteriores derogadas, entre otros antecedentes. Se fundamenta este tipo de interpretación en que el legislador siempre tiene una intención determinada al dar la norma jurídica, llamada *intención de legislador*, que debe contribuir decisivamente a explicarnos su sentido, aunque debe quedar claramente establecido el hecho de que una vez que la norma jurídica es expedida por el legislador, la misma cobra autonomía en relación a su fuente creadora.

86 Ob.cit., p. 298.

La regulación del lema comercial en el ámbito de la normatividad de la Comunidad Andina ha ido evolucionando en el tiempo a través de la expedición de las distintas Decisiones que han normado el régimen jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Así, bajo la vigencia de la Decisión 85 el lema comercial no era objeto de regulación expresa. Posteriormente, con las Decisiones 311 y 313 el lema comercial fue regulado como complemento de una marca, pero sin dejar de reconocerle su naturaleza de signo distintivo.⁸⁷

Por su parte, en lo que respecta a la legislación de nuestro país, el lema comercial fue regulado en el Reglamento de la Ley General de Industrias, aprobado por Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS, como uno de los elementos constitutivos de la propiedad industrial.⁸⁸ Posteriormente, con la dación del Decreto Ley N° 26017 -Ley de Propiedad Industrial- el lema comercial fue regulado como un derecho de propiedad industrial.⁸⁹

En el presente caso, no se cuenta con actas, exposición de motivos u otro tipo de precedentes referentes a las normas vigentes vinculadas al lema comercial en el ámbito andino ni nacional

- b) Interpretación jurisprudencial.- La Sala ha tenido en consideración la opinión del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en relación al Proceso N° 12-IP-95⁹⁰ en la parte que interpreta los Artículos 72° y 73° de la Decisión 313 contenida en los mismos términos por los Artículos 82° y 83° de la Decisión 344 advirtiendo que ni en el enunciado genérico de posibilidad de registro ni en las citas específicas de irregistrabilidad se citan las frases de propaganda. Por lo tanto, señala que para determinar si una frase de propaganda es registrable o no deberá acudirse al sentido general de la norma comunitaria a fin de establecer con base en los elementos consignados en ella, si la frase reúne o no los requisitos de registrabilidad. Así, el Tribunal Andino considera que no existe impedimento alguno para que los lemas accedan al registro, pero a condición de que cumplan con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y la capacidad para identificar un producto o servicio. Señala que en el examen de registrabilidad se debe determinar si la frase publicitaria contiene un vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere -lo cual inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca- o si por el contrario, hay presencia de elementos e originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla.

87 Las Decisiones 311 y 313 (Artículo 108 y 107 respectivamente) señalaban que los Países Miembros podrían registrar como marca los lemas comerciales de conformidad con sus legislaciones nacionales (idéntica disposición se encuentra contenida en el Artículo 118° de la Decisión 344).

88 El Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS precisaba en la parte cuarta correspondiente a Definiciones Operativas que los lemas son las frases suficientemente distintivas que se usan en relación con las marcas para la publicidad de los productos.

89 El Decreto Ley N° 26017 en su Artículo 3° señalaba que estaban sujetos a las normas de la Ley, entre otros derechos de propiedad industrial, los relativos a los lemas comerciales.

90 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199 de fecha 26 de enero de 1996, pp. 14 y ss.

6. Sentido de la norma andina y nacional

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se concluye que el lema comercial es la palabra, frase o leyenda que es utilizada en el mercado para reforzar la función encomendada a la marca, cual es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra, constituyéndose en un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

En consecuencia, la categoría de signo distintivo otorgada al lema comercial implica que éste debe ser -al igual que la marca que publicita- perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El lema comercial debe ser apto para identificar publicitariamente un producto o servicio, en tanto constituye un mecanismo para crear, consolidar o perpetuar la buena reputación de la marca que publicita. En tal sentido, no se podrá registrar como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforme constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el mercado otra marca de producto o servicio.

Así, la vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, Así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona.⁹¹

La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

91 *Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: " En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir su productos o servicios; y , por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca-solgan; esto es como una clase o verdadera de marcas con una estructura singular..." (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.*

7. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto

En el caso del lema comercial solicitado, éste constituye un signo descriptivo, analizado ya sea desde el punto de vista individual de los términos que lo conforman (SABOR y COLOR), o del concepto que como expresión pretende difundir a los consumidores al momento de promocionar la marca SIBARITA: dar sabor y color a los alimentos a través del empleo del producto marcado con esa denominación, hecho que por lo demás es una cualidad esperada de los condimentos.

En efecto, la palabra SABOR en el contexto de los condimentos constituye una alusión obvia a la cualidad fundamental que el consumidor busca al adquirirlos, es decir, que sea apto para dar sabor a los alimentos como sucede con la sal, el comino, el sillao, el orégano, entre otros.

Del mismo modo, el término COLOR alude directamente a otra de las cualidades características de algunos condimentos, como es su aptitud para dar color a los alimentos, ya que es usual que en la elaboración de las comidas se pretenda dotar a determinada preparación de un color característico que por tradición suele tener, como sucede por ejemplo con la preparación del arroz con pollo, el ají de gallina o el estofado, para cuya elaboración se acostumbra utilizar, respectivamente para sazonar amente, el culantro (verde) el palillo (amarillo) y el ají colorado (rojo).

De otro lado, el lema comercial solicitado *SABOR Y COLOR* constituye una frase simple, utilizada comúnmente en la promoción y publicidad de los condimentos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; hecho que constituye una consecuencia natural, si se tiene en cuenta que por definición éstos son destinados a sazonar la comida y darle buen sabor.⁹²

Así, la Sala ha tenido en cuenta que las denominaciones SABOR y COLOR son comúnmente utilizados en el mercado como complemento para publicitar marcas que distinguen condimentos, como ha quedado acreditado en el presente caso con la forma en que la observante utiliza la marca AJINO SAZON (Fs. 37). Además, conforme se ha verificado del Informe de Antecedentes, el término SABOR forma parte de diversas marcas registradas para distinguir productos de la cl&se 30 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo expuesto, esta Sala considera que el lema comercial solicitado no es lo suficientemente distintivo para publicitar la marca SIBARITA como para ser susceptible de ser registrado, además del hecho de constituir una expresión descriptiva en relación a la promoción de condimentos y sazonadores de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el Artículo 82° inciso d) de la Decisión 344 concordado con el Artículo 129° inciso d) del Decreto Legislativo N 823 careciendo asimismo del requisito

⁹² *Condimento.* - [De lat, *condimentum.*] Lo que sirve para sazonar la comida y darle buen sabor. Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, vigésima edición, tomo I, Madrid, 1984, p. 355.

de distintividad establecido -por remisión del Artículo 122° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 195° del Decreto Legislativo N 823- en el Artículo 81° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 128° del Decreto Legislativo N 823, razón por la cual no procede acceder a registro.

8. Publicación de la resolución

El Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807 Señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con Carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria **en cuanto a la interpretación del alcance del Artículo 118° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 823 en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial**, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su Publicación en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar NULA la Resolución N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997 que declaró inadmisibile el recurso de reconsideración interpuesto por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

Segundo.- Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996 en el extremo en que denegó el registro del lema comercial solicitado, revocándola en la parte en que declaró infundada la observación formulada por Ajmomoto del Perú S.A.

Tercero.- Establecer que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria **en cuanto a la interpretación del alcance del Artículo 118° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 823 en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial**, en el sentido que:

Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.

El Carácter de complementariedad -en relación a la marca que publicita- atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo.

No podrá registrarse como lema comercial una frase simple, comúnmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita.

Tampoco podrá registrarse como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limita a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.

Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores no debe ser genérico ni descriptivo en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue. El registro del lema comercial no debe convertirse en una vía para obtener protección legal de denominaciones que, por ser genéricas o descriptivas, no podrían ser registradas como marcas.

Cuarto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la Publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervención de los Vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.

ANA MARÍA PACÓN LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

COMENTARIO AL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 422-1998/TPI-INDECOPI DE FECHA 25 DE ABRIL DE 1998, REFERIDO A LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD EXIGIDOS AL LEMA COMERCIAL

El presente comentario analiza en términos generales los alcances, implicancias prácticas y vigencia del Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolución No. 422-1998/TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998, expedido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)⁹³ en relación a la interpretación del Artículo 118° de la ya derogada Decisión 344 de la Comunidad Andina (antiguo Régimen Común sobre Propiedad Industrial)⁹⁴, concordado con el también derogado Decreto Legislativo N° 823, antigua Ley de Propiedad Industrial, en cuyo Artículo 189° y siguientes se regulaba también dicha figura⁹⁵.

La expedición del Precedente fue motivado por el hecho que en la práctica se había generado mucha polémica e incertidumbre en torno a qué requisitos de registrabilidad debían exigirse a los lemas comerciales, en especial, si le podían ser o no exigibles los mismos requisitos aplicados a las marcas o, dada la especial e innata función publicitaria de los lemas comerciales, si le podían ser exigidos otro tipo de requisitos aplicables a otras figuras de la propiedad industrial, como por ejemplo, la originalidad o novedad.

Pues bien, precisamente la utilidad práctica del Precedente reside en que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi de aquel entonces absuelve las dudas existentes que se generaban en la práctica, marcando así una línea decisoria que ha venido manteniéndose incluso como veremos hasta la actualidad. La línea interpretativa de dicho Precedente ha impregnado incluso las posteriores decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las cuales, en buena medida, han estado marcadas por la influencia de dicho fallo.

I. LA REGULACIÓN DE LOS LEMAS COMERCIALES EN LA ÉPOCA DE LA DACIÓN DEL PRECEDENTE

Para entrar al análisis del Precedente, es menester que recordemos qué establecía la antigua Decisión 344 sobre los lemas comerciales. Sobre el particular, el Artículo 118°

93 Que resolvió la oposición planteada por la empresa Ajinomoto del Perú S.A. contra la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR para publicitar la marca SIBARITA y logo, relacionado a productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

94 La Decisión 344 de la Comunidad Andina fue sustituida por la Decisión 486, actualmente en vigor desde el 1 de diciembre de 2000, a tenor de lo dispuesto por su Artículo 274°.

95 El Decreto Legislativo No. 823 fue sustituido por el Decreto Legislativo No. 1075, que aprobó las disposiciones complementarias a la Decisión 486, actualmente en vigor desde el 1 de febrero de 2009, a tenor de lo dispuesto por su sexta Disposición Complementaria Final.

empezaba señalando lo siguiente: “*Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca*”.

Por su parte, el Artículo 189° del derogado Decreto Legislativo N° 823 disponía, en prácticamente idénticos términos, lo siguiente: “*Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Los lemas comerciales son protegidos bajo el amparo de la presente Ley*”.

Es importante también destacar que ambos dispositivos legales contenían normas de remisión, que referían la regulación de los lemas comerciales a lo dispuesto para las marcas, siendo que además la Decisión 344 ubicaba la regulación concerniente a los lemas comerciales dentro de una Sección (Sección VIII) contenida dentro del Capítulo V, que era precisamente aquel capítulo que empezaba a regular todo lo concerniente a las marcas.

Otra cuestión importante a tener en cuenta para entender la naturaleza y alcance de la protección de los lemas comercial era el hecho que estos eran clasificados por el Artículo 3°, literal j), del Decreto Legislativo No. 823, como elementos constitutivos de la propiedad industrial.

Legalmente entonces, a partir de lo regulado por ambos dispositivos legales, quedaba totalmente claro que los lemas comerciales (i) eran elementos de la propiedad industrial (art. 3°, literal j), del Decreto Legislativo No. 823), (ii) se registraban como marcas (art. 118° de la Decisión 344), (iii) les eran aplicables, en lo pertinente, las disposiciones sobre marcas (art. 122 de la Decisión 344) y (iv) se conformaban por la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

En lo que hasta aquí respecta, la propia Decisión 344 precisaba que los lemas comerciales podían registrarse como marca y que incluso podían estar conformados por la palabra, frase o leyenda. Respecto a la mención de que los lemas comerciales podían registrarse como marcas, consideramos que la regulación de la Decisión 344 era a ese respecto un poco confusa, ya que a partir de lo dicho podría deducirse que los lemas comerciales eran considerados entonces por la Decisión como marcas denominativas. No en vano se consignaba expresamente en el Artículo 118° de la Decisión 344 que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales” y luego se mencionaba que el lema comercial era la palabra, la frase o la leyenda, esto es, componentes típicos de una marca denominativa.

Incluso sobre esto último, nótese que la Decisión 344 no hacía alusión al concepto “palabras”, sino al singular “palabra”, lo cual consideramos llama la atención en contraste con los elementos “frase” o “leyenda” a los que aludía también el Artículo 118° y que están orientados a entidades compuestas por más de una palabra.

En nuestra opinión, ello llama incluso hoy mucho la atención, ya que como veremos a continuación, en la práctica los lemas comerciales están asociados a “palabras”,

“frases” o “leyendas” que desempeñan una función publicitaria. Dificilmente imaginamos que un auténtico lema comercial pueda estar conformado por una sola palabra. Estructuralmente, ello es propio de las marcas denominativas simples. En nuestra opinión, en cuanto a su estructura, los lemas comerciales se asemejan en la práctica a las marcas denominativas complejas (las conformadas por más de una palabra, esto es, por un conjunto de palabras, por una frase o por una leyenda).

Sobre el particular, al revisar la regulación actual prevista para los lemas comerciales por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, veremos que no ha habido evolución ni mejora en la definición otorgada a los lemas comerciales respecto a la predecesora Decisión 344. Así, el Artículo 175° de la Decisión 486 dispone lo siguiente: *“Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”*.

Adicionalmente a lo anterior, nótese que ambas Decisiones dejan en manos de las legislaciones locales de los países miembros ciertas cuestiones complementarias específicas que puedan estar relacionadas a los lemas comerciales. Lamentablemente, ya hemos visto que el Decreto Legislativo N° 823 no establecía pautas específicas ni más claras que contribuyesen al esclarecimiento de la figura bajo comentario, atendiendo a que, conforme se deduce de lo analizado hasta el momento, la regulación andina sobre la materia siempre ha sido muy parca.

Lo anterior era especialmente importante también, no sólo por los contornos legales imprecisos de esta figura legal a la luz de la norma comunitaria andina, sino porque legalmente el lema comercial parecía que vivía siempre a la sombra de la marca, ligándola constantemente y hasta incluso, como hemos visto, asociándola implícitamente con una marca denominativa.

Agravando aún más la situación, en la práctica los operadores comerciales utilizaban en el mercado (aún hoy evidentemente) a los lemas comerciales como frases publicitarias para ensalzar sus productos, servicios, establecimientos comerciales y, en términos generales, su propia operación, como parte incluso de estrategias publicitarias más complejas donde la forma de expresión del mensaje publicitario era (y lo sigue siendo) particularmente relevante. De allí que tradicionalmente la protección dispensada a los lemas comerciales se canalizaba acudiendo a otras modalidades de la propiedad intelectual, como por ejemplo, el derecho de autor, para otorgar una protección al lema comercial en tanto fuese una obra⁹⁶.

También el ordenamiento legal publicitario y represor de la competencia desleal siempre ha tenido mucho que decir a ese respecto, combatiendo actos de confusión asociados al uso indebido de lemas comerciales⁹⁷. Ciertamente pues la admisión de los

96 A ese respecto, recordemos que el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, incluye dentro de su catálogo de obras protegidas (art. 5°, literal j) a los lemas o frases, en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad.

97 Sobre el particular, recordemos que en aquel entonces el Decreto Legislativo N° 691, Normas de la

lemas comerciales como un elemento de la propiedad industrial y asimilándolo en todo momento mucho a la marca (por las propias decisiones andinas) puede resultar un tanto confuso y hasta forzado, por lo menos desde una perspectiva funcional, considerando que los lemas comerciales o *slogans* despliegan en la práctica no tanto típicamente una función distintiva o indicadora de origen empresarial, como sí sucede con las marcas y otros signos distintivos, sino más bien una función típica y esencialmente publicitaria.

Además de lo anterior, debía resolverse una cuestión muy puntual y de relevancia y utilidad práctica para los examinadores del Indecopi, esto es, cómo debían proceder estos a efectuar el examen de registrabilidad y qué requisitos debían ser exigidos a tales efectos a los interesados en obtener un derecho de exclusiva y protección legal sobre sus lemas comerciales, precisamente porque, como hemos visto, su protección legal podía dispensarse también acudiendo a otros ordenamientos legales quizás más afines a esta figura, como el derecho de autor y el derecho represor de la competencia desleal, los cuales también imponían sus propias exigencias para dar cabida a la protección (originalidad, singularidad competitiva, etc.).

De lo anterior nació pues la necesidad de que el Indecopi expidiera el Precedente bajo comentario, con la finalidad de poder asumir una posición local respecto a cómo debía entenderse la definición dada a los lemas comerciales por la norma comunitaria andina y, sobre todo, cuál debía ser el alcance y finalidad de su protección legal, dado que el Decreto Legislativo N° 823 no daba pautas a este respecto a los examinadores del Indecopi.

II. CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 422-1998-TPI-INDECOPI

A continuación se exponen los criterios más importantes expuestos por el Precedente:

A. ALCANCE DE LA FIGURA DEL LEMA COMERCIAL

El Precedente, haciendo eco del Artículo 118° de la Decisión 344, reafirma el hecho que debe entenderse por lema comercial, la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita.

En este punto, nos remitimos a los comentarios expuestos al comienzo del presente artículo vinculados a lo desafortunado que, en nuestra opinión, resulta la mención al concepto “palabra” como uno de los elementos sobre los cuales puede estructurarse un lema comercial. Así, la práctica publicitaria nos enseña que los lemas comerciales están más bien compuestos por varias palabras, precisamente porque están constituidos sobre la base de frases o leyendas

Publicidad en Defensa del Consumidor, contenía una disposición muy precisa destinada a brindar protección a los lemas comerciales (*slogans*). Así, el Artículo 7° del Texto Único Ordenado de dicha norma establecía que los anuncios no debían imitar el esquema general, el texto, el slogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros.

publicitarias. Difícilmente encontraremos un auténtico lema comercial o *slogan* que esté compuesto por una sola palabra, ya que su función es ensalzar por lo general a manera de verso, frase o leyenda las bondades del producto o servicio, finalidad que difícilmente cumplirían al estar constituidos por una sola palabra. En este punto, pareciera pues que el auténtico lema se asemeja estructuralmente al de una marca denominativa compuesta, pero, a diferencia de aquella, su función es típicamente publicitaria.

Luego de reafirmar los elementos estructurales sobre los cuales puede estar conformado un lema comercial, el Precedente aclara que aquél debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En otras palabras, el Precedente parece imponerle al lema comercial la carga de tener que coadyuvar a la distintividad de la marca que publicita. En esta parte yace tal vez uno de los puntos más polémicos del Precedente propiciados por la propia definición del Artículo 118° de la Decisión 344 que, como recordamos, señalaba “Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

El Precedente parece imponerle al lema comercial una doble carga que no ostenta ningún otro signo distintivo: no sólo el lema comercial tiene que ser intrínsecamente distintivo (como se verá más adelante), sino además coadyuvar a la distintividad de la marca a la cual está asociado. La polémica surge precisamente porque la norma comunitaria andina no señala expresamente que la función del lema comercial deba ser reforzar la distintividad de la marca que publicita, simplemente alude a que el lema comercial es aquél que es utilizado como complemento de una marca. Además, partiendo del criterio del Precedente, podría llegar incluso a interpretarse, por ejemplo, que si la marca a publicitarse por el lema comercial es débil (por ejemplo, porque es evocativa o compuesta por algunos elementos genéricos, descriptivos o frecuentemente utilizados por terceros), el lema comercial tendría la doble responsabilidad de (i) velar por su propia distintividad y (ii) compensar la poca distintividad de la marca que publicita.

Consideramos que si bien es loable el intento del Precedente por tratar de esclarecer la relación de complementariedad entre el lema comercial y la marca originada en la propia norma comunitaria andina, en la práctica ello no ha contribuido a dicha finalidad, como veremos más adelante. El problema estructural en nuestra opinión procede, insistimos, de la misma norma comunitaria andina, la cual hace depender al lema comercial de la marca, restándole así total autonomía e independencia. En efecto, la legislación comunitaria andina tiene el mérito de haber regulado la figura del lema comercial expresamente, bajo el ropaje formal de aparente independencia y autonomía, pero lo cierto es que, al hacerlo depender tanto de la marca, el efecto deseado se diluye totalmente⁹⁸.

98 Sobre el particular, véase el Artículo 121° de la Decisión 344, el cual establece que un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcarío al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. En idénticos términos está plasmada la cuestión en el Artículo 178° de la Decisión 486. De la misma manera, el Artículo 119° señalaba que la solicitud de registro de un lema comercial debía especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usaba. En idénticos términos está previsto actualmente el tema en el Artículo 176° de la Decisión 486.

Consideramos que lo correcto hubiese sido reconocer normativamente como punto de partida que el lema comercial tiene la naturaleza de marca denominativa compleja, esto es, el de una marca denominativa compuesta por más de una palabra, por una leyenda o por una frase. En otras palabras, hubiese sido mejor establecer, como ocurre por ejemplo en Europa, que el lema comercial es un tipo de marca denominativa (como ha sido considerado por la jurisprudencia), pero cuya existencia es totalmente autónoma e independiente, esto es, no depende de ningún otro elemento (marca) para su existencia legal ni para desplegar sus funciones. Recordemos a ese respecto que la propia Decisión 344 abre la puerta para que los países miembros registren los lemas comerciales como marcas.

Así por ejemplo, en la Unión Europea los lemas comerciales o eslóganes publicitarios no han recibido, como ocurre con nuestra legislación comunitaria andina, una regulación específica e independiente del de las marcas. Es más, como hemos adelantado, de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los lemas comerciales o eslóganes publicitarios son un tipo de marca denominativa, pero realmente autónoma e independiente, que cumplen una función indicadora del origen empresarial y publicitaria a la vez, como veremos más adelante⁹⁹.

B. DISTINTIVIDAD INTRÍNSECA DEL LEMA COMERCIAL

Sobre este punto, en el Precedente se señala que el lema comercial debe tener, en sí mismo, la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad. Asimismo, se aclara que el carácter de complementariedad -en relación a la marca que publicita- atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo.

Añade el Precedente que no podrá registrarse como lema comercial una frase simple, comúnmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita y que tampoco podrá registrarse como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.

Al respecto, el Precedente incorpora una serie de precisiones que eran de especial importancia, habida cuenta que, como hemos adelantado, la norma comunitaria andina no establecía (tampoco lo hace actualmente la Decisión 486) los requisitos de registrabilidad exigibles a los lemas comerciales, así como tampoco si le era aplicable (y en qué medida) el requisito de distintividad, considerando esa dualidad de funciones, la de signo distintivo (significación legal) y la de frase publicitaria (significación práctica).

⁹⁹ Pueden consultarse las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referidas a los casos “Das Prinzip Der Bequemlichkeit” (de fecha 21 de octubre de 2004, asunto C-64/02 P), “Vorsprung Durch Technik” (de fecha 21 de enero de 2010, asunto C-398/08 P) y “Wir Machen Das Besondere Einfach” (de fecha 12 de julio de 2012, asunto C-311/11 P).

Pues bien, el Precedente deja bien en claro que le es aplicable al lema comercial el requisito de distintividad, el cual tiene que ser intrínseco, esto es, la distintividad no puede analizarse teniendo como referente únicamente la presencia de la marca que puede formar parte de su estructura. Para medir la distintividad, el Precedente nos brinda algunas referencias de corte práctico, tales como la simplicidad, la trivialidad o la banalidad, como criterios para medir cuando un lema comercial podría encontrarse incurso en la prohibición absoluta de falta de distintividad.

No obstante la utilidad de tales criterios, en algunos pasajes del Precedente parece oscurecerse por momentos la claridad final con la que determina que el requisito de distintividad es el exigible a los lemas comerciales y no otro, sobre todo cuando alude (página 17) a los criterios desarrollados en ese entonces por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso No. 12-IP-95) en los que se hacía una lamentable mención a los criterios de originalidad y novedad, propios de otras disciplinas de la propiedad intelectual, como los derechos de autor y las invenciones. Lo propio cabe decir de la noción de “fantasía” a la que el Precedente alude para referirse a que dicho elemento tendría que estar presente cuando el lema comercial está orientado a alabar los productos o servicios (páginas 13, 17 y 20). Este es un punto especialmente polémico del Precedente, ya que parece exigir a los lemas comerciales un requisito ulterior al de la distintividad, en aquellos casos en que ciertos lemas comerciales estén más orientados a alabar los productos o servicios. Otra forma de ver el tema, aunque más controversial aún, es que en aquellos supuestos en que el lema comercial esté estructurado a manera de alabanza o en tono laudatorio o altisonante, el requisito de distintividad se apreciaría a través de la óptica de la fantasía, elemento integrante de la noción general de distintividad.

La evolución y desarrollo de la casuística en Europa durante los últimos años nos pueden ayudar en la actualidad a abordar con una aproximación mejor esta problemática, respetando la función dual del lema comercial como indicador de origen empresarial y publicitaria a la vez, sin tener que recurrir a criterios un tanto forzados para calzar el criterio de distintividad al lema comercial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que, a la hora de valorar en la práctica el carácter distintivo de otros tipos de signos distintivos que en su oportunidad presentaban también esta problemática (tal es el caso, por ejemplo, de las denominadas marcas no tradicionales, como las marcas tridimensionales o las de color), la percepción del consumidor no tiene por qué ser la misma que la que le produce una marca tradicional (por ejemplo, una denominativa simple o figurativa) que consista en un signo independiente del aspecto de los productos que designe. Esto se debe a que el consumidor medio no está acostumbrado a presumir el origen empresarial de los productos sobre la base de, por ejemplo, la forma del envase o de su color, sin contar con otros elementos gráficos, de modo que en la práctica puede ser más difícil reconocer el carácter distintivo a este tipo de marcas no tradicionales.

En nuestra opinión, tales criterios pueden ser aplicables cuando se analiza el carácter distintivo de un lema comercial. Así, es comprensible que un consumidor medio tenga ciertas dificultades en considerar que una expresión de este tipo constituye una indicación de origen empresarial del producto o servicio. Esta

cuestión se produce precisamente cuando el lema comercial está orientado, lo cual es totalmente comprensible (dada su función publicitaria), a alabar las bondades del producto o servicio que normalmente pueden ser asociadas también a productos o servicios competidores. En estas circunstancias, un consumidor no considerará que una expresión de esta naturaleza (lema comercial) que alaba las bondades de una oferta comercial indica también un origen empresarial. Esta situación contrasta con aquella otra situación en la que el lema comercial pudiese estar conformado por una expresión de naturaleza distinta, esto es, una original o de fantasía por ejemplo. La situación también es otra cuando el lema comercial incluye algún elemento (marca) que permita al consumidor identificar el origen empresarial.

Por tanto, sin tener que recurrir a construcciones propias de otras disciplinas de la propiedad intelectual (originalidad, novedad), nuestro análisis de distintividad debería estar orientado a cómo un consumidor medio percibe el lema comercial. Allí radicaría su distintividad o no. Así, puede reconocerse el carácter distintivo del lema comercial en la medida en que el consumidor no establezca naturalmente una relación entre el contenido del lema comercial concreto y las cualidades que los consumidores asocian normalmente a la clase de productos o servicios de que se trata.

Así por ejemplo, en el caso DAS PRINCIP DER BEQUEMLICHKEIT (“El principio de la comodidad”) antes citado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había dejado bien en claro lo altamente cuestionable que resultaba que en la resolución recurrida de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) se hubiese señalado que dicho lema comercial no presentaba un “ingrediente adicional de imaginación ni un campo de tensión conceptual que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y por tanto su retención en la memoria”. En este fallo, el máximo tribunal de la Unión Europea también señaló que la OAMI había vulnerado el principio según el cual para valorar su carácter distintivo, no cabe aplicar a los lemas comerciales criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signos (marcas).

De tal suerte, no puede sostenerse válidamente ya, a la luz de la jurisprudencia europea, que un lema comercial carece de carácter distintivo simplemente porque no incluye ningún elemento adicional de imaginación o fantasía.

Es importante también destacar, como lo ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver las controversias suscitadas con los lemas comerciales VORSPRUNG DURCH TECHNIK (“Adelanto mediante la técnica”) y WIR MACHEN DAS BESONDERE EINHACH (“Hacemos sencillo lo especial”) antes citadas, que el mero hecho que un lema comercial sea percibido por el público interesado como una fórmula publicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptado, en principio, por otras empresas, no es suficiente *per se* para concluir que dicho lema comercial carece de carácter distintivo. A ese respecto, se ha aclarado que la connotación elogiosa de una marca de este tipo (lema comercial) no excluye que éste pueda garantizar no obstante a los consumidores la procedencia de los productos o servicios. Así, el público consumidor puede percibir tal lema comercial como una fórmula publicitaria y una indicación del origen empresarial, simultáneamente. En otras palabras, siempre que el consumidor perciba el lema como una indicación de origen empresarial, el hecho

de que sea percibo simultáneamente, o incluso en primer lugar como una fórmula publicitaria, no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo.

C. VALORACIÓN Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

El Precedente tiene el mérito innegable de haber establecido criterios interpretativos útiles ligados a una figura jurídica (lema comercial) cuyos contornos siempre han estado poco definidos, por lo que el balance es ciertamente positivo, lo que viene avalado por el hecho que incluso aún en la actualidad (dieciseis años después) se mantiene formalmente en vigor y es fuente de referencia obligada por los examinadores del Indecopi. Ello también viene motivado por el hecho que la regulación del lema comercial por la Decisión 486 se ha mantenido en los mismos términos con relación a la Decisión 344.

En la casuística del Indecopi, observamos a partir de la dación del Precedente cierta contención al momento de otorgar los registros de los lemas comerciales, siendo muy pocos los que han logrado acceder al registro¹⁰⁰, lo cual parece indicarnos que la polémica generada por ciertos pasajes del Precedente, que han sido resaltados a lo largo del presente trabajo, subsiste aún, considerando también que algunos de dichos fallos no dejan de ser polémicos en sí mismos. Por tal motivo, quizás convenga aprovechar para aclarar o actualizar ciertos criterios a partir de los avances sobre la materia suscitados sobre todo a nivel de la Unión Europea.

Es de notar finalmente que el Precedente tiene también el mérito de haber trazado una línea jurisprudencial que incluso ha sido luego adoptada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha acogido textualmente varios pasajes del Precedente bajo comentario, como se puede claramente apreciar en la reiterada jurisprudencia del indicado Tribunal¹⁰¹.

100 Entre los pocos lemas comerciales otorgados a partir del Precedente cabe citar por ejemplo los siguientes: A UN PASO DE TU OBRA para “cementos” (Resolución No. 1335-2010/TPI-INDECOPI de 14 de junio de 2010, exp.: 387103-2009), ACCIONES PARA QUE TU EMPRESA LLEGUE LEJOS para “negocios financieros, negocios monetarios” (Resolución No. 3338-2009/TPI-INDECOPI de 9 de diciembre de 2009, exp.: 363952-2008), ALPHA EN EL INTERIOR DE TODA LUMINARIA para “lámparas, fluorescentes o lámparas de mercurio” (Resolución No. 1030-2009/TPI-INDECOPI de 29 de abril de 2009, exp.: 344076-2008), CON EL NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA TUS SOLES SON SUPERSOLES para “seguros, negocios financieros” (Resolución No. 2435-2011/TPI-INDECOPI de 3 de noviembre de 2011, exp.: 423272-2010), CON GATORADE LLEGAS + LEJOS para diversos productos de la clase 32 (Resolución No. 0226-2010/TPI-INDECOPI de 22 de enero de 2010, exp.: 382523-2009), NESCAFÉ, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE para diversos productos de la clase 30 (Resolución No. 703-2006/TPI-INDECOPI de 2 de junio de 2006, exp.: 253349-2005), NOSOTRAS ES PARTE DE TÍ para productos de la clase 5 (Resolución No. 0436-2005/TPI-INDECOPI de 27 de abril de 2005, exp.: 204524-2004), TODO EL PERÚ ES TERRITORIO CLARO para productos de la clase 9 (Resolución No. 1890-2007/TPI-INDECOPI de 25 de setiembre de 2007, exp.: 256909-2005), VITALIS SABE MUCHO DE VIDA para productos de la clase 5 (Resolución No. 0744-2009/TPI-INDECOPI de 2 de abril de 2009, exp.: 195081-2006), SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE SE PREOCUPA POR SU SALUD para “servicios médicos” (Resolución No. 0868-2009/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009, exp.: 352385-2008), entre pocos otros.

101 Pueden consultarse las siguientes Sentencias expedidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, posteriores a la dación del Precedente vinculados a los lemas comerciales NADIE VENDE MÁS BARATO QUE ELECTRA (Proceso 74-IP-2001), SOBRE TODO ... RICO (Proceso 147-IP-2007), LA

1.5. RESOLUCIÓN N° 1127-1998/TPI-INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 1127-1998/TPI-INDECOPI

[Publicada el 18 de diciembre de 1998]

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE N° 285575

SOLICITANTE : DEUTSCHE TELEKOM AG

OBSERVANTE : TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

Lima, veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de noviembre de 1995, Deutsche Telekom AG [Alemania] solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la etiqueta compuesta por cuatro cuadrados dispuestos en línea recta, abajo de los cuales a su vez están dispuestos en líneas de cuadrados (sic). En medio de los dos primeros cuadrados de la primera fila se destaca la letra T estilizada, todo tal como aparece en la etiqueta adjunta, para distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 26 de abril de 1996, Telefónica de España S.A. (España) formuló observación en base a sus siguientes marcas:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
T	9	64421
T TELEFÓNICA	9	02093
TELEFÓNICA DEL PERÚ T	9	15812
TELEFÓNICA DE ESPAÑA y T	16	74478
TELEFÓNICA DEL PERÚ y T	16	15638 <i>(debió decir 15630)</i>
TELEFÓNICA DEL PERÚ y T	37	04208
T	38	03719 ¹⁰²
TELEFÓNICA	38	03975
TELEFÓNICA DE ESPAÑA y T	38	05676
T TELEFÓNICA	38	00666
TELEFÓNICA DEL PERÚ y T	38	04121
TELEFÓNICA DEL PERÚ y T	42	04209

MÁS GRANDE DE COLOMBIA [Proceso 03-IP-2012], SI ES MUJER LATINA [Proceso 09-IP-2013], THE BEST LOGISTIC TEAM [Proceso 013-IP-2013].

102 Caducó el 1 de Abril de 1996.

Manifestó que su empresa adquirió la Compañía Peruana de Teléfonos S.A., modificando la denominación social a Telefónica del Perú S.A., la misma que utiliza los signos distintivos de Telefónica de España S.A. Señaló que el signo solicitado no es distintivo, ya que es similar a las marcas registradas a su favor al grado de producir confusión entre los consumidores. Asimismo, indicó que por el uso constante y la utilización en la publicidad de la empresa, su marca ha sido extensamente difundida, por lo que resulta notoriamente conocida por el público consumidor del servicio telefónico y servicios anexos.

Con fecha 29 de mayo de 1996, Deutsche Telekom AG absolvió el traslado de la observación manifestando que el signo solicitado posee capacidad distintiva al estar constituido por la etiqueta compuesta por cuatro cuadrados dispuestos en línea recta, abajo de los cuales a su vez están dispuestos en líneas de cuadrados y en medio de los dos primeros cuadrados de la primera fila se destaca la letra T estilizada. Sostuvo que el signo solicitado es totalmente diferente a las marcas de la observante. Asimismo, señaló que parecería que la observante desea tener propiedad exclusiva sobre la letra T, lo cual deviene en ilegal. Adjuntó un listado de marcas peruanas que contienen la letra T.

Mediante Resolución N° 17177-96-INDECOPI/OSD de fecha 30 de diciembre de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por Telefónica de España S.A. y otorgó a favor de Deutsche Telekom AG el registro del signo solicitado. Señaló que la observante no había acreditado la notoriedad de su marca. Asimismo, consideró que los productos de la clase 9 y los servicios de las clases 37 y 42 que distinguen las marcas registradas no se encuentran vinculados a los servicios de la clase 38 que se pretende distinguir. Finalmente, precisó que entre los signos en cuestión no existe semejanza en grado de confusión por cuanto la letra T que presenta cada uno de ellos es totalmente distinta.

Con fecha 30 de enero de 1997, Telefónica de España S.A. interpuso recurso de apelación reiterando la condición de notoria de la marca T registrada a su favor en distintas clases de la Nomenclatura Oficial. Señaló que el elemento más resaltante en cada marca es la letra T que se lee y pronuncia exactamente igual en el idioma castellano, provocando en la mente del consumidor la misma impresión fonética. Asimismo, que si bien los signos en cuestión son diferentes en el aspecto gráfico, en ellos prevalece en forma destacada la letra T. Agregó que el consumidor medio podría asumir que se trata de la marca T de Telefónica de España S.A. a la que sólo le han cambiado los elementos geométricos que la acompañan. Por último, indicó que en el Expediente N° 285302 -*correspondiente a la solicitud de registro de la marca T y logotipo en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial*- ha presentado material publicitario, catálogos, folletos y artículos periodísticos a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas.

Con fecha 27 de febrero de 1997, Deutsche Telekom AG absolvió el traslado de la apelación reiterando que los signos en cuestión son total y absolutamente diferentes, ya que poseen características propias que los hacen inconfundibles.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) La capacidad distintiva de los signos constituidos por letras.
- b) Si existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión.
- c) Si se ha acreditado la notoriedad de las marcas de la observante.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Telefónica de España S.A. es titular de las siguientes marcas:

- Marca de servicio constituida por un gráfico caprichoso compuesto por doce círculos pequeños dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, esta figura está encerrada dentro de una elipse y en la parte inferior la denominación T-TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue servicios de telecomunicaciones y todos los demás servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 4121 vigente hasta el 28 de abril del año 2005.
- Marca de servicio constituida por la denominación TELEFÓNICA y la letra T formada por doce círculos pequeños dentro de una elipse según modelo, que distingue servicio de telecomunicaciones y todos los demás servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 666 vigente hasta el 29 de octubre del ario 2003.
- Marca de servicio constituida por la letra T formada por diez círculos pequeños dentro de un círculo grande según modelo, que distingue servicios de comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 3975 vigente hasta el 30 de enero del año 2002.
- Marca de servicio constituida por la denominación TELEFÓNICA DE ESPAÑA en letras características, antecedida de una letra T formada por diez círculos pequeños dentro de un círculo grande según facsímil, que distingue servicios de comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 5676 vigente hasta el 6 de abril del ario 2003.
- Marca de producto constituida por un gráfico caprichoso, compuesto por diez círculos pequeños de igual tamaño, dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por cuatro círculos, de los cuales dos interiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, y que representan los impulsos telefónicos, esta

figura está encerrada dentro de un círculo grande según modelo, que distingue aparatos telefónicos, de telegrafía y telefonía, aparatos e instrumentos científicos, eléctricos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o ficha de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 64421 vigente hasta el 20 de febrero del año 2006.

- Marca de producto constituida por la denominación TELEFÓNICA y la letra T formada por doce círculos pequeños dentro de una elipse según modelo, que distingue aparatos telefónicos, de telefonía, de telegrafía, de transmisión de mensajes ordenados de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 2093 vigente hasta el 25 de octubre del año 2003.
- Marca de producto constituida por un gráfico caprichoso compuesto por doce círculos pequeños dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, esta figura que forma la letra T está encerrada dentro de una elipse, y en la parte inferior la denominación TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue aparatos telefónicos, de telefonía, de telegrafía, de transmisión de mensajes ordenados y todos los demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 15812 vigente hasta el 5 de junio del año 2005.
- Marca de producto constituida por un gráfico caprichoso compuesto por doce círculos pequeños, dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, esta figura que forma la letra T está encerrada dentro de una elipse y en la parte inferior la denominación TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue tarjetas, folletos, catálogos, revistas, publicaciones periódicas y no periódicas y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 15630 vigente hasta el 24 de mayo del año 2005.
- Marca de producto constituida por la denominación TELEFÓNICA DE ESPAÑA en letras características, antecedida por la figura de una letra T, formada por diez círculos pequeños dentro de un círculo grande según facsímil, que distingue publicaciones y folletos publicitarios de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 74478 vigente hasta el 25 de abril del año 2003.
- Marca de servicio constituida por un gráfico caprichoso compuesto por 12 círculos pequeños dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, esta figura que forma la letra T está encerrada dentro de una elipse y en la parte inferior la denominación TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue servicios de construcción y reparaciones y todos los demás servicios de la clase

37 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 4208 vigente hasta el 24 de mayo del año 2005.

- Marca de servicio constituida por un gráfico caprichoso compuesto por doce círculos pequeños dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número dos círculos y del mismo tamaño, esta figura que forma la letra T está encerrada dentro de una elipse y en la parte inferior la denominación TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue servicios de programación de ordenadores, servicios de estudio redacción, realización y ejecución de toda clase de información y proyectos, de dictámenes, evaluaciones, peritajes e informes técnicos y económicos de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 4209 vigente hasta el 24 de mayo del año 2005.

2. Las marcas constituidas por letras

2.1. Marco conceptual

Es usual que empresas de diversos sectores empleen una o varias letras del alfabeto para distinguir sus productos o servicios. Las razones que pueden llevar a la elección de este tipo de signos radican en su simplicidad y fácil retención.

Para analizar la posibilidad de que letras del abecedario accedan al registro, se debe tener en cuenta lo establecido por el Artículo 128° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823, en donde se enumera entre los signos registrables a aquellos constituidos por letras, números y combinación de colores.

En general el objetivo del Artículo 128° del Decreto Legislativo N° 823 es permitir el registro de signos -sin restricción alguna en razón a su forma- siempre que sirvan para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra empresa. Ahora bien, en cada caso concreto deberá examinarse si un signo posee -en relación con los productos o servicios que se quiere distinguir- esta capacidad distintiva.

Por tanto, el hecho que las letras y números figuren expresamente en la lista no exhaustiva del Artículo 128° del Decreto Legislativo N° 823, no significa necesariamente que en todos los casos estos signos sean registrables, aun cuando no se pueda negar en términos generales la capacidad distintiva abstracta que poseen. En este sentido, es más probable que signos compuestos por una letra o cifra que no ostenten una forma particular carezcan de esta capacidad distintiva, que en los casos de signos compuestos por una combinación de letras o cifras o de una letra o cifra que tenga una configuración especial. En efecto, es difícil suponer que el público consumidor percibirá una letra o cifra sin ningún tipo de configuración especial como proveniente de un origen empresarial determinado. Ahora bien, la sola modificación del tipo de escritura a tipos o caligrafía universalmente reconocidos (por ejemplo, cursiva) no le da a la marca necesariamente la distintividad requerida. Por lo anterior, la fuerza distintiva de los signos constituidos por una letra del

alfabeto se concentrará más bien en la peculiar configuración gráfica. Ello indica que el componente fonético en la comparación entre signos compuestos por letras, pasa a un segundo plano. Ello trae como resultado una relativa tolerancia en la admisión de una gran aproximación en los aspectos fonéticos de las marcas constituidas por una letra. En estos casos, la admisión de una nueva marca con estas características sólo será posible cuando presente una total y radical diferenciación en su diseño respecto de las anteriormente registradas, circunstancia que elimina el riesgo de confusión por la impresión gráfica que produce en la mente de los consumidores.

En forma excepcional, una letra por sí sola tendrá carácter distintivo cuando su empleo en relación con los productos o servicios que se quiere distinguir es poco usual, de tal forma que el público pueda percibirla como proveniente de un determinado origen empresarial.

De otro lado, teniendo en cuenta que las letras del alfabeto en el idioma castellano son 29¹⁰³, el otorgamiento de un derecho de exclusiva a favor de una persona sobre signos compuestos por una letra que no presentan una forma particular, podría constituir una barrera de acceso al mercado. En concreto, el registro de estos signos podría contravenir las prohibiciones referidas a los signos genéricos y descriptivos. Así, si alguno de ellos indica la expresión habitual o abreviada de un determinado componente o producto (por ejemplo, las letras TV como abreviatura de televisión) se entiende que en estos casos su acceso al registro esté vedado en virtud de la prohibición referida a los signos genéricos.

Asimismo, es frecuente que en determinados sectores - por ejemplo, el alimenticio - se usen las primeras letras del alfabeto para designar el nivel cualitativo de los productos (por ejemplo, la letra A se utiliza para referirse a productos de calidad superior) o que en algunos medicamentos se consigne la vitamina que contiene (A, B, C, D, E), con lo que se incurriría en el ámbito de la prohibición que afecta a los signos descriptivos. Del mismo modo, para ciertos productos o servicios es habitual el empleo de una letra aislada para indicar peculiaridades cualitativas concretas o para señalar la clase o modelo (como sucede con los automóviles o con las prendas de vestir: D para indicar el combustible tipo Diesel o M para indicar la talla médium), hecho que incidiría nuevamente en la prohibición concerniente a los signos descriptivos.

El fundamento del rechazo al registro de este tipo de signos se basa en que en determinados casos las letras son imprescindibles e insustituibles para identificar y caracterizar inmediatamente ciertos productos o servicios.

103 Si bien el Diccionario de la Lengua Española en su Vigésima Primera Edición 1992 -acabado de imprimir en Madrid en abril de 1997- consigna 29 letras, el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española ha aprobado el 19 de julio de 1998 la supresión de la CH y la LL como letras independientes en todas las obras, incluidos los diccionarios que se editen bajo su patrocinio, por considerar que la primera es un fonema y la segunda una doble composición de letras. Dicha modificación quedará plasmada en la nueva edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española prevista entre 1998 y 1999 (en Internet <http://sgwww.u.waterloo.ca/~dmg/español/node13.html>).

Atendiendo a lo antes expuesto, la Sala considera que por lo general podrá registrarse como marca un signo constituido por una letra cuando se conjuguen tres supuestos: primero, que goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o su arbitrariedad respecto a los productos o servicios en cuestión; segundo, que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir; y tercero, que el signo sirva para diferenciar productos o servicios concretos respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada.

No obstante, de conformidad con el Artículo 105° primer párrafo de la Decisión 344 concordado con el Artículo 170° primer párrafo del Decreto Legislativo N° 823, en estos casos la inscripción no excluirá la libre utilización por terceros a título descriptivo de la letra así como de la fonética que recaerá forzosamente en el dominio público, mas no se permitirá la utilización de la dimensión gráfica que en exclusiva se reserva al titular.

La misma regla debe proyectarse coherentemente sobre el alcance del derecho de exclusiva que se confiere al titular de la marca (Artículo 104° de la Decisión 344, concordado con el Artículo 169° del Decreto Legislativo N° 823).

2.2. Aplicación al caso concreto

La observante alega en su apelación que está logrando posicionarse en el mercado con su marca T, por lo que de permitirse que la solicitante utilice en el Perú la misma estrategia, se ocasionaría un inminente riesgo de confusión en perjuicio del público consumidor, dado que éste automáticamente relaciona a Telefónica de España con la letra "T" (fojas 52). Tal afirmación lleva a pensar a la Sala que la observante pretende que se le reconozca un derecho sobre la letra "T" en abstracto. A este respecto, la Sala advierte que la mayoría de los sistemas referidos a telecomunicaciones empiezan con la letra "T", tales como: teléfono, televisión, telégrafo, teletipo, teleconferencia, debido a que el término "tele" es un elemento que entra en la composición de algunas palabras con el significado de "*a distancia*".¹⁰⁴ En consecuencia, conceder un derecho de exclusiva sobre la letra T en abstracto para distinguir los servicios de telecomunicaciones puede generar una barrera al mercado para otros competidores, quienes no podrán utilizar libremente esta letra para hacer referencia a los servicios que distinguen. Por esta circunstancia, además, puede razonablemente suponerse que el público se ha acostumbrado a percibir la letra "T" en relación a los servicios relativos a telecomunicaciones, resultando en este sentido un signo evocativo en relación con los referidos servicios.

Por lo anterior, signos constituidos por la letra "T" para telecomunicaciones pueden acceder al registro en la medida que presenten una configuración especial y permitan indicar un origen empresarial determinado. En el caso concreto, dado que tanto el signo solicitado como la marca de la observante están revestidos de una

104 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición 1992, Madrid, 1997, p. 1953.

forma particular, corresponde a la Sala analizar si existe riesgo de confusión entre ambos.

3. Determinación del riesgo de confusión

En derecho de marcas, existen dos posibles formas de confusión: el consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos fabricados por otra, ya sea porque confunde un signo por otro *-riesgo de confusión directa-* o bien porque aun diferenciándolos claramente, cree que ambos pertenecen a un mismo titular o que entre los titulares de los signos existen relaciones empresariales *-riesgo de confusión indirecta-*.

En opinión de la Sala, para determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión es necesario analizar el grado de semejanza entre los signos, la mayor o menor similitud de los productos o servicios diferenciados por los signos y la fuerza distintiva de los signos.

De conformidad con el Artículo 83° inciso a) de la Decisión 344 concordado con el Artículo 130° inciso a) del Decreto Legislativo N° 823, la Sala estima que son cuatro las situaciones en las que es posible determinar la existencia de un riesgo de confusión:

- Signos idénticos distinguen los mismos productos o servicios. En este caso la Sala asume que existe un riesgo de confusión; no siendo necesario análisis alguno.
- Signos idénticos distinguen productos o servicios semejantes.
- Signos similares distinguen los mismos productos o servicios.
- Signos similares distinguen productos o servicios semejantes.

En general, la confusión de signos semejantes es mayor cuanto mayor similitud exista entre los productos o servicios a distinguir.

A fin de establecer si los productos o servicios que distinguen los signos son semejantes se deberá analizar si entre éstos existe similitud o conexión competitiva, ya sea porque tienen la misma o similar naturaleza y finalidad, son complementarios o sustitutos, se expenden a través de los mismos canales de comercialización o se dirigen al mismo público consumidor.

En el presente caso, se aprecia que el signo solicitado pretende distinguir servicios de telecomunicaciones, es decir, los mismos servicios que distinguen las marcas registradas a favor de la observante en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, tratándose de servicios idénticos, la Sala considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos, exigiéndose una mayor diferenciación entre los mismos.

Es práctica de esta Sala, para determinar si dos signos son semejantes, partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos y servicios. Por lo general, éste no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro, sino que, el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe de considerarse principalmente aquellas características que generalmente son recordadas por el público consumidor. El recuerdo y capacidad de diferenciación que puede tener el público estará determinado por los productos o servicios a distinguir y especialmente por la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el caso concreto, tratándose de servicios del campo de las telecomunicaciones resulta razonable pensar que el público consumidor hará un atento análisis al decidir su contratación en función de calidad, precio y de acuerdo a sus necesidades particulares.

La Sala considera, tal como lo afirmara anteriormente, que el aspecto fonético en la comparación de los presentes signos pasa a un segundo plano. En ese sentido, la atención se fija en la composición especial y gráfica del signo solicitado. Por ello puede acceder al registro otro signo conformado por la letra T si presenta elementos complementarios que otorgan distintividad respecto de los signos registrados.

Desde el punto de vista gráfico, se puede apreciar que si bien los signos en cuestión están constituidos por la letra T, la configuración especial que presenta cada uno de ellos suscita en el consumidor una impresión visual completamente diferente. Así, es difícil que pueda confundirse un gráfico formado por un conjunto de diez o doce círculos pequeños que forman una letra T dentro de una elipse o de un círculo, según sea el caso, con una bien definida letra T estilizada acompañada de cuatro filas de pequeños cuadrados.

Estas diferencias se ven acentuadas en el caso de los signos mixtos de la observante, toda vez que incluyen las denominaciones *TELEFÓNICA*, *TELEFÓNICA DEL PERÚ* y *TELEFÓNICA DE ESPAÑA*, respectivamente, las que van a determinar junto con el elemento figurativo la procedencia empresarial de los servicios.

Asimismo, cabe precisar que la configuración gráfica particular que presenta el signo solicitado permite diferenciarlo de las demás marcas registradas a favor de la observante en las clases 9, 16, 37 y 42 de la Nomenclatura Oficial -en las cuales basa su observación- ya que éstas presentan características gráficas propias distintas a las, del signo solicitado, tales como la especial agrupación de círculos pequeños formando una letra T al interior de un círculo o una elipse.

En cuanto a la posibilidad señalada por la observante de que se produzca un riesgo de confusión por cuanto el público automáticamente asocia la "T" con su empresa, la Sala conviene en precisar que como se ha señalado en el punto 2.2, la letra "T" hace referencia directa a servicios de telecomunicaciones, por lo que no es posible

otorgar un monopolio sobre esta letra en favor de un solo titular. Además, nadie al referirse verbalmente a la empresa apelante diría algo como “voy a la compañía T” y los signos registrados sólo le servirían visualmente para percatarse de que se encuentra ante un local o un servicio de esa compañía.

Atendiendo a lo expuesto la Sala concluye que, aun cuando se trata de los mismos servicios, la no similitud entre los signos en cuestión determina que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor ni respecto a los signos ni respecto al origen empresarial de los mismos.

Por lo anterior, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el Artículo 83° inciso a) de la Decisión 344 concordado con el Artículo 130° inciso a) del Decreto Legislativo N° 823.

4. Determinación de la notoriedad de las marcas de la apelante

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional; *protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral, territorialidad e inclusive puede trascender el principio de especialidad.*

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo N° 823, confiriendo este último una protección especial en un título específico: *“Título XI, Marcas Notoriamente Conocidas”.*

En base a dicha protección jurídica especial, la notoriedad de una marca no puede ser considerada como una simple concesión o un reconocimiento otorgado por la sola manifestación de voluntad de una de las partes. Por el contrario, la notoriedad es un reconocimiento especial que requiere de comprobación y que es asignado a discreción por el juez o la autoridad administrativa competente cuando la marca reúne las condiciones necesarias que permitan calificarla como tal, situación cambiante en el tiempo, por cuanto *“lejos de ser una figura estática la marca notoria es una figura dinámica: la notoriedad constituye por su propia naturaleza una situación oscilante porque su fundamento (la actitud de los consumidores hacia la marca) está sujeto a constantes variaciones. En las diversas etapas de su vida, una misma marca puede ascender o descender en la escala de la notoriedad”.*¹⁰⁵

La Sala conviene en señalar que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS, toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de parte. En este sentido -aun cuando los dispositivos relativos a la notoriedad no hayan sido invocados expresamente por la apelante- ésta sí ha argumentado en repetidas oportunidades que su marca goza de la calidad de notoria

105 Fernández-Nóvoa, “El relieve jurídico de la notoriedad de la marca”, Revista de Derecho Mercantil, N° 112, abril-junio, Madrid, 1969, p. 178.

(fojas 26, 67, 70, 71), por lo que la Sala debe analizar si la presente solicitud está incurso en las prohibiciones de registro relativas a la notoriedad prescritas en el Artículo 83° incisos d) y e) de la Decisión 344, recogidos de manera idéntica en el Artículo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo N° 823.

4.1. Artículo 83° inciso d) de la Decisión 344 - Artículo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823

Se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido¹⁰⁶ en el país en que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

De la lectura de dicho artículo se advierte que para que la marca notoriamente conocida goce de una protección especial es necesario el cumplimiento de ciertas condiciones:

4.1.1. Condiciones de la protección

a) La marca debe ser **notoriamente conocida por los sectores interesados**.

El uso y difusión de una marca pueden revestir diversos grados en cuanto a la extensión del conocimiento de la misma entre el público consumidor. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente al círculo interesado o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público consumidor.

En relación al universo de personas que debe tomarse como referencia, la norma bajo análisis establece que la marca debe ser notoriamente conocida por los sectores interesados. No se requiere que la marca sea conocida por el público en general. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en lo relativo a ciertos tipos de productos de consumo masivo o de servicios públicos, el sector pertinente del público coincidirá con el público en general.

Sobre el conocimiento de la marca notoria, cabe citar lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la conclusión N° 4 del Proceso 17-IP-96:¹⁰⁷ "Para que una marca pueda considerarse como notoria, además del registro de la

¹⁰⁶ Bajo el concepto de signo distintivo notoriamente conocido se entiende comprendido en forma unánime, de acuerdo a la doctrina y al criterio expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas sentencias, a la marca notoriamente conocida. Es más, en el mismo inciso d) líneas más abajo se emplea sólo el término "marca notoriamente conocida".

¹⁰⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 del 7 de marzo de 1997. p. 24.

misma en varios Países se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero”.

En cuanto al grado de extensión del conocimiento de la marca notoria, el Tribunal Andino ha considerado que “para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60 %, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor...”¹⁰⁸

En tal sentido, el sector pertinente del público deberá determinarse en cada caso concreto de acuerdo a los productos o servicios de que se trate.

Existen criterios que pueden servir para determinar el sector interesado, tales como: establecer cuáles serán los usuarios potenciales del servicio (así, no es igual el sector pertinente de un producto especializado -tal como una máquina-herramienta o un producto farmacéutico contra el cáncer- que el de uno de consumo generalizado, como una gaseosa). También ayuda conocer cuáles son los canales de distribución del producto o servicio (así, no es igual la forma de distribución del servicio de energía eléctrica que el servicio de *delivery* de alimentos preparados o el de calibración de balanzas de alta precisión). Asimismo, resulta relevante establecer los círculos comerciales y empresariales interesados (así, es muy vasto el circuito de involucrados en la comercialización del arroz -sector agrícola, molinos de pilado, centros de selección y envasado, distribuidores, mayoristas, minoristas y consumidores- y muy limitado el circuito de interesados en la venta de bisoños: confeccionista, comerciante y usuario).

b) La marca debe ser notoriamente conocida en el **país en que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.**

Esta premisa está referida al espacio o territorio en el cual la marca debe ser conocida. La extensión territorial de la notoriedad de la marca puede ser nacional, regional o internacional.

El artículo bajo análisis no restringe la notoriedad de la marca al país en que se invoca la protección, ello a fin de garantizar que signos que no sean notoriamente conocidos en nuestro país¹⁰⁹ (es decir, en todo el mercado peruano) pero que sí gozan de notoriedad en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, no sean objeto de usurpaciones por parte de terceros.

108 Proceso N° 20-IP-97 en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 del 30 de marzo de 1998, p. 34.

109 En iguales términos, Massaguer, Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada, Aranzadi Civil, N° 23, enero 1994, p. 18.

Conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos de marcas notorias de fuera de la Subregión, no es suficiente la notoriedad en el extranjero sino que se requiere que exista reciprocidad. Así, “cualquiera que sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extraregistraral la esté empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias andinas, siempre que el país conceda un trato recíproco”.¹¹⁰

Pachón/Sánchez Ávila señalan que dicha reciprocidad puede nacer, bien de un tratado bilateral o multilateral o de una fuente legislativa interna, independientemente del requisito de ser conocidas en el respectivo País Miembro en donde se pretende alegar la notoriedad¹¹¹.

Cabe precisar que el Perú no ha suscrito convenios con terceros países para el reconocimiento recíproco de marcas que gocen de notoriedad internacional ni ha hecho tal reconocimiento en su legislación interna.

c) **Un tercero no puede acceder al registro de la marca notoriamente conocida**

Sólo el titular de la marca notoriamente conocida puede solicitar el registro del signo.

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP-97, para que el titular de una marca notoria pueda oponerse al registro de su marca debe necesariamente haber obtenido su titularidad a través del registro¹¹² (entiéndase en el país donde se reclama la protección o en el país de origen), ya que es a base del registro cuando nace el derecho exclusivo de la marca y con el uso posterior o difusión una marca puede convertirse en notoria¹¹³. Sin embargo, puede reconocerse la notoriedad de las marcas de aquellos titulares que procedan de sistemas de adquisición del derecho por el uso de la marca (Estados Unidos de América, Reino Unido, Corea del Sur, etc.).

Al respecto, conviene citar lo establecido por el Tribunal Andino en el citado Proceso:

“Para el caso de la Subregión Andina en virtud del sistema atributivo o constitutivo del derecho marcarío previsto en el Artículo 92° de la Decisión 344, la marca notoriamente conocida debe estar forzosamente registrada, pues a base del registro nace el derecho exclusivo de la marca y el registro con el uso o difusión puede conducir a que una marca se convierta en notoria. En cambio, fuera del Área Andina el usuario extraregistraral de la marca notoria podría con éxito presentar observaciones al registro de otra marca

110 Proceso N° 20-IP-97 (nota 7), p. 35.

111 Ob.cit., pp. 248 y 249.

112 Cfr. Areán Lalín, *Las marcas notorias y la piratería marcaría*, en: *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Lima 1996, p. 181, haciendo referencia a la interpretación dada por el Tribunal Andino. Diferente situación se da a nivel internacional en el supuesto del Artículo 6bis del Convenio de París. Al respecto ver punto 4.2.4.

113 Bueno Martínez, *La marca notoria y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, p. 18.

*idéntica o parecida a la suya, si su sistema legal contempla el uso como sistema de concesión marcaría”.*¹¹⁴

d) **Uso efectivo de la marca notoria en el mercado nacional o subregional**

El Artículo 83° inciso d) no define claramente si es necesario el uso de la marca en el país en el que se solicita protección o basta su conocimiento a través de medios como la televisión, revistas o periódicos u otros medios de comunicación modernos (por ejemplo, el *Internet*).

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP-97 señala que: “La legislación comunitaria regida por la Decisión 313 (*en los mismos términos por la 344*) no exigía que la marca notoria sea usada en un País, aceptando tal categoría cuando la marca es tan sólo conocida, y esto en razón de que los adelantos científicos de los medios de comunicación han acelerado vertiginosamente la posibilidad que los hechos producidos en un País se conozcan y expandan inmediatamente en otro País y en otro continente.... Uso y conocimiento de la marca notoria no son requisitos concomitantes o simultáneos exigidos por la Decisión 313”¹¹⁵.

Similar interpretación se encuentra en la doctrina: Conforme lo señalan Pachón/Sánchez Ávila, “*la disposición comentada no exige que la marca notoriamente conocida se haya usado en el País Miembro de que se trate. Basta que ella sea conocida en el Estado en que se solicite el registro; en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad*”.¹¹⁶

Las anteriores interpretaciones corresponden con el reconocimiento que el desarrollo del comercio internacional, el tráfico internacional de mercancías, el mayor contacto entre comerciantes y empresas de diferentes países, el acceso más fácil a nuevas fuentes de información comercial, el incremento en el número de personas que viajan o que tienen contacto con el extranjero y las técnicas modernas de publicidad y promoción de productos y servicios han hecho que los signos distintivos de las empresas y sus prestaciones se conozcan no sólo en los países en que los productos o servicios se encuentran en el mercado, sino también en otros países de la misma región o de otras partes del mundo¹¹⁷.

4.1.2 Circunstancias indicativas de la notoriedad

El legislador andino no se preocupa por identificar los rasgos de la notoriedad. En ausencia de definiciones da un conjunto de criterios orientadores de carácter fundamentalmente cuantitativo que facilitan la aplicación de la norma por parte

114 Proceso N° 20-IP-97 (nota7) p. 37.

115 Proceso N° 20-IP-97 (nota7) p. 23.

116 Pachón/Sánchez ÁVILA. *El régimen Andino de la propiedad industrial*, Bogotá, 1995, p. 248.

117 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 8.

de las Autoridades nacionales y regionales, permitiéndoles determinar cuándo el conocimiento de la marca es suficiente para considerar que ésta es notoriamente conocida. Previamente debe resolverse la cuestión de quiénes deberían tener dicho conocimiento y dónde debería conocerse la marca.

a) Criterios

Para determinar cuánto conocimiento es necesario para calificar una marca como notoria, el Artículo 84° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 188° del Decreto Legislativo N° 823 señala los siguientes criterios:

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- La antigüedad de la marca y su uso constante;
- El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Los anteriores criterios están relacionados con la medida en que el público conoce un producto o servicio. Dichos criterios no son necesariamente concurrentes, por lo que dependiendo del caso en concreto - podría bastar con que el titular de la marca demuestre, a su propia elección, que se cumple con uno o varios de ellos para acreditar que su marca es notoriamente conocida.¹¹⁸ En adición a estos criterios, la autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo¹¹⁹, tales como:

- la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
- la fuerza distintiva de la marca, según se trate de una marca fuerte o débil;
- la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
- el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
- los registros efectuados y la protección obtenida en distintos países; y,
- los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

118 Al respecto, ver Otero Lastres. La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario andino, en: *Memorias, Seminario Internacional, La integración, derecho y los tribunales comunitarios, Quito 1996, p. 260.*

119 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 16), pp. 10 y ss.

b) Carga de la prueba

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, *“estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional”*.¹²⁰ En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (*entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario*) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.”¹²¹

No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado de conocimiento de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinado origen empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgador respecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios probatorios aportados por las partes.

Al respecto, el Tribunal Andino señala en la sentencia del Proceso N° 5-IP-94 que: *“... cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca ...”*¹²²

120 Buzaid, *De la carga de la prueba*, centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo, 1975, p. 10.

121 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 16), pp. 9 y 10.

122 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995, p. 8.

Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la referida sentencia del Proceso N° 20-IP-97 señala que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio *notoria non egent probatione* no es aplicable, sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA COLA ®, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.

Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que la notoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente -lo cual no debe confundirse con el conocimiento privado de la Administración- la oficina competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna. En efecto, si bien deben existir pruebas que acrediten la notoriedad de la marca -ya que dicho reconocimiento no puede ser atribuido arbitrariamente por la Autoridad administrativa -ello no significa necesariamente que éstas deban ser aportadas físicamente por la parte interesada, pues en virtud del principio de la comunidad de la prueba¹²³, ésta surte efectos con independencia de quien la haya facilitado.

Frente a ello, la Autoridad administrativa deberá decidir por mandato legal, incluso de oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro no solo de marcas que puedan crear confusión con otras notoriamente conocidas, sino también de aquéllas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva o aprovechamiento de la reputación de las marcas notorias. Esta participación activa de la administración en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección del signo en beneficio no sólo de su titular, sino del público consumidor en general.

La protección de la marca notoria se concede, de un lado, por cuanto la Administración reconoce a su titular prerrogativas especiales -premiando su esfuerzo orientado a alcanzar y mantener el posicionamiento de su marca en el mercado- frente a competidores que desean obtener una ventaja económica explotando la reputación ganada, induciendo a confusión al público consumidor o diluyendo la fuerza distintiva de la misma.

De otro lado, el interés del consumidor exige la debida diferenciación entre los competidores y posibilidad de identificar sin lugar a confusión los productos que ha

123 *“El principio de la comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición. Consecuencia de la unidad de la prueba de su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a este beneficie, puesto que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho al que se refiere[...] El fin del proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa a quién les haya pedido o aportado; desde el momento que ellas producen la convicción o certeza necesaria, la función del Juez se limita a aplicar la norma reguladora de esa “situación de hecho”, en: Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, Buenos Aires, 1981, p. 118.*

probado y con los cuales ha quedado satisfecho. En tal sentido, si se condicionara la notoriedad de una marca tan sólo a los medios probatorios efectivamente aportados por las partes, podría otorgarse el registro de un signo que pudiera inducir a confusión a los consumidores, con lo que se les privaría de su derecho a elegir libremente entre los productos y servicios del mercado en función a su origen empresarial, además del hecho de verse expuestos a adquirir un producto o contratar un servicio que no posea la calidad o alguna otra característica esperada.

Así lo entiende el Tribunal Andino, al señalar que “... la naturaleza de protección que la ley otorga a la marca notoriamente conocida es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”.¹²⁴

En consecuencia, en estos casos excepcionales, la Autoridad administrativa está premunida de la capacidad para realizar una evaluación con respecto al desarrollo de la marca en el mercado a fin de determinar si la misma reúne la condición de una marca notoria. Al respecto, el Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 807 -Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI- establece que la Autoridad administrativa goza de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Además, el Artículo 33° del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI -concordado con el Artículo 47° del Decreto Legislativo N° 807- faculta a la Sala para solicitar los informes y dictámenes y en general todos aquellos elementos de juicio que se requieran para la mejor resolución del caso.

4.1.3. Contenido de la protección

- a) Si la marca es notoriamente conocida en el sector pertinente del público del país o la Subregión y pertenece a un tercero, esto es, si se han configurado los supuestos de hecho relevantes antes señalados, se procederá de acuerdo al Artículo 83° inciso d) de la Decisión 344, Artículo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823 a denegar el registro del signo solicitado, siempre que éste constituya **la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial** de la marca notoriamente conocida. Es de precisar que la protección no solo se extiende a conflictos con otras marcas -incluidos símbolos, emblemas o logotipos- sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales.

Si bien es cierto que expresiones tales como reproducción, imitación y transcripción son empleadas algunas veces en el lenguaje cotidiano como sinónimos, la Sala conviene en precisar que dichos términos también son utilizados en contextos

124 Proceso N° 5-IP-94 (nota 21), p. 7.

distintos para resaltar un aspecto instrumental o material diferente. Al respecto, cabe precisar el significado conceptual de cada uno de estos términos:

- Se entiende por **reproducción** a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.¹²⁵ En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.¹²⁶
- Se entiende por **imitación** aquello que produce el mismo efecto¹²⁷. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
- Se entiende por **traducción**, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.¹²⁸ Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DIAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas o donde el elemento denominativo es preponderante.

- Se entiende por **transcripción** copiar en una parte lo escrito en otra¹²⁹, o escribir en un sistema de caracteres lo que está escrito en otro¹³⁰. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. Por otro lado, existirá transcripción total cuando el signo solicitado constituya la marca notoria escrita en caracteres alfabéticos distintos.¹³¹ Un ejemplo de ello sería la transcripción a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

125 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid, 1992, p. 1776.

126 Pachón/Sánchez Avila, ob.cit., p. 252.

127 García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires, 1995, p. 562.

128 Diccionario de la Lengua Española, ob.cit., p. 2004.

129 *Ibidem*, p. 1330.

130 García Pelayo y Gross, ob.cit., p. 1016.

131 Pachón/Sánchez Avila, ob.cit., p. 252.

b) El registro se solicita para distinguir productos o servicios idénticos, similares o distintos a los que distingue la marca notoriamente conocida.

La protección que otorga este inciso a las marcas notoriamente conocidas comprende la prohibición del registro de signos que cumplan con los supuestos anteriores con independencia de los productos o servicios que se pretende distinguir, ya sean idénticos, similares o distintos a aquéllos que distingue la marca notoriamente conocida.

En tal sentido para que surta efectos la prohibición establecida en el Artículo 83° inciso d) de la Decisión 344 concordado con el Artículo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823, no se requiere que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios, sino que bastará con que el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total (aun cuando los productos o servicios sean totalmente disímiles) de una marca notoriamente conocida para que no pueda acceder al registro.

La protección prevista es muy amplia, lo que obliga a ser extremadamente riguroso en otorgar este reconocimiento. Sólo marcas que cumplan estrictamente con las condiciones de protección establecidas en el punto 4.1.3 merecen la protección prevista.

Si bien de acuerdo a lo descrito en el punto 4.1.3 a) no sólo signos idénticos a la marca notoriamente conocida deben ser prohibidos al registro, en la medida que en este caso la protección va más allá del principio de especialidad, es recomendable en aras de los intereses de terceros, no extender la prohibición al registro a signos meramente similares con la marca notoriamente conocida.

4.1.4 Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, Telefónica de España S.A. señaló en su escrito de apelación que en el expediente N° 285302 -*correspondiente a la solicitud de registro de la marca T y logotipo en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial*- presentaba diversas pruebas a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas. Sin embargo, la sala ha tenido a la vista dicho expediente habiendo verificado que en el mismo no obra prueba alguna orientada a acreditar la notoriedad invocada.

No obstante lo expuesto, respecto a las marcas registradas mediante certificados N° 666 y N° 4121, la Sala ha tomado en cuenta lo siguiente:

a) Conocimiento de las marcas en los sectores interesados

Las telecomunicaciones, sobre todo las que se dan mediante el sistema telefónico convencional son utilizadas por la gran mayoría de habitantes del país¹³² -ya que todos somos usuarios actuales o potenciales de los mismos- por cuanto constituye

¹³² A 1997 el 42% de hogares del país contaba con teléfono. Tenencia telefónica según estrato socio económico. En internet: <http://www.osiptel.gob.pe/Indicadores/tenenciattf.htm>.

un servicio accesible, necesario y casi indispensable y no de carácter selecto o restringido.

En el presente caso, la creciente integración de las comunicaciones a nivel nacional, el número de servicios prestados por la filial peruana de la observante¹³³, su importancia y uso constante en nuestro país así como el hecho que durante varios años haya sido la única empresa autorizada a brindar servicios de telefonía convencional en todo el Perú, ha determinado que sus signos sean conocidos no sólo por las personas vinculadas a las telecomunicaciones sino por el público en general de nuestro país como signo indicador de un determinado origen empresarial.

b) Extensión territorial de los servicios

Conforme se ha señalado en el punto 4.1.1 b) para que una marca sea considerada notoria se requiere que sea conocida dentro del ámbito nacional o subregional.

La naturaleza misma del servicio telefónico obliga a tener puntos de acceso público, cabinas y teléfonos públicos¹³⁴ y *comunitarios* ampliamente distribuidos. A esto habría que agregar que la facilidad en el acceso a nuevas fuentes de información a través de medios modernos de comunicación, tales como la telefonía celular y televisión por cable servicios prestados por la (empresa observante permiten que los servicios de telecomunicaciones en general se extiendan a nivel nacional.

En el presente caso, el logotipo de la letra T se encuentra impreso en la mayoría de aparatos telefónicos y celulares existentes en el país. Además, las múltiples campañas publicitarias utilizadas por la filial peruana de Telefónica de España S.A. para promocionar en forma constante en todo el territorio nacional los servicios que ofrece, ya sea por medio de la televisión, paneles, folletería, guía de teléfonos publicidad en tarjetas, cabinas telefónicas, o por medio de las unidades de transporte de la empresa en las que figuran sus signos distintivos, han contribuido gradualmente a la difusión de sus marcas y a que estas se hayan extendido a una gran parte del territorio peruano.

c) Titularidad sobre las marcas

Conforme consta del Informe de Antecedentes, Telefónica de España S.A es la legítima titular de las mencionada marcas, al tenerlas debidamente registradas en el Perú.

133 Al segundo trimestre de 1998 el número de líneas instaladas del servicio de telefonía fija local y de larga distancia era de aproximadamente dos millones. Indicadores de telefonía básica. En internet (cita 31), telefbasica.htm.

134 Al primer trimestre de 1998 se tenía casi 40,000 teléfonos públicos. Teléfonos públicos instalados 1995-Primer Semestre 1998. En Internet (cita 31), Telefpublinstal.htm.

d) Pertinencia a un tercero

En el presente caso, el signo en conflicto ha sido solicitado por un tercero, esto es, por Deutsche Telekom AG, persona distinta a Telefónica de España S.A., legítima titular de las marcas.

e) Uso efectivo de la marca en el mercado nacional o subregional

De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que en el presente caso fluye del propio mercado la magnitud de difusión, prestigio, uso constante y extensión de conocimiento por el uso que hace la filial peruana de las citadas marcas de Telefónica de España S.A. como signos distintivos de un determinado origen empresarial no sólo entre el sector interesado sino entre el público consumidor en general, por lo que aun cuando ésta no haya cumplido con adjuntar medio probatorio alguno, la Sala determina que en el presente caso se cumplen todos los supuestos para determinar la notoriedad de los signos de Telefónica de España S.A. indicados en el punto 4.1.4.

Habiéndose determinado que las mencionadas marcas de Telefónica de España S.A. gozan de la calidad de notoriamente conocidas y que esta fórmula observación a la solicitud de registro por un tercero de un signo supuestamente similar a las mismas corresponde analizar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total de dichas marcas.

f) Contenido de la protección

En este orden de ideas, analizados los signos en su conjunto, la Sala ha verificado lo siguiente:

- Los signos en cuestión no son idénticos o exactos, por lo que se concluye que el signo solicitado no constituye la **reproducción** de las marcas notoriamente conocidas.
- De otro lado el signo solicitado no constituye la **imitación** de dichas marcas, ya que si bien contienen como elemento relevante la letra T, ésta se ha estructurado de distinta manera en cada uno de los signos, produciendo un impacto gráfico diferente. En relación a su impresión fonética cabe precisar *-conforme se ha determinado en el punto 2 de la presente Resolución-* que tratándose de signos compuestos por una letra el aspecto fonético no es determinante para su impresión en conjunto. En tal sentido, si bien comparten la misma pronunciación ello no determina que el signo solicitado sea percibido por el público consumidor como una imitación de las marcas notorias, ya que en estos casos de marcas compuestas por una letra, el registro no excluye la libre utilización por terceros de la fonética de la letra, la cual recaerá forzosamente en el dominio público.
- Dado que el signo solicitado está constituido por una letra no puede darse una traducción del mismo. Conforme se ha señalado en el punto 2.2 en el sector de telecomunicaciones en general y en el de telefonía en especial la letra T no es reivindicable por sí sola por cuanto sólo puede acceder a registro en la medida que posea una configuración especial.

- Por último, el signo solicitado no constituye la **transcripción** total o parcial de las marcas notorias, ya que si bien comparten como elemento predominante la letra T, éstos presentan una total diferenciación en su diseño gráfico, circunstancia que elimina la posibilidad de que el signo solicitado sea considerado por el público consumidor como una transcripción total o parcial de las marcas de Telefónica de España S.A. Tampoco el signo solicitado ha sido escrito en caracteres distintos a los de las marcas registradas.

4.1.5. Conclusión

En virtud a lo expuesto, la Sala concluye que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el Artículo 83° inciso d) de la Decisión 344 concordado con el Artículo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823.

4.2. Artículo 83° inciso e) de la Decisión 344 - Artículo 130° inciso e) del Decreto Legislativo N° 823

Se establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Para que esta prohibición surta efectos es necesario que concurren los siguientes supuestos:

4.2.1. Que un tercero solicite el registro de un signo similar al grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida.

A diferencia del inciso anterior, el inciso e) del Artículo 83° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 130° inciso e) Decreto Legislativo N° 823 establece expresamente que los signos deben ser similares hasta el punto de producir confusión.

4.2.2. Independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Si bien se señala que el signo solicitado debe ser similar a la marca notoria independientemente de la clase que se trate, ello debe analizarse conjuntamente con la expresión “*sean similares hasta el punto de producir confusión*”, de lo cual se concluye que esta prohibición queda supeditada a que el signo se solicite para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes (es decir, diferentes pero relacionados, sin importar si pertenecen a una misma clase de la Nomenclatura Oficial) a los que distingue la marca notoria.¹³⁵

135 Cfr. Otero Lastres, ob.cit., p. 252.

4.2.3. Diferencias entre el inciso d) y el inciso e) del Artículo 83° de la Decisión 344 (concordado con el Artículo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo No 823)

En la medida que el alcance de la prohibición al registro en el caso del inciso e) es más restrictivo que en el supuesto del inciso d) y no siendo razonable suponer que el legislador andino y nacional quisieron regular el mismo supuesto en dos incisos diferentes -al prohibir el inciso d) el registro de la marca notoriamente conocida para todos los productos o servicios de la Nomenclatura oficial, también prohíbe su registro respecto de aquéllos signos que le generen un riesgo de confusión, supuesto previsto en el inciso e)- la Sala es de la opinión que en el presente caso el presupuesto y el contenido de la protección es diferente.

Así, conforme se ha determinado en el punto 4.1.3 en el Artículo 83° inciso d) de la Decisión 344 (Artículo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823) queda claro que se otorga una defensa amplia de la marca notoriamente conocida, que no sólo se extiende a los conflictos con otras marcas -incluidos símbolos, emblemas o logotipos- sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales¹³⁶. Por su parte el inciso e) protege exclusivamente a la marca notoriamente conocida frente al registro de signos que sean confundibles.

Cabe entonces determinar, si las condiciones de la protección reguladas en el inciso d) (ver punto 4.1.1) y que no figuran en el inciso e) son aplicables por analogía. Al respecto, la Sala estima que siendo el contenido de la protección en cada caso distinto, debe correspondientemente exigirse condiciones diferentes para acceder a su protección.

En consecuencia, al emplear el legislador andino y nacional en el inciso d) del Artículo 83° de la Decisión 344 (concordado con el Artículo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823) el concepto de signo distintivo notoriamente conocido o marca notoriamente conocida probablemente no sólo quiso extender el campo de protección a otro tipo de signos (nombre comercial, lema comercial) sino, por el diferente alcance que tiene la protección en uno y otro caso, regular una marca notoriamente conocida diferente a la "marca notoriamente conocida" del inciso e) del Artículo 83° de la Decisión 344 (concordado con el Artículo 130° inciso e) del Decreto Legislativo N° 823).

La Sala es de la opinión que a diferencia de la legislación de otros países que distinguen entre marca notoria¹³⁷, marca de alto renombre¹³⁸ y marca

136 Ver Otero Lastres, ob.cit., p. 242.

137 Se entiende por marca notoria o notoriamente conocida aquella que careciendo de apoyo registral goza de notoriedad entre los destinatarios de los productos o servicios, lo que le permite impedir o anular el registro de una marca solicitada o registrada posteriormente, siempre que pueda originar confusión con la marca notoria. Ver por todos, Kur, Well-know Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What 's It All About?, II C, vol. 23, N° 2, 1992, pp. 220 y 221.

138 La doctrina y jurisprudencia de derecho comparado requieren que una marca que goza de una extraordinaria implantación en el mercado (prácticamente en la totalidad del público de los consumidores), un *goodwill* desarrollado a partir de la excelente calidad de los productos o servicios

renombrada¹³⁹, como diferentes categorías de marcas que por su alto grado de implantación en el mercado merecen una protección especial, que va más allá del principio de registrabilidad y de especialidad, variando esta protección según el tipo de marca de que se trate, el legislador andino y nacional prefirieron utilizar una categoría única (marca notoriamente conocida) señalando condiciones diferentes para acceder a los mecanismos de protección previstos en el Artículo 83° incisos d) y e) Decisión 344 (Artículo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo N° 823)¹⁴⁰. Ello equivale a decir que a pesar de utilizar un único término, al regular un alcance diferente en la protección en realidad se está hablando en realidad de “marcas notoriamente conocidas” diferentes¹⁴¹.

Esta interpretación hace también más coherente la regulación de la marca notoriamente conocida en el sistema de marcas peruano. En efecto, de esta forma la protección de la marca notoria en la fase de registro se proyecta coherentemente sobre el alcance del *ius prohibendi* que se confiere al titular de la marca (facultades del titular para prohibir que los terceros usen la marca en el tráfico mercantil: Artículo 104° inciso d de la Decisión 344¹⁴² concordado con el Artículo 187° del Decreto Legislativo N° 823¹⁴³. En esta últimas normas se utiliza un concepto único marca notoriamente conocida siendo el fundamento de la protección plural.

distinguidos y que es utilizada en forma exclusiva en el tráfico por su titular, debe ser protegida contra un registro o uso que ocasione un perjuicio a su fuerza distintiva y publicitaria (protección contra el riesgo de dilución). A este tipo de marcas se les conoce como marca de alto renombre, marcas renombradas, marcas famosas, marcas prestigiosas, etc. Ver Kur, ob.cit., pp. 222 a 224.

- 139 La marca renombrada o de alta reputación es aquella que posee una elevada dosis de reputación y prestigio y que debe ser protegida contra la dilución de su valor atractivo, su utilización para productos o servicios distintivos en una forma que pueda parasitar las representaciones positivas o atractivas que condensa y su utilización en productos o servicios de manera que genere asociaciones negativas que dañen su reputación. El elemento decisivo de la protección más allá del principio de especialidad no radica en un grado concreto de implantación de la marca en el tráfico, pero tampoco es ajeno a ella. Ver Kur, ob.cit., pp. 226 y ss.
- 140 A nivel internacional, en el seno del Comité d Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas se ha optado por armonizar la variedad de estos conceptos (marcas notorias, marcas de alto renombre, marcas renombradas) a un concepto único: marcas notoriamente conocidas. No se establece, sin embargo, un fundamento de la protección único, sino plural y vinculado a los siguientes riesgos: riesgos de confusión, que la utilización respecto a productos o servicios distintos indique un vínculo entre ellos y el titular de la marca notoria; que pueda menoscabar el carácter distintivo de la misma de forma desleal; que constituya una ventaja desleal respecto de ese carácter distintivo. No se adopta aquí la definición de una categoría especial de marca notoria protegible en todo caso, sino un sistema de condiciones dentro del cual no se exige la reputación de la marca. Cfr. OMPI, Documento SCT/1/3 del 14 de mayo de 1998, Protección de las marcas notoriamente conocidas.
- 141 Cfr. Otero Lastres, ob.cit., p. 248.
- 142 Artículo 104° inciso d): El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor de dicha marca.
- 143 Artículo 187°: Sin perjuicio de lo establecido en las normas pertinentes sobre causales de irregistrabilidad de signos, la protección especial señalada en el artículo anterior faculta al titular de una marca notoriamente conocida, **a impedir que terceros utilicen** como propio, un signo que constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de la marca reconocida como notoria, con independencia de los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando tal uso:

4.2.4. Excursus: Artículo 6°bis del Convenio de la Unión París (CUP)

A fin de proteger a las marcas no registradas en el ámbito internacional, en la Revisión del Convenio de París de la Haya¹⁴⁴ se introdujo el Artículo 6°bis¹⁴⁵

El Artículo 6°bis CUP busca proteger, a los beneficiarios del Convenio frente al riesgo que les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos como el peruano: Artículo 102° de la Decisión 344, Artículo 162° del Decreto Legislativo N° 823 adoptan el principio de inscripción registral con el texto del Artículo 6°bis, el uso o el registro de una marca que pueda resultar confundible con una marca notoriamente conocida debe ser prohibido por las autoridades del país Miembro de la Unión ya sea de oficio o a instancia de parte, aun cuando la marca notoriamente conocida no haya accedido al registro.

El Artículo 6°bis CUP se refiere únicamente a las marcas de fábrica y de comercio y no a las marcas de servicio. Por lo tanto, los Estados miembros no están obligados a otorgar una protección a las marcas de servicio, pero tienen libertad de hacerlo, sin que resulte necesario conocer en estos casos si el titular de la marca puede beneficiarse del Convenio.

Una materia controvertida es ni de acuerdo con el Artículo 6°bis CUP, la marca deberá ser notoriamente conocida entre el público en general o si por el contrario basta que sea conocida entre el círculo de consumidores de los productos idénticos o similares. La norma no contiene ninguna indicación al respecto, señalando sólo que la notoriedad debe determinarse en el país en que se desee la protección. Al no haber precisión al respecto, es posible interpretar el texto estrictamente al grado de tomar como referencia la totalidad del público o de los consumidores de un país¹⁴⁶.

- a) Fuese susceptible de causar riesgo de confusión respecto del origen del producto o servicio, o de causar un riesgo de asociación con los productos o servicios identificados por el signo notoriamente conocido.
- b) Sea evidente que el tercero obtendrá un aprovechamiento injusto o indebido derivado de la notoriedad del signo; o,
- c) Pueda causar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notoriamente conocido o pueda causar un descrédito o desprestigio de dicho signo.

144 Conferencia de Revisión de la Haya del 6 de noviembre de 1925. Dicho artículo fue posteriormente modificado por las Conferencias de Londres en 1934, de Lisboa en 1958 y de Estocolmo en 1967.

145 Artículo 6°bis CUP. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Para un análisis de los precedentes y proceso de formación de la norma, ver Fernández-Nóvoa, La génesis del Artículo 6°bis del Convenio de la Unión de París. En: Estudios en Homenaje al Profesor López Rodó, Madrid, 1972, pp. 367-389.

146 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, (nota 16), p. 4.

La respuesta que la doctrina y jurisprudencia han dado a este punto se encuentra dividida. Así, parte de ella, entiende que la notoriedad debe prosperar en los consumidores o el público concernido por los productos o servicios distinguidos por la marca¹⁴⁷. Sin embargo, cabe precisar que tal calificación no emana de la normativa internacional.

El Artículo 6^obis CUP exige que se de protección a las marcas que sean notorias en el país en el cual se reclama la protección. Los Estados miembros están en libertad de proteger a las marcas que fuesen notoriamente conocidas en ámbitos distintos del estrictamente nacional.

Para gran parte de la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado el conocimiento notorio que fundamenta la protección debe tener lugar en el país en que ésta se invoque¹⁴⁸; la notoriedad del signo en el país de origen o en otros Estados no resulta suficiente¹⁴⁹.

El Artículo 6^obis CUP no precisa la manera como la marca puede o debe hacerse conocida en el país en el cual se está solicitando la protección. Ello ha generado que no exista unanimidad sobre la necesidad de una efectiva utilización de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección o si por el contrario es suficiente que sea conocida en ese país por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización¹⁵⁰. En la Conferencia de Revisión de Lisboa se pretendió aclarar el precepto en este último sentido pero la iniciativa no llegó a prosperar por expresa oposición de Australia y Brasil¹⁵¹.

En la medida que el objeto del Artículo 6^obis CUP es proteger a marcas notorias o notoriamente conocidas no registradas de la usurpación por parte de terceros en países donde el registro es constitutivo de derechos, la protección prevista está limitada para los casos donde se produzca confusión entre los productos- en cuestión, no se contempla el uso o registro no autorizado para productos completamente diferentes¹⁵².

147 Fernández-Nóvoa, Fundamentos del Derecho de Marcas, Madrid, 1964, p. 467.

148 Fernández-Nóvoa, ibídem; Kur, TRIPs and Trademark Law, en: Beier/Schricker(eds.), From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Weinheim 1996, 105.

149 Baumbach/Hefemehl, Warenzeichenrecht, Art. 6^obis PVU, NÚM. 2, 1058; Bodenhausen Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial, Ginebra 1969, pp.99 y s.; Busch, Der Schutz im Ausland bekannter Marken gegen Aneignung im Inland – Gedanken zur Änderung des Art. 6^obis PVU, GRUR Int. 1971, pp. 293 y ss. con ulteriores citas de doctrina y jurisprudencia. De diferente opinión, Pellise, Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988. RJC 1989, N^o 3, 58, que considera que la notoriedad en cualquiera de los Estados fundamenta el recurso a los beneficiarios del Artículo 6^obis CUP.

150 Ver Kunz-Hailstein, Marca Notória, Anais do II Seminario Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro 9-10 de agosto de 1982, 32.

151 Ver Actas de la Conferencia de Revisión de Lisboa, 666 y ss.

152 Una propuesta para otorgar al titular de la marca una facultad de esta índole fue discutida en repetidas oportunidades. Ya en 1958 en la Conferencia de Lisboa el tema fue debatido ampliamente, sin llegarse a ningún acuerdo. Uno de los puntos en controversia fue determinar si la protección

Las consecuencias jurídicas del supuesto tipificado en el Artículo 6°*bis* CUP estriban en la atribución al titular de la marca notoria de tres facultades. En primer término, la potestad de dirigirse al órgano administrativo competente del país para que **rechace el registro** de la marca que constituye una reproducción imitación o traducción de la marca notoria. En segundo lugar, el titular legítimo está facultado para **solicitar la nulidad del registro** de la marca idéntica o semejante a la marca notoriamente conocida, acción que se sujeta al plazo y modo señalado por cada país. Sin embargo, el titular legítimo debe disponer de un plazo de cinco años por lo menos durante el cual puede pedir la anulación del registro. Finalmente, el titular tiene derecho de ejercitar las acciones pertinentes para que se **prohíba el uso** de una marca confundible con la marca notoriamente conocida. Los Estados miembros tienen libertad de establecer un período dentro del cual se habrá de solicitar la prohibición del uso de la marca en conflicto. No se indica en este caso, un plazo mínimo. Para marcas notorias registradas o usadas de mala fe, no existe plazo alguno para entablar las correspondientes acciones.

El Artículo 6°*bis* CUP tuvo mucha importancia en la época de su redacción, sin embargo, hoy constituye una norma de relieve menor, por haber sido incorporada la protección que establece en la mayoría de las legislaciones nacionales de los países unionistas¹⁵³. Su incorporación a nivel nacional es importante por el diferente ámbito de aplicación de las normas unionistas: el Artículo 6°*bis* CUP constituye un derecho especialmente reconocido (sólo) en favor de los súbditos unionistas extranjeros, nacionales que sean titulares de una marca notoriamente conocida no registrada no podrán en base al Artículo 6°*bis* oponerse al registro de un signo confundible con el suyo (aunque en opinión de la Sala sí podrían en base al Artículo 13°.3 inciso a) concordado con el Artículo 83° inciso d) y e) de la Decisión 344 Artículo 181° inciso a) concordado con el Artículo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo N° 823 solicitar la nulidad del registro de la marca confundible con la notoriamente conocida).

Hechas estas precisiones sobre el Artículo 6°*bis* CUP, es necesario analizar las condiciones que debe reunir la marca notoriamente conocida para acceder a la protección prevista en el Artículo 83° inciso e) de la Decisión 344 concordado con el Artículo 130° inciso e) del Decreto Legislativo N° 823.

ampliada debía incluirse en el Artículo 6°*bis*, en el 10°*bis* que sanciona los actos de competencia desleal o establecer, en su defecto, una sección independiente. Se llegó a la conclusión que no era aconsejable tratar el tema en el Artículo 6°*bis*, ya que éste tenía como objeto proteger a las marcas notoriamente conocidas en aquellos países donde el registro es constitutivo del derecho. Igualmente, el Artículo 10°*bis* no parecía ser el más adecuado, puesto que el conflicto no se daba en los supuestos donde existe una relación de competencia. La mayoría estuvo de acuerdo con elaborar un artículo separado, pero no hubo consenso en cuanto al texto de la norma. Ver Actas de Conferencia de Lisboa, 719 y ss.

153 Para un panorama completo de derecho comparado, cfr. Rapports des Groupes Q 100, Reunión del Comité Ejecutivo de la Annuaire AIPPI, N° 4, 1990.

4.2.5. Condiciones de la protección

a) **Ámbito personal de la notoriedad**

En la medida que el alcance de la prohibición que brinda el Inciso e) es menor que la del inciso d) del Artículo 83° de la Decisión 344 (Artículo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo N° 823 respectivamente) no resulta razonable exigir que un sector mayor que aquél conozca a la marca para ser calificada como notoriamente conocida. En tal sentido y al no contener el inciso e) ninguna precisión al respecto, la Sala entiende, que la marca en este caso deberá ser conocida entre el sector pertinente del público, que a estos efectos son los consumidores o usuarios de los productos o servicios en cuestión.

b) **Ámbito territorial de la notoriedad**

Si el contenido de la protección en el supuesto del inciso en cuestión es el riesgo de confusión; resulta razonable requerir que la marca sea notoriamente conocida en el país. De otra forma, no es posible pensar que la usurpación de la marca notoria por parte de un tercero para productos o servicios idénticos o semejantes pueda originar confusión en el mercado nacional.

Adicionalmente, parece justo en este caso sustituir la falta del requisito formal del registro con un requisito equivalente a aquél (notoriedad de la marca en el sector relevante del público del país), que satisfaga los intereses que subyacen al registro: publicidad y seguridad jurídica¹⁵⁴.

Sin embargo, a efectos de que la norma en cuestión tenga una verdadera eficacia, la Sala es de la opinión que la protección prevista debe extenderse también a aquéllos casos en que la marca si bien en el país aún no tiene fuerte implantación en el mercado, es conocida en el comercio internacional. En estos casos, para combatir posibles usurpaciones por parte de terceros, es conveniente conceder la protección del Artículo 83° inciso e) de la Decisión 344 (Artículo 130° inciso e) del Decreto Legislativo N° 1323) también a aquellos signos que a nivel internacional son conocidos y donde existan claros indicios que el titular original va a extender sus actividades comerciales a dicho país¹⁵⁵.

c) **Uso efectivo**

Las necesidades de protección que impone la realidad económica obligan aquí, al igual que lo estipulado en el punto 4.1.1 d) en relación al Artículo 83° inciso d) de la Decisión 344 (Artículo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823), a que

154 Sobre los principios que subyacen a la protección de la marca registrada, ver por todos, Ulmer, *Warenzeichenrecht und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortentwicklung durch die Rechtsprechung*, Berlín 1929.

155 En igual sentido, Kur, *Schutz nicht eingetragener, aber notorisch bekannter Marken* (Art. 6°bis PVU) und Schutz berühmter Marken (Q100), GRUR int. 1990, pp. 607, 609.

sea suficiente que exista un conocimiento de la marca notoria por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización en el país.

d) Prohibición de registro por un tercero

En la medida que en el inciso e) no se señala que la marca pertenezca a un tercero, como sí lo hace el inciso d)¹⁵⁶ debe entenderse al igual que sucede con el Artículo 6°*bis* del Convenio de París, que bajo este supuesto no será preciso que ello ocurra. Caso contrario, nuestros nacionales estarían en una situación de desventaja frente a los titulares extranjeros. Con esta interpretación dada por la Sala los nacionales equiparan sus derechos con los de los extranjeros¹⁵⁷ y se evita así toda discriminación de los ciudadanos nacionales respecto de los pertenecientes a los demás países de la Unión de París.

4.2.6. Alcance de la protección

Si como se señala en el punto 3 de la presente resolución, todas las marcas (independientemente de su grado de Implantación en el tráfico mercantil) merecen ser protegidas contra el riesgo de confusión, resulta entonces pertinente la pregunta ¿cuál es la protección especial que merece la marca notoriamente conocida del Artículo 83° inciso e) de la Decisión 344 (Artículo 130° inciso e) del Decreto Legislativo N° 823).

Además del hecho que en el presente caso la marca notoriamente conocida no necesita estar registrada para obtener una protección (excepción al principio de registrabilidad) cabe destacar que la notoriedad del signo incide en el contenido del derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empresario se difunde y consolida en el mercado, debe fortalecerse y ampliarse correlativamente el derecho subjetivo sobre la correspondiente marca, ya que cuanto mayor es la notoriedad, mayor es el riesgo de que el consumidor asocie dicha marca con otras. Ello tiene dos implicancias: que es necesaria una protección más enérgica de la marca notoria frente al riesgo de confusión de signos similares y que la notoriedad de la marca debe ser un factor a tomarse en cuenta al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos o servicios de otras marcas de probable confusión.

Es por ello que al momento de determinar la existencia del riesgo de confusión entre un signo y una marca notoriamente conocida, la Administración deberá realizar un análisis más riguroso y estricto, ya que una similitud o semejanza superficial o imperceptible entre los signos puede ocasionar que un tercero se aproveche del prestigio de la marca notoria, lo cual en definitiva perjudicaría al consumidor.

Lo anterior sin embargo no significa que la protección ampliada prevista para las marcas notorias prescinda de los derechos de terceros.

156 Cuyo alcance ha sido interpretado por el Tribunal Andino en el sentido que en la Subregión, por ser el registro constitutivo debe exigírselo tal característica al titular de la marca notoriamente conocida (ver punto 4.1.1 c).

157 Ver punto 4.2.4.

4.2.7. Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, corresponde otorgar una protección más enérgica a las Indicadas marcas de Telefónica de España S.A. por ser notoriamente conocidas conforme se ha determinado en el punto 4.1.4. Por lo tanto, a fin de establecer si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, se debe realizar un examen comparativo más riguroso.

Analizados los signos en su conjunto se aprecia que presentan una total diferenciación en el diseño de la letra T que los conforma, debiéndose recalcar que el aspecto fonético de los signos no es determinante en el examen comparativo de los mismos. Más aún si, conforme se viene reiterando a lo largo de esta resolución, en el presente caso la letra "T" hace referencia a los servicios de telecomunicaciones, siendo necesaria la utilización de esta letra por parte de los competidores de este rubro de servicios. Así, el signo solicitado está compuesto por contornos bien delineados que definen una letra T que aparece en el lado superior izquierdo del signo, acompañada de cuatro filas verticales y horizontales de pequeños cuadrados oscuros que pueden ser percibidos en conjunto como otro cuadrado más grande.

Asimismo, entre la primera y segunda fila existe un espacio, necesario para que en la parte superior descansa la letra T estilizada antes descrita. En cambio, en el caso de las marcas notorias de la observante, la letra T resulta de la unión de doce círculos pequeños dispuestos en dos líneas inclinadas de tres círculos cada una y una línea horizontal formada por seis círculos que van disminuyendo de tamaño, ubicados al interior de una elipse. En tal sentido, si bien los signos presentan en común la letra T, la particular configuración gráfica en cada uno de ellos permite claramente su diferenciación por parte del público consumidor.

A lo señalado, debe agregarse que la presencia de las denominaciones TELEFÓNICA o TELEFÓNICA DEL PERÚ en las marcas notorias, contribuye o otorgarles una mayor distinción fonética y gráfica respecto del signo solicitado.

En tal sentido, aun cuando en este caso se ha realizado un examen comparativo más riguroso por tratarse de marcas notoriamente conocidas, la Sala considera que si bien se trata de los mismos servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, la no semejanza entre los signos en cuestión determina que no exista riesgo de inducirse a confusión al público consumidor.

4.2.8. Conclusión

En virtud de lo expuesto, si bien se ha acreditado que las marcas de la observante son notoriamente conocidas, la Sala concluye que el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el Artículo 83° inciso e) de la Decisión 344 concordado con el Artículo 130° inciso e) del Decreto Legislativo N° 823.

4.3. Conclusión sobre el alcance de los incisos d) y e) de los Artículos 83° de la Decisión 344 y 130° del Decreto Legislativo N° 823

De lo señalado en los puntos 4.1 y 4.2 de la presente resolución es de advertir que el supuesto de marca notoriamente conocida que se encuentra regulado en el inciso d) del Artículo 83° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 130° inciso d) del Decreto Legislativo N° 823 no es el mismo supuesto de marca notoriamente conocida regulado en el inciso e) de dicho Artículo, ya que se requiere la concurrencia de condiciones distintas en uno y otro caso para que las prohibiciones contenidas en ellos surtan efectos.

En consecuencia, de declararse una marca notoria de acuerdo al inciso e) no necesariamente implica que ella merezca obtener la protección prevista en el inciso d). Así, en la generalidad de los casos, la marca notoriamente conocida del inciso d) será también una marca notoriamente conocida del inciso e), pero no a la inversa.

5. Publicación de la resolución

El Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en relación al registro de marcas constituidas por letras, a la prueba de la notoriedad de la marca, así como de las condiciones y el contenido de la protección de la marca notoriamente conocida, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 17177-96-INDECOPI-OSD de fecha 30 de diciembre de 1996 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca solicitada constituida por la etiqueta compuesta por cuatro cuadrados dispuestos en línea recta, abajo de los cuales se encuentran tres filas de cuadrados dispuestos a su vez en líneas rectas. En medio de los dos primeros cuadrados de la primera fila se destaca la letra T estilizada, todo tal como aparece en la etiqueta adjunta, para distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- Establecer que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto al alcance del Artículo 128° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823, en el sentido que si bien los signos constituidos por una letra poseen una

capacidad distintiva abstracta, por lo general su registro como marca será posible cuando se den los siguientes supuestos:

- que el signo goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o sea arbitraria con respecto a los productos o servicios en cuestión;
- que la letra que conforma el signo. no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir;
- que el signo sirva para diferenciar productos o servicios de un empresario respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada.

Tercero.- Establecer que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto al alcance del Artículo 84° de la Decisión 344 -concordado con el Artículo 188° del Decreto Legislativo N° 823- en el sentido que:

- los criterios establecidos en dicho artículo son simplemente enunciativos a fin de determinar la notoriedad de una marca, por lo que en adición a éstos la autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de notoriedad;
- en los casos excepcionales en que la notoriedad de una marca fluya del propio mercado como un hecho evidente, la autoridad competente podrá pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna.

Cuarto.- Establecer que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto al alcance del Artículo 83° incisos d) y e) de la Decisión 344 -concordado con el Artículo 130° incisos d) y e) del Decreto Legislativo N° 823- en el sentido que el supuesto de marca notoriamente conocida que se encuentra regulado en el inciso d) no es el mismo supuesto de marca notoriamente conocida regulado en el inciso e), ya que se requiere de la concurrencia de condiciones distintas en uno y otro caso y las prohibiciones que se derivan son también diferentes,. En tal sentido entiéndase que:

- la marca notoriamente conocida del inciso d) se protegerá independientemente de que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios, siempre que el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total de ella (aun cuando los productos o servicios sean totalmente disímiles). A estos efectos, se requiere que la marca sea notoriamente conocida por el sector pertinente del público a nivel nacional o subregional y, de darse el caso, internacional. La marca notoria debe encontrarse registrada o estar siendo usada en el país de origen del titular, dependiendo del sistema constitutivo del derecho de marcas en ese país. No se requiere la utilización efectiva de la marca notoria en el país donde se está solicitando la protección.

- la marca notoriamente conocida del inciso e) debe ser protegida contra el registro de signos que se soliciten para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes, siempre que generen un riesgo de confusión. A estos efectos, la marca deberá ser conocida entre el sector pertinente del público del país, no siendo necesario que la marca se encuentre registrada en el país de origen del titular ni que se haya utilizado efectivamente en el país donde se está solicitando la protección.
- el grado de conocimiento de la marca notoriamente conocida dependerá del alcance de su protección. En consecuencia, debe requerirse un mayor conocimiento de la marca a efectos de obtener la protección en el caso del inciso d) que en el del e).

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.

ANA MARÍA PACÓN LUNG
 Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

COMENTARIO AL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1127-1998/TPI-INDECOPI DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1998, REFERIDO AL REQUISITO DE DISTINTIVIDAD EXIGIBLE A LOS SIGNOS CONSTITUIDOS POR UNA LETRA Y A CIERTOS ASPECTOS VINCULADOS CON LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS A LA LUZ DE LA DEROGADA DECISIÓN 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL DECRETO LEGISLATIVO N° 823

El presente comentario analiza dos de los extremos más relevantes sobre los cuales fue expedido el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI de fecha 23 de octubre de 1998, expedido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, "el Precedente")¹⁵⁸. La primera cuestión relacionada al requisito de distintividad exigible a los signos constituidos por una sola letra, a la luz de lo dispuesto por el Artículo 128° literal c) del Decreto Legislativo N° 823, antigua Ley de Propiedad Industrial¹⁵⁹. La segunda cuestión vinculada al diferente alcance de lo dispuesto en los literales d) y e) del Artículo 83° de la ya derogada también Decisión 344 de la Comunidad Andina (antiguo Régimen Común sobre Propiedad Industrial)¹⁶⁰, concordado con el Artículo 130° literales d) y e) del Decreto Legislativo N° 823.

Sobre la primera cuestión, la expedición del Precedente fue motivado por lo controversial que resultaba (incluso la controversia se sigue suscitando en la actualidad, como veremos más adelante) la aplicación del requisito de distintividad a los signos constituidos por una sola letra, el alcance de la protección y el debido balance que debía implicar la concesión de un derecho de exclusiva sobre esta clase de signos con relación al orden concurrencial, a fin de no generar barreras de entrada injustificadas para otros operadores del respectivo sector del mercado.

La segunda cuestión abordada por el Precedente era, en aquella época, de vital importancia esclarecer, habida cuenta que en la práctica había mucha confusión acerca de cuál debía ser el alcance y diferencias entre dos prohibiciones relativas muy similares que coexistían en la Decisión 344 y en el Decreto Legislativo No. 823 y que tenían que ver con una figura jurídica tan especial como la notoriedad de las marcas. Como veremos a continuación, la utilidad práctica del Precedente a ese respecto consistió en establecer reglas claras para que los operadores supieran con exactitud en qué casos era procedente invocar tal o cual prohibición relativa al

158 Que resolvió la oposición planteada por la empresa Telefónica de España S.A. contra la solicitud de registro de la marca conformada por la letra "T" estilizada para distinguir servicios incluidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa Deutsche Telekom AG.

159 El Decreto Legislativo N° 823 fue sustituido por el Decreto Legislativo N° 1075, que aprobó las disposiciones complementarias a la Decisión 486, actualmente en vigor desde el 1 de febrero de 2009, a tenor de lo dispuesto por su sexta Disposición Complementaria Final.

160 La Decisión 344 de la Comunidad Andina fue sustituida por la Decisión 486, actualmente en vigor desde el 1 de diciembre de 2000, a tenor de lo dispuesto por su Artículo 274°.

momento de hacer valer el derecho alegado sobre una marca notoriamente conocida. Interesante es también sobre este punto, el repaso que el Precedente hace sobre los criterios manejados a nivel internacional sobre la notoriedad y la regulación dada a la materia en ciertos convenios internacionales vigentes incluso hoy en día, como el Convenio de la Unión de París (CUP).

I. EL REQUISITO DE DISTINTIVIDAD APLICABLE A LOS SIGNOS CONSTITUIDOS POR UNA SOLA LETRA

Sobre este punto, recordemos que la Decisión 344, a diferencia de lo que sucede hoy en día con la Decisión 486¹⁶¹, no contenía un catálogo ejemplificativo de los tipos o clases de signos que teóricamente podían constituir una marca. Así, el Artículo 81° disponía sencillamente lo siguiente: *“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”*.

En contraste con la Decisión 344, el Decreto Legislativo N° 823 tuvo el mérito de sí haber consignado un catálogo ejemplificativo de signos que podían llegar a constituir marcas, situación que era totalmente útil para facilitar la comprensión del sistema de marcas por los usuarios y público en general, para quienes seguramente, debido a que no necesariamente estaban familiarizados con la complejidad de una definición tan amplia, general y abstracta como la que suele aparecer en toda legislación de marcas¹⁶² (como la del Artículo 81° de la Decisión 344), necesitaban de una guía práctica para saber exactamente qué tipo de elementos podían ser solicitados a registro como marcas. Precisamente, esa guía útil y práctica vino de la mano del Artículo 128° del Decreto Legislativo No. 823, que contenía una lista ejemplificativa de los signos que podían constituir una marca, en la que se mencionaba expresamente a las letras en el literal c).

Veremos que hoy en día, por contraste con lo que sucede con la Decisión 486, dicha lista ejemplificativa luce ya un tanto parca, habida cuenta que la Decisión 486 contiene ya un catálogo un poco más extenso que cobija elementos nuevos que poco a poco la práctica ha ido incorporando al mundo del derecho de marcas debido a su

161 La Decisión 486 contiene en su Artículo 134° una lista no exhaustiva de signos que pueden constituir marcas. En dicha lista aparecen, entre otros elementos, expresamente mencionadas las letras en el literal d).

162 El entendimiento de las clásicas definiciones de marcas que se incluyen en las legislaciones sigue aún siendo motivo de controversia entre los especialistas, en especial cuando se trata de encajar tales definiciones generales y abstractas a la realidad cambiante del mercado. Para un estudio más detallado sobre el tema, véase Arcalá, Luis Alberto Marco (2001), “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la Nueva Ley Española de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor (ADI)*, Tomo XXII, pp. 112 y ss.

mayor incidencia en las solicitudes de registro, como son por ejemplo las marcas olfativas¹⁶³.

Pese a dicha mejora, la fijación de los criterios puntuales de distintividad para cada tipo específico de signo sigue estando en manos de la jurisprudencia de las oficinas nacionales competentes, ya que es prácticamente imposible que la norma aborde tan compleja problemática.

Precisamente, el Precedente abordó una cuestión muy puntual que sigue estando sobre el tapete: ¿en qué casos un signo constituido por una sola letra puede cumplir con el requisito de distintividad exigido para poder ser inscrito como marca? Al respecto, el Precedente fijó las siguientes tres reglas claras que hoy en día son pauta obligada de referencia por los examinadores del Indecopi:

- que el signo goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o sea arbitraria con respecto a los productos o servicios en cuestión;
- que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir;
- que el signo sirva para diferenciar productos o servicios de un empresario respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada.

Al abordar la aplicación de estas tres reglas, el Precedente deja bien en claro que pese a que las letras aparecían expresamente en la lista no exhaustiva del Artículo 128° del Decreto Legislativo No. 823, ello no significaba necesariamente que en todos los casos estos tipos de signos debían ser admitidos a registro. Su acceso a registro quedaba pues básicamente supeditado al análisis del requisito de distintividad mencionado en abstracto por el Artículo 81° de la Decisión 344 y el Artículo 128° del Decreto Legislativo N° 823. El problema radicaba precisamente en el hecho que el análisis de distintividad suele estar cargado de mucha subjetividad, sobre todo cuando se analizan signos tan particulares como son aquellos conformados por una sola letra.

Pues bien, en el trance del análisis de aquellas tres reglas, el Precedente iba orientando al usuario a través de la colocación de ciertas pautas y ejemplos prácticos.

163 La aceptación, poco a poco, en el mundo del derecho de marcas de las denominadas marcas no tradicionales (marcas olfativas, sonoras, táctiles, degustativas, en movimiento, de posición, holográficas, sigue siendo parte de la agenda actual. Para un estudio más detallado sobre el tema, véase Martínez Gutiérrez, Ángel (2005-2006), "En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo olfativo (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Tercera, de 27 de octubre de 2005, Asunto T-305/04, Olor a Fresa Madura", en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor (ADI)*, Tomo XXV, pp. 739 y ss. Torrubia Chalmeta, Blanca (2011-2012), "El requisito de la representación gráfica: Un límite de acceso al registro para las marcas no visuales", en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor (ADI)*, Tomo 32, pp. 389 y ss.

Para la primera regla, el Precedente partía de la premisa de lo difícil que resultaba por lo general para el mercado atribuir un origen empresarial a un signo conformado por una letra que no presentaba una configuración peculiar, característica y arbitraria. A partir de ello, el Precedente concluía que la fuerza distintiva de los signos constituidos por una sola letra del alfabeto se concentraba en la peculiar configuración gráfica, pasando así a un segundo plano el componente fonético.

Para la segunda regla, el Precedente tomó en consideración que las letras del alfabeto en el idioma catellano son solo veintinueve (29). De esta manera, el Precedente mostraba preocupación sobre el impacto negativo que el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre este tipo de elemento podía generar para el mercado. Siendo consecuente con ello, se mencionaba que el otorgamiento de un derecho de exclusiva a favor de un operador en particular sobre signos compuestos por una sola letra que no presentaban una forma particular podría constituir una barrera de acceso al mercado, pudiendo así contravenir la prohibición absoluta relacionada a los signos genéricos y descriptivos, como podría ser por ejemplo la letra "A" utilizada en el sector alimenticio para indicar las cualidades o bondades del producto o la letra "M" utilizada en el sector de prendas de vestir como indicativo de determinada talla.

Para la tercera regla, el Precedente estableció el lógico filtro del riesgo de confusión, aspecto que, a diferencia de las dos reglas anteriores, no estaba vinculado con prohibiciones absolutas (de distintividad, descriptividad o genericidad, según corresponda), sino con una prohibición relativa relacionada al riesgo de error sobre el origen empresarial (confusión).

Sobre este último aspecto, nótese que el riesgo de error sobre el origen empresarial (confusión) es el típico riesgo que puede acechar a cualquier tipo de marca, pero no el único. En efecto, cuando abordamos el tratamiento de las marcas notoriamente conocidas, sobre el cual trató también el Precedente, hay riesgos adicionales que pueden también acechar a este tipo de marcas, precisamente dado que su función no se limita a indicar el origen empresarial, sino que despliegan efectos prácticos que trascienden dicha esfera mínima. Nos referimos a la función indicadora de la calidad, pero especialmente también a las funciones indicadoras del prestigio o buena reputación (*goodwill*) y a la función publicitaria, estas dos últimas muy ligadas a las marcas notoriamente conocidas.

Precisamente, como veremos con algo más de detalle más adelante, esas cuatro funciones son preservadas por el derecho de marcas acudiendo a acciones específicas que ya la Decisión 344 y el Decreto Legislativo N° 823 prevían para combatir los riesgos asociados con la puesta en peligro de tales funciones, como son el ya mencionado riesgo de confusión, pero también el riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena y el riesgo de dilución del valor comercial o publicitario y el riesgo de dilución de la fuerza distintiva.

Modernamente, esas cuatro funciones forman parte de la función de comunicación, que va generando sus efectos a medida que la marca va implantándose y obteniendo

reconocimiento en el tráfico, para abrirse paso desde la aparición de la marca normal a la consolidación de la marca renombrada¹⁶⁴.

El riesgo de confusión es pues el umbral mínimo de protección que está diseñado para combatir alteraciones a la típica función indicadora del origen empresarial (o función distintiva). Sin embargo, las alteraciones ulteriores a las demás funciones requieren ser combatidas a través de cualquiera de los otros tres riesgos antes mencionados, ya que la marca renombrada representa para el mercado mucho más que un simple indicativo de origen empresarial.

Partiendo de las premisas anteriores, hubiese sido deseable que al formular la tercera regla, el Precedente hubiese aprovechado la ocasión para hacer eco a las demás funciones y riesgos asociables a las marcas notoriamente conocidas (renombradas), siendo que es aún más evidente que el factor de la notoriedad o renombre puede hacer más posible que un signo constituido por una sola letra pueda llegar a acceder a registro y, visto desde otro ángulo, ser objeto de apropiación indebida por parte de terceros. De allí la necesidad de colocar el umbral más alto al del típico riesgo de confusión, para consagrar los riesgos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, el riesgo de dilución del valor comercial o publicitario y el riesgo de dilución de la fuerza distintiva, todos ellos, recordemos, ya mencionados expresamente en aquel entonces por el Artículo 104° literal d) de la Decisión 344 e implícitamente por el Artículo 83° literal d).

Pese a lo anterior y para finalizar esta parte, las pautas fijadas por el Precedente son de importante valor, en tanto guías útiles para encauzar adecuadamente la práctica de los examinadores del Indecopi, así como para los operadores que quieren acceder al sistema. A nivel de la legislación y jurisprudencia comparada, hemos tenido también ocasión de contrastar su vigencia y utilidad a la luz de los recientes fallos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En efecto, en el interesante caso “Alfa”, en fecha relativamente reciente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo ocasión de fijar algunas pautas interpretativas al momento de analizar la distintividad de la marca constituida por una sola letra (α) para bebidas alcohólicas¹⁶⁵. Al respecto, dicho Tribunal precisó que en lo que atañe concretamente a signos constituidos por una sola letra sin alteración gráfica, su registro no se supedita a la constatación de cierto grado de creatividad o de imaginación lingüística o artística. Este criterio se entronca necesariamente con el criterio de distintividad mínima al que se refiere el Artículo 6° *quinquies* B.2) del

164 Para un estudio más detallado sobre la función de comunicación y su relación con las marcas renombradas, véase Fernández-Nóvoa, Carlos (2014), Estudios sobre la Protección de la Marca Renombrada, Marcial Pons, pp. 53 y ss.

165 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 9 de setiembre de 2010, asunto C-265/09 P, seguido entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y Borco-Marken Import Matthiesen GmbH and Co. KG. Para una referencia completa a este fallo, puede consultarse Rus Alba, Elena (2010-2011), “Reflexiones sobre la aptitud diferenciadora de las marcas constituidas exclusivamente por una sola letra”, en Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor (ADI), Tomo 31, pp. 658 y ss.

Convenio de la Unión de París (CUP), del cual se deriva la pauta de que no es exigible para medir la distintividad de un signo el que éste sea novedoso, original o creativo; su acceso a registro será denegado únicamente en la medida en que esté desprovisto de todo carácter distintivo (Principio de Distintividad Mínimo).

A partir del Principio de Distintividad Mínimo y a la luz del criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a manera meramente de referencia, convenga quizás que el análisis de la primera regla establecida por el Precedente sea también sometida a revisión a fin de asegurar que no se esté juzgando *a priori* la distintividad de una marca constituida por una sola letra a partir de la exigencia de que ésta venga estructurada por una configuración gráfica peculiar, situación que precisamente motivó a que dicho tribunal europeo cuestionase la práctica y directrices de registrabilidad de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). En suma, para medir la distintividad de esta clase de signos, el tribunal europeo hace incapié en el análisis de la distintividad en concreto (o extrínseca), esto es, en relación a los productos o servicios concernidos, antes que en la distintividad en abstracto (o intrínseca), esto es, del signo en sí mismo considerado.

II. EL DIFERENTE ALCANCE DE LO DISPUESTO EN LAS PROHIBICIONES RELATIVAS QUE ESTABAN PREVISTAS EN LOS LITERALES D) Y E) DEL ARTÍCULO 83° DE LA DECISIÓN 344

Como hemos adelantado, el Precedente abordó un tema controversial en aquella época, generado por la coexistencia de dos prohibiciones relativas cuyo tenor era muy similar en el seno de la Decisión 344. En la actualidad, dicha problemática ha sido totalmente superada, dado que la Decisión 486 contiene en nuestra opinión una regulación de mucho mejor rigor técnico a la de su predecesora.

Sin embargo, del Precedente podemos extraer varios pasajes de utilidad práctica incluso para nuestros días y que podemos considerar interesantes, para poder analizar la problemática de las marcas notoriamente conocidas bajo la óptica de la nueva legislación comunitaria y local.

En efecto, en el Precedente se aclaró que el supuesto que se encontraba regulado como prohibición relativa en el literal d) del Artículo 83° de la Decisión 344 no era el mismo que aquél regulado en el literal e). Así, se señaló que la protección de la marca notoriamente conocida (no sólo a las marcas que revestían dicho carácter sino a cualquier otro signo distintivo) a partir del literal d) se dispensaba independientemente de la existencia de similitud o conexión competitiva entre los correspondientes productos o servicios, esto es, aún cuando los productos o servicios fuesen distintos¹⁶⁶.

166 El Artículo 83° literal d) de la Decisión 344 establecía lo siguiente: "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y

Por su parte, el Precedente definió que la prohibición del literal e) del Artículo 83° tenía un ámbito más restringido, esto es, la protección a la marca notoriamente conocida (aquí no estaban comprendidos, a diferencia de la otra prohibición, otros signos notoriamente conocidos que no fuesen marcas) exigía la identidad o similitud competitiva entre los correspondientes productos o servicios¹⁶⁷.

Para llegar a tal conclusión, el Precedente parte de la premisa que el legislador andino no quiso regular el mismo supuesto en dos literales diferentes. De allí que el objetivo principal del Precedente a ese respecto haya sido el de definir cuál era el alcance de la protección dispensado por cada uno de ellos, establecido en el Artículo 83° de la Decisión 344 como dos prohibiciones relativas distintas.

En el trance de este análisis y como ya adelantábamos, el Precedente hace un interesante análisis del Artículo 6°*bis* del Convenio de la Unión de París (CUP), así como referencias internacionales sobre la materia.

El germen de toda la discusión abordada por el Precedente y evidentemente debido a las acusadas deficiencias anotadas de los literales d) y e) del Artículo 83° de la Decisión 344 generó, sin lugar a dudas, que la actual Decisión 486 contenga una mejor regulación al respecto. De hecho la lectura de dicho Precedente sirve mucho para identificar y entender en qué ha consistido dicha mejor y cuál ha sido la evolución positiva en diferentes aspectos.

Uno de esos aspectos es la amplitud y claridad con la que actualmente la Decisión 486 regula lo concerniente a los signos notoriamente conocidos en el Título XIII a partir de los Artículos 224° y siguientes. Especial atención merece la prohibición relativa de registro prevista en el Artículo 136° literal h), la que permite comprender no sólo a las marcas notoriamente conocidas, sino también a cualquier otra clase de signo notoriamente conocido (por ejemplo, los nombres comerciales y lemas comerciales). Además, la protección es tan amplia que no sólo se limita al clásico riesgo de confusión, sino el catálogo se amplía a las figuras del aprovechamiento indebido de la reputación ajena, el riesgo de dilución del valor comercial o publicitario y el riesgo de dilución a la fuerza distintiva¹⁶⁸, las cuales merecieron por fin una mención expresa.

que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

167 El Artículo 83° literal e) de la Decisión 344 establecía lo siguiente: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

168 El Artículo 136° literal h) de la Decisión 486 establece lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un

Vemos también puntualmente que en una sola prohibición relativa, a diferencia de lo que sucedía con la Decisión 344, la Decisión 486 cobija, a la vez con amplitud y especificidad, la distinta fenomenología y alcance de protección que atañe a las marcas notoriamente conocidas, en su condición de signos distintivos notoriamente conocidos.

Hoy por hoy, felizmente la Decisión 486 ha identificado plenamente, debido también al avance de otras legislaciones, propiciadas a su vez por el desarrollo de las comunicaciones y debido al fenómeno publicitario, todas las interferencias comunicativas que pueden acechar a los signos distintivos notoriamente conocidos y que pueden trascender la función meramente distintiva o indicadora del origen empresarial. Se trata de perturbaciones de orden cualitativo que incluso pueden ser más graves, en tanto se proyectan sobre la información referida al aseguramiento de un determinado nivel de calidad de los productos o servicios, así como de otros valores especialmente relevantes para el mercado, como pueden ser el prestigio o la reputación. Así, la adquisición errónea por los consumidores de productos confundibles dotados de una calidad inferior defrauda ciertamente la expectativa creada en estos y se traduce en una pérdida de clientela para los ofertantes¹⁶⁹. Pero también las interferencias informativas pueden suscitarse también en el plano simbólico o de la imagen de la marca con efectos sensibles para el mercado en aquellos supuestos en los que incluso no sea de temer una confusión o error en cuanto al origen empresarial. Común a estos casos será, por ejemplo, la apropiación parasitaria del potencial atractivo simbolizado por la marca a productos o servicios distintos a los originales o la afectación de la buena imagen comercial proyectada por la marca.

Como adelantábamos, esta nueva visión no hace otra cosa que consolidar el reconocimiento y protección legal de la marca a partir de todas sus funciones particularmente relevantes: la indicadora del origen empresarial, la indicadora de la calidad, la condensadora del *goodwill* y la publicitaria.

La función indicadora del origen empresarial sigue siendo la función básica y esencial encomendada a cualquier marca. Es a partir de esta función básica y primigenia que los distintos ordenamientos jurídicos empezaron a diseñar y definir el sistema de protección por la vía del derecho de marcas. Esta función es la esencial, primaria y fundamental e integra las exigencias mínimas requeridas por cualquier legislación sobre marcas¹⁷⁰. En este ámbito, la marca cumple un papel eminentemente informativo, esto es, atestigua ante los consumidores que todos los productos o servicios idénticos o similares portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma persona o bajo su autorización.

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 del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

169 Monteagudo Monedero, Montiano (1995), *La Protección de la Marca Renombrada*, Civitas, pp. 49 y ss.

170 Tan es así que la marca es definida a través de su función distintiva. Véase el Artículo 134° de la Decisión 486: Artículo 134°.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (...)”. El subrayado es nuestro.

En cuanto resulte jurídicamente necesario y oportuno, no deberán existir reparos para reconocer también protección a otras funciones de la marca, esto es, la indicadora de la calidad, la condensadora del *goodwill* o reputación y la publicitaria. Vale recordar que la función indicadora de la calidad atestigua ante el consumidor que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad (sea ésta alta o baja). En otras palabras, la marca revela que el producto o servicio identificado por ella ostenta una calidad relativamente constante, esto es, una calidad determinada en función a las vivencias y experiencias de los consumidores. La función condensadora del *goodwill* o reputación es el vehículo a través del cual el consumidor podrá ir labrando sus preferencias de compra o contratación gracias a la fama o prestigio ganados progresivamente por los productos o servicios dotados de una concreta marca. Finalmente, la función publicitaria reconoce que la marca dotada de un elevado potencial publicitario constituye un vehículo capaz de generar o crear el *goodwill* o buena reputación de los productos y servicios.

La función informativa de la marca y la teoría de las funciones encomendadas jurídicamente a éstas no hacen otra cosa que conducirnos a la misma idea: las marcas modernas pueden representar algo más que la asociación con una fuente de procedencia empresarial. Así, pueden representar, por ejemplo, virtudes cualitativas vinculadas con las bondades del producto o servicio, pero también valores irracionales o emocionales, como la aventura, hombría, lujo, etc. Todos estos valores, incluso los irracionales, son susceptibles de explotación económica por los titulares de las marcas e incluso hoy en día es más frecuente encontrar campañas publicitarias que recurren a estos valores como parte de las estrategias publicitarias encaminadas a incitar a la compra o contratación del producto o servicio marcado.

III. VALORACIÓN Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

El Precedente tiene el mérito de haber establecido criterios interpretativos útiles a la hora de analizar la distintividad de una marca compuesta por una sola letra, aunque, como hemos visto, quizás convenga actualizar ciertos criterios a la luz de la evolución mostrada por la jurisprudencia comparada.

Asimismo, en su momento el Precedente fue de gran utilidad para establecer las diferencias entre dos prohibiciones relativas de registro relacionadas a la notoriedad cuyo tenor era muy similar. Afortunadamente, como hemos apuntado, la Decisión 486 ha corregido totalmente esta disfunción.

Pese a ello, y en consideración a que la utilización del concepto general de “notoriamente conocido” se mantiene en las decisiones andinas, por revestir gran utilidad práctica, convendría a nivel jurisprudencial realizar una distinción entre las distintas categorías de signos, ya que varias legislaciones hacen una distinción entre signos notoriamente conocidos, notorios o renombrados, en función al distinto ámbito de implantación y renombre que pueden condensar. Ello nos recuerda, con algunos matices en intensidad, que las marcas sin valor intrínseco (marcas normales o comunes) sirven únicamente a un fin distintivo y son, por tanto,

protegidas en la medida necesaria para el cumplimiento de dicha función (indicar el origen empresarial).

Por su parte, aquellas marcas dotadas de valor cualitativo o intrínseco (que denominaremos marcas renombradas) se protegerán en cuanto que, además, son susceptibles de una utilización para fines adicionales a los distintivos, como por ejemplo, los ornamentales, decorativos, publicitarios e incluso en actividades específicas de *merchandising*.

1.6. RESOLUCIÓN N° 1183-2005/TPI-INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 1183-2005/TPI-INDECOPI

(Publicada el 30 de noviembre de 2005)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE N° 199324-2004

ACCIONANTE : PRODUCTOS FAMILIA S.A.

EMPLAZADA : MEDIFARMA S.A.

Acción de cancelación - Pruebas de uso parcial de la marca - Criterios para la aplicación del tercer párrafo del Artículo 165° de la Decisión 486: Precedente de Observancia Obligatoria.

Lima, ocho de noviembre del dos mil cinco.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de enero del 2004, Productos Familia S.A. (Perú) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PETALO, registrada a favor de Medifarma S.A., bajo certificado N° 26408, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó que la citada marca no ha sido utilizada por su titular o por terceros autorizados en ningún país miembro de la Comunidad Andina, por lo menos desde el mes de enero del 2001.

Con fecha 31 de mayo del 2004, Medifarma S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción. Manifestó lo siguiente:

- (i) Es titular de la marca PETALO, a partir de marzo de 1998, mediante transferencia de su antiguo titular Difesa Distribuciones S.A.
- (ii) El 13 de agosto del 2001, su empresa suscribió un contrato de licencia de uso a favor de Grupo Reyes S.A.C., cuyo plazo venció el 31 de diciembre del 2003, mediante el cual se otorgó a dicha empresa el derecho de fabricar, comercializar y distribuir papel higiénico con la marca PETALO.
- (iii) Los productos que distingue con su marca registrada han sido fabricados para su posterior comercialización dentro del período de los tres años anteriores a la interposición de la solicitud de cancelación.
- (iv) Desde el 2003 la marca PETALO ha sido relanzada por su licenciatario en el mercado de papel higiénico.

Ofreció en calidad de medios probatorios los documentos presentados en el expediente N° 199325-2004.¹⁷¹

Con fecha 28 de junio del 2004, Productos Familia S.A. manifestó lo siguiente:

- (i) El contrato de licencia al que la emplazada hace referencia no fue registrado ni por Medifarma S.A. ni por Grupo Reyes S.A.C. ante el Indecopi, tal como lo manda el Artículo 162° segundo párrafo de la Decisión 486. En consecuencia, en aplicación de la misma norma legal, dicho contrato no surte efecto frente a terceros y, por lo tanto, no tiene valor o efecto probatorio en el presente procedimiento.
- (ii) Las pruebas que la emplazada ha presentado a efectos de probar el uso de la marca PETALO no cumplen con las exigencias contenidas en el Artículo 166° primer párrafo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- (iii) Sólo se han presentado pruebas para tratar de demostrar el uso de dicha marca para distinguir papel higiénico, razón por la cual sólo se van a referir a dicho producto.
- (iv) El papel higiénico, por su naturaleza y finalidad, es un producto de consumo masivo, toda vez que es usado sin distinción de sexo y edad, y se comercializa a nivel nacional en todo tipo de establecimientos comerciales.
- (v) Teniendo en cuenta ello, ni el número de facturas emitidas ni el número de unidades de productos vendidos durante ese período (19 033) constituyen pruebas suficientes que permitan llegar a la conclusión de que la marca PETALO ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde al “papel higiénico” y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
- (vi) Asumiendo que Grupo Reyes S.A.C. fabricó el papel higiénico que vendió a Snow S.A., no se ha presentado una sola prueba que demuestre que esta última comercializó el papel higiénico que adquirió de Grupo Reyes S.A.C.; vale decir, no está probado que el papel higiénico supuestamente identificado con la marca PETALO llegó al consumidor final.
- (vii) Está presentando documentos con el fin de acreditar que en la dirección de la firma Snow S.A. no funciona algún establecimiento comercial que pueda justificar la adquisición de 19 033 planchas de papel higiénico, para su posterior comercialización.

Posteriormente, con fecha 2 de julio del 2004, Productos Familia S.A. adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

171 Sobre solicitud de cancelación de registro de la marca de producto PETALO y logotipo, iniciada por Productos Familia S.A.

Mediante Resolución N° 14324-2004-OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación. Consideró lo siguiente:

- (i) La marca PETALO ha sido registrada para distinguir productos de consumo masivo. En tal sentido, a efectos de acreditar el uso de la marca de producto PETALO, los medios probatorios deberán demostrar un nivel de comercialización acorde con su naturaleza, durante un período que demuestre continuidad o regularidad en el tiempo.
- (ii) En el presente caso, las nueve facturas emitidas por la empresa Grupo Reyes S.A.C. durante el año 2003 acreditan que la mencionada empresa ha comercializado productos (papel higiénico) de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial con la denominación PETALO. Dichas facturas han sido emitidas dentro del período probatorio correspondiente, es decir, dentro de los tres años consecutivos precedentes al inicio de la acción de cancelación.
- (iii) Si bien la emplazada ha manifestado que Grupo Reyes S.A.C. es su licenciataria, no ha presentado una copia del contrato de licencia de uso celebrado con la referida empresa o algún otro documento de efectos equivalentes, a fin de verificar que Grupo Reyes S.A.C. cuenta con la autorización expresa de la titular del registro para comercializar productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada.
- (iv) En este sentido, los medios probatorios presentados no acreditan el uso por parte de la emplazada de la marca de producto PETALO para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada.

Con fecha 13 de enero del 2005, Medifarma S.A. interpuso recurso de reconsideración presentando, como nueva prueba instrumental, copia del contrato de licencia de uso otorgado a Grupo Reyes S.A.C.

Con fecha 28 de enero del 2005, Productos Familia S.A. manifestó lo siguiente:

- (i) El contrato de licencia de uso presentado por la emplazada no tiene ningún valor ni efecto probatorio, toda vez que dicho contrato no surte efectos frente a terceros, en estricta aplicación de lo dispuesto por el Artículo 162° de la Decisión 486, al no haberse registrado ante el Indecopi.
- (ii) En la cláusula primera del contrato, se hace referencia a que las marcas objeto del contrato aparecen detalladas en el anexo 1, el cual forma parte integrante de dicho contrato, sin embargo, en el documento que la emplazada ha presentado no aparece ningún anexo 1, por lo que se desconoce cuáles fueron las marcas objeto del contrato de licencia y si éste efectivamente existió.
- (iii) En la cláusula novena del contrato, se establece que el plazo pactado fue por el período comprendido entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del

2003, sin embargo, no se ha presentado prueba alguna que acredite que la marca PETALO fue utilizada durante los dos años de vigencia del referido contrato.

Mediante Resolución N° 4639-2005-OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundado el recurso de reconsideración y, en consecuencia, declaró fundada en parte la acción de cancelación de la marca PETALO, quedando registrada únicamente para distinguir papel higiénico y sus similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:

- (i) La Oficina considera que la copia del contrato de licencia de uso de marcas y *know how* de fecha 13 de agosto del 2001 acredita que Medifarma S.A. licenció a Grupo Reyes S.A. el derecho de uso exclusivo, entre otras, de la marca cuyo registro es materia de cancelación, hasta el 31 de diciembre del 2003, tal como se aprecia en las cláusulas primera (foja 96) y novena (foja 99) de dicho contrato.
- (ii) Mediante Resolución 159, Revisión de oficio de la Resolución 030 de la Secretaría General que contiene el Dictamen 016-97 que determinó el incumplimiento por parte del gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344, la Secretaría General de la Comunidad Andina estableció que el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado.
- (iii) En ese sentido, el hecho de que el contrato de licencia celebrado entre Medifarma S.A. y Grupo Reyes S.A. no haya sido inscrito ante la Oficina no determina que la misma no deba evaluar si las facturas presentadas prueban o no que Grupo Reyes S.A. ha usado la marca PETALO para distinguir papel higiénico.
- (iv) Las facturas presentadas en calidad de medios probatorios sólo acreditan el uso de la marca referida por parte del emplazado para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Corresponde, en consecuencia, eliminar los demás productos de la clase 16 de la lista de aquellos comprendidos en el registro de la marca, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 165° tercer párrafo de la Decisión 486, por lo que dicha lista sería "papel higiénico y sus similares".

Con fecha 12 de mayo del 2005, Productos Familia S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:

- (i) Las 9 facturas presentadas por la emplazada no cumplen con lo exigido por los Artículos 165°, 166° y 167° de la Decisión 486 y, además, fueron emitidas por una sola empresa a favor de otra en un período de 4 meses, lo cual no es suficiente para acreditar que la marca ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde al producto papel higiénico, que es de consumo masivo.
- (ii) La Oficina de Signos Distintivos no ha tenido en cuenta que en el contrato de licencia de uso las firmas de las personas que lo suscribieron no han sido certificadas por Notario Público.

(iii) Las supuestas 9 ventas realizadas por Grupo Reyes S.A. a favor de Snow S.A., entre agosto y noviembre de 2003, no son ventas efectivas, realizadas en el ejercicio efectivo de su actividad comercial, sino que fueron realizadas únicamente -si así efectivamente ocurrió- con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato y, por lo tanto, las facturas presentadas no pueden ser consideradas como pruebas idóneas para acreditar el uso de la marca PETALO en el mercado peruano.

Adjuntó jurisprudencia con el fin de acreditar lo expuesto.

No obstante haber sido debidamente notificada, Medifarma S.A. no absolvió el traslado de la apelación.

Con fecha 6 de julio del 2005, Productos Familia S.A. presentó los resultados de una investigación del mercado de papel higiénico, durante los años 2001, 2002 y 2003, realizada por la firma Retail Audit Research S.A.C., con el fin de acreditar que la marca PETALO no había sido utilizada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde cancelar el registro de la marca de producto PETALO.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Medifarma S.A. es titular de la marca de producto PETALO, que distingue papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 26408, vigente desde el 22 de octubre de 1979 hasta el 22 de octubre del 2014.

2. Cancelaciones por falta de uso

2.1. Marco conceptual

El Artículo 165° de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía

administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional¹⁷². Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

2.2. Cancelación parcial del registro

El tercer párrafo del Artículo 165° de la Decisión 486 establece que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

De acuerdo a esta disposición, en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado¹⁷³.

172 Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, 2001, p. 453.

173 Este criterio difiere del utilizado durante la vigencia de la Decisión 344, según el cual bastaba acreditar el uso de al menos uno de los productos o servicios distinguidos con la marca materia de la cancelación, para que la acción fuese declarada infundada y, por consiguiente, que la marca siguiese distinguiendo los productos o servicios comprendidos en el registro inicial. Dentro de ese contexto, la Autoridad administrativa sólo tenía dos opciones al momento de pronunciarse sobre una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca:

- a) Cancelar el registro en forma total, cuando no se acreditaba el uso de la marca de por lo menos uno de los productos o servicios que distinguía, o
- b) No cancelar el registro, cuando se acreditaba el uso efectivo de la marca para identificar al menos uno de los productos o servicios que distinguía.

Conforme se ha señalado, este escenario cambia con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486. Así, ante una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca, la Autoridad, al momento de emitir un pronunciamiento, podrá optar por una tercera opción, la cual, si bien consiste en no cancelar el registro, se diferencia del tratamiento anterior en el hecho de que se deberá determinar si la marca fue utilizada en el mercado para distinguir todos los productos o

Según sea el caso, la Autoridad deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en el registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como cancelación parcial del registro.

El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 *-al igual que la normativa anterior-* establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación (Artículo 165º). En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (*figura tradicional de la cancelación*) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (*cancelación parcial*).

Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación “parcial”, la Autoridad *-en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo IV¹⁷⁴ del Título Preliminar y 145¹⁷⁵ de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General-* deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.

La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que contribuye a que la cancelación cumpla de mejor manera

servicios para los cuales fue registrada, o si el uso sólo se limitó a alguno o algunos de ellos.

174 Artículo IV de la Ley N° 27444.- Principios del procedimiento administrativo.

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias (...).

175 Artículo 145º de la Ley N° 27444.- Impulso del procedimiento

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustración, conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos jurídicos como el español¹⁷⁶ y el Sistema Comunitario Europeo¹⁷⁷.

2.3. Condiciones del uso de la marca

El Artículo 166° de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

- (i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y,
- (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia¹⁷⁸ -que también resulta aplicable a la Decisión 486- ha interpretado lo siguiente:

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue

176 La Ley de Marcas (Ley 17/2001 del 7 de diciembre) establece que "Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados" (Artículo 68° - Nulidad y Caducidad parcial).

177 El Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, cuyo Artículo 50° numeral 2 establece lo siguiente: "Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate".

178 Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso N° 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, publicada el 16 de junio de 2005, pp. 2-13.

bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

A tenor de lo establecido en el Artículo 167° de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, esta Sala considera necesario establecer lo siguiente:

- (i) La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
- (ii) La norma establece -refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada- que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

- a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o
- b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:
 - i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o,

- ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

La intención de la norma *-a criterio de la Sala-* no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”, como ha considerado la Oficina de Signos Distintivos. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el Artículo 139° inciso f) de la Decisión 486¹⁷⁹.

Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
Marca “X”	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al “y demás”]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece o es similar a b]	{a, c, d, e, f, g}	{b}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{m} [m no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a “a, b, c, d, e, f o g”]	{a, b, c, d, e, f, g}	{∅}

179 Artículo 139°.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; [...].”

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

2.4. Forma del uso de la marca

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)¹⁸⁰ en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)¹⁸¹, dichas pruebas no serán idóneas

180 Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.

181 Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman. Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda

para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

Habrà que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.

Finalmente, además de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

2.5 Uso de la marca de producto PETALO

Con el fin de acreditar el uso de su marca PETALO, Medifarma S.A. presentó los siguientes medios probatorios:

En el presente expediente:

- Copia legalizada del contrato de licencia de uso de marcas de fecha 13 de agosto del 2001, por el cual Medifarma S.A. licencia a favor de Grupo Reyes S.A.C. el derecho al uso exclusivo de las marcas de producto, lemas comerciales, incluido el know kow, descritos y señalados en el Anexo 1.

En la cláusula novena, se establece que el convenio surtirá efectos a partir de la fecha de la firma del documento y culminará el 31 de diciembre de 2003, pudiendo prorrogarse por un plazo adicional previo acuerdo con una anticipación no menor de tres meses a su vencimiento.

apreciar la marca mixta, las órdenes de confección de etiquetas o la impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.

En el anexo 1, se advierte entre los signos materia de licencia la marca PETALO, inscrita bajo certificado N° 26408, es decir, la marca base de la presente acción (fojas 96 a 103).

En el expediente N° 199325-2004:

- Copia legalizada de la factura N° 0003128, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 5 de agosto del 2003, por la venta de 4331 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 50).
- Copia legalizada de la factura N° 0003213, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 19 de agosto del 2003, por la venta de 3068 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos, a favor de Snow S.A. (foja 51).
- Copia legalizada de la factura N° 0003267, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de agosto del 2003, por la venta de 229 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 52).
- Copia legalizada de la factura N° 0003308, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 6 de setiembre del 2003, por la venta de 3053 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 53).
- Copia legalizada de la factura N° 0003488, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 23 de octubre del 2003, por la venta de 541 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 54).
- Copia legalizada de la factura N° 0003497, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 25 de octubre del 2003, por la venta de 595 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 55).
- Copia legalizada de la factura N° 0003551, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 11 de noviembre del 2003, por la venta de 2900 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 56).
- Copia legalizada de la factura N° 0003609, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 657 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 57).
- Copia legalizada de la factura N° 0003611, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 3659 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 58).

2.6 Aplicación al caso concreto

a) Respetto del contrato de licencia de marcas

El contrato presentado acredita que Medifarma S.A. otorgó a Grupo Reyes S.A.C. licencia para el uso de su marca PETALO entre el 13 de agosto de 2001 y el 31 de diciembre de 2003.

La empresa accionante ha cuestionado la validez del contrato de licencia de marcas presentado por la emplazada, al manifestar que (i) las firmas de las personas que suscribieron el contrato no han sido certificadas por Notario Público y que (ii) el contrato de licencia no ha sido inscrito en el registro correspondiente del Indecopi. Al respecto, conviene señalar lo siguiente:

- Respecto de la certificación de las firmas de quienes suscribieron el contrato de licencia de uso, conviene señalar que la Autoridad no puede exigir que las firmas que figuran en el contrato estén debidamente legalizadas, toda vez que no existe norma legal que condicione la admisión de dicho documento al cumplimiento de tal formalidad. A ello conviene agregar que la Ley N° 27444 prohíbe exigir mayores formalidades o requisitos que los expresamente establecidos en la ley o el TUPA.¹⁸²
- Respecto de la inscripción del contrato de licencia en el respectivo registro, conviene precisar que, tal como lo ha señalado la Sala -mediante Resolución N° 252-2002-TPI-INDECOPI de fecha 8 de marzo del 2002¹⁸³- el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa el hecho fáctico del uso de esa marca en el mercado. Las sanciones por falta de la mencionada inscripción no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca, ya que la inscripción per se del contrato de licencia no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado. Además, la ley no prevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal sanción no puede presumirse.

Consecuentemente, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico andino requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso.¹⁸⁴

182 "Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.

36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. [...]"

183 Recaída en el expediente N° 122109-2001, sobre la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto CASINELLI, interpuesta por Angélica Ocharan Cassinelli (Perú) contra Markinver S.A.

184 Cabe agregar que la Secretaría General de la Comunidad Andina, en la Resolución N° 159, dejó esclarecido que frente a las acciones de cancelación por falta de uso de una marca, el uso de ésta puede acreditarse a través del uso que le dé quien estuviere autorizado para ello, aun cuando no figure inscrito en el registro de la Oficina competente como licenciataria (Artículo 177° inciso a) del Decreto Legislativo 823) sin que ello implique contradecir o incumplir lo dispuesto en las normas andinas, específicamente el Artículo 116° de la -en ese entonces vigente- Decisión 344.

En virtud de lo expuesto, el contrato de licencia de marcas presentado por Medifarma S.A. resulta válido para el presente caso, no siendo necesario contar con la certificación de las firmas de quienes suscribieron el contrato ni con su inscripción en el registro; además, se presume la veracidad de la información contenida en dicho documento, al no haberse presentado prueba en contrario. En consecuencia, corresponde analizar las facturas presentadas.

b) Respetto de las facturas presentadas

De la revisión conjunta de las facturas presentadas, se desprende que éstas acreditan la venta de papel higiénico de la marca PETALO entre los meses de agosto y noviembre del 2003, en forma constante y suficiente.

La Decisión 486 exige que para cancelar una marca por no uso, ésta no debe haber sido utilizada durante los tres años precedentes a la acción de cancelación, por lo que se entiende que cualquier uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos que ésta distingue determina la interrupción del plazo de cancelación.

Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya ha dictado una pauta¹⁸⁵, según la cual:

“La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Así, (...) si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estará interrumpiendo el plazo (...) señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción de cancelación de la marca. Naturalmente corresponderá a la autoridad nacional competente -dentro de criterios de equidad y justicia- determinar si el uso tiene los elementos citados atrás”.

Sobre este tema, la doctrina ha señalado que el período necesario para que el uso de la marca sea relevante debe ser el plazo suficiente para que la marca esté presente en el mercado. Para evitar su caducidad la marca tiene que estar siendo utilizada; sin embargo, no es necesario que se esté utilizando durante todo el período de no uso que señala la ley, ya que dicho período se fija para indicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de la marca. Este criterio ha sido adoptado por el TRIPS y por el derecho norteamericano (Lanham Act).¹⁸⁶

Asimismo, debe indicarse que ni la norma andina ni la nacional exigen que se demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres años anteriores

185 Comentando el Artículo 100° de la Decisión 311 y Artículo 99° de la Decisión 313, cuya redacción es similar a lo dispuesto en el Artículo 166° de la Decisión 486. Sentencia expedida en el Proceso N° 17-IP-95 (nota 2).

186 De la Fuente García, Elena. *El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid - Barcelona, 1999, pp. 204 - 205.

a la interposición de la presente acción de cancelación, siendo suficiente que se acredite el uso de la marca durante un período relevante, el que deberá ser apreciado en atención a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca, y en la forma e intensidad necesarias.

En el presente caso, se ha acreditado que en un período aproximado de 4 meses se ha comercializado la cantidad de 19 033 planchas de papel higiénico que hacen un total de 380 660 rollos de papel higiénico, lo que a criterio de la Sala acredita el uso de la marca PETALO en la cantidad y forma que corresponde a la naturaleza del producto.

La accionante ha presentado el documento: “Auditoría de producto papel higiénico, Lima acumulado 2001, 2002 y 2003, Nacional acumulado 2003”, elaborado por la firma Retail Audit Research S.A.C., con el fin de acreditar que la marca PETALO no ha sido utilizada. Se advierte que dicho documento ha sido elaborado en función del acumulado de ventas totales, de los años 2001 a 2003 en el caso de Lima, y del año 2003 a nivel nacional. A criterio de la Sala, dicho documento no acredita suficientemente que la marca PETALO no se haya usado, pues si bien en dicho documento no se menciona expresamente la marca PETALO, ésta podría estar incluida en el rubro “Otras Marcas”. Además, en el documento presentado no se especifica cuáles son las zonas de Lima y del Perú que se han considerado para el análisis.

Por lo expuesto, la Sala concluye que se ha acreditado el uso de la marca PETALO para papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Ahora bien, en virtud del tercer párrafo del Artículo 165° de la Decisión 486, la Autoridad administrativa debe disponer la cancelación parcial del registro de una marca cuando se haya acreditado su uso respecto de algunos -y no todos- los productos o servicios para los cuales fue registrada. En efecto, el artículo de la referencia establece que:

“cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios” (el subrayado es nuestro).

En el presente caso, la marca PETALO fue registrada para distinguir papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial; sin embargo, se ha acreditado su uso sólo respecto de papel higiénico.

Conforme se ha señalado en el punto 2.3, la intención de la norma -al señalar que para la cancelación se tomará en cuenta la similitud de los productos o servicios- no es extender la protección de la marca a los productos o servicios similares a los

registrados, sino que el uso de productos o servicios similares a los registrados sirva para mantener la vigencia de la marca respecto de estos últimos. En ese sentido, contrariamente a lo resuelto por la Oficina de Signos Distintivos -que mantuvo vigente el registro de la marca PETALO para papel higiénico y sus similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial- la Sala determina que se debe mantener vigente el registro de la marca PETALO sólo respecto de los productos cuyo uso ha sido acreditado, esto es, papel higiénico.

En tal sentido, en virtud del Artículo 165° de la Decisión 486, corresponde declarar fundada en parte la acción de cancelación de la marca PETALO, inscrita bajo certificado N° 26408, dejándola vigente para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial y cancelándola para toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

3. Publicación de la presente resolución

El Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807¹⁸⁷ señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se debe tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del Artículo 165° de la Decisión 486¹⁸⁸, razón por la cual determina

187 Artículo 43°.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

188 Artículo 165°.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios

que se solicite al Directorio del Indecopi su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 4639-2005-OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005 en el extremo que declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación de la marca de producto PETALO, registrada a favor de Medifarma S.A., bajo certificado N° 26408, y mantuvo vigente el registro de la marca para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 4639-2005-OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005 en el extremo que mantuvo el registro de la marca PETALO para distinguir los similares al papel higiénico, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero.- DEJAR FIRME la Resolución N° 14324-2004-OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004 en el extremo en que CANCELA el registro de la marca PETALO respecto de toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del Artículo 165° de la Decisión 486. En consecuencia, entiéndase que:

La norma dispone que la Autoridad ordenará la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

La norma establece -refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada- que la Autoridad deberá tomar en cuenta la "identidad o similitud" de los productos o servicios.

La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

b) *Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:*

iii) *Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o,*

iv) *Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.*

Finalmente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a) y b) antes descritos, la Autoridad procederá a la cancelación del registro, tal como sucede cuando no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Jorge Santistevan de Noriega, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN N° 1183-2005/TPI-INDECOPI DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2005, REFERIDA A LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO¹⁸⁹

El presente artículo tiene por finalidad analizar y comentar los alcances del precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolución No. 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)¹⁹⁰ en relación a la cancelación por falta de uso. En el referido precedente de observancia obligatoria, se logró aclarar ciertas dudas que giraban en torno a la cancelación parcial del registro, las condiciones de uso de la marca, los medios probatorios idóneos para acreditar el uso real y efectivo de la marca en el mercado y el plazo que tiene el titular para acreditar el uso de la marca.

I. SOBRE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

Las marcas son signos utilizados en el tráfico comercial a fin de identificar productos o servicios. En este contexto, se debe tener en cuenta que la función principal de una marca es identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios. Por lo tanto, cuando la marca no cumple con dicha finalidad, la misma puede ser susceptible de un pedido de cancelación por falta de uso. Así pues, el titular de una marca puede perder eventualmente el derecho de exclusiva sobre la misma cuando no logra acreditar su uso real y efectivo en el mercado.¹⁹¹

En este contexto, la doctrina comparada ha advertido que el uso obligatorio de la marca por parte de su titular tiene principalmente dos finalidades (i) una de índole esencial y (ii) otra de índole funcional. La finalidad esencial busca que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y el producto o servicio en la mente del consumidor. Por ello, es necesario que se realice un uso adecuado de la marca a efectos de lograr dicha asociación en la realidad. Asimismo, esta finalidad concreta tiene como propósito que se aproxime el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Ello, evidentemente tiene por objetivo resolver las posibles contingencias que se pudiesen presentar al momento de determinar un nuevo signo frente a una marca anteriormente registrada. Por su parte, la finalidad de índole funcional tiene por efecto descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para

189 El autor agradece la colaboración de Rosalina Susano para la elaboración de este comentario.

190 Que resolvió la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la empresa Productos Familia S.A. contra el registro de la marca PETALO, registrada a favor de la empresa Medifarma S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

191 En este punto, cabe advertir que la carga de demostrar el uso de la marca solo surge cuando un tercero interesado presenta un pedido de cancelación. Así pues, si no se presenta dicha situación, el registro de la marca mantiene plena vigencia y, en tal sentido, el titular de la misma no se encontrará en la obligación de acreditar el uso de la marca en el mercado.

facilitar que terceros interesados puedan acceder a éstas.¹⁹² Es decir, se busca eliminar el registro de marcas que al no ser utilizadas crean barreras innecesarias en el tráfico comercial y obstaculizan el ingreso de nuevas marcas al mercado perjudicando la competencia.

Fernández-Nóvoa precisa que “[l]a situación ideal debería ser que en el Registro figurasen únicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se eliminasen del Registro las marcas que no se usen en un plazo determinado. Si así ocurriese, tanto la propia autoridad registral como los titulares y solicitantes de marcas podrían confiar en una cierta concordancia o, cuando menos, aproximación entre la posición registral de la marca y la posición que ocupa en la realidad del mercado”.¹⁹³

Así pues, si bien la legislación marcaria reconoce que el titular de una marca tiene un derecho exclusivo respecto de su uso, dicho derecho puede perderse si el titular no logra acreditar un uso real y efectivo de la marca en el mercado. En tal sentido, un tercero interesado en usar la marca podrá solicitar la cancelación de la misma y, posteriormente, registrarla a su favor. Nótese que la acción de cancelación por falta de uso no puede iniciarse antes de transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el Artículo 165° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

II. SOBRE EL USO DE LA MARCA

La doctrina comparada es unánime al señalar que el uso de la marca debe ser real y efectivo en el mercado. Así pues, la autoridad marcaria deberá analizar el caso concreto teniendo en cuenta las características del producto o servicio que distingue la marca, la dimensión de la empresa que los comercializa, así como la cantidad y el modo de comercialización que normalmente le corresponde a dichos productos o servicios.

El uso de la marca es real cuando dicho uso no es aparente. Es decir, deben existir manifestaciones externas y públicas sobre el uso de la marca, lo cual implica necesariamente que el producto o servicio debe ser puesto en el mercado. En este sentido, Montiano Monteagudo precisa que “[...] poder determinar si el uso es puramente aparente o, expresado en otros términos, que se desprende de las circunstancias que el usuario carece de auténtico interés económico en la producción o comercialización de los productos o servicios dotados de marca. Únicamente cuando pueda constatarse por la debilidad del uso que el titular sólo está interesado en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado, podrá entenderse insatisfecha la obligación de uso”.¹⁹⁴

192 Fernández-Nóvoa, Carlos (2001), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, p. 453.

193 *Ibid.*, p. 454.

194 Monteagudo Monedero, Montiano (2002), *El Nuevo Derecho de Marcas*, Editorial Comares, Granada, p. 441.

De otro lado, se considera que la marca ha sido utilizada en forma efectiva cuando se acredite que dicho uso ha sido en forma intensiva. Es decir, no se ampara el uso meramente simbólico de la marca con la única finalidad de evitar su posible cancelación. El uso de la marca debe ser adecuado a efectos de demostrar una intención, clara, seria e inequívoca del titular de comercializar el producto o de prestar un servicio con dicha marca.¹⁹⁵

Fernández-Nóvoa precisa que el uso efectivo de la marca deberá tener continuidad y no debe limitarse a simples usos aislados; por el contrario se debe demostrar un uso constante de la marca durante el tiempo que establece la ley. Asimismo, el uso efectivo de la marca debe ser analizado teniendo en cuenta la magnitud de la empresa, así como la naturaleza y característica de los productos o servicios distinguidos con la misma.¹⁹⁶

III. CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 1183-2005/TPI-INDECOPI

A. SOBRE LA CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO

El Artículo 165° de la Decisión 486 introduce la figura de la cancelación parcial al precisar que “[c]uando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.”

La cancelación parcial solamente tendrá efecto respecto de los productos o los servicios que no se hubieran utilizado con la marca. En estos casos, la autoridad marcaria deberá ordenar la reducción o limitación del registro a efectos que se identifique única y exclusivamente los productos o servicios que la marca distingue efectivamente en el mercado.

Nótese que el Precedente es claro al interpretar que la cancelación parcial del registro no es una especie de cancelación, sino que, por el contrario, es un efecto que se genera como consecuencia de un uso parcial de la marca respecto de los productos o servicios para los cuales fue registrada. En este sentido, la Sala señala correctamente en el Precedente que la legislación marcaria no provee la posibilidad de que el interesado opte por solicitar la cancelación del registro en forma total o parcial. Por ello, en caso que el interesado solicite una cancelación “parcial”, corresponderá a la autoridad marcaria encausar dicha solicitud y tramitarla como una solicitud de cancelación regular.

195 Otamendi, Jorge (2002), *Derecho de Marcas*, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 212.

196 Fernández-Nóvoa, Carlos, op.cit., p. 467.

B. SOBRE LAS CONDICIONES DEL USO DE LA MARCA

El Artículo 166° de la Decisión 486 establece que la marca ha sido usada (i) cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y (ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

Asimismo, la norma legal antes citada prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

En tal sentido, a fin de determinar en qué casos se cumple con la obligación de uso de la marca, la Sala ha precisado en el Precedente que la autoridad marcaria se encuentra en la obligación de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto de aquellos productos o servicios cuyo uso no fuese acreditado. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Así, en el Precedente, la Sala consideró con acierto que para mantener el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los que se registró, se debían tener en cuenta las siguientes reglas:

- “a. Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o
- b. Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:
 - i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o
 - ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca”.¹⁹⁷

Las conclusiones arribadas por la Sala son acertadas puesto que cumplen con la finalidad misma de la acción de cancelación por falta de uso que no es otra que eliminar de la cobertura de un registro los productos o servicios respecto de los cuales la marca no se ha utilizado.¹⁹⁸ Asimismo, la interpretación de la Sala

¹⁹⁷ Resolución N° 1183-2005-TPI-INDECOPI

¹⁹⁸ Metke Mendez, Ricardo (2007), “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. En Revista de Estudios Socio-Jurídicos, p. 105.

es acorde con la finalidad del sistema de marcas que es delimitar el alcance del registro para productos o servicios específicos.¹⁹⁹ Nótese que el Precedente señala expresamente que el hecho que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina en forma alguna que el tercero interesado que mantiene el derecho de preferencia sobre la misma, accederá en forma inmediata a su registro.

C. SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA IDÓNEOS PARA ACREDITAR EL USO DE LA MARCA

Al respecto, el Artículo 167° de la Decisión 486 dispone que la acción de cancelación por falta de uso impone al titular del registro de la marca o la persona autorizada por éste el deber de acreditar el uso de la misma en el mercado. En este sentido, el uso de la marca debe ser real y efectivo; esto implica que su uso debe ser verdadero y su intensidad debe corresponder a las características que debe presentar dicho uso a efectos que el mismo sea considerado auténtico.

Así pues, en el Precedente la Sala precisó que el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta) en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

Según lo establecido por la Sala, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado, ya que la presentación de catálogos o publicidad en los que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto o servicio. En relación a las marcas de servicio, se precisa que los medios probatorios idóneos a fin de acreditar su uso son las facturas, los recibos por honorarios, contratos de servicios, publicidad, carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, papeles membretados, entre otros. Sin embargo, la Sala ha reconocido expresamente en el Precedente que en el caso de marcas que distinguen servicios la publicidad tiene más importancia; por ello debe ponderarse si la publicidad es suficiente a efectos de determinar si la marca identifica un origen empresarial determinado. Las precisiones establecidas en el Precedente son apropiadas y contribuyen a delimitar a nivel jurisprudencial los medios probatorios idóneos para acreditar el uso real y efectivo en el mercado según el tipo de la marca y conforme a lo dispuesto en el Artículo 167° de la Decisión 486.²⁰⁰ Por ello, resulta de suma importancia que el juzgador analice el cumplimiento de la carga de uso de la marca

199 Ibid., p. 106.

200 Decisión 486.- *“Artículo 167° La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. **El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros**”.* (el resaltado y el subrayado son nuestros).

en forma rigurosa a efectos de asegurar el cabal cumplimiento de la norma legal antes citada y los criterios jurisprudenciales descritos.

D. SOBRE EL PLAZO QUE TIENE EL TITULAR PARA ACREDITAR EL USO DE LA MARCA

Al respecto, conforme hemos advertido, en el Precedente se señaló que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate; sin embargo, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

En este contexto, la Sala además fijó un criterio de suma importancia: que no era necesario probar el uso de una marca durante todo el período fijado por el ordenamiento jurídico, es decir, durante los tres años establecidos en el Artículo 165° de la Decisión 486. En efecto, en el Precedente se precisa que:

*“(…) el período necesario para que el uso de la marca sea relevante debe ser el plazo suficiente para que la marca esté presente en el mercado. Para evitar su caducidad la marca tiene que estar siendo utilizada; **sin embargo, no es necesario que se esté utilizando durante todo el periodo de no uso que señala la ley, ya que dicho periodo se fija para indicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de la marca.** Este criterio ha sido adoptado por el TRIPS y por el derecho norteamericano (Lanham Act)”²⁰¹ (el subrayado y el resaltado es nuestro).*

Como bien se señala en el Precedente, ni la norma andina ni la legislación nacional exigen que se demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación, bastando simplemente que se acredite el uso de la marca durante un período relevante, el cual será apreciado de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca y en la forma e intensidad necesarias. Así, si el titular de la marca o la persona autorizada por éste logra acreditar que la marca fue utilizada en un determinado período dentro del plazo establecido por la ley, la marca no será susceptible de cancelación.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado en reiterada jurisprudencia que:

“(…) si el titular de marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz su uso, no podría prosperar la acción de cancelación.”²⁰²

201 Resolución No. 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, p. 16.

202 Interpretación Prejudicial No. 15-IP-99 de fecha 27 de octubre de 2009.

Así pues, en estos casos en particular la autoridad competente tendrá en cuenta distintos factores tales como las características y el tipo de cada marca, así como la naturaleza de los productos o servicios, a fin de determinar que el uso de la misma sea de acuerdo con las características comerciales del mercado.

IV. VALORACIÓN Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

El Precedente desarrolla diversos criterios de suma utilidad y vigencia práctica, teniendo como puntos centrales los siguientes:

La cancelación parcial del registro no es un tipo de cancelación, sino que, por el contrario, es un efecto que se genera como consecuencia de un uso parcial de la marca respecto de los productos o servicios para los cuales fue registrada. En tal sentido, en nuestro ordenamiento jurídico, no es posible que un tercero interesado solicite la cancelación parcial del registro de una marca.

Sobre este aspecto, es importante que el Precedente haya abordado esta cuestión definiendo criterios claros, ya que la jurisprudencia del Indecopi (incluso de la propia Sala de Propiedad Intelectual pero con distinta conformación de Vocales) anterior al Precedente se mostraba muy vacilante, al considerar que la cancelación parcial era efectivamente un tipo de acción de cancelación específico²⁰³.

Respecto a la acreditación del uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se deberá verificar, en particular:

Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista o;

Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

De producirse alguno de estos supuestos, la autoridad marcaría **deberá** mantener vigente la marca respecto de dichos productos o servicios.

En este punto, son de suma utilidad también los criterios fijados por el Precedente, ya que la jurisprudencia anterior del Indecopi utilizaba criterios ficticios que no propugnan realmente una concordancia entre el registro y la realidad del mercado,

203 Véase por ejemplo lo resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución No. 1509-2001/TPI-INDECOPI de fecha 31 de octubre de 2001, recaída en el expediente No. 101853-2000, sobre "cancelación parcial" del registro de la marca GLOBO POP y logo para productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional. En este caso, la Sala de Propiedad Intelectual había declarado improcedente la "cancelación parcial", al haberla considerado erróneamente como un tipo específico de acción de cancelación.

debido a una errónea interpretación de los criterios de identidad o similitud a que se refiere el tercer párrafo del Artículo 165° de la Decisión 486²⁰⁴.

En efecto, con anterioridad al Precedente, en la práctica, ante una acción de cancelación por falta de uso, se mantenía el registro de una marca vigente para los productos o servicios cuyo uso se acreditaba y, además, para los productos o servicios similares incluidos en el propio distingue, interpretando así de manera incorrecta lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 165° antes citado.

Para exponer con claridad esta importante cuestión, recordemos que en el caso concreto la marca registrada tenía la cobertura siguiente: *“papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares, y otros artículos”* de la clase 16 de la Clasificación Internacional. La empresa emplazada había demostrado el uso únicamente para *“papel higiénico”*, por lo que la Primera Instancia mantuvo vigente el registro para *“papel higiénico”* y, además, para *“sus similares (al papel higiénico)”*, interpretando incorrectamente lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 165°, lo que la llevó a mantener artificialmente el registro para *“sus similares (al papel higiénico)”*.

En el Precedente, la Sala corrige precisamente la interpretación de la Primera Instancia, fijando los criterios a los que hemos hecho referencia, lo que trajo finalmente como consecuencia que el registro fuese cancelado parcialmente, quedando únicamente vigente para distinguir *“papel higiénico”*, eliminándose así *“sus similares (al papel higiénico)”*.

Sobre este punto, puede pues afirmarse que el Precedente adopta con acierto un criterio restrictivo en torno a la carga de uso para la cancelación parcial²⁰⁵, permitiendo sin embargo acudir al criterio de identidad o similitud para “salvar” ciertos productos o servicios consignados en el distingue siempre que puedan resultar idénticos o similares a aquellos utilizados efectivamente por el titular del registro. Incorrecto entonces sería a partir del Precedente interpretar que el criterio de la identidad o similitud “salvaría” también a los productos o servicios del distingue que pudieran resultar similares a los otros productos o servicios del distingue cuyo uso fue demostrado.

204 Art. 165°.- “[...] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; **para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios**”. El resaltado y subrayado es nuestro.

205 En el marco de la cancelación parcial, en los ordenamientos jurídicos europeos se identifican dos sistemas: uno de los sistemas es el alemán, de tono absolutamente restrictivo, en el que la carga de uso sólo se entiende cumplida con relación a los productos o servicios efectivamente utilizados. El otro sistema es el francés, de carácter permisivo y protector de la posición jurídica del titular de la marca, que permite extender más allá de los productos o servicios efectivamente utilizados los efectos de la utilización de la marca. Dentro de este sistema, se observan incluso algunas variantes, algunas permisivas y otras menos tolerantes. Cfr. Flaquer Riutort, Juan (2012), *El Uso Obligatorio de la Marca Registrada*, Primera Edición, Civitas, pp. 103-104.

En otras palabras, rectamente entendido, el criterio de la identidad o similitud debe utilizarse para confrontar los productos o servicios utilizados y aquellos que pudiesen resultar idénticos o similares a los consignados en el distingue (de afuera hacia adentro) y no para confrontar los productos o servicios consignados en el distingue (para los que se demostró el uso) con aquellos otros que pudiesen ser similares consignados en el propio distingue (al interior del propio distingue).

En relación a los medios probatorios idóneos para acreditar el uso de una marca, se precisa que la presentación de catálogos o publicidad en los que se aprecie la marca en relación directa con el producto o el servicio serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto o servicio. En el caso particular de las marcas de servicio, resulta interesante lo señalado en el Precedente en el sentido que aquí la publicidad tomará especial relevancia a efectos de determinar si la misma ha estado siendo utilizada en el mercado.

Para evitar la caducidad de una marca, el Precedente ha aclarado con acierto que no es necesario que se demuestre su uso de manera continua durante todo el período de no uso que señala el Artículo 165° de la Decisión 486, ya que dicho período simplemente se fija para indicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de la marca. Por lo tanto, el Precedente ha aclarado que es válido acreditar el uso de una marca en relación a un determinado período de tiempo, siempre que éste se encuentre dentro de los tres (3) años establecidos en la ley.

De esta manera, acogiendo lo señalado por la doctrina y jurisprudencia comparada, el Precedente descarta la línea interpretativa anterior que en la práctica venía exigiendo a los titulares de marcas la probanza del uso durante todo el período de los tres (3) años, situación que podía resultar innecesariamente gravosa para el titular, puesto que si se demostraba que la marca tenía suficiente presencia en el mercado, logrando incluso su implantación en un período corto de tiempo dentro de esos tres (3) años, ello debe reputarse suficiente para tener por cumplida la carga de uso²⁰⁶.

206 En los ordenamientos norteamericanos y español rige el mismo criterio. Al respecto, cfr.: De la Fuente García, Elena (1999), *El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos*, Marcial Pons, pp. 204-205. Acudiendo a ambos ordenamientos, esta autora señala expresamente: “[...] No es necesario que esté utilizándose durante cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión [...] puede entenderse que el uso efectivo consistirá tanto en el uso realizado durante un extenso número de años, como en el uso realizado dentro de un limitado período de tiempo [...]”.

1.7. RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI

(Publicada el 26 de diciembre de 2009)

(SEPARATA ESPECIAL)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE N° 288129-2006

SOLICITANTE : FREDDY SANTIAGO TUDELANO YANAMA

OPOSITORA : BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

Notoriedad de una marca: Acreditada - Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

Lima, nueve de noviembre de dos mil nueve.

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 18 de agosto de 2006, Freddy Santiago Tudelano Yanama (Perú) solicitó el registro de la marca de producto KENT, para distinguir bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 23 de octubre de 2006, British American Tobacco (Brands) Inc. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que:

- Es titular de las siguientes marcas en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial:
- El signo solicitado carece del requisito de distintividad para acceder a registro, por cuanto es confundible con las marcas KENT.
- Si bien el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, no es extraño que en los supermercados o bodegas se expendan refrescos o aguas de mesa conjuntamente con los cigarrillos, por lo que existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas registradas.

- El signo solicitado se encuentra íntegramente incluido en sus marcas registradas.
- El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición contemplada en el inciso a) de la Decisión 486.
- La marca KENT tiene el carácter de notoriamente conocida, por lo que de otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría una dilución del poder distintivo de la marca registrada.

Posteriormente, señaló que British American Tobacco del Perú S.A.C. es una empresa que forma parte de la corporación BATMark. Manifestó que entre las muchas marcas que comercializa su empresa como parte de la corporación BATMark se encuentra la marca KENT. Precisó que actualmente British American Tobacco (Brands) Inc. es la titular en el Perú de la marca KENT, empresa que licenció la marca a British American Tobacco (investments) Limited, y ésta a su vez, la sublicenció a la empresa BAT Perú, todas estas empresas forman parte de la corporación BATMark (sic).

Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca KENT. Mediante proveído de fecha 13 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia de que el solicitante no absolvió el traslado de la oposición.

Con fecha 26 de junio de 2008, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, en virtud del Memorandum N° 1928-2008/OSD-Mar enviado por la Oficina de Signos Distintivos, emitió el Informe N° 066-2008/GEE respecto del documento denominado “Encuesta General al Consumidor de Lima” presentado por la opositora, en el cual concluyó que:

- La documentación del caso se sustenta en el “Estudio General del Consumidor de Lima”, el cual está basado en encuestas a los consumidores regulares de cigarrillos, definidas como aquellas personas de 18 a 64 años que fuman, por lo menos, un cigarrillo diario.
- Dicho estudio no incluye aspectos metodológicos necesarios para analizar los resultados estadísticos presentados. Se menciona que se recogió información en marzo y abril de 2006, sin embargo, se presenta indicadores evolutivos desde el 2002 al 2007, de la tasa de recordación y otros indicadores, de los cuales se desconoce su procedencia. Asimismo, la ficha técnica es imprecisa, dado que no reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodología de cálculo de los niveles socioeconómicos, y, sobre todo, la tasa de no respuesta en la publicación de la encuesta.
- Se recomienda que los estudios de mercado expongan detalladamente los criterios adoptados en el levantamiento de la información estadística, de tal forma que permita conocer los límites al momento de extraer interpretaciones acerca del comportamiento de un mercado determinado.

Mediante Resolución N° 312-2008-CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

a) Artículo 135° inciso b)

- Si bien la opositora señala que el signo solicitado carece de distintividad, de la revisión de los argumentos expuestos en la oposición, se verifica que los mismos están dirigidos en realidad a sustentar el eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas.

b) Notoriedad alegada por la opositora

- De la evaluación conjunta de los medios probatorios presentados, se advierte que éstos resultan insuficientes a fin de acreditar que la marca KENT tenga la calidad de notoriamente conocida; razón por lo que no corresponde analizar si el signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el Artículo 136° inciso h) de la Decisión 486.

c) Evaluación del riesgo de confusión

- La empresa opositora considera que el signo solicitado es semejante al grado de causar confusión con sus signos registrados KENT (Certificado N° 90976), KENT y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548), KENT ONE (Certificado N° 95005) y THINK KENT (Certificado N° 4337), por lo que corresponde pronunciarse al respecto.
- Además, la opositora fundamenta su oposición en las marcas KENT SUPER LIGHTS y etiqueta (Certificado N° 37802) y KENT y logotipo (Certificado N° 35828); sin embargo, dichas marcas, a la fecha, se encuentran caducas, razón por la cual los derechos sobre las mismas han desaparecido, no correspondiendo evaluarlas como fundamento de la oposición interpuesta.
- Los productos que el signo solicitado pretende distinguir y aquellos que distinguen las marcas registradas tienen distinta naturaleza, en tanto los primeros son bebidas no alcohólicas y los segundos con sucedáneos del tabaco, encendedores y cerillas. Además, los productos en cuestión cuentan con diferentes finalidades y están dirigidos a distinto público consumidor. Finalmente, si bien los productos en cuestión se expenden en supermercados y bodegas, ello se realiza en Secciones distintas.
- Por lo tanto, no existe vinculación entre los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas.
- No obstante las semejanzas existentes entre el signo solicitado y los signos registrados a favor de la opositora (Certificados N° 90976, 101094, 62398, 118548,

95005 y 4337), dado que no existe similitud o conexión entre los productos que distinguen los signos en cuestión, se determina que su coexistencia no es susceptible de generar confusión en el consumidor.

Con fecha 27 de octubre de 2008, British American Tobacco (Brands) Inc. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que: i) el signo solicitado es confundible con las marcas KENT, ii) los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas, iii) la marca KENT tiene la calidad de notoriamente conocida, tal como acredita con los documentos adjuntados y iv), de otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría una dilución del poder distintivo de la marca registrada. Precisó que el registro del signo solicitado ha sido solicitado de mala fe y con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, por lo que debe aplicarse el Artículo 137° de la Decisión 486.

Posteriormente, solicitó informe oral, el cual fue denegado por los Vocales de la Sala de Propiedad Intelectual y comunicado mediante proveído de fecha 1 de abril de 2009.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si la marca KENT registrada a favor de British American Tobacco (Brands) Inc. bajo Certificado N° 90976 tiene la calidad de notoria.
- b) De ser el caso, si el signo solicitado KENT se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el Artículo 136° inciso h) de la Decisión 486.
- c) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado KENT y las marcas registradas KENT y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548) y KENT ONE (Certificado N° 95005) y el lema comercial THINK KENT (Certificado N° 4337).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que

- a) British American Tobacco (Brands) Inc. (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial:
 - KENT, que distingue tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores y cerillas, registrada bajo Certificado N° 90976, vigente hasta el 8 de mayo de 2016.

- Constituida por la etiqueta cuadrangular que lleva superpuestas múltiples líneas, en la parte superior aparece un cuadro con la representación estilizada de un castillo, debajo la denominación distintiva KENT escrita en caracteres de fantasía y debajo de la misma sobre una cinta ornamental la indicación FAMOUS MICRONITE FILTER, conforme al modelo, que distingue cigarrillos, tabaco, tabaco manufacturado, artículos para fumadores, encendedores y cerillas, registrada bajo Certificado N° 101094, vigente hasta el 28 de diciembre de 2012.
 - Conformada por la etiqueta rectangular en cuya parte central se aprecia la denominación KENT y en la parte superior central un cuadrado con la figura de un castillo en su interior, conforme al modelo, que distingue cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, artículos para fumadores, encendedores, fósforos y demás productos, registrada bajo Certificado N° 62398, vigente hasta el 30 de marzo de 2010.
 - Conformada por la figura de una caja que contiene la denominación KENT escrita en letras características, al lado izquierdo, tres arcos formados por rectángulos dentro de una figura irregular, en los colores gris y blanco, conforme al modelo, que distingue cigarrillos, tabaco; productos de tabaco; artículos para fumadores; encendedores; fósforos, registrada bajo Certificado N° 118548, vigente hasta el 21 de agosto de 2016.
 - KENT ONE, que distingue cigarrillos, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores para fumadores y cerillas, registrada bajo Certificado N° 95005, vigente hasta el 16 de febrero de 2014.
- b) Asimismo, es titular del lema comercial THINK KENT, a usarse con la marca de producto KENT y logotipo inscrita con Certificado N° 101094, vigente hasta el 13 de julio de 2014.

2. Cuestión previa

En su recurso de apelación, British American Tobacco (Brands) Inc. ha manifestado que el presente registro ha sido solicitado de mala fe y con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal, por lo que invoca la aplicación del Artículo 137° de la Decisión 486.

Sin embargo, teniendo en consideración que la mala fe y la perpetración de actos de competencia desleal no fueron planteados por la opositora ante la Oficina de Signos Distintivos (*hoy Comisión de Signos Distintivos*), sino que constituyen nuevas pretensiones invocadas ante la Segunda Instancia, no corresponde que la Sala se pronuncie sobre estas nuevas pretensiones, pues ello atentaría contra el derecho de defensa²⁰⁷ del solicitante, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia el fallo expedido por la anterior, situación que, en este caso, se produciría si la Sala emitiera un pronunciamiento respecto de una cuestión que no fue analizada previamente por la Oficina de Signos Distintivos.

207 Artículo 139° inciso 14) de la Constitución Política del Perú de 1993.

Así, debe tenerse en cuenta que se entiende por principio de preclusión *-también llamado de eventualidad-* a la división del proceso en una serie de momentos o periodos fundamentales, que algunos han calificado de compartimentos estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad procesal de las partes y del juez de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor. Es una limitación que puede ser perjudicial para la parte que, por cualquier motivo, deja de ejercitar oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio, pero viene a ser el precio que el proceso paga por una relativa rapidez en su tramitación. De ahí la noción de las cargas procesales²⁰⁸.

El Artículo 140°.4 de la Ley 27444²⁰⁹ señala que la preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que, por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárseles tratamiento paritario.

En el procedimiento administrativo de solicitud de registro existen actos procesales que deben llevarse a cabo en determinados plazos establecidos por la ley, bajo sanción de ser declarados inadmisibles, como por ejemplo: la presentación de oposiciones. Así, de acuerdo al Artículo 136° de la Decisión 486, las oposiciones deben formularse en el plazo de 30 días hábiles contado desde la publicación de la solicitud de registro²¹⁰.

Cabe precisar que la figura de la preclusión no impide a la opositora presentar, con posterioridad a su oposición y hasta que se emita resolución en Primera Instancia, escritos destinados a probar o desarrollar las causales de denegatoria alegadas en su oposición, lo que impide es invocar nuevas causales de denegatoria, puesto que ello constituiría prácticamente formular una nueva oposición, esta vez, fuera del plazo de ley.

208 Devis Echandiá, *Teoría General del Proceso*, Editorial Universo, Buenos Aires, 1984, Tomo I, p. 38. Respecto a las cargas procesales, Echandiá señala que se caracterizan porque emanan de normas procesales, son de derecho público, surgen en ocasión del proceso y no pueden exigirse coercitivamente. Además sólo surgen para las partes y algunos terceros y su no ejercicio acarrea consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir sobre los derechos que se discuten en el proceso. Entre las cargas procesales se encuentra la de contestar la demanda. Ver. p. 13.

209 Artículo 140°.- Efectos del vencimiento del plazo

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afectada de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza preteritoria del plazo.

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

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

Teniendo en cuenta lo anterior, British American Tobacco (Brands) Inc. tuvo un plazo de 30 días hábiles, contado a partir de la fecha de publicación de la solicitud de registro presentada por Freddy Santiago Tudelano Yanama para formular todos los argumentos que sustenten su oposición.

Dentro de dicho plazo, los argumentos sustentados de la oposición sólo fueron: i) el riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas y, ii) el carácter notorio de la marca KENT y la posible dilución del poder distintivo de dicha marca en caso se otorgue el registro del signo solicitado.

Los argumentos referidos a la mala fe y a la competencia desleal fueron invocados por British American Tobacco (brands) inc. con posterioridad no sólo al plazo para formular oposición sino a la resolución de Primera Instancia (*en el recurso de apelación*).

En ese sentido, en virtud del principio de preclusión, no le corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual pronunciarse en Segunda Instancia sobre la supuesta mala fe y la competencia desleal del solicitante.

3. Notoriedad de la marca KENT (Certificado N° 90976)

3.1. Marco legal y conceptual

La Decisión 486 en su Artículo 224° entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente²¹¹.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005²¹² lo siguiente:

“Se entiende como marca notoriamente conocida aquella que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor”.

211 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficina N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009.

212 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009²¹³, ha señalado que: *“Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”*.

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII “De los signos notoriamente conocidos”.

El Artículo 136° inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido 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 del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3.2. Criterios para determinar la notoriedad de un signo

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el Artículo 228° de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

213 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1727 del 30 de junio de 2009.

- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo²¹⁴, tales como:

- a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
- b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
- c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
- d) la protección obtenida en distintos países; y,
- e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria²¹⁵.

214 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.

215 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso N° 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003):

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.*
- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.*
- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.*
- Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica”.*

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que *“Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada ...”* (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)²¹⁶.

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005²¹⁷:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen

²¹⁶ Citada en el Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 23-24.

²¹⁷ Ver nota 2.

al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad". (ZUCCHERINO, Daniel. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT" Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

3.3. Sobre la prueba de notoriedad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(...) *inaplicable a su respecto la máxima notoria "non egent probatione". Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (...)*".

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-2005²¹⁸, en el extremo que señala lo siguiente:

"La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, *"estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional"*.²¹⁹ En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

218 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.

219 Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo, 1975, p. 10.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (*entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario*) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.²²⁰

3.4. La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: *“Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.*

De otro lado, en el Proceso 029-IP-2008²²¹, ha señalado lo siguiente:

“La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”.

220 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 4), pp. 9 y 10.

221 Publicado en la Gaceta Oficial N° 1637 del 21 de julio de 2008.

Asimismo, el Tribunal señala: *“En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”*.

Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no.

En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.

En cuanto al principio de territorialidad, del Artículo 224° de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que *“la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”*.

Asimismo, en el Proceso 24-IP-2009²²² ha señalado que:

“De conformidad con lo establecido en el Artículo 229°, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Artículo 229°, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

222 Publicada en la Gaceta Oficial N° 1734 del 22 de julio de 2009.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias²²³.

3.5. Determinación del sector pertinente

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el Artículo 228° de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el Artículo 230° de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

3.6. Aplicación al caso concreto

3.6.1. Pruebas aportadas

En el presente caso, British American Tobacco (Brands) Inc., a fin de acreditar el carácter notorio de la marca KENT, ha presentado los siguientes documentos:

- Copia del contrato de sublicencia de las marcas KENT celebrado el 18 de abril de 2006 entre British American Tobacco (investments) Limited y British American Tobacco del Perú S.A.C. (fojas 141 a 158).

²²³ Cfr. Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”. Artículo publicado en la Revista Derecho PUCP N° 47, diciembre 1993, página 310.

- Copia de una autorización de promoción comercial hecha por British American Tobacco del Perú S.A.C. al Director General de Gobierno Interior, mediante el cual la primera informa que está interesada en organizar una campaña promocional denominada "Filtrate Kentnology", que se iniciará el 26 de setiembre hasta el 15 de noviembre de 2005; en dicha campaña se venderán "packs KENT" en grifos y autoservicios, los cuales contienen dos cajetillas de cigarrillos en sus distintas presentaciones y una tarjeta que puede contener un premio sorpresa (fojas 159 a 161).
- Copia de una carta de fecha 26 de setiembre de 2005 enviada por Citibank a la Dirección General de Gobierno Interior, mediante la cual el primero renueva su fianza emitida con fecha 6 de setiembre de 2005 para garantizar la siguiente obligación de British American Tobacco del Perú S.A.C.: El cumplimiento de las obligaciones asumidas en la promoción comercial denominada "Filtrate Kentnology" (fojas 162).
- Copia del acta de constatación de fecha 23 de setiembre de 2005 hecha por el Notario Público Aníbal Sierralta Ríos, en la cual dejó constancia de que acudió al local de la empresa Silvana Rescate ubicado en el Jr. Independencia N° 467, San Miguel, a fin de verificar y certificar la colocación de 31 tarjetas correspondientes a los premios de la promoción denominada "Filtrate Kentnology" (foja 163).
- Copia de la Resolución Directoral N° 2028-2005-IN-1501 emitida el 27 de setiembre de 2005 por el Ministerio del Interior, mediante la cual autoriza a British American Tobacco del Perú S.A.C. a efectuar la promoción comercial denominada "Filtrate Kentnology" a nivel nacional, que se iniciará el 26 de setiembre al 15 de noviembre de 2005 o hasta agotar stock (fojas 164 y 165).
- Copia de diversos cupones llenado por distintas personas, así como la respectiva boleta de venta y el acta de constatación de entrega de premios; todo ello en virtud de la promoción comercial "Filtrate Kentnology" (fojas 137 a 192).
- Copia de un listado de solicitudes de la marca KENT en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (fojas 132 a 135).
- Copias de diversos certificados correspondientes al registro de las marcas KENT y KENT y etiqueta en distintos países como Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Australia, Panamá, Alemania, Paraguay, Canadá, Brasil, Argentina, Afganistán, Albania, Algeria, Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Armenia, Arabia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belice, Bermuda, Bulgaria, Irlanda, Hong Kong, Kenya, Japón, México, Singapore, Taiwán, Serbia, Turquía, Inglaterra, entre otros (fojas 199 a 417).
- Declaración Jurada de Carlos Manuel Cámero Taboada, Gerente de Compras y Comercio Exterior de British American Tobacco del Perú S.A.C., mediante la cual certifica que la empresa en cuestión ha realizado importaciones a Perú de cigarrillos con la marca KENT en todas sus presentaciones para su comercialización y distribución a nivel nacional desde el año 2001, tal como

consta en el cuadro de importaciones que se adjunta; en dicho cuadro se advierte la importación al Perú de cigarrillos identificados con la marca KENT en distintas presentaciones, como: KENT BLUE 10´s HL, KENT GOLD 20´s HL, KENT SILVER 20´S HL, entre otros, durante los años 2001 a 2006 (fojas 419 a 422).

- Artículos publicitarios (volantes, encartes, tarjetas de invitación a eventos y discotecas) de los productos KENT (fojas 424 a 428 y 2153 a 2155).
- Revistas de circulación nacional en las cuales se advierte publicidad de cigarrillos identificados con la marca KENT en sus distintas presentaciones (fojas 450 a 1574, 1899 a 2141, 2156 a 2651):
 - * "Jaquemate" N° 4 04.
 - * "Somos" de fecha 3 de diciembre de 2005.
 - * "Somos" de fecha 19 de noviembre de 2005.
 - * "Somos" de fecha 12 de noviembre de 2005.
 - * "Orbe" año 2004.
 - * "Orbe" año 2005.
 - * "Orbe" año 2007.
 - * "Etiqueta Negra" Año I Número 4.
 - * "Etiqueta Negra" Año I Número 5.
 - * "Etiqueta Negra" Año I Número 6.
 - * "Etiqueta Negra" Año 2 Número 7.
 - * "Etiqueta Negra" Año 2 Número 10.
 - * "Etiqueta Negra" Año 2 Número 11.
 - * "Etiqueta Negra" Año 3 Número 17.
 - * "Etiqueta Negra" Año 3 Número 18.
 - * "Etiqueta Negra" Año 3 Número 19.
 - * "Etiqueta Negra" Año 3 Número 24.
 - * "Cosas" de fecha 20 de mayo de 2005.
 - * "Cosas" de fecha 3 de junio de 2005.
 - * "Cosas" del 4 de noviembre de 2005.
 - * "Cosas" del 18 de noviembre de 2005.
 - * "Cosas" del 12 de enero de 2007.
 - * "Cosas" del 9 de marzo de 2007.
 - * "Jockey Plaza" de abril de 2007.
 - * "Asia Sur" de fechas 12 de enero de 2007, 9 de febrero de 2007, 29 de diciembre de 2007.
 - * "Arena" de fecha 20 de enero de 2007.
 - * "Casas" N° 21.

Nota: la publicidad que en la mayoría de revistas se repite es la siguiente:

- Publicaciones correspondientes a las listas de precios de los productos ofrecidos en el Duty Free de Perú de los años 1999, 2000, 2002, 2003, en las cuales se consignan los cigarros KENT (fojas 1575 a 1786).

- Revista PLAN B de Colombia de fecha diciembre 2005, en la cual se advierte publicidad de los cigarros KENT (fojas 1787 a 1898).
- Impresiones sin fecha de diversos artículos aparecidos en revistas y periódicos donde se hace referencia a distintos eventos realizados por KENT (fojas 2666 a 2672).
- Reporte de venta realizado por Grey Communications Group correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2006 a febrero de 2007, en el cual se señala que KENT presentó su nuevo y vanguardista diseño de cajetilla en la galería de arte ARTCO; asimismo, se señala que los medios de prensa donde ha aparecido publicidad del producto KENT son: revista Asia Sur, revista Cosas, revista Somos, diario El Comercio, revista Para Ti, revista Gisela, revista Vanidades y revista Dionisos (fojas 2673 a 2679).
- Copia de la carta enviada por Classis Comunicación BTL a British American Tobacco el 5 de febrero de 2007, mediante la cual la primera le hace llegar a la segunda las especificaciones del evento realizado el 4 de diciembre de 2006 por el “lanzamiento de la nueva cajetilla KENT”, el cual se realizó en la galería de arte ARTCO (foja 2631).
- Copia de cuatro facturas emitidas por Classis Comunicación a favor de British American Tobacco del Perú S.A.C. en noviembre y diciembre de 2006 por concepto al adelanto y saldo correspondiente al lanzamiento del nuevo empaque de cigarrillos KENT (fojas 2652 a 2685).
- Páginas del diario El Comercio de fecha 12 de enero de 2007, donde se hace referencia (y se muestran fotografías) al evento correspondiente al lanzamiento del nuevo diseño de la cajetilla KENT llevado a cabo en la galería de arte ARTCO (fojas 2688 a 2694).
- Muestras físicas de cajetillas de cigarros KENT, ceniceros con la denominación KENT, encendedores KENT.
- DVD que contiene una presentación power point de las propiedades de los cigarros KENT; asimismo, se señala que British American Tobacco Perú cuenta con una participación del mercado de 95% y que la marca KENT es reconocida a nivel mundial como la marca más moderna.

Asimismo, en calidad de documentos reservados, se han adjuntado los siguientes documentos:

- Encuesta denominada “Encuesta General al Consumidor” realizada por Apoyo Opinión y Mercado, la cual: i) tiene como fecha de campo marzo - abril de 2006 y, ii) fue hecha a 2000 fumadores regulares entre 18 y 64 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos; en dicha encuesta, los puntos tratados fueron: recordación espontánea KENT, recordación total KENT, evolución marca

KENT, participación de mercado KENT, evolución del consumo diario promedio KENT y evolución del tamaño de empaque KENT.

- Declaración Jurada de Julio Mario Trujillo Fuentes, Gerente de Contabilidad de la empresa British American Tobacco del Perú S.A.C., con la cual se brindan diversos datos (su actividad principal, estructura corporativa, volúmenes de ventas). Asimismo, junto con dicha declaración se adjuntaron registros de ventas de British American Tobacco del Perú en los años 2003 a 2006.
- Diversas facturas emitidas por British American Tobacco del Perú S.A.C. a favor de distintas empresas peruanas (ubicadas en la mayoría de distritos de Lima, como: Surquillo, San Borja, La Punta, La Molina, Cercado de Lima, San isidro, Magdalena, Surco, Miraflores, Cieneguilla, Callao, Lince, La Victoria, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Independencia, Comas, Ate, Jesús María, San Miguel, Villa El Salvador, Rimac y Pueblo Libre) en los años 2003, 2004, 2005 y 2006 por la venta de cigarrillos con las marcas KENT, WINSTON, HAMILTON, MONTANA, SALEM, GOLD, PREMIER, LUCKY STRIKE.
- Copia del contrato de exhibición publicitaria con carácter de exclusividad suscrito entre British American Tobacco del Perú S.A.C. y Casa y Arte S.R.L. con fecha 27 de junio de 2003.
- Cuadro estadístico realizado por British American Tobacco Perú sobre las marcas preferidas de los fumadores.
- Documento remitido por British American Tobacco de Colombia a British American Tobacco de Perú con fecha 24 de noviembre de 2006, mediante el cual se adjuntan los siguientes documentos:
 - * Copia de los certificados de registro de la marca KENT en Colombia.
 - * Declaraciones Juradas de distintas personas que señalan que los productos KENT vienen siendo importados y comercializados en Colombia.
 - * Diversas cartas enviadas por British American Tobacco Colombia a ETESA Empresa Territorial para la Salud, Ministerio de la Protección Social, y viceversa, por concepto de la realización de promociones y eventos con la marca KENT y otras.
 - * Documento denominado "información Índice Detallista para la categoría cigarrillos entre los periodos de enero del 2001 hasta octubre de 2006 para la marca KENT", en el cual se detalla la participación en volumen y valor estimada correspondiente a la marca KENT:
- Copia de 32 facturas de exportación emitidas por Compañía Chilena de Tabacos S.A. a favor de British American Tobacco de Colombia en los años 2005 y 2006, por la venta de cigarrillos marca LUCKY STRIKE, KENT, DELTA, PALL MALL, entre otras.

- Copia de diversas facturas emitidas por distintas empresas a favor de British American Tobacco de Colombia por servicios de promoción y realización de eventos referidos a la marca KENT.
- Copia de 86 facturas y boletas de venta emitidas por British American Tobacco de Colombia a favor de diversas empresas en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 por la venta de productos KENT, entre otros.
- Impresiones de anuncios publicitarios de los cigarrillos KENT aparecidos en distintas revistas, paraderos de buses, calles, estaciones, vitrinas de centros comerciales, estaciones de servicio, supermercados y tiendas colombianas.
- Copia de Declaraciones del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco elaborado / Productos Extranjeros hechas por British American Tobacco de Colombia en los años 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, en las cuales se consignan, entre otros, los productos KENT.
- Copia de una factura emitida por Larco Mar S.A. a favor de British American Tobacco del Perú S.A.C. con fecha 6 de setiembre de 2004, por el arrendamiento de paneles publicitarios en el centro turístico y de entretenimiento LARCOMAR, según condiciones del contrato firmado el 23 de agosto de 2004.
- Copia de una orden de compra emitida por British American Tobacco Perú a favor de Paneles Napsa S.A. por concepto de: "cuot cerro Molina" de las marcas LUCKY y KENT.
- Copia del contrato 016-2004 JP celebrado entre Paneles Napsa S.A. y British American Tobacco del Perú S.A.C. con fecha 1 de enero de 2004.
- Copia de diversas facturas emitidas por distintas empresas a favor de British American Tobacco del Perú S.A.C. en los años 2003, 2004, 2005 y 2006, por concepto de:
 - * Auspicio de la marca KENT en Lava Lounge.
 - * Fabricación de máscara especial KENT.
 - * Instalación de máscara en cigarrera vega KENT.
 - * Fabricación de una cigarrera KENT para el restaurante Osaka.
 - * Cancelación del pago de publicidad en el evento Casa Cor Perú 2003.
 - * Servicios publicitarios en la revista Cosas (ediciones del 4 de julio de 2003, 18 de julio de 2003, 18 de julio de 2003 y 18 de julio de 2003).
 - * Publicación de un aviso Bar galería KENT.
 - * Ampliaciones fotográficas para proyecto KENT 2005 - Café del Mar, Playa Asia.
 - * Publicidad en la revista Orbe del mes de agosto del producto KENT.
 - * Desarrollo website KENT.
 - * Producción externa marketing directo KENT campaña ML3.

- * Auspicio publicitario por las marcas LUCKY STRIKE, KENT, SALEM, MONTANA y WINSTON.
 - * Invitación para Café del mar con la marca KENT.
 - * Tarjetas de invitación KENT y banderola KENT.
 - * Producción interna publicidad KENT.
 - * Posavasos cigarrillos KENT impresos a full color.
 - * Mantenimiento de web KENT mayo y junio de 2005.
 - * Publicación de un aviso página inferior full color en la edición N° 24 de la revista Etiqueta Negra, con Título: KENT ¿cuál es tu código?
 - * Pasamonedas KENT.
 - * Evento corporativo (banderolas, movilidad) de la marca KENT.
 - * Producción gráfica: carta y sobre mailing KENT.
 - * Pago de publicidad en el evento Casa Cor Perú 2005.
 - * Anfitrionas para evento KENT.
 - * Portavuelos KENT.
 - * Tótem KENT chico, Tótem KENT grande.
 - * Barra KENT local Scena.
 - * Elemento KENT local Bobo.
 - * Implementación KENT en Bambuddha.
 - * Diseño y proyección para KENT el día 17 de marzo de 2006.
 - * Tarjetas de invitación fiesta KENT.
 - * Campaña Tour de Imagen KENT.
 - * Cancelación trabajo en vidrio KENT restaurant Cala.
 - * Letreros luminosos instalados en San Jorge.
- Declaración Jurada de G.C.G. Perú S.A.C., representada por Luis Otoya Trelles, en la cual se señala que: i) son proveedores de British American Tobacco del Perú S.A.C. desde el año 1998, ii) tiene más de ocho años de experiencia en la industria publicitaria, iii) mantiene relaciones contractuales con British American Tobacco del Perú S.A.C. para el desarrollo e implementación de sus campañas de comunicación en lo que corresponde a la difusión y promoción de los productos bajo la marca KENT. Con dicha declaración adjunta documentos que demuestran el monto invertido en publicaciones:
 - Declaración Jurada de CCR S.A., representada por Félix Ureta Benegoni, en la cual señala: i) son proveedores de British American Tobacco del Perú S.A.C. aproximadamente desde el año 2000 hasta la actualidad, ii) es una empresa que cuenta con más de trece años de experiencia en el rubro de investigación de mercados, iii) mantiene relaciones contractuales con British American Tobacco del Perú S.A.C. para brindar información de mercado del producto cigarrillos en lo que corresponde a la difusión y promoción de los productos bajo la marca KENT, conforme consta en los documentos que se adjuntan, de los cuales se advierte el porcentaje de participación de ventas de la marca KENT en los años 2001 a 2006 (en los meses de enero y diciembre):
 - Declaración Jurada de Paneles Napsa S.A. representada por Eduardo Martínez Boneff, en la cual señala mantener relaciones contractuales con British American

Tobacco del Perú S.A.C. para la publicidad exterior en lo que corresponde a la difusión y promoción de los productos bajo la marca KENT.

- Diversas órdenes de compra emitidas por British American Tobacco del Perú por la adquisición de ceniceros KENT, K - etiqueta pack, K - promoción pack, K - posavasos, K - publicaciones Somos, K - publicación rev. Asia Sur 02/06, K - publicación Cosas 20/05 y 03/06, K - publicación Etiqueta Negra 27/05, K - publicidad Intriga Somos 12/11, K - publicación Cosas 04/11 y 18/11, K - publicación Somos 19/11, K - publicación rev. Asia Sur 03/12, invitaciones para fiesta KENT.
- Declaración Jurada de Juan Manuel Piqueras Boza, Brand Portafolio Manager de British American Tobacco del Perú S.A.C., mediante la cual adjunta diversos documentos (cuadros de gastos, publicidad realizada, contratos) que demuestran el detalle de la estrategia del lanzamiento de los productos y promociones: KENT 3-TEK, KENT LIGHTER PACK, FILTRATE KENTNOLOGY, nueva cajetilla de cigarros KENT, evento KENT llevado a cabo en la discoteca Café del Mar en enero de 2005, evento denominado Fiesta KENT llevado a cabo en Lola Bar el 11 de agosto de 2006, PACK KENT AUTOSERVICIOS, KENT ASHTRAY - PRIMAX, evento KENT llevado a cabo en el restaurante Sogo el 21 de abril de 2005; asimismo, se adjuntan cuadros y fotografías de los grifos donde se publicita la marca KENT, entre los cuales se encuentran los ubicados en La Molina, Ate, Cercado de Lima, San Isidro, San Borja, Miraflores, Surco, Lince y Surquillo.

3.6.2. Evaluación de la documentación aportada

De la revisión de las pruebas presentada, se advierte que:

- La empresa British American Tobacco del Perú S.A.C. forma parte del mismo grupo económico que British American Tobacco (Brands) Inc.; asimismo, el contrato de sub-licenciamiento de marcas acredita que British American Tobacco del Perú S.A.C. está facultada para el uso de la marca KENT.
- La marca KENT viene siendo alta y constantemente publicitada en nuestro país a través de distintos medios como paneles, invitaciones, encartes, letreros luminosos, ceniceros, banderolas, posavasos, entre otros; los cuales se muestran en eventos, campañas promocionales, revistas (que son distribuidas a nivel nacional), periódicos, exposiciones de arte, vías públicas, estaciones de servicio, tiendas, centros comerciales, restaurantes y aeropuerto.

Así, se advierte una publicidad constante de la marca KENT, no sólo gráfica y escrita, sino en promociones, sorteos, realización de eventos y ofertas con productos.

Incluso, la marca KENT también viene siendo promocionada en Colombia -país de la Comunidad Andina- a través de revistas y eventos sociales que se realizan.

En tal sentido, se advierte que se han invertido grandes cantidades de dinero con el fin de publicitar y difundir la marca KENT entre los consumidores peruanos, habiéndose

realizado publicidad efectiva en el mercado nacional, lo cual queda demostrado, no sólo de los artículos aparecidos en revistas y periódicos, sino también de la amplia cantidad de contratos por publicidad y merchandising presentados por la opositora, así como de lo manifestado en las Declaraciones Juradas de los proveedores de la empresa British American Tobacco del Perú S.A.C., *las cuales no han sido desvirtuadas por el solicitante, por lo que corresponde evaluarlas conjuntamente con los demás medios probatorios adjuntados.*

Dada la cantidad y forma de promoción y difusión de la marca KENT, resulta evidente que actualmente dicha marca es conocida por la mayoría de consumidores de cigarrillos (público objetivo), así como por el público en general.

- Asimismo, se ha demostrado que la marca KENT goza de protección en la mayoría de países del mundo, lo cual constituye un indicio de su amplia difusión.
- Por otro lado, las facturas y registros de ventas demuestran una venta constante del producto KENT desde el año 2003; así se ha acreditado no sólo su comercialización en Perú, sino también su exportación desde Chile a Colombia.

Cabe precisar que si bien los volúmenes de venta de los cigarrillos KENT resulta menor que la venta de otras marcas de cigarrillos también de propiedad de la emplazada, ello no es determinante para concluir que la marca KENT no sea ampliamente difundida, ya que se han presentado otros medios probatorios que permiten apreciar su difusión y participación en el mercado peruano.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los productos que distingue la marca registrada (tabaco, productos de tabaco artículos para fumadores y cerillas) no son de consumo masivo, por lo que, a fin de acreditar su notoriedad, no es estrictamente necesario que su volumen de ventas sea a gran escala.

Mediante Informe N° 066-2008/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI señaló que el documento denominado "Encuesta General al Consumidor Lima" presentado por la emplazada no incluye aspectos metodológicos y, además, su ficha técnica es imprecisa, por cuanto no reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodología de cálculo de los niveles socioeconómicos, y sobre todo la tasa de no respuesta en la aplicación de la encuesta.

Al respecto, cabe precisar que un Informe como el elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos sólo tiene un carácter informativo en cuanto a temas técnicos, no así un mérito probatorio respecto de la cuestión controvertida, puesto que es la Autoridad Competente la encargada de decidir sobre ella.

En el presente caso, la encuesta presentada por la emplazada, y que fue realizada por Apoyo a 2000 fumadores entre 18 y 64 años, muestra que el conocimiento y recordación de la marca KENT por parte de los consumidores se ha incrementado entre el año 2003 y el 2007, lo cual sería consecuencia de la amplia inversión en

publicidad y promoción. En tal sentido, queda demostrada la implantación de la marca KENT en los consumidores.

Por lo expuesto, los medios probatorios acreditan que la marca KENT registrada bajo Certificado N° 90976 es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores (clase 34 de la Nomenclatura Oficial), además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida.

4. Prohibición contenida en el Artículo 136° inciso h) de la Decisión 486

El Artículo 136° inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido 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 del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.²²⁴ En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el *scanner*, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.²²⁵
- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.²²⁶ Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

224 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid, 1992, p. 1776.

225 Pachón/Sánchez Ávila, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Bogotá, 1995, p. 252.

226 García Pelayo y Gross. *Pequeño Larousse Ilustrado*, Buenos Aires, 1995, p. 562.

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.²²⁷ Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra²²⁸. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).
- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado está conformado únicamente por la denominación KENT al igual que la marca registrada, por lo que aquél constituye la reproducción de la marca notoria.

227 Diccionario de la Lengua Española (nota 11), p. 2004.

228 Diccionario de la Lengua Española (nota 11), p. 1330.

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.

4.1. Determinación del riesgo de confusión y de asociación

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunquese se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486²²⁹. A decir de Fernández-Nóvoa²³⁰, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

229 Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los Artículos 4°.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

230 Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de *“una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas”* (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.

4.1.1. Respetto a los productos

En el presente caso, la marca notoria distingue tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores y cerillas, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el signo solicitado distingue bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se advierte que los productos difieren en su naturaleza, público al que están dirigidos y canales de comercialización y distribución; así, por un lado se está frente a bebidas no alcohólicas, jugos, aguas y gaseosas, las cuales están dirigidas

a todo tipo de consumidores (niños, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras que del otro lado, se tiene tabaco, cigarros y artículos para fumadores, que están dirigidos a adultos que fuman.

Si bien los productos en cuestión se venden en los mismos establecimientos (grifos, supermercados y bodegas), se encuentran en distintas Secciones y claramente diferenciados.

En tal sentido, no existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca notoria.

4.1.2. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N^os. 147-IP-2005²³¹ y 156-IP-2005²³².

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KENT y la marca notoria KENT, se advierte, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que los signos en cuestión resultan idénticos, por lo que su impresión en conjunto es la misma.

4.1.3. Riesgo de confusión y de asociación

Por lo expuesto, a pesar de la identidad existente entre los signos en cuestión, dada la falta de vinculación competitiva entre los productos que distinguen dichos signos,

231 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N^o 1259 del 3 de noviembre de 2005.

232 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N^o 1271 del 2 de diciembre de 2005.

se concluye que no existe riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor.

4.2. Dilución de la marca

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

El Tribunal de la Comunidad Andina²³³ ha precisado que: *“Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”*.

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: *“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”*. (MONTEAGUDO, MONTIANO, *“La Protección de la Marca Renombrada”*. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283).

Si bien *-de acuerdo a la doctrina antes citada-* la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina *-entiéndase la Decisión 486-* no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

233 En el Proceso 6-IP-2009 [Gaceta Oficial N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009].

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia²³⁴.

Carlos Fernández-Nóvoa²³⁵ señala que: “*Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas*”.

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.²³⁶ Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.²³⁷

234 Fernández-Nóvoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, 1984, pp. 290 y ss.

235 Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 2004, pp. 418.

236 La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*, Primera Edición, Madrid, 1995, p. 277.

237 Monteagudo (nota 30), p. 281.

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado²³⁸, en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- * Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
- * Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- * Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

En el presente caso, la Sala advierte que la marca KENT posee un carácter excepcional o especial que merece ser protegido, ya que se trata de una marca de fantasía, que se ha logrado implantar en la mente del consumidor para identificar productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, la Sala considera que el otorgamiento del registro solicitado *-conformado únicamente por la denominación KENT-* puede diluir la fuerza distintiva de la marca KENT, o su valor comercial o publicitario.

4.3. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y *-sobre todo-* a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado *goodwill* de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo²³⁹.

238 En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1734 publicada el 22 de julio de 2009).

239 De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L.

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca²⁴⁰ implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor²⁴¹.

(titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.

240 Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

241 Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, 2004, pp. 413 y 414.

La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

En tal sentido, en el presente caso, el registro del signo solicitado configuraría un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria KENT.

5. Determinación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas

La oposición también se ha sustentado en la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas KENT y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548) y KENT ONE (Certificado N° 95005) y el lema comercial THINK KENT (Certificado N° 4337), por lo que corresponde pronunciarse al respecto.

5.1. Respeto a los productos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Por su parte, las marcas registradas distinguen:

- Certificado N° 101094: cigarrillos, tabaco, tabaco manufacturado, artículos para fumadores, encendedores y cerillos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.
- Certificado N° 62398: cigarros, tabaco, productos del tabaco, artículos para fumadores, encendedores, fósforos y demás productos.
- Certificado N° 118548: Cigarrillos, tabaco; productos de tabaco; artículos para fumadores; encendedores; fósforos.
- Certificado N° 95005: cigarros, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores para fumadores y cerillas.

Asimismo, el lema comercial inscrito con Certificado N° 4337 se usa con la marca de producto KENT y logotipo registrada bajo Certificado N° 101094.

Al respecto, se advierte que los productos difieren en su naturaleza, público al que están dirigidos y canales de comercialización y distribución; así, por un lado se está frente a bebidas no alcohólicas, jugos, aguas y gaseosas, las cuales están dirigidas a todo tipo de consumidores (niños, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras que del otro lado, se tiene tabaco, cigarros y artículos para fumadores, que están dirigidos a adultos que fuman.

Si bien los productos en cuestión se venden en los mismos establecimientos (grifos, supermercados y bodegas), se encuentran en distintas Secciones y claramente diferenciados.

En tal sentido, no existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen los signos registrados.

5.2. Examen comparativo

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al Artículo 134° del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández-Nóvoa²⁴², “...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente...En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

242 Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, 2001, p. 254.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que algunas de las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

Así, en las marcas registradas bajo Certificados N° 101094, 62398 y 118548 resultan relevantes tanto el aspecto denominativo *-y dentro de éste la denominación KENT en todos los casos-* como el figurativo, debido a la dimensión, ubicación y características de cada elemento, tal como se aprecia a continuación:

Realizado el examen comparativo, se advierte que:

a) Entre el signo solicitado KENT y las marcas registradas KENT y etiqueta (Certificados N° 118548, 62398 y 101094).

- Desde el punto de vista fonético, los signos en cuestión incluyen la denominación KENT, lo que determina un impacto sonoro idéntico.
- Desde el punto de vista gráfico, la inclusión de elementos figurativos en las marcas registradas, genera una impresión visual distinta en cada caso.

b) Entre el signo solicitado KENT y la marca registrada KENT ONE (Certificado N° 95005) y el lema comercial THINK KENT (Certificado N° 4337):

- Tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, la presencia de la denominación KENT en los signos en cuestión, determina un impacto de conjunto semejante.

5.3. Riesgo de confusión

Por lo expuesto, a pesar de las identidades y semejanzas que existen entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 118548, 62398, 101094 y 950050 y el lema comercial inscrito con Certificado N° 4337, los cuales no gozan de la calidad de notoriamente conocidos, dada la inexistencia de vinculación competitiva entre los productos que distinguen los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el Artículo 136° inciso a) de la Decisión 486.

6. Conclusión

En virtud de lo señalado en el numeral 4 de la presente resolución, respecto de la marca notoria KENT (Certificado N° 90976) la Sala determina que el registro del signo solicitado es susceptible de provocar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria sustento de la denegatoria, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el Artículo 136° inciso h) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder al registro solicitado.

7. Publicación de la presente resolución

El Artículo 43° del Decreto Legislativo 807²⁴³ señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se debe tener en cuenta al momento de evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el Artículo 136° inciso h) de la Decisión 486, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 312-2008-CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto KENT solicitado por Freddy Santiago Tudelano Yanama.

Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al

243 Artículo 43°.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

aplicar el inciso h) del Artículo 136° de la Decisión 486. En consecuencia, entiéndase que:

La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. Así, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada.

Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta.

La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. Así, respecto al principio de especialidad, dicha protección se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al principio de territorialidad, debe tenerse en cuenta que determinar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro.

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

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

En cuanto a la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual



Nota del Editor:

Opciones para ver las imágenes de las marcas y signos
en discusión:



http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/spi_juri_line_temas_dsd_home/Res2951-2009-SPI.pdf

COMENTARIO AL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2951-2009/TPI-INDECOPI DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2009, REFERIDO A CIERTOS ASPECTOS VINCULADOS CON LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS A LA LUZ DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

El presente comentario analiza los extremos más relevantes sobre los cuales fue expedido el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolución No. 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de 2009, expedido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (en adelante, “el Precedente”)²⁴⁴. El Precedente tuvo la oportunidad de abordar varias cuestiones vinculadas con la aplicación de la prohibición relativa de registro prevista en el Artículo 136° literal h) de la Decisión 486²⁴⁵ para las marcas notoriamente conocidas, entre ellas, (i) la protección más amplia conferida a las marcas notoriamente conocidas, (ii) la aplicación de los principios de especialidad y territorialidad y (iii) la aplicación de las figuras de la dilución y el aprovechamiento injusto del prestigio.

I. ASPECTOS SUSTANTIVOS

La función informativa de la marca y la teoría de las funciones encomendadas jurídicamente a éstas no hacen otra cosa que conducirnos a la misma idea: las marcas modernas pueden representar algo más que la asociación con una fuente de procedencia empresarial. Así, pueden representar, por ejemplo, virtudes cualitativas vinculadas con las bondades del producto o servicio, pero también valores irracionales o emocionales, como la aventura, hombría, lujo, etc. Todos estos valores, incluso los irracionales, son susceptibles de explotación económica por los titulares de las marcas e incluso hoy en día es más frecuente encontrar campañas publicitarias que recurren a estos valores como parte de las estrategias publicitarias encaminadas a incitar a la compra o contratación del producto o servicio marcado.

Este es precisamente el contexto de la problemática abordada por el Indecopi a través del Precedente al resolver sobre la controversia suscitada por el pretendido registro de la marca KENT por parte del Sr. Freddy Santiago Tudelano Yanama (en adelante,

244 Que resolvió la oposición planteada por la empresa British American Tobacco (Brands) Inc. contra la solicitud de registro de la marca KENT para distinguir productos incluidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional, presentada por el Sr. Freddy Santiago Tudelano Yanama.

245 El Artículo 136° literal h) de la Decisión 486 establece lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido 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 del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

“el Sr. Tudelano”) para productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación Internacional de Niza) y de la respectiva oposición planteada por la empresa British American Tobacco (Brands) Inc. (en adelante, “BAT”), titular de una serie de registros sobre la misma marca (incluyendo versiones mixtas de la misma) para productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional.

La protección jurídica de las marcas notoriamente conocidas ha tenido que superar tradicionalmente múltiples obstáculos, uno de los cuales reside en la diversidad en cuanto a la terminología empleada en la legislación de los distintos países. Se han acuñado pues una gran variedad de términos para designarlas, tales como marcas notoriamente conocidas, marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alto renombre, marcas famosas, marcas afamadas, etc. Todas estas menciones tienen en común la necesidad de conferir una protección especial frente a determinadas conductas fuera de los cauces tradicionales del derecho de marcas. Para comprender esta reflexión, se hace necesario abordar brevemente cuáles son los fundamentos sobre los cuales se ha estructurado tradicionalmente el sistema de marcas.

El sistema de marcas se estructura sobre la base de dos pilares fundamentales: el Principio de Inscripción Registral y el Principio de Especialidad, aunque se conocen también otros principios especialmente relevantes (Principio de Territorialidad) que generan importantes consecuencias jurídicas en el ámbito del derecho de marcas.

El primero supone, para el nacimiento del derecho, que la marca sea inscrita en el registro respectivo. Este principio se decanta pues hacia el valor de la seguridad jurídica (publicidad registral), confiriendo protección a la marca a partir de su ingreso mismo en el correspondiente registro. Para tales efectos, la legislación sobre marcas ha diseñado un sistema registral en el que sistemáticamente pueden conferirse uno a uno los derechos por orden de llegada y resolverse así los conflictos entre los titulares o solicitantes de los mismos. Este sistema ha pretendido ser autosuficiente, para lo cual ha establecido una serie de reglas muy precisas y rigurosas de orden técnico-jurídico que determinan que el registrador evite en lo posible el análisis complejo de los comportamientos anticompetitivos que puedan estar implicados con el registro o uso de las marcas. En el trance de esta operación, el registrador se vale simplemente de datos objetivos, como son la fecha y hora del ingreso de la solicitud de registro de marca (prelación) y las del registro.

El segundo principio es el de Especialidad, según el cual la titularidad sobre una marca y consecuentemente el *ius prohibendi* ligado a ella se instrumenta a partir del signo y su conexión con determinado producto o servicio. Nótese que este principio emana directamente de la función básica encomendada a cualquier marca, esto es, la identificación en el mercado de unos concretos productos y servicios y su diferenciación de aquellos de los terceros (función distintiva o indicadora del origen empresarial).

La aplicación de los principios de Inscripción Registral y Especialidad en sede de marcas ha dado cabida a dos problemas fundamentales: por un lado, definir cuál

es la protección que cabe conferir a una marca no inscrita y, por el otro, establecer los posibles remedios a fin de impedir que un tercero adopte una marca idéntica o similar a otra para productos o servicios distintos. El sistema de marcas ha abordado la atención de estos problemas acudiendo precisamente a la figura jurídica de la marca notoriamente conocida, esto es, una especial categoría de marca capaz de superar los límites tradicionales impuestos por el derecho de marcas trazados por los principios antes mencionados.

Para abordar el primer problema, esto es, la superación del Principio de Inscripción Registral, el derecho de marcas había acuñado tradicionalmente los términos de “marca notoria” o “marca notoriamente conocida”, los cuales quedaban reservados para los efectos que la implantación del signo había desplegado tradicionalmente en derecho de marcas y que no se habían proyectado más allá del Principio de Especialidad. Dentro de esta noción aparecen los conceptos de “marca notoria” y de “marca notoriamente conocida” en el sentido del Artículo 6º**bis** del Convenio de la Unión de París (CUP) para conferir protección a una marca no registrada en el mercado donde se reclamaba protección, pero lo suficientemente implantada o conocida en dicho mercado frente a la conducta de un tercero que suponía su adopción o uso para productos idénticos o similares. El primer esfuerzo internacional sobre la materia cuajó en el seno de la Conferencia de Revisión del Convenio de la Unión de París (CUP) de la Haya (1925), que dio lugar al Artículo 6º**bis**. En esta disposición encontramos el origen de la protección de la “marca notoriamente conocida” pero aplicada inicialmente solamente para productos.

Para abordar el segundo problema, esto es, la superación del Principio de Especialidad, el derecho de marcas acuñó tradicionalmente el concepto de “marca renombrada” para designar a aquella marca que atesoraba una elevada dosis de reputación y prestigio. Este tipo cualificado de marca se caracterizaba por unir a la común dimensión distintiva o indicadora del origen empresarial un efecto atractivo o publicitario capaz de atraer un nivel de demanda superior al que se lograría al emplear una marca normal. Esta clase de marcas nace precisamente producto de la diversificación de la producción, el fenómeno publicitario y las esmeradas estrategias de *marketing*.

Pues bien, uno de los esfuerzos internacionales más importantes sobre la regulación de la marca renombrada cristalizó en la adopción del Artículo 16º.3²⁴⁶ en el seno del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) o *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), acuerdo que forma parte integrante (como Anexo I.C) del Acuerdo por el que se creó la Organización Mundial del Comercio (Marrakech, 1994). Como puede colegirse, el ámbito de protección diseñado por esta norma abarca el riesgo de confusión, pero

246 **Art. 16º.3.-** “El Artículo 6º**bis** del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

esta vez frente a productos o servicios distintos, las conductas perjudiciales para el renombre, la dilución de la fuerza distintiva y el aprovechamiento de la reputación ajena. Nótese que la aplicación de esta disposición es mucho más ambiciosa que la del Artículo 6°bis del CUP, ya que su aplicación no se encuentra constreñida al Principio de Especialidad, permitiendo incluso extender la protección más allá de la típica función distintiva o indicadora del origen empresarial, lo que permite a su titular beneficiarse en exclusiva de las posibilidades de explotación económica que detenta la marca renombrada merced a su renombre, en especial, la expectativa de poder explotar su potencial y valor publicitario autónomo incluso en facetas ajenas a las distintivas (uso de la marca renombrada en facetas netamente publicitarias, decorativas u ornamentales o en productos de *merchandising*, como por ejemplo en camisetas, ceniceros, llaveros, etc.).

Así, respecto al alcance de la protección conferida en los términos del Artículo 6°bis CUP, para las marcas notoriamente conocidas primó tradicionalmente el criterio de la notoriedad (implantación), el cual revestía una dimensión esencialmente cuantitativa, según la cual verificado cierto umbral o porcentaje de conocimiento por parte del sector pertinente del público consumidor se activaba el mecanismo para la protección de la marca frente al riesgo de confusión generado por el intento de registro o uso de una marca idéntica o similar para productos idénticos o similares (riesgo de confusión dentro del Principio de Especialidad). Como puede colegirse, aquí la notoriedad se encuentra íntimamente ligada a la protección de la función distintiva o indicadora del origen empresarial y ofrecía la ventaja de la seguridad jurídica, de tal suerte que probado el grado de implantación o porcentaje de conocimiento en el mercado relevante y atribuido legalmente se proporciona la certeza de acceder a la protección frente al riesgo de confusión (pero sólo para productos idénticos o similares), pese a no encontrarse inscrita la marca. Pero a su vez, la notoriedad presentaba la desventaja de ser sumamente rígida, condicionando la protección a la verificación de cierto umbral o porcentaje de implantación o conocimiento mínimo exigido.

Respecto a las marcas renombradas en los términos del Artículo 16°.3 del ADPIC, su protección pone al acento en los valores (imagen) que esta clase de marcas representa para el mercado. Como hemos podido advertir, el apego del sistema de marcas al Principio de Especialidad y a la protección de la marca en su función distintiva o indicadora del origen empresarial obstaculizó por mucho tiempo la incorporación de una protección adecuada a las marcas renombradas. Hoy por hoy se acepta que el ámbito para la protección de esta clase de marcas descansa en el criterio de la reputación. La reputación implica reconocer a la marca renombrada una fuerza atractiva independiente y autónoma desligada de los correspondientes productos y servicios, por lo que se trata de un criterio esencialmente cualitativo. En otras palabras, el criterio cualitativo del renombre procura la protección del valor añadido del signo más allá de su función distintiva o indicadora del origen empresarial. El alcance de su protección reside en evitar que terceros se apropien, en beneficio propio, de las posibilidades comerciales que la marca renombrada ofrece y de evitar entorpecer o dañar tales posibilidades. El acento al criterio cualitativo no ha de llevar, sin embargo, a desconocer que la notoriedad (implantación) también

reviste cierta importancia para definir el alcance de la protección conferida a esta clase de signos, ya que para el logro del valor “reputación” suele ser necesario un cierto grado de notoriedad (implantación) de la marca.

Identificadas las concretas necesidades de protección que acechan a las marcas renombradas, resultará válido poner un mayor o menor acento al criterio de la notoriedad dependiendo de la conducta enjuiciada, pero ciertamente respetando que el valor cualitativo del renombre sea el que prevalezca para conferir protección a esta clase de signos. Así, frente a conductas que pongan en peligro la dilución del poder atractivo de la marca, esto es, cuando exista el riesgo de que pierda buena parte de su dimensión distintiva fruto de su proliferación como distintivo para múltiples clases de productos o servicios, resultará válido exigir un alto grado de notoriedad (implantación). Sin embargo, no resulta ser necesario exigir el mismo grado de notoriedad (implantación) en la marca renombrada en los supuestos de aprovechamiento de la reputación o perjuicio del renombre, donde lo que debe primar aquí es el valor cualitativo del renombre o la reputación.

En suma, a diferencia de las marcas notorias, las marcas renombradas son capaces de adherir al producto o servicio una determinada imagen que trasciende el mero efecto indicativo del origen empresarial. Valores cualitativos del producto o servicio, tales como la calidad, el prestigio, la fuerza publicitaria son uno de los objetos primordiales de protección de las marcas renombradas, así como también valores irracionales y psicológicos (lujo, estilo de vida, aventura, hombría, etc.) y hasta valores circunstanciales como la exquisitez de la presentación del producto o servicio o lo selecto de los canales de distribución. En buena cuenta, el renombre representado por la marca renombrada se convierte en un bien económico susceptible de explotación autónoma más allá de la conexión inicial de la marca con determinados productos y servicios, a diferencia de las marcas notorias que se limitan a la protección de la función indicadora del origen empresarial a través del riesgo de confusión.

Pues bien, nótese que la Decisión 486 de la Comunidad Andina no hace distinción entre los distintos tipos de marcas o signos distintivos (notorios ni renombrados), como sí lo hacen, respectivamente, los Artículos 6°*bis* del CUP y 16°.3 del ADPIC. La terminología empleada por la Decisión 486 es la de los signos notoriamente conocidos. Dentro de este contexto y como quiera que las normas internacionales antes citadas pueden ser invocadas también en nuestro país por los nacionales de los países signatarios de tales convenios internacionales²⁴⁷, hubiera sido conveniente que el Precedente partiese por aclarar a qué tipo de signo distintivo se refiere la Decisión cuando alude al concepto de “signos notoriamente conocidos”; ello con la finalidad de permitir comprender adecuadamente el nivel de armonización entre dichos convenios y la norma comunitaria andina.

247 En el caso específico del CUP, cfr. Bodenhausen, G. H. C. (1969), Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ginebra, BIRPI, p. 100.

A este respecto, conviene aclarar, siguiendo a la doctrina comparada²⁴⁸, que las “marcas notoriamente conocidas” constituyen el género dentro del cual cabe encuadrar, como subtipos o especies individualizados, a (i) las marcas notorias, esto es, aquellas marcas no registradas en el país donde se invoca la protección pero fuertemente implantadas en el tráfico económico que son merecedoras de una protección dentro de los cauces del Principio de Especialidad (riesgo de confusión referido a productos y/o servicios idénticos o similares) en el sentido del Artículo 6^obis del CUP y (ii) las marcas renombradas, es decir, aquellas marcas que además de ser lo suficientemente reconocidas por los círculos interesados correspondientes, detentan un atributo esencialmente cualitativo merced a su prestigio y buena reputación, en la línea de lo señalado por el Artículo 16^o.3 del ADPIC, aspecto que justifica su protección más allá del Principio de Especialidad.

Al abordar la cuestión vinculada concretamente al Principio de Especialidad, el Precedente parece incurrir en un error de concepto. Si bien se puede afirmar con carácter general que la protección de las marcas notoriamente conocidas no se encuentra limitada por la aplicación del Principio de Especialidad, ello no equivale necesariamente a decir que el examen comparativo (para efectos del examen de confundibilidad) deba realizarse independientemente de los productos que distinguen los signos. Mucho menos significa sostener que para tales efectos basta únicamente evaluar si los signos confrontados resultan ser similares o no.

Como hemos tenido ocasión de señalar, la superación del Principio de Especialidad se justifica cuando la conducta enjuiciada pretende básicamente socavar o aprovechar el valor autónomo (renombre) que condensa la marca, como ocurrirá por ejemplo cuando la marca notoriamente conocida pretende ser registrada o utilizada para fines no distintivos, decorativos²⁴⁹, ornamentales o netamente publicitarios (supuestos de *merchandising*, publicidad adhesiva, entre otros). Como es evidente, dentro de este contexto, la aplicación del Principio de Especialidad es irrelevante, por cuanto lo que se protege es la marca notoriamente conocida como valor autónomo, esto es, desligada ya de los concretos productos o servicios que distingue. Precisamente, ese valor autónomo es protegido especialmente recurriendo a las figuras del aprovechamiento indebido de la reputación ajena (aprovechamiento injusto del prestigio) y la dilución del renombre (dilución del valor comercial o publicitario), según sea el caso.

Rectamente entendido, cuando se evalúa concretamente el eventual riesgo de confusión entre dos signos, no resulta válido prescindir del Principio de Especialidad, ya que el dato de los productos o servicios concernidos siempre es un dato de especial importancia para la valoración de dicho ilícito; en otras palabras, en la valoración del riesgo de confusión es importante no sólo tener en consideración la identidad o similitud entre los signos, sino también evaluar la identidad o similitud entre los correspondientes productos o servicios.

248 Cfr. Fernández-Nóvoa, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Segunda Edición, Marcial Pons, p. 405.

249 Cfr. García Vidal, Ángel (2003), “El Uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo”, en *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tomo XXIV, pp. 520-521.

Ahora bien, cuando la lejanía competitiva entre los productos o servicios sea de tal magnitud que ni incluso pueda ser compensada por la mayor implantación de la marca notoriamente conocida, es posible que el recurso al riesgo de confusión no sea posible porque difícilmente el consumidor podrá verse inducido a error sobre el origen empresarial. En estos casos, se hará necesario explorar la conveniencia de invocar, por ejemplo, la figura del aprovechamiento indebido de la reputación ajena (aprovechamiento injusto del prestigio) al que hace referencia también el Artículo 136° inciso h) de la Decisión 486. Aquí la protección se enfocará ya no en torno a la falsa percepción sobre el origen empresarial, sino en la apropiación del valor autónomo (renombre) que representa la marca notoriamente conocida.

Evidentemente para dar cumplida respuesta a la necesidad anterior, debía establecerse (i) si la implantación ganada en el mercado por la marca notoriamente conocida KENT trascendía su mercado de origen (el de los productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional) y se extendía al mercado de los productos incluidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional y (ii) si los productos comprendidos en las clases 34 y 32 de la Clasificación Internacional podían considerarse idénticos o similares al punto de generar problemas de confusión. En otras palabras, nótese que en realidad no era relevante para el caso concreto que se decretase la notoriedad de la marca KENT para su mercado de origen (*los medios probatorios acreditan que la marca KENT registrada bajo Certificado N° 90976 es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores (clase 34 de la Nomenclatura Oficial), además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida*), sino más bien, y por lo menos, para el mercado de los productos de la clase 32, ya que allí era donde BAT reclamaba protección.

Ahora bien, si el examen de confundibilidad que se estaba llevando a cabo era dentro del contexto del Artículo 136° inciso h) de la Decisión, el examen de la conexión competitiva entre los productos no era el típico que se utiliza cuando se confrontan marcas normales (si los productos son de la misma naturaleza, sustitutos, complementarios, destinados a satisfacer una misma necesidad o comparten los mismos canales de comercialización).

Correspondía en ese punto recurrir a ulteriores criterios permitidos para la aplicación del Artículo 136° inciso h) de la Decisión (esto es, verificado la tendencia a la diversificación por parte de BAT, su práctica de concesión de licencias hacia mercados distintos, sus operaciones de *merchandising*, las eventuales franquicias o potenciales situaciones de auspicio ligadas con los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional). Con ello se hubiera podido definir realmente si la presencia en el mercado de la marca KENT para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional hubiera podido generar problemas de confusión respecto a los productos de la clase 34.

Con relación al alegado riesgo de dilución, hubiese sido deseable que, habiéndose llegado a sostener que la notoriedad (implantación) de la marca KENT se producía sólo con relación a su mercado de origen (*la Sala advierte que la marca KENT posee*

un carácter excepcional o especial que merece ser protegido, ya que se trata de una marca de fantasía, que se ha logrado implantar en la mente del consumidor para identificar productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial), se explicase por qué correspondía una protección tan extraordinaria y excepcional como la dilución para una marca respecto de la cual no se acreditó su extraordinaria implantación para prácticamente cualquier mercado, especialmente para el mercado de productos de la clase 32.

Finalmente, con relación a lo resuelto en torno al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca KENT, como ha sido ya advertido, la configuración legal del aprovechamiento injusto del prestigio se apoya en la represión de conductas parasitarias cuya finalidad reside en atribuir o trasladar a los propios productos o servicios el crédito que poseen los de otro en el mercado para luego afianzarlo en la propia clientela. En otras palabras, se trata de la protección de la aptitud traslativa de la reputación y ornamental que es capaz de condensar las marcas renombradas que, como hemos tenido ocasión de señalar, es una especie cualificada del género “marcas notoriamente conocidas”.

Como hemos tenido ocasión de advertir, para la determinación de esta figura juega un papel determinante el renombre de la marca. Ello debe ser complementado también con el grado de implantación de la marca en el mercado. En efecto, un renombre superior concitará una mayor atención de los terceros que estarán interesados en aprovechar deslealmente la capacidad de atracción de la demanda por parte de esta clase de marca. Desde esta perspectiva, el grado de notoriedad (implantación) de la marca es también una importante apoyatura, pero no es lo determinante para conferir la protección ampliada.

Un ulterior criterio indica que cuanto más próximas sean las áreas de influencia de las marcas confrontadas, más evidente será la explotación de la reputación ajena. Sin embargo, habrá también casos en los que, pese a verificarse una mayor distancia competitiva, estará plenamente justificado dotar a la marca renombrada de la debida protección. Tal será el caso, por ejemplo, de conductas en las que el infractor se valga de las connotaciones subjetivas que son capaces de proyectar las marcas renombradas (imagen) y producto de ello utilice marcas asociadas originalmente a productos o servicios de lujo y prestigio. Nótese que en estos casos el consumidor no adopta su decisión de consumo basándose necesariamente en las cualidades objetivas del producto (calidad), sino en atención a la imagen que proyecta la marca al mercado (juventud, hombría, aventura, lujo, elegancia, etc.). Precisamente el infractor, conocedor de este efecto psicológico y subjetivo de la marca renombrada, la utilizará como vehículo para hacer más fácil su acceso al nuevo mercado.

Pues bien, observamos que sobre este punto faltaron establecer con claridad las razones por las cuales se consideró que la marca KENT merecía ser protegida por el cauce del aprovechamiento injusto del prestigio, para lo cual hubiese sido necesario que se definiera si los productos distinguidos originalmente por la marca KENT (pertenecientes al mercado de productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional) eran especialmente valorados por el consumidor, en base a las

pruebas aportadas por BAT para acreditar el prestigio o renombre de su marca. Son aquí consideraciones mayormente cualitativas (renombre) y no tanto ya cuantitativas (notoriedad o implantación) las que consideramos debieron sopesarse.

II. VALORACIÓN Y VIGENCIA DEL PRECEDENTE

En términos generales, es saludable que el Indecopi se haya animado a expedir un segundo Precedente sobre una materia que ha resultado desde siempre muy polémica y confusa, dada la complejidad, matices y efectos generados por la figura jurídica en cuestión. A partir de la experiencia ganada por casi una década de aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, nuevamente el Indecopi nos propuso una serie de criterios que deben ser tomados en cuenta al abordar la compleja tarea de definir el ámbito de protección de las marcas notoriamente conocidas, renovando de esta manera los esfuerzos iniciales sobre la materia que fueran abordados en su oportunidad por el antiguo Precedente²⁵⁰.

Este renovado compromiso por parte del Indecopi puso en evidencia que la regulación de las marcas notoriamente conocidas constituye uno de los temas que siempre ha concitado mucha atención en el derecho de marcas. Esta atención no es fruto de la casualidad o de la coincidencia. La creciente preocupación por esta cuestión ha sido propiciada por el propio desarrollo social y económico de la humanidad del cual el derecho de marcas no ha sido ajeno.

No obstante lo anterior, como hemos puesto en evidencia a lo largo de este comentario, consideramos que quizás se hubiese podido aprovechar mejor la oportunidad para desarrollar en el Precedente más adecuadamente algunos conceptos y ampliar otros, considerando lo interesante de la materia controvertida y las diferentes aristas involucradas.

250 Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI de fecha 23 de octubre de 1998, expedido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi con carácter de Precedente de Observancia Obligatoria bajo la legislación comunitaria anterior (Decisión 344 de la Comunidad Andina).

3

TERCERA PARTE

COMPENDIO DE NORMAS LEGALES DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

ABREVIATURAS DE LAS CONCORDANCIAS

AG	:	Ministerio de Agricultura y Riego
ART.	:	Artículo
CAM	:	Comisión de Acceso al Mercado
COD	:	Código de Protección y Defensa del Consumidor
COMP.	:	Complementaria
D.	:	Directiva
DISP.	:	Disposición
D.LEG.	:	Decreto Legislativo
D.S.	:	Decreto Supremo
ED	:	Ministerio de Educación
INDECOPI	:	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
MIMDES	:	Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (actualmente, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)
ODA	:	Oficina de Derecho de Autor
PCM	:	Presidencia del Consejo de Ministros
R.	:	Resolución
R.J.	:	Resolución Jefatural
R.M.	:	Resolución Ministerial
R.S.	:	Resolución Suprema
SA	:	Ministerio de Salud
SNM	:	Servicio Nacional de Metrología
TDC	:	Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Sala de Defensa de la Competencia
TR	:	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
TRANS.	:	Transitoria
TRI	:	Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

A. RELACIÓN DE NORMAS CONCORDADAS CON EL COMPENDIO NORMATIVO

LEYES

LEY N° 27444 (11.04.2001). Ley del Procedimiento Administrativo General

LEY N° 28289 (20.07.2004). Ley de lucha contra la piratería

LEY N° 28296 (22.07.2004). Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

LEY N° 29316 (14.01.2009). Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América

LEY N° 29571 (02.09.2010). Código de protección y defensa del consumidor

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1075 (28.06.2006). 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 N° 1063 (28.06.2008). Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Adquisiciones Estatales a través de las bolsas de productos

DECRETO LEGISLATIVO N° 1092 (28.06.2008). Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas

DECRETOS SUPREMOS

DECRETO SUPREMO N° 008-2004-ED (19.05.2004). Aprueban Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura

DECRETO SUPREMO N° 058-2004-PCM (29.07.2004). Aprueban el Reglamento de la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante

DECRETO SUPREMO N° 044-2006-PCM (27.07.2006). Aprueban el Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN

DECRETO SUPREMO N° 018-2007-TR (28.08.2007). Establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado "Planilla Electrónica"

DECRETO SUPREMO N° 081-2008-PCM (12.12.2008). Aprueban Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación

DECRETO SUPREMO N° 002-2009-SA (17.01.2009). Reglamento del Decreto Legislativo N° 1072, Protección de datos de prueba u otros datos no divulgados de Productos Farmacéutico

DECRETO SUPREMO N° 009-2009-PCM (17.02.2009). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI

DECRETO SUPREMO N° 002-2009-MIMDES (24.03.2009). Decreto Supremo que crea la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana

DECRETO SUPREMO N° 005-2009-TR (24.04.2009). Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales

DECRETO SUPREMO N° 031-2009-PCM (20.05.2009). Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial que abordará la problemática de pueblos amazónicos

DECRETO SUPREMO N° 004-2010-ED (26.01.2010). Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

DECRETO SUPREMO N° 085-2010-PCM (19.08.2010). Aprueban Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI

DECRETO SUPREMO N° 110-2010-PCM (16.12.2010). Aprueban incorporación del Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al Consumidor previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el TUPA del INDECOPI

DECRETO SUPREMO N° 011-2011-AG (19.10.2011). Dictan Normas sobre seguridad de la Biotecnología en el desarrollo de actividades con organismos vivos modificados agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados

RESOLUCIÓN SUPREMA

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 421-2013-PCM (28.12.2013). Aprueban el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

RESOLUCIONES MINISTERIALES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 203-2004-TR (12.08.2004). Conforman Comisión encargada de analizar la viabilidad técnica y jurídica de establecer disposiciones legales especiales para la aplicación de la Ley N° 26790 a los trabajadores artistas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0777-2005-ED (06.01.2006). Aprueban Orientaciones y Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 2006 en Institutos Superiores Pedagógicos, Públicos y Privados y Escuelas Superiores de Formación Artística

RESOLUCIÓN JEFATURAL

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0276-2003-ODA-INDECOPI (31.12.2003). Aprueban Reglamento del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN N° 0197-2005-TDC-INDECOPI (05.03.2005). Se precisa la noción de rotulado y publicidad en envase para efectos de la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor y las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor

RESOLUCIÓN N° 0191-2005-CAM-INDECOPI (03.12.2005). Aprueban Actualización de Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Arbitrios

RESOLUCIÓN N° 0227-2005-CAM-INDECOPI (07.01.2006). Aprueban Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Licencias de Funcionamiento Provisional para las Micro y Pequeñas Empresas

RESOLUCIÓN N° 0707-2006-TDC-INDECOPI (23.06.2006). Precisan limitaciones a la disposición de créditos de origen laboral y previsional en los procedimientos concursales

RESOLUCIÓN N° 0018-2008-TDC-INDECOPI (06.02.2008). Se precisa los alcances de la obligación establecida en el Artículo 88° de la Ley General del Sistema Concursal

RESOLUCIÓN N° 0274-2007-CAM-INDECOPI (06.02.2008). Aprueban Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Simplificación Administrativa

RESOLUCIÓN N° 042-2009-INDECOPI-COD (29.03.2009). Establecen competencia funcional de las Salas de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 030-2010-INDECOPI-COD (19.03.2010). Aprueban Directiva sobre Funciones y Competencia Desconcentrada de las Comisiones de Protección al Consumidor y de Procedimientos Concurales de Lima Norte

RESOLUCIÓN N° 109-2010-INDECOPI-COD (19.08.2010). Aprueban tarifario de servicios que con carácter no exclusivo presta el Servicio Nacional de Metrología

RESOLUCIÓN N° 159-2010-INDECOPI-COD (14.11.2010). Aprueban Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI que establece las Reglas Complementarias aplicables al Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al Consumidor

RESOLUCIÓN N° 174-2010-INDECOPI-COD (27.11.2010). Crean Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscritos a las Oficinas Regionales del INDECOPI en las que existe una Comisión con facultades desconcentradas en materia de Protección al Consumidor y se crea el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Desconcentrada de Lima Norte

RESOLUCIÓN N° 175-2010-INDECOPI-COD (27.11.2010). Crean Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscritos a la sede central del Indecopi y determinan la competencia administrativa por materia que les corresponde

RESOLUCIÓN N° 178-2010-INDECOPI-COD (28.11.2010). Aprueban Directiva N° 005-2010/DIR-COD-INDECOPI que establece reglas sobre la competencia desconcentrada en las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales y demás sedes del INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 002-2012-SNM-INDECOPI (17.05.2012). Aprueban Reglamento para la Elaboración y Aprobación de Normas Metroológicas Peruanas

RESOLUCIÓN N° 026-2013-INDECOPI-COD (10.02.2013). Aprueban división temática de la competencia resolutiva de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de la Sede Central

RESOLUCIÓN N° 080-2013-INDECOPI-COD (20.04.2013). Autorizan proceso de conversión de los certificados de registro en materia de signos distintivos que administra la Dirección de Signos Distintivos al sistema de microarchivos y microformas digitales, con valor legal

RESOLUCIÓN N° 135-2013-INDECOPI-COD (03.07.2013). Aprueban Directiva de Funcionamiento del Consejo Nacional de Protección del Consumidor

RESOLUCIÓN N° 246-2013-INDECOPI-COD (31.10.2013). Aprueban Directiva de Funcionamiento del Consejo Nacional de Protección del Consumidor

RESOLUCIÓN N° 119-2014-INDECOPI-COD (07.08.2014). Aprueban "Directiva que regula la Implementación y Condiciones de Uso del Sistema de Reportes de Reclamaciones"

DIRECTIVAS

DIRECTIVA N° 001-2009-TRI-INDECOPI (14.06.2009). Procedimiento de queja por defectos de tramitación

DIRECTIVA N° 002-2009-TRI-INDECOPI (14.06.2009). Procedimiento de abstención y recusación

DIRECTIVA N° 001-2013-TRI-INDECOPI (17.08.2013). Régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutivos del INDECOPI

DIRECTIVA N° 001-2014-TRI-INDECOPI (05.07.2014). Aprueban Directiva “Delimitación de la competencia funcional de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor, en los casos en los que la publicidad comercial confluye en el análisis de sus procedimientos”

OTROS

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y entró en vigencia el 1 de Febrero de 2009

B. COMPENDIO DE NORMAS LEGALES

II. LEYES

2.1. LEY N° 27729

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal

LEY N° 27729

(Publicada el 24 de mayo de 2002)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL

Artículo 1°.- Modifica el Artículo 216° del Código Penal

Modifícase el Artículo 216° del Código Penal en los términos siguientes:

“**Artículo 216°.-** Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y de diez a sesenta días-multa, a quien estando autorizado para publicar una obra, lo hiciere en una de las formas siguientes:

- a. Sin mencionar en los ejemplares el nombre del autor, traductor, adaptador, compilador o arreglador.
- b. Estampe el nombre con adiciones o supresiones que afecte la reputación del autor como tal, o en su caso, del traductor, adaptador, compilador o arreglador.
- c. Publique la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones, o cualquier otra modificación, sin el consentimiento del titular del derecho.

- d. Publique separadamente varias obras, cuando la autorización se haya conferido para publicarlas en conjunto; o las publique en conjunto, cuando solamente se le haya autorizado la publicación de ellas en forma separada”.

Artículo 2°.- Sustituye los Artículos 222°, 223°, 224° y 225° del Código Penal

Sustitúyanse los Artículos 222°, 223°, 224° y 225° del Código Penal en los términos siguientes:

“**Artículo 222°.-** Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al Artículo 36° inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte:

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

Artículo 223°.- Serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al Artículo 36° inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de las normas y derechos de propiedad industrial:

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

Artículo 224°.- En los delitos previstos en este Título, el Juez a solicitud del Ministerio Público ordenará el allanamiento o descerraje del lugar donde se estuviere cometiendo el ilícito penal y se procederá a la incautación de los ejemplares de procedencia ilícita y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del delito.

En caso de emitirse sentencia condenatoria, los ejemplares de procedencia ilícita podrán ser entregados al titular del derecho vulnerado o a una institución adecuada y en caso de no corresponder, serán destruidos. La entrega no tendrá carácter indemnizatorio.

En ningún caso procederá la devolución de los ejemplares de procedencia ilícita al encausado.²⁵¹

Artículo 225°.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y noventa a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al Artículo 36° inciso 4):

- a. Si el agente que comete el delito integra una organización destinada a perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo.²⁵²
- b. Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos en el presente capítulo, posee la calidad de funcionario o servidor público”.

Artículo 3°.- Modifica el Artículo 288° del Código Penal

Modifícase el Artículo 288° del Código Penal en los términos siguientes:

“Artículo 288°.- El que produce, vende, pone en circulación, importa o toma en depósito alimentos, preservantes, aditivos y mezclas destinadas al consumo humano, falsificados, corrompidos o dañados que pudieran comprometer la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años.

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años si el agente hubiera utilizado sellos, etiquetas o cualquier distintivo de marcas de fábrica debidamente registradas o el nombre de productos conocidos.

Si el agente sabía que el empleo o consumo del producto originaba un peligro de muerte, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Cuando el agente actúa por culpa, la pena privativa de libertad será no mayor de dos años”.²⁵³

251 Confrontar con el Artículo 1° de la Ley N° 29263, publicada el 02 de octubre de 2008.

252 Confrontar con la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30077, publicada el 20 de agosto de 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014.

253 Confrontar con el Artículo Único de la Ley N° 28513, publicada el 23 de mayo de 2005.

Artículo 4°.- Deroga dispositivos legales

Derógase todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los seis días del mes de mayo de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

2.2. LEY N° 27811

LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLÓGICOS

LEY N° 27811

(Publicada el 10 de agosto de 2002)

CONCORDANCIAS: LEY N° 28296, 2da. Disp. Final
D.S. N° 002-2009-MIMDES
D.S. N° 031-2009-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLÓGICOS

Artículo 1°.- Reconocimiento de derechos

El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos.

TÍTULO II

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 2°.- Definiciones

Para los efectos del presente dispositivo se entenderá por:

- a) **Pueblos indígenas.-** Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial

y se autorreconocen como tales. En éstos se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, así como a las comunidades campesinas y nativas.

La denominación "indígenas" comprende y puede emplearse como sinónimo de "originarios", "tradicionales", "étnicos", "ancestrales", "nativos" u otros vocablos.

- b) **Conocimiento colectivo.-** Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad biológica.

El componente intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo.

- c) **Consentimiento informado previo.-** Autorización otorgada, dentro del marco del presente régimen de protección, por la organización representativa de los pueblos indígenas poseedores de un conocimiento colectivo, de conformidad con las normas por ellos reconocidas, para la realización de determinada actividad que implique acceder y utilizar dicho conocimiento colectivo, previo suministro de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso, el valor del mismo.

- d) **Contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos.-** Acuerdo expreso celebrado entre la organización representativa de los pueblos indígenas poseedores de un conocimiento colectivo y un tercero que incorpora términos y condiciones sobre el uso de dicho conocimiento colectivo.

Estos contratos pueden constituir un anexo al contrato mencionado en el Artículo 34° de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece un Régimen Común sobre acceso a los recursos genéticos.

- e) **Recursos biológicos.-** Recursos genéticos, organismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.

TÍTULO III

DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN

Artículo 3°.- Ámbito de protección de la norma

El presente dispositivo establece un régimen especial de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.

Artículo 4°.- Excepciones al régimen

El presente régimen no afectará el intercambio tradicional entre pueblos indígenas de los conocimientos colectivos protegidos bajo este régimen.

TÍTULO IV

DE LOS OBJETIVOS

Artículo 5°.- Objetivos del régimen

Son objetivos del presente régimen:

- a) Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.
- b) Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos colectivos.
- c) Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas y de la humanidad.
- d) Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas.
- e) Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y de los mecanismos tradicionalmente empleados por ellos para compartir y distribuir beneficios generados colectivamente, en el marco del presente régimen.
- f) Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta estos conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y nivel inventivo de dichas invenciones.

TÍTULO V

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 6°.- Condiciones para el acceso a los conocimientos colectivos

Los interesados en acceder a los conocimientos colectivos con fines de aplicación científica, comercial e industrial deberán solicitar el consentimiento informado previo de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que posean un conocimiento colectivo.

La organización representativa de los pueblos indígenas, cuyo consentimiento informado previo haya sido solicitado, deberá informar que está entrando en una negociación al mayor número posible de pueblos indígenas poseedores del conocimiento y tomar en cuenta sus intereses e inquietudes, en particular aquellas vinculadas con sus valores espirituales o creencias religiosas.

La información que proporcione se limitará al recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo objeto de la negociación en curso, en salvaguarda de los intereses de la contraparte en mantener secretos los detalles de la negociación.

Artículo 7°.- Acceso con fines de aplicación comercial o industrial

En caso de acceso con fines de aplicación comercial o industrial, se deberá suscribir una licencia donde se prevean condiciones para una adecuada retribución por dicho acceso y se garantice una distribución equitativa de los beneficios derivados del mismo.

Artículo 8°.- Porcentaje destinado al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Se destinará un porcentaje no menor al 10% del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la comercialización de los productos desarrollados a partir de un conocimiento colectivo al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se refieren los Artículos 37° y siguientes.

Las partes podrán acordar un porcentaje mayor, en función del grado de utilización o incorporación directa de dichos conocimientos en el producto final resultante, el grado de aporte de dichos conocimientos a la reducción de los costos de investigación y desarrollo de los productos derivados, entre otros.

Artículo 9°.- Rol de las generaciones presentes

Las generaciones presentes de los pueblos indígenas preservan, desarrollan y administran sus conocimientos colectivos en beneficio propio y de las generaciones futuras.

Artículo 10°.- Naturaleza colectiva de los conocimientos

Los conocimientos colectivos protegidos bajo este régimen son aquellos que pertenecen a un pueblo indígena y no a individuos determinados que formen parte de dicho pueblo. Pueden pertenecer a varios pueblos indígenas.

Estos derechos son independientes de aquellos que puedan generarse al interior de los pueblos indígenas y para cuyo efecto de distribución de beneficios podrán apelar a sus sistemas tradicionales.

Artículo 11°.- Conocimientos colectivos y patrimonio cultural

Los conocimientos colectivos forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

Artículo 12°.- Inalienabilidad e imprescriptibilidad de los derechos

Por ser parte de su patrimonio cultural, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos colectivos son inalienables e imprescriptibles.

Artículo 13°.- Conocimientos colectivos que están en el dominio público

A efectos del presente régimen, se entenderá que un conocimiento colectivo se encuentra en el dominio público cuando haya sido accesible a personas ajenas a los pueblos indígenas, a través de medios de comunicación masiva, tales como publicaciones, o cuando se refiera a propiedades, usos o características de un recurso biológico que sean conocidos masivamente fuera del ámbito de los pueblos y comunidades indígenas.

En los casos en que estos conocimientos hayan entrado en el dominio público en los últimos 20 años, se destinará un porcentaje del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la comercialización de los productos desarrollados a partir de estos conocimientos colectivos, al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se refieren los Artículos 37° y siguientes.

Artículo 14°.- Representantes de los pueblos indígenas

Para efectos de este régimen, los pueblos indígenas deberán ser representados a través de sus organizaciones representativas, respetando las formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas.

TÍTULO VI

DE LOS REGISTROS DE CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 15°.- Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas

Los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas podrán ser inscritos en tres tipos de registros:

- a) Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.
- b) Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.
- c) Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

El Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y el Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas estarán a cargo del Indecopi.

Artículo 16°.- Objeto de los Registros de Conocimientos Colectivos

Los Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas tienen por objeto, según sea el caso:

- a) Preservar y salvaguardar los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y sus derechos sobre ellos; y
- b) Proveer al Indecopi de información que le permita la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, con relación a sus conocimientos colectivos.

Artículo 17°.- Carácter del Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas

El Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas contendrá los conocimientos colectivos que se encuentran en el dominio público.

El Indecopi deberá registrar los conocimientos colectivos que están en el dominio público en el Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 18°.- Carácter del Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas

El Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas no podrá ser consultado por terceros.

Artículo 19°.- Registro a solicitud de los pueblos indígenas

Cada pueblo, a través de su organización representativa, podrá inscribir ante el Indecopi, en el Registro Nacional Público o en el Registro Nacional Confidencial, los conocimientos colectivos que posea.

Artículo 20°.- Solicitudes de registro de conocimientos colectivos

Las solicitudes de registro de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas se presentarán ante el Indecopi, a través de sus organizaciones representativas, y deberán contener:

- a) Identificación del pueblo indígena que solicita el registro de sus conocimientos;
- b) Identificación del representante;

- c) Indicación del recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo, pudiendo utilizarse el nombre indígena;
- d) Indicación del uso o usos que se dan al recurso biológico en cuestión;
- e) Descripción clara y completa del conocimiento colectivo objeto de registro; y
- f) Acta en la que figura el acuerdo de registrar el conocimiento por parte del pueblo indígena.

La solicitud deberá ser acompañada de una muestra del recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo objeto de registro. En aquellos casos en que la muestra sea de difícil transporte o manipulación, el pueblo indígena que solicita el registro podrá requerir al Indecopi que le exima de la presentación de dicha muestra y le permita presentar, en su lugar, fotografías en las que se puedan apreciar las características del recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo. Dicha muestra, o en su caso, dichas fotografías, deberán permitir al Indecopi identificar de manera fehaciente el recurso biológico en cuestión y hacer constar en el expediente el nombre científico del mismo.

Artículo 21°.- Trámite de la solicitud

El Indecopi verificará, en el plazo de diez (10) días de presentada la solicitud, que la misma consigne todos los datos especificados en el artículo anterior.

En caso de que se haya producido alguna omisión, notificará al pueblo indígena que solicita el registro a efectos de que complete la solicitud, dentro del plazo de seis (6) meses, prorrogables a su solicitud, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud.

Una vez que el Indecopi haya verificado que la solicitud consigne todos los datos especificados en el artículo anterior, procederá a registrar el conocimiento colectivo en cuestión.

Artículo 22°.- Envío de representantes del Indecopi

Para facilitar el registro de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, el Indecopi podrá enviar representantes debidamente acreditados a los diferentes pueblos indígenas con el fin de recabar la información necesaria para dar trámite a las solicitudes de registro que deseen presentar.

Artículo 23°.- Obligación del Indecopi de enviar la información contenida en el Registro Nacional Público a las principales Oficinas de Patentes del mundo

Con el fin de objetar solicitudes de patente en trámite, cuestionar patentes concedidas o influir en general en el otorgamiento de patentes relacionadas con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento

colectivo, el Indecopi deberá enviar la información contenida en el Registro Nacional Público, a las principales Oficinas de Patentes del mundo, a efectos de que sea tomada en cuenta como antecedente en el examen de novedad y nivel inventivo de las solicitudes de patente.

Artículo 24°.- Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas podrán organizar Registros Locales de Conocimientos Colectivos, de conformidad con sus usos y costumbres. El Indecopi prestará asistencia técnica para la organización de estos registros, a solicitud de los pueblos indígenas.

TÍTULO VII

DE LAS LICENCIAS

Artículo 25°.- Inscripción obligatoria de contratos de licencia

Los contratos de licencia deberán inscribirse en un registro que para estos efectos llevará el Indecopi.

Artículo 26°.- Obligatoriedad de forma escrita de los contratos de licencia

La organización representativa de los pueblos indígenas que poseen un conocimiento colectivo podrá otorgar a terceras personas licencias de uso de dicho conocimiento colectivo sólo mediante contrato escrito, en idioma nativo y castellano, y por un plazo renovable no menor de un año ni mayor de 3 años.

Artículo 27°.- Contenido del contrato de licencia

A efectos del presente régimen, los contratos deberán contener por lo menos las siguientes cláusulas:

- a) Identificación de las partes.
- b) Descripción del conocimiento colectivo objeto del contrato.
- c) El establecimiento de las compensaciones que recibirán los pueblos indígenas por el uso de su conocimiento colectivo. Estas compensaciones incluirán un pago inicial monetario u otro equivalente dirigido a su desarrollo sostenible; y un porcentaje no menor del 5% del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la comercialización de los productos desarrollados directa e indirectamente a partir de dicho conocimiento colectivo, de ser el caso.
- d) El suministro de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento colectivo y, de ser el caso, el valor del mismo.

- e) La obligación del licenciatario de informar periódicamente, en términos generales, al licenciante acerca de los avances en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos colectivos objeto de la licencia.
- f) La obligación del licenciatario de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas en relación con sus conocimientos colectivos vinculados a los recursos biológicos.

En caso de que en el contrato se pacte un deber de reserva, el mismo deberá constar expresamente.

El Indecopi no registrará los contratos que no se ajusten a lo establecido en este artículo.

Artículo 28°.- Solicitudes de registro de contrato de licencia. Confidencialidad del contrato

Las solicitudes de registro de un contrato de licencia que se presenten ante el Indecopi deberán contener:

- a) Identificación de los pueblos indígenas que son parte en el contrato y de sus representantes;
- b) Identificación de las demás partes en el contrato y de sus representantes;
- c) Copia del contrato; y
- d) Acta en la que figura el acuerdo de celebrar el contrato de licencia por parte de los pueblos indígenas que son parte en el contrato.

El contrato no podrá ser consultado por terceros, salvo con autorización expresa de ambas partes.

Artículo 29°.- Trámite de la solicitud

El Indecopi verificará, en el plazo de diez (10) días de presentada la solicitud, que la solicitud consigne todos los datos especificados en el artículo anterior.

En caso de que se haya producido alguna omisión, notificará a quien solicita el registro a efectos de que complete la solicitud, dentro del plazo de seis (6) meses, prorrogables a su solicitud, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud.

Artículo 30°.- Verificación del contenido del contrato

A efectos de inscribir una licencia, el Indecopi, dentro del plazo de treinta (30) días de presentada la solicitud, verificará si se cumplen las cláusulas mencionadas en el Artículo 27°.

Artículo 31°.- Información adicional acerca del impacto ambiental

El Indecopi, a solicitud de parte, o de oficio, solicitará información adicional, en aquellos casos en que considere que exista el riesgo de afectar el equilibrio ambiental en los territorios que habitan los pueblos indígenas como consecuencia del contrato cuyo registro se solicita. El registro del contrato será denegado de verificarse dicho riesgo y en caso de que las partes no se comprometan a tomar las medidas necesarias para evitarlo, a satisfacción de la Autoridad Nacional Competente en materia de medio ambiente.

Artículo 32°.- Alcance de las licencias de uso

La licencia de uso de conocimiento colectivo de un pueblo indígena no impedirá a otros utilizarlo ni otorgar licencias sobre este mismo conocimiento. Esta licencia tampoco afectará el derecho de las generaciones presentes y futuras de seguir utilizando y desarrollando conocimientos colectivos.

Artículo 33°.- Prohibición de conceder sublicencias

Sólo se podrán conceder sublicencias con autorización expresa de la organización representativa de los pueblos indígenas que otorga la licencia.

TÍTULO VIII**DE LA CANCELACIÓN DE REGISTRO****Artículo 34°.- Causales de cancelación de registro**

El Indecopi podrá cancelar, de oficio o a solicitud de parte, un registro de conocimiento colectivo o de licencia de uso, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

- a) Haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones del presente régimen.
- b) Se compruebe que los datos esenciales contenidos en la solicitud son falsos o inexactos.

Las acciones de cancelación que se deriven del presente artículo podrán iniciarse en cualquier momento.

Artículo 35°.- Solicitud de cancelación de registro

La solicitud de cancelación de registro deberá consignar o adjuntar, según el caso, lo siguiente:

- a) Identificación de quien solicita la cancelación;
- b) Identificación del representante o apoderado, de ser el caso;
- c) Registro materia de la cancelación;
- d) Indicación del fundamento legal de la acción;
- e) Pruebas que acrediten las causales de cancelación invocadas;
- f) Domicilio donde se notificará al titular del registro cuya cancelación se solicita;
- g) En su caso, copia de los poderes que fueren necesarios; y,
- h) Copias de la solicitud y sus recaudos para el titular del registro.

Artículo 36°.- Trámite de la solicitud

La solicitud de cancelación se trasladará al titular del registro, a quien se le concederá un plazo de treinta (30) días para hacer su descargo. Luego de este plazo, el Indecopi resolverá con o sin la contestación respectiva.

TÍTULO IX

DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 37°.- Objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Créase el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el objeto de contribuir al desarrollo integral de los pueblos indígenas a través del financiamiento de proyectos y otras actividades. Este Fondo gozará de autonomía técnica, económica, administrativa y financiera.

Artículo 38°.- Acceso a los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Los pueblos indígenas tienen derecho a acceder a los cursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de sus organizaciones representativas y por medio de proyectos de desarrollo, previa evaluación y aprobación del Comité Administrador.

Artículo 39°.- Administración del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será administrado por 5 representantes de organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y 2 representantes de la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, los mismos que conformarán el Comité Administrador.

Este Comité deberá utilizar, en la medida de lo posible, los mecanismos tradicionalmente empleados -por los pueblos indígenas- para compartir y distribuir beneficios generados colectivamente.

El Comité Administrador deberá informar trimestralmente a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas sobre los recursos recibidos.

CONCORDANCIA: R.M. N° 185-2011-MC

Artículo 40°.- Obligación de presentar declaraciones juradas de los miembros del Comité Administrador

Los miembros del Comité Administrador, al momento de asumir sus cargos y anualmente, deberán presentar a la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, una declaración jurada de bienes y rentas.

Artículo 41°.- Recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se obtendrán del Presupuesto Público, de la cooperación técnica internacional, de donaciones, del porcentaje de los beneficios económicos a que se refieren los Artículos 8° y 13°, de las multas a que se refiere el Artículo 62°, así como de otros aportes.

TÍTULO X

DE LA PROTECCIÓN QUE CONFIERE ESTE RÉGIMEN

Artículo 42°.- Derechos de los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos

El pueblo indígena que posea un conocimiento colectivo estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal conocimiento colectivo sin su consentimiento y de manera desleal, en la medida en que este conocimiento colectivo no se encuentre en el dominio público.

Asimismo, estará protegido contra la divulgación sin autorización en caso de que un tercero haya tenido acceso legítimamente al conocimiento colectivo pero con deber de reserva.

Artículo 43°.- Acciones por infracción de derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos pueden interponer acción por infracción contra quien infrinja los derechos que se precisan en el artículo anterior. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que estos derechos puedan ser infringidos.

Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio por decisión del Indecopi.

Artículo 44°.- Inversión de la carga de la prueba

En los casos en que se alegue una infracción a los derechos de un pueblo indígena poseedor de determinado conocimiento colectivo, la carga de la prueba recaerá en el denunciado.

Artículo 45°.- Acciones reivindicatorias e indemnizatorias

Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos podrán iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que les confiera la legislación vigente contra el tercero que, de manera contraria a lo establecido en este régimen, hubiere utilizado, directa o indirectamente, dichos conocimientos colectivos.

Artículo 46°.- Solución de discrepancias entre pueblos indígenas

Para solucionar las discrepancias que pudieran generarse entre los pueblos indígenas en el marco de aplicación de este régimen, tales como aquéllas relacionadas con el cumplimiento por parte del pueblo indígena que ha negociado un contrato de licencia de uso de sus conocimientos colectivos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 6° de la presente Ley, éstos podrán recurrir al derecho consuetudinario y a sus formas tradicionales de solución de conflictos, pudiendo contar con la mediación de una organización indígena superior.

TÍTULO XI

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN

Artículo 47°.- Contenido de la denuncia

Los pueblos indígenas que deseen interponer una acción por infracción deberán presentar, a través de su organización representativa y ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, una solicitud que deberá contener:

- a) La identificación de la organización representativa de los pueblos indígenas que interponen la acción y de sus representantes;
- b) La identificación y domicilio de la persona que estuviere ejecutando la infracción;
- c) La indicación del número de registro que ampara el derecho del pueblo indígena denunciante o, en su defecto, la descripción del conocimiento colectivo e indicación del recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo materia de la acción;

- d) La descripción de los hechos constitutivos de la infracción, con indicación del lugar y de los medios utilizados o presumiblemente utilizados, y cualquier otra información relevante;
- e) La presentación u ofrecimiento de pruebas; y
- f) La indicación expresa de la medida cautelar que se solicita.

Artículo 48°.- Trámite de la denuncia

Una vez admitida a trámite la denuncia, se trasladará la misma al denunciado, a fin de que éste presente su descargo. El plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados desde la notificación, vencido el cual la autoridad administrativa del Indecopi declarará en rebeldía al denunciado que no lo hubiera presentado.

En el caso de los procedimientos de oficio, el plazo para la presentación de descargos correrá a partir de la fecha en la que la autoridad administrativa notifica al denunciado los hechos materia de investigación, así como la tipificación y descripción de la presunta infracción. La autoridad administrativa del Indecopi podrá realizar las inspecciones e investigaciones que considere necesarias, antes de enviar dicha comunicación. La notificación de la denuncia podrá efectuarse simultáneamente con la realización de una inspección, ya sea a pedido del denunciante o de oficio, en caso de que la autoridad administrativa del Indecopi considere que su actuación sea pertinente.

Artículo 49°.- Medidas cautelares

En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la autoridad administrativa del Indecopi podrá, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva:

- a) La cesación de los actos materia de la acción;
- b) El decomiso, el depósito o la inmovilización de los productos desarrollados a partir del conocimiento colectivo materia de la acción;
- c) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país y la salida del país de los productos desarrollados a partir del conocimiento colectivo materia de la acción;
- d) El cierre temporal del establecimiento del denunciado; y
- e) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto materia de la acción o que tenga como finalidad la cesación de éste.

La autoridad administrativa del Indecopi podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada.

El afectado por una medida cautelar podrá solicitar ante el Indecopi su modificación o levantamiento, si aporta nuevos elementos de juicio que lo justifiquen.

Artículo 50°.- Incumplimiento de la medida cautelar

Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenada por la autoridad administrativa del Indecopi no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la autoridad administrativa del Indecopi al emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, se podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla la medida cautelar ordenada y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la autoridad administrativa del Indecopi imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento.

Artículo 51°.- Conciliación

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, la autoridad administrativa competente del Indecopi podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la autoridad administrativa del Indecopi podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

Artículo 52°.- Mecanismos alternativos de solución de conflictos

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, las partes podrán someterse a arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros. Si las partes decidieran someterse a arbitraje, podrán suscribir inmediatamente el convenio arbitral correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto aprobará el Directorio del Indecopi. En cualquier caso, la autoridad administrativa del Indecopi podrá continuar de oficio con el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

Artículo 53°.- Medios probatorios

Las partes podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:

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

Excepcionalmente podrán actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sólo si a criterio de la autoridad administrativa competente, éstas revisten especial importancia para la resolución del caso.

Artículo 54°.- Inspección

En caso de que fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por la autoridad administrativa competente del Indecopi. Siempre que se realice una inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.

Artículo 55°.- Auxilio de la Policía Nacional

Tanto para la actuación de las pruebas como para la realización de las diligencias, la autoridad administrativa del Indecopi podrá requerir la intervención de la Policía Nacional, sin necesidad de notificación previa, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 56°.- Actuación de medios probatorios. Insuficiencia de pruebas

Si de la revisión de la información presentada, la autoridad administrativa del Indecopi considera necesario contar con mayores elementos de juicio, notificará a las partes a fin de que éstas absuelvan las observaciones que se establezcan en el plazo que aquélla determine, o actuará las pruebas de oficio que considere necesarias. Las partes deberán absolver las observaciones por escrito, acompañando los medios probatorios que consideren convenientes.

Artículo 57°.- Informe oral

La autoridad administrativa del Indecopi pondrá en conocimiento de las partes que lo actuado se encuentra expedito para resolver. Las partes podrán solicitar la realización de un informe oral ante ésta, dentro del plazo de cinco (5) días. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la autoridad administrativa del Indecopi, según la importancia y trascendencia del caso.

Artículo 58°.- Base de cálculo para las multas

El monto de las multas que aplique la autoridad administrativa del Indecopi será calculado en base a la UIT vigente en el día del pago voluntario, o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza coactiva.

Artículo 59°.- Reducción de la multa

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

Artículo 60°.- Gastos por actuación de medios probatorios

Los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, inspecciones y otros derivados de la tramitación del proceso serán asumidos inicialmente por el Indecopi. En todos los casos, la resolución final determinará si los gastos deben ser asumidos por alguna de las partes, y reembolsados al Indecopi, de manera adicional a la sanción que haya podido imponerse.

Artículo 61°.- Registro de sanciones

El Indecopi llevará un registro de las sanciones aplicadas, con la finalidad de informar al público, así como para detectar casos de reincidencia.

Artículo 62°.- Sanciones

Las infracciones a los derechos de los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos darán lugar a la aplicación de una sanción de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.

Las multas que podrán establecerse serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada, teniendo en consideración el beneficio económico obtenido por el infractor, el perjuicio económico ocasionado a los pueblos y comunidades indígenas y la conducta del infractor a lo largo del procedimiento. 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 tres (3) días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la

multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el artículo precedente, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, se 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 este inicie el proceso penal que corresponda.

TÍTULO XII

DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE Y DEL CONSEJO ESPECIALIZADO EN LA PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTOS INDÍGENAS

Artículo 63°.- Autoridad Nacional Competente

La Oficina 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 la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.

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

Artículo 64°.- Funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Serán funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi:

- a) Llevar y mantener el Registro de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.
- b) Llevar y mantener el Registro de Licencias de Uso de Conocimientos Colectivos.
- c) Evaluar la validez de los contratos de licencias sobre conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la opinión del Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas.
- d) Ejercer las demás funciones que se le encargan mediante el presente dispositivo.

Artículo 65°.- Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas

El Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas estará integrado por 5 (cinco) personas especializadas en el tema, 3 (tres) designadas por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y 2 (dos) designadas por la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, quienes asumirán el cargo de miembros de este Consejo de manera ad honórem.

Artículo 66°.- Funciones del Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas

Serán funciones del Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas:

- a) Monitorear y hacer seguimiento de la aplicación de este régimen de protección;
- b) Apoyar al Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, en el desempeño de sus funciones;
- c) Emitir opinión en cuanto a la validez de los contratos de licencias sobre conocimientos colectivos de los pueblos indígenas;
- d) Brindar asesoría a los representantes de los pueblos indígenas que así lo soliciten en asuntos vinculados con este régimen, en particular, en la elaboración y ejecución de proyectos, en el marco de este régimen; y
- e) Supervisar al Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el ejercicio de sus funciones.

Para estos efectos, podrá exigir al Comité Administrador cualquier tipo de información relacionada con la administración del Fondo, ordenar inspecciones o auditorías, examinar sus libros, documentos y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus reuniones. La resolución que ordene la práctica de una auditoría deberá ser motivada. Estará facultada para imponerles sanciones, tales como la amonestación, la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones o la separación definitiva de sus cargos, en caso de que infrinjan las disposiciones del presente régimen o su reglamento, o que incurran en hechos que afecten los intereses de los pueblos y comunidades indígenas, sin perjuicio de las sanciones penales o de las acciones civiles que correspondan.

TÍTULO XIII

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 67°.- Recurso de reconsideración

Contra las resoluciones expedidas por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías 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 68°.- Recurso de apelación

Procede interponer recurso de apelación únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, dentro

de los quince (15) días siguientes a su notificación. No procede interponer recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia que imponen medidas cautelares o preventivas.

Artículo 69°.- Sustento de recurso de apelación

Los recursos de apelación se interpondrán cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo ser sustentados por ante la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, la Oficina deberá conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

TÍTULO XIV

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

Artículo 70°.- Trámite en segunda instancia

Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, dentro del plazo de quince (15) días.

Artículo 71°.- Medios probatorios e informe oral

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

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Independencia de la legislación vigente en materia de propiedad intelectual

Este régimen especial de protección es independiente de lo previsto en las Decisiones 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los Decretos Legislativos Núms. 822 y 823 y en el Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI.

SEGUNDA.- Presentación del contrato de licencia para obtener una patente de invención

En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo existente en Perú, la autoridad competente solicitará una copia del contrato de licencia, como parte del procedimiento de concesión del respectivo derecho, a menos que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentre en el dominio público. El incumplimiento de este requerimiento por parte de la autoridad competente será causal de la imposición de sanciones establecidas en el Artículo 120°-A del Decreto Legislativo N° 1075, a menos que el solicitante se desista del procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza dicho conocimiento colectivo.²⁵⁴

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Conformación del Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

La designación de los miembros del Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estará a cargo de la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, en coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Reglamento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas alcanzarán un proyecto de Reglamento al Comité de Administración del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se contrae el Artículo 39° de la presente Ley, para su aprobación. Dicho Reglamento deberá regular la organización y funcionamiento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el cual se determinará el monto o porcentaje máximo de los recursos del fondo que se podrá destinar a sufragar los gastos que irroge su administración.

254 Disposición modificada por el Artículo 13° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

“SEGUNDA.- Presentación del contrato de licencia como requisito para obtener una patente de invención

En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el solicitante estará obligado a presentar una copia del contrato de licencia, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, a menos de que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentra en el dominio público. El incumplimiento de esta obligación será causal de denegación o, en su caso, de nulidad de la patente en cuestión”.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

2.3. LEY N° 27861

LEY QUE EXCEPTÚA EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR POR LA REPRODUCCIÓN DE OBRAS PARA INVIDENTES

LEY N° 27861

(Publicada el 12 de noviembre de 2002)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE EXCEPTÚA EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR POR LA REPRODUCCIÓN DE OBRAS PARA INVIDENTES

Artículo Único.- Adiciona el inciso g) al Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor

Adiciónase el inciso g) al Artículo 43°, del Decreto Legislativo N° 822, el cual queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 43°.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor:

g) La reproducción de las obras de ingenio para uso privado de invidentes, siempre que ésta se efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico y que las copias no tengan como propósito utilización lucrativa”.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil dos.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de noviembre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

2.4. LEY N° 28131

LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE Y EJECUTANTE

LEY N° 28131

(Publicada el 19 de diciembre de 2003)

CONCORDANCIAS: D.S. N° 058-2004-PCM (REGLAMENTO)
D.S. N° 018-2007-TR, Art. 2°, Primera Disp. Compl.
Final
R.M. N° 0349-2008-EF
D.S. N° 004-2010-ED, Art. 37°

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE Y EJECUTANTE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- **Ámbito de la Ley**

- 1.1 La presente Ley establece el régimen, derechos, obligaciones y beneficios laborales del artista intérprete y ejecutante, incluyendo la promoción y difusión de sus interpretaciones y ejecuciones en el exterior, así como sus derechos morales y patrimoniales de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley y en los Tratados Internacionales vigentes suscritos por el Perú.
- 1.2 Los trabajadores técnicos vinculados a la actividad artística, incluidos en el ámbito de la presente Ley, ejercerán solamente los derechos laborales compatibles con la naturaleza de su trabajo.

Artículo 2°.- Definición

Para los efectos de la presente Ley se considera artista intérprete y ejecutante, en adelante "artista", a toda persona natural que representa o realiza una obra artística, con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al público, resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse.

Artículo 3°.- Objetivos

Son objetivos de la presente Ley:

- a) Normar el reconocimiento, la tutela, el ejercicio y la defensa de los derechos morales, patrimoniales, laborales y de seguridad social, entre otros, que le correspondan al artista intérprete y ejecutante y a sus interpretaciones y ejecuciones;
- b) Promover el permanente desarrollo profesional y académico del artista;
- c) Incentivar la creación y el desarrollo de fuentes de trabajo, a través de la participación de todos los trabajadores de la actividad, incluyendo a creadores y empresarios.

Artículo 4°.- Artistas y trabajadores técnicos comprendidos en la presente Ley

4.1 La presente Ley es aplicable a los artistas que a continuación se señalan en forma enunciativa más no limitativa:

Actor; banderillero; cantante; coreógrafo; danzarín en todas sus expresiones y modalidades; director de obras escénicas, teatrales, cinematográficas, televisivas y similares; director de orquesta o conjunto musical; doblador de acción; doblador de voz; imitador y el que realiza obras artísticas con similar modalidad; intérprete y ejecutante de obra artística que actúa en circos y espectáculos similares; intérprete y ejecutante de obras de folclor en todas sus expresiones y modalidades; mago; matador; mentalista; mimo; modelo de artistas de las artes plásticas, de obra publicitaria, de pasarela, en espectáculos escénicos, teatrales, cinematográficos, televisivos; músico; novillero; parodista; picador; prestidigitador; recitador o declamador; rejoneador; titiritero o marionetista; ventrílocuo; entre otros.

4.2 La presente Ley es aplicable a los trabajadores que a continuación se señalan en forma enunciativa más no limitativa:

Apuntador o telepromptista; asistente de dirección; camarógrafo; director de fotografía; editor de sonidos y de imágenes; escenógrafo; jefe de escena; maquillador de caracterización; realizador de efectos especiales y luminotécnico

en obras escénicas, teatrales, cinematográficas, televisivas y similares; técnicos de variedades, circo y espectáculos similares; tramoyista; entre otros.

Artículo 5°.- Empleador

- 5.1 Para los efectos de la presente Ley se considera empleador a toda persona natural o jurídica, cualquiera sea su nacionalidad o domicilio, que contrata con el artista bajo el régimen laboral para que realice sus interpretaciones o ejecuciones, incluyendo eventualmente su difusión o fijación en soporte adecuado.
- 5.2 En caso de incumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato laboral por parte del empleador, el artista podrá exigir su cumplimiento en forma subsidiaria y en ese orden, al organizador, productor y presentador, conforme lo establezca el Reglamento.
- 5.3 El empleador es responsable solidario conjuntamente con el artista respecto de las obligaciones directamente relacionadas con la actividad artística materia del contrato laboral que los vincula y de las obligaciones que éste genere, ante sindicatos y gremios vinculados a la actividad artística.
- 5.4 En caso de que el empleador sea persona jurídica irregular, los accionistas, directivos y administradores asumen responsabilidad personal respecto de los derechos y obligaciones del artista.

Artículo 6°.- Naturaleza de las interpretaciones y ejecuciones

- 6.1 Se entiende por interpretación a la representación de una obra teatral, cinematográfica, musical o de cualquier otro género en la que se aplique la personalidad y creatividad del artista.
- 6.2 Ejecución es la interpretación de una obra artística, con instrumento ajeno al cuerpo, aplicando la personalidad y creatividad del artista.

Artículo 7°.- Labor del Artista

- 7.1 La labor del artista es de naturaleza laboral cuando reúne las características de un contrato de trabajo y se regula por la presente Ley.
- 7.2 El artista y demás trabajadores considerados en esta norma son titulares de los beneficios sociales establecidos en la presente Ley así como de los ya creados por la legislación laboral común.

Artículo 8°.- Artistas extranjeros

Los artistas extranjeros domiciliados y no domiciliados en el país reciben el mismo trato que los nacionales, debiendo sujetarse a las disposiciones de la presente Ley, respetando los Tratados Internacionales de los que el Perú es parte.

Artículo 9°.- Protección en el exterior

El Estado, mediante sus representaciones diplomáticas, ejerce la protección y defensa de los derechos del artista peruano, de acuerdo a sus competencias. Estas atribuciones las ejerce de oficio o a petición de parte.

TÍTULO II**PROPIEDAD INTELECTUAL****Capítulo I****Derechos de Propiedad Intelectual****Artículo 10°.- Derechos de propiedad intelectual**

Los derechos de propiedad intelectual del artista intérprete y/o ejecutante comprenden derechos de orden moral y patrimonial, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

Capítulo II**Derechos Morales****Artículo 11°.- Naturaleza**

- 11.1 Los derechos morales que corresponde al artista, intérprete y/o ejecutante, son inherentes a su condición humana, en consecuencia constituyen derechos fundamentales, perpetuos, inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.
- 11.2 Los herederos tienen la facultad de ejercer las acciones legales tendientes a asegurar los mismos.

Artículo 12°.- Atributos

Son derechos morales del artista intérprete y ejecutante:

- a) Derecho de Paternidad: Reclamar el reconocimiento de su nombre, nombre artístico y/o seudónimo, y reivindicar sus interpretaciones o ejecuciones;
- b) Derecho de Integridad: Oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de sus interpretaciones;
- c) Derecho de Acceso: Acceder al ejemplar único del soporte que contenga su creación artística y que se encuentre en poder de otro, a fin de ejercitar sus

demás derechos morales o patrimoniales. El acceso no debe irrogar perjuicio al poseedor del soporte ni atentar contra el derecho del autor.

Capítulo III

Derechos Patrimoniales

Artículo 13°.- Naturaleza

El artista intérprete y ejecutante goza del derecho exclusivo de explotar sus interpretaciones y ejecuciones bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepción establecidos en el Decreto Legislativo N° 822.

Artículo 14°.- Derechos Patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones:

- a) La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones y/o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y
- b) La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

Artículo 15°.- Derecho de reproducción

15.1 Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar, realizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma y mediante tecnología creada o por crearse.

15.2 Asimismo, este derecho comprende la facultad de autorizar, realizar o prohibir la sincronización y/o incorporación de sus interpretaciones y ejecuciones en cualquier obra audiovisual grabada o reproducida de cualquier forma y mediante tecnología creada o por crearse.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁵⁵

255 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.6.2 y 16°.6.3.

Artículo 16°.- Derecho de distribución

Los artistas intérpretes y/o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de distribución al público.

Artículo 17°.- Derecho de puesta a disposición de las interpretaciones o ejecuciones fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de poner a disposición sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas y videogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁵⁶

Artículo 18°.- Derecho de Remuneración

18.1 Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho a percibir una remuneración equitativa por:

- a) La utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas de cualquier forma con fines comerciales mediante tecnología creada o por crearse. Tal remuneración es exigible a quien realice la operación de radiodifundir, comunicar o poner a disposición del público las fijaciones.

La comunicación al público comprende la realizada por cable, hilo o medios inalámbricos así como los realizados por cualquier otra tecnología creada o por crearse.

- b) El alquiler de sus fijaciones audiovisuales o fonogramas, grabadas o reproducidas en cualquier material y mediante tecnología creada o por crearse, aun cuando haya transferido o cedido su derecho a autorizar el alquiler.

Tal retribución es exigible a quien lleve a efecto la operación de poner las fijaciones a disposición de público.

256 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.6.6.

c) La transferencia de la creación artística, por única vez, fijada a otro formato distinto para ser utilizada por un medio diferente al originario.

18.2 En los casos establecidos en los incisos a), b) y c) del presente artículo, cuando se trate de fonogramas o videogramas, la retribución, a falta de acuerdo, será compartida en partes iguales con el productor.

Artículo 19°.- Derecho de doblaje

El artista gozará del derecho exclusivo de autorizar el doblaje de sus interpretaciones en su propia lengua.

Artículo 20°.- Compensación por copia privada

20.1 La reproducción realizada exclusivamente para uso privado de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas en forma de videogramas o fonogramas, en soportes o materiales susceptibles de contenerlos, origina el pago de una compensación por copia privada, a ser distribuida entre el artista, el autor y el productor del videograma y/o del fonograma, en la forma y porcentajes que establezca el Reglamento.

20.2 La compensación por copia privada no constituye un tributo. Los ingresos que se obtengan por dicho concepto se encuentran regulados por la normatividad tributaria aplicable.

20.3 Están obligados al pago de esta compensación el fabricante nacional así como el importador de los materiales o soportes idóneos que permitan la reproducción a que se refiere el párrafo anterior.

20.4 Están exceptuados del pago el productor de videograma o fonograma y la empresa de radiodifusión debidamente autorizados, por los materiales o soportes de reproducción de fonogramas y videogramas destinados a sus actividades.

20.5 La compensación se determina en función de los soportes idóneos, creados o por crearse, para realizar dicha reproducción, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

20.6 La forma de recaudación y los demás aspectos no previstos en la presente Ley se establecerán en el Reglamento.

Artículo 21°.- Atribuciones de las sociedades de gestión

Los derechos establecidos en los Artículos 14°, 15°, 16°, 17°, 18° y 19°, serán administrados por las Sociedades de Gestión Colectiva de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y de los Productores de Fonogramas y de Videogramas. Asimismo, será recaudado por las indicadas entidades la Compensación por copia privada establecida

en el Artículo 20°. A falta de acuerdo, dichos derechos serán administrados por las sociedades de gestión colectiva correspondientes, de acuerdo al Reglamento de la presente Ley.

Artículo 22°.- Duración

Los derechos patrimoniales se transmiten por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y leyes vigentes. Tienen un plazo de duración de hasta 70 años posteriores al fallecimiento del artista, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su muerte, cualquiera que sea el país de origen de la interpretación y/o ejecución.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁵⁷

TÍTULO III

RÉGIMEN LABORAL

Capítulo I

Participación de Artistas Nacionales y Extranjeros

Artículo 23°.- En Espectáculos Artísticos

- 23.1 Todo espectáculo artístico nacional presentado directamente al público deberá estar conformado como mínimo por un 80% de artistas nacionales. El 20% restante podrá estar integrado por extranjeros no residentes.
- 23.2 Los artistas nacionales deberán percibir no menos del 60% del total de la planilla de sueldos y salarios de artistas.
- 23.3 Los mismos porcentajes establecidos en los párrafos anteriores rigen para el trabajador técnico vinculado a la actividad artística.

Artículo 24°.- Excepciones a la participación

Los porcentajes de participación y de remuneración fijados en el artículo precedente no son aplicables cuando se trate de: Elenco extranjero organizado fuera del país, siempre que su actuación constituya la unidad del espectáculo y esté debidamente acreditado como espectáculo cultural.

²⁵⁷ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.6.7.

Artículo 25°.- En producciones audiovisuales

- 25.1 Toda producción audiovisual artística nacional deberá estar conformada como mínimo por un 80% de artistas nacionales. El 20% restante podrá estar integrado por extranjeros no residentes.
- 25.2 Los artistas nacionales deberán percibir no menos del 60% del total de la planilla de sueldos y salarios de artistas.
- 25.3 Los mismos porcentajes establecidos en los párrafos anteriores rigen para el trabajador técnico vinculado a la actividad artística.
- 25.4 Las producciones cinematográficas se rigen por su propia legislación.

Artículo 26°.- En espectáculos circenses

- 26.1 Todo espectáculo circense extranjero ingresará al país con su elenco original, por un plazo máximo de 90 días, pudiendo ser prorrogado por igual período. En este último caso, se incorporará al elenco artístico, como mínimo, el 30% de artistas nacionales y el 15% de técnicos nacionales.
- 26.2 Estos mismos porcentajes deberán reflejarse en las planillas de sueldos y salarios.

Artículo 27°.- En publicidad comercial

- 27.1 La publicidad comercial podrá ser realizada por empresas peruanas o extranjeras, pudiendo las imágenes ser elaboradas en el territorio nacional o en el extranjero.
- 27.2 La publicidad comercial que se haga en el país deberá ser realizada respetando las proporciones establecidas en el Artículo 25° de la presente Ley.
- 27.3 La difusión de publicidad realizada en el extranjero y difundida por medios de comunicación nacional se sujetará en su parte pertinente a lo establecido en la Décimo Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 757, que tiene que ver con la publicidad comercial producida en el extranjero.
- 27.4 La difusión del comercial publicitario nacional actuado por persona comprendida en la presente Ley tiene una vigencia máxima de un año. Las repeticiones que se hagan pasado dicho plazo están sujetas al pago de retribución.
- 27.5 La utilización de imágenes o voces ya fijadas de las personas comprendidas en la presente Ley en una nueva creación publicitaria, obliga a la previa autorización del artista y al abono de la retribución correspondiente.

27.6 La publicidad actuada por persona no comprendida en la presente Ley se regula por la ley pertinente.

Artículo 28°.- En espectáculos taurinos

28.1 En toda feria taurina debe participar por lo menos un matador nacional.

28.2 En las novilladas; becerradas y mixtas deben participar por lo menos un novillero nacional.

Artículo 29°.- Requisitos para la actuación del artista extranjero

29.1 El artista extranjero, para actuar en el país, debe acreditar lo siguiente:

- a) Contrato de trabajo artístico puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo suscrito antes de su ingreso al país;
- b) Pase Intersindical extendido por el sindicato peruano que agrupe a los artistas de la especialidad o género que cultiva el artista extranjero;
- c) Visa que corresponde al Artista, de acuerdo a Reglamento.

29.2 Para la expedición de la Visa correspondiente, se requiere de la presentación previa del contrato ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Pase Intersindical, entre otros requisitos de acuerdo a Reglamento.

29.3 Las disposiciones del presente artículo son también aplicables al artista extranjero que, al amparo de la presente Ley, ingresa al país para promover o publicitar sus obras, producciones o su imagen y que, para tal efecto, interpreta y/o ejecuta.

29.4 El pago por el Pase Intersindical será del 2% del monto de las retribuciones que percibe el artista extranjero y su abono es solidario con el empresario.

Artículo 30°.- Caso fortuito o fuerza mayor

Los porcentajes reservados para artistas nacionales y extranjeros, no serán de aplicación por causas de caso fortuito o fuerza mayor.

Capítulo II

Jornada Laboral y Otros Derechos

Artículo 31°.- Jornada

31.1 La Jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como máximo.

- 31.2 Se puede establecer por convenio o decisión unilateral del empleador una jornada menor a las máximas ordinarias. La jornada del trabajo de los menores de edad se regula por la ley de la materia. El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo será considerado una infracción de tercer grado, de conformidad con la normativa sobre inspecciones de trabajo.
- 31.3 Dentro de la jornada diaria máxima se incluirá también el tiempo destinado a ensayos, caracterización y actividades preparatorias cuando éstos sean necesarios para prestar el trabajo.
- 31.4 Los aspectos relativos al pago de horas extras, trabajo nocturno, descanso semanal y días feriados serán regulados por la legislación de la materia.

Artículo 32°.- Remuneración

- 32.1 El artista y/o el trabajador técnico vinculado a la actividad artística tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente como retribución por su trabajo.
- 32.2 La acción para cobrar las remuneraciones y los beneficios sociales, prescribe conforme a las disposiciones sobre la materia dispuesta por el régimen laboral común.

Artículo 33°.- Menor de edad

- 33.1 El menor de edad puede actuar desde que nace y tiene los mismos derechos y beneficios sociales del adulto.
- 33.2 El contrato artístico del menor de edad debe asegurar y garantizar las óptimas condiciones psicológicas, físicas y morales en las que se desarrollará su actuación, protegiendo su estabilidad y seguridad emocional, afectiva y educacional. Corresponde a los padres o a quienes dispone la ley velar por el cumplimiento de esta disposición bajo responsabilidad.
- 33.3 El reglamento de la presente Ley, regulará las condiciones de la labor artística del menor de edad.

Artículo 34°.- Compensación por tiempo de servicios y vacaciones

- 34.1 El empleador que contrate artista y/o trabajador vinculado a la actividad artística abonará mensualmente al Fondo de Derechos Sociales del Artista una suma igual a dos dozavos de las remuneraciones que les pague, de los que uno corresponderá a una remuneración vacacional y otro a compensación por tiempo de servicios.
- 34.2 El pago se hará en el tipo de moneda establecido en el correspondiente contrato de trabajo.

Artículo 35°.- Pago de Vacaciones

La remuneración vacacional acumulada será entregada por el Fondo de Derechos Sociales del Artista al beneficiario a partir del 15 de diciembre de cada año.

Artículo 36°.- Pago de Compensación por Tiempo de Servicios

36.1 La compensación por tiempo de servicios acumulada en el Fondo de Derechos Sociales del Artista será entregada al beneficiario cuando éste decida retirarse de la actividad artística. No obstante, el trabajador puede retirar hasta un 50% de su compensación por tiempo de servicios aun encontrándose laborando dentro de la actividad artística.

36.2 Todo lo no previsto en este artículo se regula por la ley de la materia.

Artículo 37°.- Gratificaciones

Para el pago de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad, el empleador abonará mensualmente al Fondo de Derechos Sociales del Artista, un sexto de la remuneración percibida por el artista y/o el trabajador técnico vinculado a la actividad artística.

Artículo 38°.- Contrato en Asociación

38.1 Por el contrato de asociación, un productor y uno o más artistas y/o trabajadores técnicos se unen con la finalidad de realizar un espectáculo artístico, distribuyéndose las utilidades de acuerdo a los porcentajes de participación establecidos en el contrato.

38.2 Si a partir del mencionado contrato en asociación se contratan a artistas y/o trabajadores técnicos al amparo de la presente Ley, el productor del espectáculo realizado por el mencionado contrato, o quien haga sus veces, deducirá del concepto ingreso bruto del espectáculo, el monto correspondiente a la compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, pensiones y cualquier otro beneficio laboral de dichos trabajadores, calculados sobre la base de la contraprestación laboral pactada, sea ésta en montos fijos o variables, a fin de realizar el pago de acuerdo a lo establecido para cada beneficio laboral.

Artículo 39°.- Régimen del Artista Extranjero

El artista extranjero que actúe en el país, con arreglo a la presente Ley, debe estar afiliado al Fondo de Derechos Sociales del Artista y a una entidad prestadora de Salud Pública o Privada nacional, trámites que correrán a cargo del empleador.

Se exceptúa el caso del artista extranjero que realiza presentaciones unitarias, siempre que su permanencia en el país no supere los 20 días calendario, en cuyo

caso, será de cargo del empleador sufragar los gastos de atención médica que el artista extranjero requiera.

Capítulo III

De la Formalidad del Contrato

Artículo 40°.- Contenido

Para realizar la labor artística bajo contrato laboral, previamente debe suscribirse contrato, cualquiera sea la duración del servicio. En el contrato, entre otros, deben consignarse los siguientes datos:

- a) Nombres, real y artístico, documento de identidad y domicilio del artista en el país;
- b) Nombre del representante legal, domicilio del empleador y número de su inscripción en el Fondo de Derechos Sociales del Artista;
- c) Labor que desempeñará el artista, precisando el número y lugar de las presentaciones;
- d) Remuneración, lugar y fecha del pago;
- e) Fechas de inicio y conclusión del contrato;
- f) Firma de los contratantes.

Artículo 41°.- Cláusula de exclusividad

- 41.1 Por la exclusividad el artista se compromete a limitar sus actividades artísticas, restringiéndolas a determinados medios o especialidades, a cambio de una adecuada remuneración compensatoria, por un período no mayor a un año, renovable.
- 41.2 El Reglamento establecerá el número mínimo de actuaciones, fijaciones o presentaciones periódicas del artista.

Capítulo IV

Pensiones y Protección a la Salud

Artículo 42°.- Pensiones y prestaciones de Salud

El artista y el trabajador técnico vinculado a la actividad artística están sujetos obligatoriamente a los sistemas de pensiones y prestaciones de salud regulados por la normativa correspondiente y por la presente Ley.

TÍTULO IV

PROMOCIÓN ARTÍSTICA

Capítulo I

Profesionalización y Docencia

Artículo 43°.- Profesional del Arte

Podrá obtener título profesional para la docencia en el arte, el artista que acredite no menos de diez años consecutivos o acumulados de actividad artística y que previo curso de complementación pedagógica, rinda las pruebas de suficiencia que determinen las instituciones de educación superior competentes, de acuerdo al Reglamento de la presente Ley.

Artículo 44°.- Acceso a la docencia

Los cursos de formación artística establecidos en la currícula de todos los niveles y modalidades de educación serán dictados por profesionales con especialización artística.

Capítulo II

En la Radiodifusión

Artículo 45°.- Difusión de programación nacional

Las empresas de radiodifusión de señal abierta deberán destinar no menos del 10% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana, realizadas con artistas contratados de acuerdo a la presente Ley.

Capítulo III

Comisión de Fomento de las Artes Escénicas

Artículo 46°.- Creación

- 46.1 Créase la Comisión de Fomento de las Artes Escénicas (FOMARTES), con la finalidad de apoyar, fomentar y promover la producción de espectáculos artísticos escénicos nacionales.
- 46.2 El Reglamento de la presente Ley establecerá su conformación, objetivos y funciones.

Capítulo IV

Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante

Artículo 47°.- Creación del Premio

- 47.1 Créase el “Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante”, para distinguir al artista intérprete y ejecutante destacado por sus creaciones o su trayectoria en la actividad artística y cultural.
- 47.2 El FOMARTES estará encargado de organizar el “Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante”.

Capítulo V

Delegaciones Artísticas Oficiales

Artículo 48°.- Viajes al exterior

Los elencos artísticos oficiales o privados que participen en festivales, muestras o concursos internacionales, como representantes del país, recibirán el apoyo y las facilidades de los Ministerios de Educación y del Interior en lo que corresponda a sus competencias.

TÍTULO V

ACTIVIDAD GREMIAL

Artículo 49°.- Sindicatos de Artistas

Los sindicatos de los artistas son organizaciones representativas de las diversas actividades de artistas que promueven la defensa de los intereses institucionales de sus miembros. Representan a los artistas afiliados de acuerdo a las normas laborales vigentes y a sus estatutos.

TÍTULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 50°.- Infracciones

- 50.1 Constituye infracción la transgresión, por acción u omisión, de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley, así como de los tratados o convenios a los que sobre la materia se ha obligado el Perú.

50.2 El Reglamento de la presente Ley establecerá los tipos de sanciones y la escala de multas.

TÍTULO VII

DE LAS ACCIONES ESTATALES DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

CONCORDANCIA: R.M. N° 0777-2005-ED

Artículo 51°.- De las promociones culturales educativas

A fin de difundir la cultura en nuestro país, el Ministerio de Educación, en coordinación y cooperación con los diversos organismos estatales y no estatales, promoverá la asistencia y participación de los educandos y educadores a eventos artísticos llevados a cabo en el Perú.

Artículo 52°.- De las promociones en el exterior

Los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de Relaciones Exteriores, en coordinación con las instituciones pertinentes, promoverán en el exterior, las manifestaciones artísticas y culturales con participación y/o contenido nacional, llevadas a cabo por artistas nacionales.

Artículo 53°.- De la cooperación y capacitación internacional

53.1 La Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, y el Instituto Nacional de Becas - INABEC, promoverán programas de apoyo en pro de la capacitación de los artistas en el exterior, así como la canalización de fuentes de financiamiento para la realización de proyectos culturales a cargo de los artistas.

53.2 La APCI, en cumplimiento de sus labores relacionadas con la promoción de la cooperación internacional, prestará su apoyo a las organizaciones de artistas que deseen ser beneficiarias de la cooperación internacional relacionada con la difusión de la cultura.

53.3 El INABEC, al momento de seleccionar candidatos a ser beneficiarios de becas, considerará entre sus ternas, las postulaciones de artistas peruanos con reconocida trayectoria.

TÍTULO VIII

DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS

Artículo 54°.- De las labores a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, considerando el Régimen Laboral Especial de los artistas, dispondrá las acciones necesarias a fin de garantizar sus derechos laborales y previsionales.

Artículo 55°.- De las labores a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, por intermedio de la Oficina de Derechos de Autor, es la autoridad competente encargada de cautelar y proteger los derechos intelectuales del artista intérprete y ejecutante, pudiendo imponer las sanciones correspondientes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Otras modalidades de contratos

La presente Ley es aplicable a las relaciones de naturaleza laboral. Cualquier otra forma de contratación se regirá por su respectiva legislación.

Segunda.- Normas complementarias y supletorias

Resultan de aplicación las disposiciones de los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte, ello en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas, así como de la propia Constitución.

En lo no previsto por la presente Ley, resultan de aplicación las normas legales vigentes sobre relaciones laborales.

El empleo o trabajo artístico desarrollado por las niñas, niños y adolescentes se rigen por las normas pertinentes del Código del Niño y el Adolescente, y complementariamente les será de aplicación la presente Ley en lo que los beneficia. En caso de discrepancia entre ambas normas se estará a lo que favorezca al menor de edad en aplicación del principio del interés superior del niño.

El Decreto Legislativo N° 822 en forma supletoria será aplicable en aquellos aspectos no previstos en la presente Ley, conjuntamente con los Tratados Internacionales y las normas supranacionales dispuestas por la Comunidad Andina de Naciones.

Las obligaciones tributarias que se deriven de la aplicación de la presente Ley, se rigen por la legislación de la materia.

Tercera.- Día del Artista

Institúyese como “Día del Artista Intérprete y Ejecutante”, el día de la promulgación de la presente Ley.

Cuarta.- Glosario

Incorpórase como parte integrante de la presente Ley el GLOSARIO que se anexa.

Quinta.- Reglamento

El Reglamento de la presente Ley será elaborado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de 90 días de la entrada en vigencia de la presente Ley.²⁵⁸

Sexta.- Derogación de normas

Deróganse el Decreto Ley N° 19479, excepto los Artículos 19°, 20°, 21°, 22°, 23° y 24°, el Decreto Legislativo N° 822 en la parte que se oponga a la presente Ley y las demás disposiciones contrarias a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de diciembre de dos mil tres.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

²⁵⁸ De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 28250, publicada el 08 de junio de 2004, se prorroga el plazo otorgado al Poder Ejecutivo a través de la presente disposición, para la elaboración del Reglamento de la presente Ley, por un período de 60 días adicionales.

ANEXO

GLOSARIO

- 1.- **ARTISTA INTÉRPRETE.**- La persona que mediante su voz, ademanes y/o movimientos corporales interpreta en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclor (actores, bailarines, cantantes, mimos, imitadores, entre otros).
- 2.- **ARTISTA EJECUTANTE.**- La persona que con un instrumento ajeno a su cuerpo ejecuta en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclor (guitarristas, circenses, toreros, entre otros).
- 3.- **ARTISTA NACIONAL.**- Al nacido en el Perú y al nacionalizado, al extranjero con cónyuge y/o hijo peruano, con hogar instalado en el país o con residencia continúa no menor de cinco años.
- 4.- **CANTANTE.**- Al artista que interpreta música, prescindiendo o no de instrumento ajeno a su cuerpo.
- 5.- **COMUNICACIÓN AL PÚBLICO.**- Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en el mismo lugar, pueden tener acceso a la obra, interpretaciones y/o ejecuciones sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.
- 6.- **COPIA PRIVADA.**- Es la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, conforme a la autorización prevista por la ley, mediante aparatos o instrumentos técnicos, no reprográficos, de interpretaciones o ejecuciones grabadas en fonogramas, videocasetes o en cualquier otro soporte, siempre que la copia no sea objeto de utilización lucrativa. Da lugar a una compensación por copia privada que no constituye tributo ni tiene naturaleza laboral.
- 7.- **CRÉDITO.**- La mención expresa del nombre del artista, con carácter obligatorio como derecho moral, en un espectáculo público o fijación, del modo adecuado a su naturaleza.
- 8.- **DISTRIBUCIÓN AL PÚBLICO.**- Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad o posesión de dicho original o copia.
- 9.- **DOBLAJE.**- A la participación de un artista en una producción o fijación, reemplazando a otro con su voz o acciones corporales.

- 10.- **ESPECTÁCULO ARTÍSTICO ESCÉNICO.**- Es aquel en el que los artistas se presentan directamente ante el público.
- 11.- **FIJACIÓN.**- Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.
- 12.- **FONOGRAMA.**- Los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas.
- 13.- **INCORPORACIÓN.**- Introducir en una fijación audiovisual un fonograma o partes de otra fijación audiovisual.
- 14.- **MODALIDAD.**- Cada uno de los campos donde el artista realiza sus actividades artísticas. Se la llama también especialidad.
- 15.- **MÚSICO.**- El artista que ejecuta una obra musical, con instrumento ajeno a su cuerpo, con o sin partitura.
- 16.- **COMERCIAL PUBLICITARIO.**- Aquel que promueve la venta o el interés por bienes o servicios.
- 17.- **RADIODIFUSIÓN.**- Término para denominar a la transmisión de las emisoras de radio, televisión y cable.
- 18.- **REMUNERACIÓN.**- Es la contraprestación por las actividades laborales.
- 19.- **REPRODUCCIÓN.**- Fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y la obtención de copias de toda o parte de ella.
- 20.- **RETRANSMISIÓN.**- Es la transmisión simultánea de una obra, producción o servicio artísticos por una fuente distinta a la que emite la transmisión original sin alteraciones.
- 21.- **SOPORTE.**- Elemento material susceptible de contener una obra, producción o servicio artístico fijado o impreso (casetes de audio o vídeo, CD, CVD, cinta cinematográfica, etc.).
- 22.- **TRANSFERENCIA.**- Al acto de trasladar una obra, producción o servicio artístico fijado en un elemento material a otro distinto, para su utilización por un medio diferente al originario.
- 23.- **USUARIO.**- Persona natural o jurídica, que usufructúa comercialmente la interpretación o ejecución artística fijada transfiriéndola, comunicándola

o poniéndola a disposición del público utilizando la radiodifusión, cable, o cualquier tecnología creada o por crearse.

24.- VIDEOGRAMA O AUDIOVISUAL.- Es la secuencia de imágenes, o de imágenes y sonido, y la propia fijación de tal secuencia en un vídeo disco, videocasete u otro soporte material igualmente apto.

Fijación audiovisual incorporada en videocassetes, videodiscos o cualquier otro soporte material o análogo.

2.5. LEY N° 28126

LEY QUE SANCIONA LAS INFRACCIONES A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

LEY N° 28126

(Publicada el 16 de diciembre de 2003)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE SANCIONA LAS INFRACCIONES A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

Artículo 1°.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto regular la imposición de sanciones en los procedimientos por violación de los derechos de los titulares del certificado de obtentor de variedades vegetales protegidas acreditados por INDECOPI en el marco de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y demás disposiciones sobre la materia.

Artículo 2°.- De las sanciones

Las infracciones a los derechos de los obtentores a los que se refiere el Artículo 1° de la presente Ley, darán lugar a la aplicación de la sanción de amonestación o multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.

La Oficina de Invenções y Nuevas Tecnologías del INDECOPI podrá imponer una multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, a quienes infrinjan los derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidas. La Oficina determinará la imposición y graduación de las multas. La reincidencia será considerada como circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la precedente.

Si el obligado no cumple con lo ordenado en la resolución que pone final procedimiento, 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 Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías podrá imponer una multa de hasta trescientas (300) UIT, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que inicie el proceso penal que corresponda.

Artículo 3°.- Prescripción de la infracción

Las acciones por infracción prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco (5) años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Artículo 4°.- Incumplimiento de medida cautelar

Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenada por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI no lo hiciera, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Oficina podrá imponer una multa de hasta cuatrocientas (400) UIT, sin perjuicio de denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que inicie el proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento.

Artículo 5°.- Monto de las multas

El monto de la multa que imponga la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI será calculado sobre la base de la UIT vigente en el día de pago voluntario o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza coactiva.

Artículo 6°.- Audiencia de conciliación

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI podrá citar a las partes a Audiencia de Conciliación, la cual se desarrollará ante el Jefe de la Oficina o ante la persona que éste designe. El acuerdo al que arriben las partes tendrá los efectos de una transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Oficina podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil tres.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de diciembre del año
dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

2.6. LEY N° 29316

LEY QUE MODIFICA, INCORPORA Y REGULA DIVERSAS DISPOSICIONES A FIN DE IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL SUSCRITO ENTRE EL PERÚ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

LEY N° 29316

[Publicada el 14 de enero de 2009]

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA, INCORPORA Y REGULA DIVERSAS DISPOSICIONES A FIN DE IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL SUSCRITO ENTRE EL PERÚ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Artículo 1°.- Incorporación de los Artículos 186°-A, 194°-A y 397°- A al Código Penal

Incorpóranse los Artículos 186°-A y 194°-A como parte del Título V del Código Penal, referido a Delitos contra el Patrimonio, así como el Artículo 397°-A, en los términos siguientes:

“Artículo 186°-A.- Dispositivos para asistir a la decodificación de señales de satélite portadoras de programas

El que fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, alquile o distribuya por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, cuya función principal sea asistir en la decodificación de una señal de satélite codificada portadora de programas, sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días multa.

Artículo 194°-A.- Distribución de señales de satélite portadoras de programas

El que distribuya una señal de satélite portadora de programas, originariamente codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis años y con treinta a noventa días multa.

Artículo 397°- A.- Cohecho activo transnacional

El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años”.²⁵⁹

Artículo 2°.- Modificación de los Artículos 220°-A, 220°-E y 220°-F del Código Penal

Modifícanse los Artículos 220°-A, 220°-E y 220°-F de la Ley N° 29263, mediante la cual se modificó el Código Penal, en los términos siguientes:

“Artículo 220°-A.- Elusión de medida tecnológica efectiva

El que, con fines de comercialización u otro tipo de ventaja económica, eluda sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como los autores de cualquier obra protegida por derechos de propiedad intelectual, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y de diez a sesenta días multa.

Artículo 220°-E.- Etiquetas, carátulas o empaques

El que fabrique, comercialice, distribuya, almacene, transporte, transfiera o de otra manera disponga con fines comerciales u otro tipo de ventaja económica etiquetas o carátulas no auténticas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un fonograma, copia de un programa de ordenador, documentación o empaque de un programa de ordenador o a la copia de una obra cinematográfica o cualquier otra obra audiovisual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y de de sesenta a ciento veinte días multa.

Artículo 220°-F.- Manuales, licencias u otra documentación, o empaques no auténticos relacionados a programas de ordenador

El que elabore, comercialice, distribuya, almacene, transporte, transfiera o de otra manera disponga con fines comerciales u otro tipo de ventaja económica manuales,

259 Confrontar con el Artículo único de la Ley N° 30111, publicada el 26 de noviembre de 2013.

licencias u otro tipo de documentación, o empaques no auténticos para un programa de ordenador, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y de sesenta a ciento veinte días multa”.

Artículo 3°.- Modificación del segundo párrafo del Artículo 4° y del Artículo 129° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor

Modifícase el segundo párrafo del Artículo 4°, así como el Artículo 129° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en los términos siguientes:

“Artículo 4°.- Independencia del derecho de autor

(...)

Respecto al literal a), en caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Artículo 129°.- De las autorizaciones de los titulares del derecho de autor y derechos conexos

La protección reconocida a los derechos conexos al derecho de autor, y a otros derechos intelectuales contemplados en el presente título, no afectará en modo alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en el presente título podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. Igualmente, la protección ofrecida a los derechos de autor de ninguna manera afectará la protección de los derechos conexos. En aquellos supuestos no contemplados contractualmente, en caso de duda, se estará a lo que más favorezca al autor.

A fin de garantizar que no se establezca jerarquía entre el derecho de autor, por una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización de tanto el autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja de existir debido a que se requiera la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.

En aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas no deja de existir debido a que se requiera la autorización del autor.

Sin perjuicio de sus limitaciones específicas, todas las excepciones y límites establecidos en la presente norma para el derecho de autor serán también aplicables a los derechos reconocidos en el presente título”.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁶⁰**Artículo 4°.- Incorporación de segundos párrafos en los Artículos 30° y 47°, y de tercer párrafo en el Artículo 199° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor**

Incorpóranse segundos párrafos a los Artículos 30° y 47°, y tercer párrafo en el Artículo 199° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en los términos siguientes:

“Artículo 30°.- Alcance de los derechos patrimoniales

(...)

El ejercicio de los derechos morales, según lo establecido en la presente norma, no interfiere con la libre transferencia de los derechos patrimoniales.

Artículo 47°.- Transmisión o retransmisión de emisiones de radiodifusión

(...)

En aplicación de los usos honrados exigibles a toda excepción al derecho de autor, en ningún caso, lo dispuesto en este artículo permitirá la retransmisión a través de Internet de las emisiones de radiodifusión por cualquier medio sin la autorización del titular o titulares del derecho sobre dichas emisiones así como del titular o titulares de derechos sobre su contenido.

Artículo 199°.- Presupuestos de la medida cautelar

(...)

La autoridad judicial podrá 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”.

Artículo 5°.- Modificación del Artículo 3°, el primer párrafo del Artículo 4° y los Artículos 5° y 8° del Decreto Legislativo N° 1072, sobre Protección de Datos de Prueba u Otros No Divulgados de Productos Farmacéuticos

Modifícase el Artículo 3°, el primer párrafo del Artículo 4° y los Artículos 5° y 8° del Decreto Legislativo N° 1072, sobre Protección de Datos de Prueba u Otros No Divulgados de Productos Farmacéuticos, en los términos siguientes:

²⁶⁰ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.7.1.

“Artículo 3°.- Uso de la protección por terceras personas

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

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

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

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

Artículo 4°.- De las excepciones y límites al derecho de protección

1. No obstante lo establecido en la presente norma, la Autoridad Sanitaria, de oficio o a pedido de parte, para proteger la salud pública, podrá autorizar a uno o más terceros para utilizar o apoyarse en los datos de prueba u otros no divulgados presentados en el registro sanitario o en el registro sanitario otorgado por referencia, de conformidad con:
{...}

Artículo 5°.- Del procedimiento abreviado

Con sujeción a lo dispuesto en la presente norma, nada limitará la aplicación de procedimientos abreviados para el registro sanitario de productos farmacéuticos basándose en estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. En este caso, el registro sanitario solo podrá ser otorgado al vencimiento del período de protección establecido en el Artículo 3° de la presente norma y su Reglamento.

Artículo 8°.- Medidas de transparencia

La información sobre la identidad del solicitante del registro sanitario y sobre el producto farmacéutico de uso humano cuyos datos de prueba u otros no divulgados se presenten serán publicados en el diario oficial El Peruano por una sola vez y por cuenta y costo del solicitante, a efectos que terceros que consideren afectado su

derecho presenten oposición, adjuntando la información pertinente, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.

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

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

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

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁶¹

Artículo 6°.- Sustitúyese el Artículo 50° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud

Sustitúyese el Artículo 50° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, por el siguiente texto:

“Artículo 50°.- Del Registro Sanitario

Todos los productos comprendidos en el presente capítulo requieren de Registro Sanitario para su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio. Toda modificación debe, igualmente, constar en dicho Registro.

Para efectos de la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario, los medicamentos se clasifican del siguiente modo:

1. Productos cuyos principios activos o asociaciones que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.
2. Productos cuyos principios activos o asociaciones no se encuentren en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y que se encuentran registrados en países de alta vigilancia sanitaria, según se establezca en el Reglamento. También se incluirán en este numeral los productos cuyos principios activos o asociaciones hayan sido registrados en el Perú en la categoría 3, a partir de la vigencia de la presente disposición.

²⁶¹ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.16°.10.3.

3. Productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las categorías 1 y 2.

Los requisitos para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de los productos comprendidos en los numerales 1, 2 y 3 se establecerán en el Reglamento respectivo.

Para la inscripción en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en el numeral 3 del presente artículo, que contienen nuevas entidades químicas, adicionalmente, el interesado deberá presentar los estudios y otros documentos que sustenten la eficacia y seguridad del producto.

La evaluación por la Autoridad de Salud de las solicitudes de inscripción y reinscripción tendrá los siguientes plazos: numeral 1 hasta sesenta días calendarios; numeral 2, no menos de cuarenta y cinco hasta noventa días calendarios; y numeral 3, hasta doce meses.

Las tasas por trámite de Registro Sanitario serán aprobadas por Decreto Supremo de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluyendo adicionalmente los gastos para las acciones de control y vigilancia sanitaria.

Los establecimientos farmacéuticos requieren de autorización sanitaria para su funcionamiento. La Autoridad Sanitaria otorgará dicha autorización previa verificación del cumplimiento de los dispositivos legales vigentes”.²⁶²

Artículo 7°.- Modificación del Artículo 3° y la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1074, que aprueba la Norma de Protección de Información de Seguridad y Eficacia en el Procedimiento de Autorización de Comercialización de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola

Modifícase el Artículo 3° y la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1074, que aprueba la Norma de Protección de Información de Seguridad y Eficacia en el Procedimiento de Autorización de Comercialización de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, en los términos siguientes:

“Artículo 3°.- Generación de información para la aprobación de comercialización

Un tercero podrá importar y usar un producto químico de uso agrícola sin necesidad de registro sanitario solo para generar la información necesaria para cumplir los requerimientos de aprobación de comercialización. Asimismo, el producto podrá ser exportado solo para propósitos de cumplir los requisitos de aprobación de comercialización en Perú.

262 Confrontar con la Octava Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 29459, publicada el 26 de noviembre de 2009.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación en el caso de un producto químico de uso agrícola sujeto a la protección establecida en la presente norma.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁶³

TERCERA.- Aplicación

La presente norma será aplicable a los expedientes que se encuentren en trámite a la fecha de su entrada en vigencia”.

Artículo 8°.- Incorporación de los Artículos 8°-A, 25°-A, 25°-B, 39°-A y 120°-A al Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486

Incorpóranse los Artículos 8°-A, 25°-A, 25°-B, 39°-A y 120°-A al Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

“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 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 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.

²⁶³ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art.16°.10.2.

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

- 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 9°.- Modificación de los Artículos 19°, 32°, 39°, 40° y 44° del Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Modifícase los párrafos segundo, tercero y cuarto del Artículo 19°; el primer párrafo del Artículo 32°; y los Artículos 39°, 40° y 44° del Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

Artículo 19°.- Beneficio de la prioridad

(...)

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 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 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 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.

(...)

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁶⁴

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

²⁶⁴ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.9.6, inc. b).

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁶⁵

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.

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”.

Artículo 10°.- Incorporación de un último párrafo al Artículo 115°; de segundo párrafo a la cuarta disposición complementaria final; y de la séptima disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Incorpórase un último párrafo al Artículo 115°; un segundo párrafo a la cuarta disposición complementaria final; y la séptima disposición complementaria final al Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

²⁶⁵ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.9.5.

“Artículo 115°.- Facultades de Investigación

(...)

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.

CUARTA.- Acciones en la vía civil

(...)

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁶⁶

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”.

Artículo 11°.- Modificación del literal a) del Artículo 196°-A del Decreto Legislativo N° 1076, que aprueba la modificación del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor

Modifícase el literal a) del Artículo 196°-A del Decreto Legislativo N° 1076, que aprueba la modificación del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en los términos siguientes:

“Artículo 196°-A.- Elusión de medidas tecnológicas efectivas

(...)

a) Quienes eludan sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos”.

²⁶⁶ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.7.

Artículo 12°.- Incorporación de la quinta y sexta disposiciones complementarias finales al Decreto Legislativo N° 1092, que aprueba Medidas en Frontera para la Protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas

Incorpóranse la quinta y sexta disposiciones complementarias finales al Decreto Legislativo N° 1092, que aprueba Medidas en Frontera para la Protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas, en los términos siguientes:

“QUINTA.- Facultades jurisdiccionales

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

SEXTA.- Destino de las mercancías infractoras

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

Artículo 13°.- Modificación de la segunda disposición complementaria de la Ley N° 27811, Ley que Establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos

Modifícanse la segunda disposición complementaria de la Ley N° 27811, Ley que Establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos, en los términos siguientes:

“SEGUNDA.- Presentación del contrato de licencia para obtener una patente de invención

En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo existente en Perú, la autoridad competente solicitará una copia del contrato de licencia, como parte del procedimiento de concesión del respectivo derecho, a menos que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentre en el dominio público. El incumplimiento de este requerimiento por parte de la autoridad competente será causal de la imposición de sanciones establecidas en el Artículo 120°-A del Decreto Legislativo N° 1075, a menos que el solicitante se desista del procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza dicho conocimiento colectivo”.

Artículo 14°.- Modificación del numeral 8.2 del Artículo 8° de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación de Comercio Exterior

Modifícase el numeral 8.2 del Artículo 8° de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación de Comercio Exterior, en los términos siguientes:

“8.2 Autorízase al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur a emitir, a solicitud de parte, las resoluciones anticipadas de origen y de marcado de origen para las mercancías, de conformidad con lo establecido en los acuerdos comerciales suscritos por el Perú”.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁶⁷

Artículo 15°.- Derogación del numeral 8.3 del Artículo 8° de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación de Comercio Exterior

Derógase el numeral 8.3 del Artículo 8° de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación de Comercio Exterior.

Artículo 16°.- Sustitución del texto de la primera disposición complementaria de la Ley N° 29263, Ley que Modifica Diversos Artículos del Código Penal y de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente

Sustitúyese el texto de la primera disposición complementaria de la Ley N° 29263, Ley que Modifica Diversos Artículos del Código Penal, y de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, por el siguiente texto:

“PRIMERA.- De las sanciones a las personas jurídicas

En el caso que una persona actuando en nombre de una persona jurídica participe en las actividades descritas en el Libro II, Título XVIII del Capítulo II, Sección IV (Corrupción de Funcionarios) del Código Penal con el propósito de beneficiarla, la autoridad administrativa impondrá a dicha persona jurídica, previo procedimiento administrativo e independientemente de las sanciones penales previstas en los supuestos señalados, una multa que podrá ascender hasta el doble de los beneficios obtenidos con la actividad imputada, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas a las que hubiere lugar”.

CONCORDANCIA: PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁶⁸

²⁶⁷ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen) y Anexo 4.1.

²⁶⁸ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Diecinueve(Transparencia), Art. 19°.9.3.

Artículo 17°.- Creación de la Unidad de Origen

Créase la Unidad de Origen como órgano de apoyo del Viceministerio de Comercio Exterior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Para efectos de concluir con la ejecución de las acciones necesarias para la implementación de los compromisos contenidos en el Capítulo de Propiedad Intelectual del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito por el Perú con los Estados Unidos de América, prorrogase por el año fiscal 2009 lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), extendiéndose la excepción establecida en dicha disposición respecto de las normas previstas en la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.

SEGUNDA.- Toda referencia efectuada, en el marco de la legislación nacional, a la Oficina de Derecho de Autor, Oficina de Signos Distintivos y Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, debe entenderse efectuada, respectivamente, a la Dirección de Derechos de Autor, Dirección de Signos Distintivos y Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías a las que se refiere el Capítulo III del Título V del Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

TERCERA.- Cualquier persona agraviada por la realización de actividades tipificadas en los Artículos 186°-A, 194°-A y 444°-A del Código Penal podrá exigir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de tales actividades, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1969° del Código Civil.

CUARTA.- El contenido de la modificación dispuesta en el Artículo 14° de la presente Ley será reglamentado dentro de los noventa días contados a partir de su entrada en vigencia.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
Lima, a los trece días del mes de enero de dos mil nueve.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de enero del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros



III. DECRETOS LEGISLATIVOS

3.1. DECRETO LEGISLATIVO N° 807

FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

DECRETO LEGISLATIVO N° 807

(Publicado el 18 de abril de 1996)

CONCORDANCIAS: Ley N° 27444, Art. 231°-A
D.Leg. N° 1075, Quinta Disp. Comp. Final
DIRECTIVA N° 002-2009-TRI-INDECOPI
Ley N° 29571

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República, en virtud de las Leyes N°s. 26553 y 26557, ambas expedidas de conformidad con el Artículo 104° de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en primer lugar, en materia de reorganización, modificación de sistemas administrativos en general, asignación y ejecución de funciones de las entidades que lo conforman, y en segundo lugar, entre otras materias, sobre Libre Competencia y Prácticas que la restrinjan o limiten, Protección al Consumidor y Propiedad Intelectual;

Que de conformidad con el Decreto Ley N° 25868 de noviembre de 1992, se creó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi);

Que el Decreto Legislativo N° 701 y sus modificatorias prohibieron las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la Libre Competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, en concordancia con el Artículo 61° de la Constitución Política del Perú;

Que el Decreto Ley N° 26122 y sus modificatorias, así como los Decretos Legislativos N° 691, N° 716 y sus modificatorias establecieron el conjunto normativo destinado a la tutela del consumidor, y a la represión de las prácticas que, realizadas a través de cualquier medio, y en especial de la publicidad, violen los derechos de los consumidores reconocidos en el Artículo 65° de la Constitución Política del Perú y distorsionen la competencia leal y auténtica;

Que la experiencia de los tres años de existencia de Indecopi demuestra la conveniencia de efectuar determinadas modificaciones en su estructura orgánica a

fin de dotarlo de mayor efectividad y eficacia en su acción y facilitar el acceso de los usuarios a los servicios que presta y a los procedimientos que tramita, tal como se precisa en la Exposición de Motivos presentada;

Que dicha experiencia demuestra que es necesario reformar el régimen vigente, adecuándolo a las nuevas coyunturas y exigencias de una política sostenida destinada a crear un marco institucional adecuado para el real funcionamiento de una economía social de mercado, en concordancia con lo dispuesto en el Título III de la Constitución Política del Perú;

Que con el objeto de otorgar mayor seguridad a los agentes económicos en relación con los procesos seguidos ante Indecopi, es necesario que se unifique, simplifique, y organice adecuadamente la dispersa normativa de procedimientos existente, a fin de crear un procedimiento ágil y eficiente que resulte aplicable a las materias relacionadas con la Defensa del Consumidor y la Represión de la Competencia Desleal en el mercado;

Que en concordancia con lo anterior, y a fin de reforzar la actuación de Indecopi, es necesario que se precisen claramente las facultades de las Comisiones y Oficinas que lo conforman, se eleve substancialmente el monto de las multas, se incremente la magnitud de las otras sanciones existentes y se simplifiquen los procedimientos existentes;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

TÍTULO I

CONCORDANCIA: D.S. N° 044-2006-PCM, Art.15°, Art. 66°

FACULTADES DE LAS COMISIONES Y OFICINAS DEL INDECOPI

Artículo 1°.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura de un procedimiento.

Artículo 2°.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal del INDECOPI tiene las siguientes facultades:

- a) Exigir a las personas naturales o jurídicas 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 y 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. 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 ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas.²⁶⁹

Artículo 3º.- Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos con aquéllos que obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán transferir información a otros organismos

269 Artículo modificado por la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 27146, publicada el 24 de junio de 1999.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 2º.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión u Oficina del Indecopi tiene las siguientes facultades:

- a) Exigir a las personas naturales o jurídicas 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 y 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. 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 ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas".

públicos, siempre que dicha información no tuviera el carácter de reservada por constituir un secreto industrial o comercial.

Artículo 4°.- Toda la información que se presente o proporcione a los funcionarios de una Comisión, de una Oficina o de una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi dentro de un procedimiento administrativo tendrá el carácter de declaración jurada.

Las transcripciones de las grabaciones o filmaciones de las declaraciones realizadas ante los funcionarios de una Comisión o una Oficina del Indecopi requieren ser certificadas por el funcionario autorizado de éstas, constituyendo instrumentos públicos. Los interesados, sin embargo, podrán solicitar el cotejo de la transcripción con la versión grabada o filmada, a fin de comprobar su exactitud. La exactitud de las copias de los documentos y registros tomadas por una Comisión u Oficina serán certificadas por el funcionario autorizado de ésta.

Las respuestas a los cuestionarios o interrogatorios deberán ser categóricas y claras. Si la persona citada por la Comisión u Oficina respectiva se niega a declarar, la Comisión u Oficina apreciará ese hecho al momento resolver, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 5° de la presente norma.

Artículo 5°.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, 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 mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.²⁷⁰

Artículo 6°.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del

270 Artículo modificado por la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 27146, publicada el 24 de junio de 1999.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 5°.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia”.

Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad.

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

Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable.

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el Artículo 118° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.²⁷¹

271 Artículo modificado por el Artículo 3° de la Ley N° 30056, publicada el 02 de julio de 2013.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el Artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda".[*]

[*] Artículo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, publicada el 02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, cuyo texto anterior a la

Artículo 8°.- Las Comisiones y Oficinas podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones, el mismo que será prestado de inmediato bajo responsabilidad.

Artículo 9°.- Las Comisiones y Oficinas podrán aprobar pautas o lineamientos que, sin tener carácter vinculante, orienten a los agentes económicos sobre los alcances y criterios de interpretación de las normas cuya aplicación tiene encomendada cada Oficina o Comisión.

CONCORDANCIAS: R. N° 0191-2005-CAM-INDECOPI
R. N° 0227-2005-CAM-INDECOPI
R. N° 0274-2007-CAM-INDECOPI

Artículo 10°.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a evitar que un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño. Para el dictado de dicha medida será de aplicación, en lo pertinente, lo previsto en el Procedimiento Único de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales de cada Comisión u Oficina.

TÍTULO II

NORMATIVA SOBRE ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, CONTROLISTAS Y RESTRICTIVAS

Artículo 11°.- Modifíquese el texto de los Artículos 2°, 5° incisos a) y f), 6° incisos a), d) y g), 14° inciso b), 19° y 23° del Decreto Legislativo N° 701, según el siguiente texto:

“Artículo 2°.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen actividades económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por esta Ley”.

“Artículo 5°.- (...)”

presente modificación es el siguiente:

“Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del Artículo 38° del Decreto Legislativo N° 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 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”.

- a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación de productos o servicios.
- f) Otros casos de efecto equivalente”.

“Artículo 6°.- (...)

La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.

- d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor.
- g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios”.

“Artículo 14°.- (...)

Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una denuncia, utilizando para ello las facultades y competencias que tienen las Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo acuerdo de la Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles prorrogable por otro igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica investigada, tomando copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta por seis días hábiles, requiriéndose de una orden judicial para proceder al retiro. La solicitud de retiro deberá ser motivada y será resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por el Juez de Primera Instancia, sin correr traslado a la otra parte”.

“Artículo 19°.- Si la Comisión estimara que en las infracciones tipificadas en los incisos a), b) y c) del Artículo 5° e incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del Artículo 6°, el responsable actuó dolosamente y que el perjuicio fuera de naturaleza tal que se hubieran generado graves consecuencias para el interés económico general, procederá a formular la correspondiente denuncia penal ante el Fiscal Provincial Competente. La iniciativa de la acción penal ante el Poder Judicial, por infracción del Artículo 232° del Código Penal, compete exclusivamente al Fiscal Provincial, quien la inicia sólo luego de recibida la denuncia de la Comisión”.

“Artículo 23°.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los Artículos 3°, 5° y 6° las siguientes multas:

- a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UITs siempre que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

- b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil (1,000) UITs siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, industrial o comercial, o recién la hubiera iniciado después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso las mil (1,000) UITs.

Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se trate de una empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.

Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:

- a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.
- b) La dimensión del mercado afectado.
- c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente.
- d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios.
- e) La duración de la restricción de la competencia.
- f) La reiteración en la realización de las conducta prohibidas.

En caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas sucesiva e ilimitadamente. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo al presente Decreto Legislativo, se utiliza la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción”.²⁷²

Artículo 12°.- Deróguese los incisos d) y e) del Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 701, agréguese los incisos h), i) y j) al Artículo 6° e incorpórase un párrafo adicional al Artículo 20° del Decreto Legislativo N° 701:

“Artículo 6°.- [...]

²⁷² Confrontar con el inciso a) de la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio de 2008. La citada Ley entró en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

- h) La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
- i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la abstención de presentar ofertas en la licitaciones, los concursos, los remates o las subasta públicas.
- j) Otros casos de efecto equivalente”.

“Artículo 20°.- (...)

Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo cualquier persona podrá, dentro de un procedimiento abierto por infracción a la presente ley, solicitar a la Secretaría Técnica que se le exonere de la responsabilidad que le corresponda a cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar y acreditar la existencia de un práctica ilegal. De estimarse que los elementos de prueba ofrecidos son determinantes para sancionar a los responsables, la Secretaría podrá proponer, y la Comisión aceptar, la aprobación del ofrecimiento efectuado. Para ello la Secretaria cuenta con todas las facultades de negociación que fuesen necesarias para establecer los términos del ofrecimiento. El compromiso de exoneración de responsabilidad será suscrito por el interesado y el Secretario Técnico y podrá contraer la obligación de guardar reserva sobre el origen de las pruebas aportadas si así lo hubiera acordado la Comisión y la naturaleza de las pruebas así lo permitiera. El incumplimiento de la obligación de reserva generará en el funcionario las responsabilidades administrativas y penales previstas para el caso de toda información declarada reservada por La Comisión. La suscripción del compromiso y el cumplimiento de lo acordado por parte del interesado lo exonera de toda responsabilidad en la práctica llevada a cabo, no pudiendo la Comisión ni ninguna otra autoridad seguirle o iniciarle procedimiento por los mismos hechos”.²⁷³

Artículo 13°.- Agréguese como Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 701 el siguiente texto:

“Artículo 21°.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión de Libre Competencia podrá, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Con tal objeto, la Secretaría Técnica podrá proponer a la Comisión de Libre Competencia la adopción de la medida cautelar que considere, en especial la orden de cesación o la imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere.

273 Confrontar con el inciso a) de la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio de 2008. La citada Ley entró en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

La solicitud de medida cautelar se podrá presentar en cualquier estado del procedimiento, aceptándola o desestimándola la Comisión de Libre Competencia en un plazo no mayor de 10 días útiles. La medida cautelar podrá decretarse aún antes de iniciarse un procedimiento de investigación. Sin embargo, dicha medida caducará si no se inicia un proceso de investigación dentro de los quince (15) días útiles siguientes de su notificación.

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la Comisión de Libre Competencia no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción no menor de 10 ni mayor de 100 UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios señalados en el Artículo 23°. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco días, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta, hasta que se cumpla la medida cautelar ordenada. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer otra multa o una sanción distinta al final del procedimiento”.²⁷⁴

TÍTULO III

NORMATIVA SOBRE PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 14°.- Modifíquese el texto de los Artículos 9°, 16°, 18°, 20° y 29° del Decreto Legislativo N° 691, en los términos siguientes:

“Artículo 9°.- Los anuncios televisivos y/o radiofónicos de tabaco deben difundirse dentro de un horario comprendido entre las cero horas y las seis de la mañana. La publicidad de bebidas de alto grado alcohólico y de tabaco, cualquiera que sea el medio de difusión utilizado, deben estar siempre dirigidos a adultos y no deben dar la impresión de que su consumo sea saludable o que es necesario o conveniente para lograr el éxito personal o la aceptación social.

Los anuncios referidos a los servicios de llamadas telefónicas de contenido erótico para entretenimiento de adultos, deben estar dirigidos siempre a éstos. La difusión de este tipo de anuncios sólo está permitida en prensa escrita de circulación restringida para adultos y, en el caso de radio y/o televisión, dentro del horario de las cero horas a las seis de la mañana. En

²⁷⁴ Confrontar con el inciso a) de la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio de 2008. La citada Ley entró en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

todos los casos, la publicidad de estos servicios deberá indicar claramente el destino de la llamada, la tarifa por minuto, el horario en que ésta es aplicable, la identificación del anunciante y de la agencia de publicidad, de ser el caso”.

“Artículo 16°.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria.

Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.

La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado”.

“Artículo 18°.- El procedimiento para sancionar las infracciones a las normas sobre publicidad comercial se regirá por lo dispuesto en el Procedimiento Único de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal”.

“Artículo 20°.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el Artículo 16°, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal 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 29°.- A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, todos los organismos integrantes del Estado quedan impedidos de aplicar sanciones en materia de publicidad comercial, debiendo denunciar ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal las infracciones a las normas de publicidad que conozcan en el área de su competencia, a fin de que este órgano proceda a imponer las sanciones que legalmente correspondan. Está prohibido el control previo de la publicidad en cualquier área o sector de la actividad económica sin excepción. La fiscalización de los anuncios, en todos los casos, solo podrá realizarse con posterioridad a la difusión de éstos. Es

nula cualquier sanción dispuesta por un órgano del Estado que contravenga lo señalado en el presente artículo”.²⁷⁵

Artículo 15°.- Modifíquese el texto de los Artículos 23°, 24° y 26° del Decreto Ley N° 26122 en los términos siguientes:

“Artículo 23°.- Las pretensiones o pedidos a que se refiere el Artículo 22° podrán acumularse. La acumulación también podrá producirse, en la medida en que no sean incompatibles, con las acciones que establece la normatividad sobre publicidad”.

“Artículo 24°.- El incumplimiento de las normas establecidas por esta Ley dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar que estos se produzcan.

Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones a la presente Ley serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente”.

“Artículo 26°.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres (3) días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el Artículo 24°, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal 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”.²⁷⁶

Artículo 16°.- Agréguese un nuevo Artículo 25° del Decreto Ley N° 26122, de acuerdo al siguiente texto:

275 Confrontar con el inciso a) de la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio de 2008. La citada Ley entró en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

276 Confrontar con la Segunda Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1044, publicado el 26 de junio de 2008. La citada Ley entró en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.

“Artículo 25°.- El procedimiento para sancionar las infracciones a las normas sobre competencia desleal se regirá por lo dispuesto en el Procedimiento Único de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal”.²⁷⁷

Artículo 17°.- Deróguense los Artículos 22° inciso g), 28° y 29° del Decreto Ley N° 26122, y los Artículos 19°, 21°, 22°, 23°, 26°, 27° y 28° del Decreto Legislativo N° 691. Adicionalmente, déjese sin efecto los párrafos segundo y tercero del Artículo 92° del Decreto Supremo N° 206-92-EF, las Resoluciones N° 033-93-EF/SAFP y N° 099-93-EF/SAFP, los Artículos 13° y 14° del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI y el Decreto Supremo N° 005-93-ITINCI.

TÍTULO IV

NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Artículo 18°.- Modifíquese el texto de los Artículos 3° inciso d), 11°, 13°, 16°, 21°, 22°, 24° inciso g), 38°, 40° y 41° del Decreto Legislativo N° 716, en los términos siguientes:

“Artículo 3°.- (...)

d) **Servicios.-** Cualquier actividad de prestación de servicios, que se ofrece en el mercado a cambio de una retribución, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguridad y los servicios profesionales. Se exceptúan los servicios que se brindan bajo relación de dependencia”.

“Artículo 11°.- En el caso de la producción, fabricación, ensamble, importación, distribución o comercialización de bienes respecto de los que no se brinde el suministro oportuno de partes y accesorios o servicios de reparación y mantenimiento o en los que dichos suministros o servicios se brinden con limitaciones, los proveedores deberán informar de tales circunstancias de manera clara e inequívoca al consumidor. De no brindar dicha información quedarán obligados y serán responsables por el oportuno suministro de partes y accesorios, servicios de reparación y de mantenimiento de los bienes que produzcan, fabriquen, ensambren, importen o distribuyan, durante el lapso en que los comercialicen en el mercado nacional y, posteriormente, durante un lapso razonable en función de la durabilidad de los productos”.

“Artículo 13°.- Queda prohibida la realización de propuestas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre un bien o servicio que no hayan sido requeridos previamente y que generen un cargo automático en cualquier sistema de débito o que interpreten el silencio del consumidor como aceptación a dicho

277 Ídem.

cargo. Si con la oferta se envió un bien incluso si se indicara que su devolución puede ser realizada sin costo alguno para el receptor, el receptor no está obligado a conservarlo ni a restituirlo al remitente”.

“Artículo 16°.- Toda información sobre productos de manufactura nacional proporcionada a los consumidores deberá efectuarse en términos comprensibles en idioma castellano y de conformidad con el sistema legal de unidades de medida. Tratándose de productos de manufactura extranjera, deberá brindarse en idioma castellano la información relacionada con las condiciones de las garantías, las advertencias y riesgos previsibles, así como los cuidados a seguir en caso de que se produzca un daño”.

“Artículo 21°.- El precio a considerar a efectos del pago con tarjeta de crédito será el precio al contado, el proveedor deberá informar, previa y expresamente, la existencia de cargos adicionales. Toda oferta, promoción rebaja o descuento exigible respecto de la modalidad de pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en conocimiento adecuadamente del consumidor, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario”.

“Artículo 22°.- La publicidad relativa a ofertas, rebajas de precios y promociones deberá indicar la duración de las mismas y el número de unidades a ofertar. En caso contrario, el proveedor estará obligado a proporcionar a los consumidores que lo soliciten los productos o servicios ofertados, en las condiciones señaladas”.

“Artículo 24°.- (...)

g) El derecho que tiene el consumidor a liquidar anticipadamente el saldo del crédito, con la consiguiente reducción de los intereses y la indicación de los cargos y costos de esta operación para el consumidor”.

“Artículo 38°.- La Comisión de Protección al Consumidor, establecerá, directamente o mediante convenios con instituciones públicas o privadas, mecanismos alternativos de resolución de disputas del tipo de arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos, que mediante procedimientos sencillos y rápidos, atiendan y resuelvan con carácter vinculante y definitivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de las competencias administrativas.

El incumplimiento de acuerdos, laudos arbitrales o resoluciones en favor de los derechos de los consumidores constituyen infracciones al presente Decreto Legislativo.

La Comisión queda facultada a sancionar el incumplimiento de los acuerdos, laudos o resoluciones que pongan fin a la controversia entre los proveedores y consumidores, de la siguiente manera:

- a) Si el incumplimiento del proveedor afectase un acuerdo:

Aplicar a la parte incumplidora, en calidad de multa hasta el triple de lo incumplido. En caso de que lo incumplido no implicase el pago de una suma de dinero, podrá imponer multas de hasta dos (2) UIT por cada cinco (5) por cada cinco días útiles de incumplimiento, hasta el total cumplimiento.

- b) Si el incumplimiento del proveedor afectase un laudo o cualquier resolución:

Aplicar a la parte incumplidora, en calidad de multa hasta el triple de lo incumplido respecto de lo dispuesto en el laudo o resolución. En caso de que lo fallado en el laudo o resolución no implicase el pago de una suma de dinero podrá imponer multas de hasta dos (2) UIT por cada cinco (5) días útiles de incumplimiento, hasta el total cumplimiento.

En todos los supuestos de incumplimiento mencionados, la Comisión podrá continuar el procedimiento y pronunciarse conforme a su competencia, independientemente de que el consumidor opte por la ejecución de lo incumplido en la vía legal correspondiente”.

“Artículo 40°.- El procedimiento administrativo se inicia a solicitud del consumidor agraviado o de oficio por decisión de la Comisión de Protección al Consumidor o de su Secretaria Técnica y se rige por las disposiciones contenidas en el presente Decreto Legislativo y en el Procedimiento Único de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal”.

“Artículo 41°.- [...]

- b) Multa, hasta un máximo de cien (100) UIT”.²⁷⁸

Artículo 19°.- Agréguese como último párrafo del Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 716, el siguiente texto:

“Artículo 24°.- [...]

Quando una entidad bancaria o financiera conceda crédito al consumidor, estará obligada a informar previamente los datos a que se refieren los incisos b), c), d), e) y g) del presente artículo”.²⁷⁹

278 Confrontar con la Primera Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29571, publicada el 02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

279 Ídem.

Artículo 20°.- Deróguese los Artículos 24° inciso h), 27° y 41° último párrafo del Decreto Legislativo N° 716.²⁸⁰

Artículo 21°.- Agréguese los Artículos 46°, 50° y 51° al Decreto Legislativo N° 716, en los siguientes términos:

“Artículo 46°.- La autoridad competente para conocer de los procedimientos administrativos y la imposición de las sanciones previstas en la presente norma, es la Comisión de Protección al Consumidor. La competencia de la Comisión de Protección al Consumidor sólo podrá ser negada por norma expresa de rango legal”.

“Artículo 50°.- El Secretario Técnico y la Comisión de Protección al Consumidor están facultados para reunir información relativa a las características y condiciones de los productos o servicios que se expenden en el mercado, con el objeto de informar al consumidor para permitirle tomar una adecuada decisión de consumo. La información que se ofrezca tendrá el carácter de una opinión y generará responsabilidad en caso de que la misma haya sido emitida de manera maliciosa.

Los procedimientos seguidos ante la Comisión de Protección al Consumidor tienen carácter público. En esa medida, el Secretario Técnico y la Comisión de Protección al Consumidor se encuentran facultados para disponer la difusión de información vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente en atención a los intereses de los consumidores afectados y no constituya violación de secretos comerciales o industriales”.

“Artículo 51°.- El Indecopi, previo acuerdo de su Directorio, se encuentra legitimado para promover procesos judiciales relacionados a los temas de su competencia, en defensa de los intereses de los consumidores, conforme a lo señalado por el Artículo 82° del Código Procesal Civil, los mismos que se tramitarán en la vía sumarísima. En estos procesos se podrán acumular de manera genérica las pretensiones de indemnización por daños y perjuicios, reparación o sustitución de productos, reembolso de cantidades indebidamente pagadas y en general cualquier otra pretensión necesaria para tutelar el interés y los derechos de los consumidores afectados, que guarde conexidad con aquéllas. El Indecopi podrá delegar esta facultad en entidades públicas y privadas que estén en capacidad de representar los intereses de los consumidores. El Juez admitirá la legitimidad para obrar de la entidad respectiva, sin más trámite que la presentación del documento en que consta la delegación efectuada por Indecopi.

El Juez conferirá traslado de la demanda el mismo día que se efectúen las publicaciones a la que se hace referencia en la norma mencionada en el párrafo anterior. El Indecopi representará a todos los consumidores

280 Ídem.

afectados por los hechos en que se funde el petitorio si aquéllos no manifestaran expresamente y por escrito su voluntad de no hacer valer su derecho o de hacerlo por separado dentro del plazo de 30 días de realizadas dichas publicaciones, vencido el cual se citará a la audiencia de conciliación.

Una vez consentida o ejecutoriada la sentencia que ordena el cumplimiento de la obligación demandada, ésta será cobrada por el Indecopi, quien luego prorrateará su monto o velará por su ejecución entre los consumidores que se apersonen ante dicho organismo, acreditando ser titulares del derecho discutido en el proceso.

Transcurrido un año desde la fecha en que el Indecopi cobre efectivamente la indemnización, el saldo no reclamado se destinará a un fondo especial para el financiamiento y la difusión de los derechos de los consumidores, de información relevante para los mismos y del sistema de patrocinio de intereses difusos.

Mediante Decreto Supremo se establecerán los alcances y mecanismos para llevar a cabo el adecuado uso del fondo mencionado en el párrafo anterior, así como para regular los procedimientos de distribución del monto obtenido o de ejecución de las obligaciones en favor de los consumidores afectados.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, el Indecopi podrá representar los intereses individuales de los consumidores ante cualquier autoridad pública o cualquier otra persona o entidad privada, bastando para ello la existencia de una simple carta poder suscrita por el consumidor afectado. Tal poder faculta al Indecopi a exigir y ejecutar cualquier derecho del consumidor en cuestión.²⁸¹

TÍTULO V

PROCEDIMIENTO ÚNICO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DE LA COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 22°.- Las disposiciones contenidas en el presente Título regirán los procedimientos administrativos seguidos ante la Comisión de Protección al Consumidor y ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi. El procedimiento seguido ante la Comisión de Protección al Consumidor se rige también por las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 716.

281 Confrontar con la Primera Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29571, publicada el 02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 23°.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión.²⁸²

Artículo 24°.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

- a) Notificar al interesado en caso que sea necesario subsanar omisiones a la solicitud presentada, y en caso de no producirse tal subsanación rechazar definitivamente la solicitud.
- b) Someter a la consideración de la Comisión aquellas denuncias que tengan la documentación completa y cumplan con los requisitos exigidos por ley, a efectos de que esta última las admita a trámite.
- c) Admitir denuncias a trámite, en aquellos casos en que la Comisión le haya delegado esta facultad.
- d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.
- e) Declarar la pertinencia o improcedencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes, disponer de oficio la actuación de medios probatorios y actuar los que correspondan.
- f) Llevar a cabo las inspecciones e investigaciones necesarias para otorgar mayores elementos de juicio a la Comisión, así como las fiscalizaciones que, de ser el caso, se contemplen en disposiciones legales y reglamentarias, que considere pertinentes o que sean requeridas por la Comisión.
- g) Conducir las audiencias de conciliación que sean programadas, o delegar la conducción de ellas en otras personas, de ser el caso.
- h) Las demás que el Decreto Ley N° 25868, su Reglamento y demás disposiciones legales le otorgan.

282 Artículo modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 27311, publicada el 18 de setiembre de 2000.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 23°.- El procedimiento ante la Comisión correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de oficio. El procedimiento se inicia a pedido de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico en este último caso con cargo a dar cuenta a la Comisión".

CONCORDANCIA: R. N° 159-2010-INDECOPI-COD, Num. 6.1 de la Directiva

Artículo 25°.- La Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, el dictado de las medidas cautelares, las nulidades por defectos de procedimiento, la resolución final, y la concesión o denegación de recursos impugnativos.

Artículo 26°.- Una vez admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma al denunciado, a fin de que éste presente su descargo. El plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados desde la notificación, vencido el cual, el Secretario Técnico declarará en rebeldía al denunciado que no lo hubiera presentado.

En el caso de los procedimientos de oficio, el plazo para la presentación de descargos correrá a partir de la fecha en la que el Secretario Técnico notifica al denunciado los hechos materia de investigación, así como la tipificación y descripción de la presunta infracción. El Secretario Técnico podrá realizar las inspecciones e investigaciones que considere necesarias, antes de enviar dicha comunicación. La notificación de la denuncia podrá efectuarse simultáneamente con la realización de una inspección, ya sea a pedido del denunciante o de oficio, en caso de que el Secretario Técnico considere que su actuación sea pertinente.

Artículo 27°.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva:

- a) La cesación de los actos materia de denuncia.
- b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de denuncia.
- c) El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia.
- d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia.
- e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado.
- f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.

La Comisión podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada. En caso de existir peligro actual o inminente si es que no se adoptan las medidas cautelares correspondientes, el Secretario Técnico podrá imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la Comisión. La Comisión ratificará o levantará la medida cautelar impuesta.

Artículo 28°.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida correctiva ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de 5 (cinco) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento, de ser el caso.²⁸³

Artículo 29°.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, el Secretario Técnico podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste designe. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

Artículo 30°.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, las partes podrán someterse a arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros. Si las partes decidieran someterse a arbitraje, podrán suscribir inmediatamente el convenio arbitral correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto aprobará el Directorio de Indecopi a propuesta de las Comisiones correspondientes. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio con el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

Artículo 31°.- Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:

a) Pericia;

283 Artículo modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 27311, publicada el 18 de julio de 2000.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 28°.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenada por la Comisión no lo hiciera se le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla la medida cautelar ordenada y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento".

- b) 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; e
- c) Inspección.

Excepcionalmente podrán actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sólo si a criterio del Secretario Técnico de la Comisión éstas revisten especial importancia para la resolución del caso.

Artículo 32°.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por el Secretario Técnico o por la persona designada por éste o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.

Artículo 33°.- Tanto para la actuación de las pruebas como para la realización de las diligencias, el Secretario Técnico la persona designada por éste podrá requerir la intervención de la Policía Nacional, sin necesidad de notificación previa, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 34°.- Vencido el plazo para presentar el descargo o actuadas las pruebas que fueren necesarias, el Secretario Técnico pondrá en conocimiento de la Comisión todo lo actuado. Si de la revisión de la información presentada, la Comisión considera necesario contar con mayores elementos de juicio, le indicará al Secretario Técnico que notifique a las partes a fin de que éstas absuelvan las observaciones que se establezcan en el plazo que aquélla determine, o que actúe las pruebas de oficio que considere necesarias. Las partes deberán absolver las observaciones por escrito, acompañando los medios probatorios que consideren convenientes.

Artículo 35°.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado para la resolución final, las partes podrán solicitar la realización de un informe oral ante ésta. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Comisión, según la importancia y trascendencia del caso.

Artículo 36°.- El monto de las multas que aplique la Comisión será calculado en base a la UIT vigente en el día del pago voluntario, o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza coactiva.

Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución.

Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado.²⁸⁴

Artículo 39°.- Los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, inspecciones y otros derivados de la tramitación del proceso serán de cargo de la parte que solicita la prueba, salvo pacto en contrario. En todos los casos, la resolución final determinará si los gastos deben ser asumidos por alguna de las partes, o reembolsados a la otra parte o al Indecopi, según sea el caso, de manera adicional a la sanción que haya podido imponerse.

Artículo 40°.- El Secretario Técnico de la Comisión queda encargado de llevar un registro de las sanciones aplicadas, con la finalidad de informar al público, así como para detectar casos de reincidencia.

Artículo 41°.- Los plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo se computarán en días hábiles y podrán excepcionalmente ser prorrogados, de oficio o a petición de parte, si la complejidad del caso lo amerita. En ningún caso se podrá conceder como plazo adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido.

284 Artículo modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 27311, publicada el 18 de julio de 2000.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo, pero será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado". (11/2/11*)

(1) De conformidad con la Décimotercera Disposición Final de la Ley N° 27809, publicada el 08 de agosto de 2002, que entró en vigencia a los sesenta días (60) siguientes de su publicación (Décimo Sexta Disposición Final), para efectos de lo establecido en este artículo, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles.

(2) Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, publicada el 02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

(*) Artículo modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 27311, publicada el 18 de julio de 2000, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es la apelación contra la resolución que pone a la instancia. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días. No cabe plantear el recurso de reconsideración. La interposición de recursos impugnativos no procede contra la resolución que impone medida cautelar, ni contra cualquier otra resolución que no ponga fin a la instancia. Sin embargo, el afectado por una medida cautelar podrá solicitar ante la propia Comisión su modificación o levantamiento, si aporta nuevos elementos de juicio que lo justifiquen".

TÍTULO VI

ELIMINACIÓN DE EXIGENCIAS Y FORMALIDADES COSTOSAS

Artículo 42°.- En los procedimientos seguidos ante todas las Oficinas, Comisiones y el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi no es obligatoria la intervención de abogado y en consecuencia no puede establecerse como requisito de admisibilidad de los recursos que se presenten en dichos procedimientos que éstos estén autorizados por letrado.

Sin embargo, las partes tienen el derecho de hacerse asesorar o representar por abogado en cualquier procedimiento seguido ante Indecopi. En este caso, las Oficinas, Comisiones y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual deberán brindarle las máximas facilidades para el ejercicio de su función, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo y en sus disposiciones reglamentarias.

TÍTULO VII

PUBLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 43°.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

CONCORDANCIAS: R. N° 0197-2005-TDC-INDECOPI, Art. 3°
R. N° 0707-2006-TDC-INDECOPI, Resolutivo Tercero
R. N° 0018-2008-TDC-INDECOPI

TÍTULO VIII

PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo 44°.- Es incompatible con el desempeño de las funciones de miembro del Directorio, vocal del Tribunal, Jefe de Oficina y Secretario Técnico ejercer el cargo de Presidente de la República, Vicepresidente, Miembro del Congreso, Contralor General de la República, Ministro de Estado, Miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Subcontralor General de la República, Viceministro y Director General de Ministerio, Alcalde y cualquier otro cargo en que se ejerza autoridad política, mientras ejerza el cargo o hasta seis meses después de cesar en el mismo por cualquier causa.

Artículo 45°.- Los miembros del Directorio, los vocales del Tribunal, los miembros de las Comisiones, los Jefes de Oficina, los Secretarios Técnicos, y, en general, el personal de Indecopi o los que ocupen cargos funcionales o equivalentes en las entidades delegadas de acuerdo al Decreto Legislativo N°788, están prohibidos de:

- a) Defender o asesorar pública o privadamente causas ante el Indecopi, o ante cualquier entidad delegada de acuerdo al Decreto Legislativo N° 788, salvo causa propia o la de su cónyuge o concubino. Esta prohibición subsistirá a su alejamiento del cargo para aquellas causas en que hubiesen participado directamente como funcionarios de Indecopi o de una entidad delegada según fuera el caso.
- b) Aceptar de los usuarios o sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o concubino, ascendiente, descendiente o hermano, por el ejercicio de sus funciones.
- c) Admitir o formular recomendaciones en procesos seguidos ante el Indecopi o cualquier entidad delegada de acuerdo al Decreto Legislativo N° 788, salvo aquellas que les corresponde efectuar en ejercicio de las competencia de su cargo.
- d) En el caso de los vocales del Tribunal, miembros de Comisiones y Jefes de Oficina sostener conversaciones con las partes, o sus abogados, o representantes, en las que se toquen o discutan las posiciones planteadas en un expediente en trámite ante dicho funcionario o ante el órgano funcional del cual forma parte dicho funcionario, salvo que esté presente la otra parte, su abogado o su representante en dicha conversación.

Artículo 46°.- Los vocales del Tribunal, los miembros de las Comisiones, los Jefes de Oficina y los Secretarios Técnicos y los que ocupen cargos funcionales equivalentes en las entidades delegadas de acuerdo al Decreto Legislativo N°788 son recusables por las causales previstas en el Artículo 17° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. El órgano o funcionario que conoce

del procedimiento conocerá también de la recusación, la misma que deberá formularse por escrito.

El órgano o funcionario que acepte la procedencia de la causal deberá abstenerse de conocer el caso en cuestión, pero de no aceptarla emitirá un informe al respecto y, formará un cuaderno, remitiéndolo al Presidente de la Sala competente del Tribunal para que resuelva sobre la procedencia de la causal, sin que esto pueda suspender el procedimiento. En caso de que se invoque o se refiera a un vocal del Tribunal, se remitirá el cuaderno a la otra Sala para que ésta resuelva.

También resultan aplicables a las personas mencionadas los supuestos de responsabilidad previstos en el Artículo 28° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y las sanciones previstas en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N° 276, en lo que sea pertinente. Corresponde al Organismo de Control Interno del Indecopi realizar las investigaciones correspondientes, sea de oficio o a instancia de parte. Las sanciones a que se refiere este artículo serán impuestos por el Directorio del Indecopi.

TÍTULO IX

NORMATIVA SOBRE EL TRIBUNAL

Artículo 47°.- Deróguese el inciso d) del Artículo 13° y modifíquese los Artículos 11° y 12° del Decreto Ley N° 25868, en los términos siguientes:

“Artículo 11°.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual está constituido por dos Salas: la Sala de Defensa de la Competencia, que, conocerá de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las Comisiones del Indecopi y la Sala de la Propiedad Intelectual, que conocerá de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las Oficinas del Indecopi. Cada Sala contará con el apoyo de un Secretario Técnico, que será designado por el Directorio.

La Sala de Propiedad Intelectual está integrada por cuatro vocales y la Sala de Defensa de la Competencia por seis vocales, todos ellos designados por Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales a propuesta de Directorio el que tomará en consideración la opinión del Consejo Consultivo. Los vocales reunidos en Sala Plena elegirán de su seno un Presidente y un Vicepresidente por un período de un año. Asimismo, cada Sala elegirá a un Presidente y Vicepresidente de Sala por el mismo lapso. Los Vicepresidentes podrán sustituir a los Presidentes en casos de bajas o impedimento. Los cargos son ejercidos por un período de un año, siendo posible la reelección.²⁸⁵

285 Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 25 de abril de 1996.

En caso de ausencia o impedimento de algún vocal, un vocal de una Sala podrá ser también reemplazado por un vocal de la otra para completar el quórum necesario.

Con la periodicidad que determine el Presidente de Tribunal, o cuando las necesidades funcionales lo exijan lo soliciten al menos tres vocales o el Directorio de Indecopi, se producirá la reunión de Sala Plena del Tribunal con la asistencia de los vocales integrantes de ambas salas. Las funciones del Secretario Técnico, en el caso de Sala Plena, serán ejercidas por el Secretario Técnico de la Sala a la cual pertenezca el Presidente del Tribunal. El quórum para la reunión de Sala Plena es de siete vocales, tomando las decisiones por mayor la simple de los vocales asistentes, teniendo el Presidente del Tribunal voto dirimente. La Sala Plena se reunirá para:

- a) Dictar directivas para la determinación de las competencias entre los distintos órganos funcionales.
- b) Resolver las contiendas de competencia que surjan entre los órganos funcionales.
- c) Designar al Presidente del Tribunal.
- d) Dictar directivas de orden procesal.
- e) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento”.

“Artículo 12°.- Son requisitos para ser designado miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ser profesional titulado con no menos de cinco años de experiencia profesional y con reconocida solvencia moral. El cargo de vocal del Tribunal podrá ser desempeñado a tiempo completo o a tiempo parcial, según establezca el Directorio en cada caso”.

Artículo 48°.- Modifíquese el Artículo 14° del Decreto Ley N° 25868 en los términos siguientes:

“Artículo 14°.- La Sala de Propiedad Intelectual requiere la concurrencia de tres vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones por dos votos conformes. El Presidente de la Sala tiene voto dirimente en caso de empate. La Sala de Defensa de la Competencia requiere la concurrencia de cuatro vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones por tres votos conformes. El Presidente de la Sala tiene voto directamente en caso de empate.

Las audiencias son públicas, salvo que la Sala considere que el caso amerita reserva porque podría vulnerarse el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas en el proceso”.

TÍTULO X

NORMATIVA SOBRE LAS COMISIONES

Artículo 49°.- Modifíquese los Artículos 18°, 19° incisos c) y d), 20° incisos a) y c), 27° y 4° del Decreto Ley N°25868 en los términos siguientes:

“Artículo 18°.- El Indecopi tiene siete Comisiones destinadas a la protección de la competencia y de los derechos de los consumidores, así como facilitar a los agentes económicos el acceso, permanencia y salida del mercado, que son las siguientes:

- a) Comisión de Libre Competencia;
- b) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios;
- c) Comisión de Protección al Consumidor;
- d) Comisión de Represión de la Competencia Desleal;
- e) Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales,
- f) Comisión de Salida del Mercado; y
- g) Comisión de Acceso al Mercado”.

“Artículo 19°.- [...]

- c) Están integradas por seis miembros, uno de los cuales la preside;
- d) Eligen a su Presidente y Vicepresidente:”

“Artículo 20°.- [...]

- a) Son designados por el Directorio del Indecopi previa opinión del Consejo Consultivo.
- c) El cargo de Presidente es ejercicio por un año, transcurrido el cual quien detente el cargo puede ser reelegido, siendo el límite máximo para el ejercicio del cargo 5 años consecutivos;”

“Artículo 27°.- Las resoluciones de las Comisiones que pongan fin a la instancia podrán ser apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Secretario Técnico de la Comisión podrá apersonarse, en los procedimientos iniciados o impulsados de oficio, ante el Tribunal a fin de sustentar y defender las resoluciones que hubiese dictado su Comisión en las apelaciones

que se hubieran planteado contra ellas. Dicha defensa se ejercerá en aquellos casos en que la Comisión respectiva lo considere necesario y será ejercida por el Secretario Técnico o la persona que éste designe”.

“Artículo 49°.- Todos los cargos que desempeñan las personas que laboran en el Indecopi son remunerados, con excepción de los miembros del Consejo Consultivo. El pago de la remuneración a que se refiere el párrafo anterior procede siempre que no se trate de funcionarios o servidores públicos que desempeñan otros empleos o cargos remunerados por el Estado. En este último caso perciben una dieta, conforme a lo que establezca el Reglamento del presente Decreto Ley”.

Artículo 50°.- Agréguese un párrafo adicional al Artículo 26° e incorpórese el Artículo 26° BIS al Decreto Ley N° 25868, en los términos siguientes:

“Artículo 26°.- (...)

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales es el Organismo Nacional de Normalización y Acreditación”.

“Artículo 26° BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N°s. 283, 668, 757, el Artículo 61° del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2°, así como las normas reglamentarias pertinentes.

Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo.

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.

En caso que la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un Decreto Supremo o Resolución Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su derogatoria o implicación ni imponer sanciones. En tal supuesto el pronunciamiento de la Comisión se realizará a través de un informe que será elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros a fin de que este adopte las medidas que correspondan.

Lo dispuesto en el párrafo que antecede también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 51°.- Modifíquese el Artículo 46° del Decreto Ley N° 25868 en los términos siguientes:

“Artículo 46°.- Cada una de las Comisiones a que se refiere el Capítulo II del Título V del presente Decreto Ley, cuenta con una Secretaría Técnica que le sirve de órgano de enlace con la estructura orgánica administrativa del Indecopi.

Cada una de las Secretarías Técnicas a que se refiere el párrafo anterior depende funcionalmente de su correspondiente Comisión y está a cargo de una o más personas, designadas por el Directorio del Indecopi, teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión respectiva.

En caso de ausencia o impedimento de quien se encuentra nombrado para ejercer la Secretaría Técnica, asumirá sus funciones la persona que la Comisión designe para el efecto, quien actuará como Secretario Técnico encargado. Dicha encargatura no podrá comprender un período superior a un mes. Luego de dicho plazo corresponde al Directorio de Indecopi designar a la persona que ejerza el caso. Este artículo es también aplicable a los Secretarios Técnicos del Tribunal, en lo que fuera pertinente”.

Artículo 52°.- Modifíquese la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 26116, Ley de Reestructuración Empresarial, en los siguientes términos:

“La Comisión de Salida del Mercado es competente para conocer sobre la declaratoria de insolvencia de los deudores, el reconocimiento de la titularidad, legitimidad y cuantía de los créditos, la realización de las Juntas de Acreedores y todos los demás asuntos relacionados con dichos temas, conforme a lo establecido en el presente Decreto Ley”.

Artículo 53°.- En toda norma vinculada con la aplicación del Decreto Ley N° 26116, Ley de Reestructuración Empresarial, o con la declaración de insolvencia, reestructuración, liquidación o quiebra de empresas o personas naturales que realicen actividad empresarial en forma individual, cuando se refiera a la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado, se entenderá referida a la Comisión de Salida del Mercado. En toda norma vinculada a la eliminación de barreras burocráticas tal como ha quedado definida en el Artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 26868, cuando se mencione a la Comisión de Simplificación de Acceso y Salida del Mercado, se entenderá referida a la Comisión de Acceso al Mercado.

Asimismo, entiéndase que toda referencia a la Comisión de Supervisión de Publicidad y Represión a la Competencia Desleal en cualquier norma legal, ha quedado sustituida por la referencia a la Comisión de Represión a la Competencia

Desleal. Por otra parte, cualquier referencia a la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias ha quedado sustituida por la referencia a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales.

Artículo 54°.- Cuando en un procedimiento a cargo de la Comisión de Salida del Mercado surjan controversias entre las partes involucradas, y siempre que éstas lo soliciten y la Comisión lo acepte en este sentido, la resolución que emita la Comisión sobre el tema materia de controversia tendrá carácter de laudo arbitral definitivo e inapelable, siempre que en la tramitación se haya cumplido con las disposiciones contenidas en el reglamento que se menciona en el párrafo siguiente.

Las partes se sujetarán al reglamento arbitral que haya elaborado la Comisión de Salida del Mercado y que haya sido aprobado por el Directorio del Indecopi. La existencia de esta vía no enerva el derecho de las partes a someterse a un arbitraje distinto.

TÍTULO XI

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EXTRANJERA

Artículo 55°.- Transfiérase las funciones de la Oficina de Transferencia de Tecnología Extranjera a las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Artículo 56°.- Se entienden registrados los contratos de transferencia de tecnología extranjera a que se refiere la Decisión N° 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con el registro de las licencias de uso de signos distintivos ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi; con el registro de la licencia para la explotación de patentes u otros derechos de propiedad industrial y la inclusión en el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, según corresponda.

Artículo 57°.- Quedan establecidos como Organismos Nacionales Competentes, para efectos del registro de contratos de transferencia de tecnología extranjera a que se refiere la Decisión N° 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Oficina de Signos Distintivos o la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, según corresponda.

TÍTULO XII

NORMATIVA SOBRE LAS OFICINAS

Artículo 58°.- Modifíquese los Artículos 30°, 32° inciso a) y 38° del Decreto Ley N° 25868, según el siguiente texto:

“Artículo 30°.- El Indecopi tiene tres oficinas destinadas a la protección de los derechos de la propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, que son las siguientes:

- a) La Oficina de Signos Distintivos;
- b) La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías; y
- c) La Oficina de Derechos de Autor”.

“Artículo 32°.- (...)”

- a) Son designados por el Directorio del Indecopi, previa opinión del Consejo Consultivo”.

“Artículo 38°.- Las resoluciones de las Oficinas a que se refiere el presente capítulo podrán ser apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Jefe de Oficina podrá apersonarse, en los procedimientos iniciados o impulsados de oficio ante el Tribunal a fin de sustentar y defender las resoluciones que hubiese dictado en las apelaciones que se hubieran planteado contra ellas. Dicha defensa se ejercerán en aquellos casos en que el Jefe de Oficina respectivo lo considere necesario y será ejercida por el Jefe de Oficina o por la persona que éste designe”.

TÍTULO XIII

NORMATIVA SOBRE EL DIRECTORIO

Artículo 59°.- Modifíquese los incisos c) y d) y agréguese los incisos e) y f) al Artículo 4° del Decreto Ley N° 25868, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 4°.- (...)”

- c) Designar a los miembros del Consejo Consultivo, a los miembros de las Comisiones y a sus Secretarios Técnicos, a los Secretarios Técnicos del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, así como los Jefes de las Oficinas a que se refieren los Capítulos II y III del Título V del presente Decreto Ley. Para la elección de los miembros de las Comisiones y de los Jefes de Oficina contará con la opinión que emita el Consejo Consultivo.
- d) Expedir directivas normando el funcionamiento administrativo del Indecopi, en el marco de las normas contenidas en el presente Decreto Ley y en su reglamento.

- e) Crear o desactivar, así como modificar el régimen de las Gerencias y Subgerencias de la institución.
- f) Otras que se le encomienden”.

TÍTULO XIV

NORMATIVA SOBRE EL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 60°.- Modifíquese los Artículos 6°, 7° inciso e) y 8° del Decreto Ley N° 25868, en los términos siguientes:

“Artículo 6°.- El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del Indecopi. Está integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia. En su designación deberá buscarse que sus integrantes representen distintos sectores de la actividad pública y privada que guarden relación con el rol y funciones de Indecopi y que reflejen pluralidad de perspectivas.

“Artículo 7°.- (...)

- e) Emitir opinión, a solicitud del Directorio en la designación de los vocales del Tribunal de Defensa darle de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, los miembros de las Comisiones y los Jefes de Oficina”.

“Artículo 8°.- El Consejo Consultivo será presidido por el Presidente del Directorio del Indecopi y estará integrado por un número no menor a seis y no mayor a doce miembros. La designación de sus integrantes así como la determinación del número de miembros corresponde al Directorio del Indecopi”.

TÍTULO XV

NORMATIVA SOBRE LAS GERENCIAS

Artículo 61°.- Agréguese un último párrafo al Artículo 44° del Decreto Ley N° 25868, de acuerdo al siguiente texto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, el Directorio se encuentra facultado para crear nuevas Gerencias y Subgerencias, así como para desactivarlas o modificar su régimen, de acuerdo con las necesidades de la institución, y siempre dentro del marco de lo que dispongan las normas presupuestarias”.

Artículo 62°.- Modifíquese el Artículo 45° del Decreto Ley N° 25868, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 45°.- Las funciones específicas de cada una de las Gerencias se establece en el Reglamento del presente Decreto Ley y en los acuerdos que sobre el particular tome el Directorio del Indecopi”.

TÍTULO XVI

DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS

Artículo 63°.- En los casos en que las Comisiones, Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi ordenen la incautación o decomiso de bienes, ya sea de manera provisional o definitiva, dichos bienes serán depositados en el lugar que para el efecto señale el accionante, a su cuenta, costo y riesgo, debiendo designarse al depositario en el propio acto de la diligencia. El depositario al aceptar el cargo será instruido de sus obligaciones y responsabilidades. Cuando la incautación o decomiso sea ordenado de oficio, corresponderá al Indecopi la designación del depositario.

Luego de consentida la resolución de primera instancia o agotada la vía administrativa en los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, y no habiéndose impugnado lo ordenado ante el Poder Judicial dentro del término de ley, los bienes incautados o decomisados serán adjudicados por el Directorio del Indecopi a entidades estatales que desarrollen labores o programas de apoyo social, a instituciones sin fines de lucro o a actividades benéficas, las mismas que deberán velar por que dichos bienes no sean comercializados, salvo en los casos a que se refiere el siguiente párrafo.

Tratándose de bienes que consignent un signo distintivo ilegítimo o utilicen derechos de propiedad intelectual de manera ilegal, se procederá, de ser posible, a la destrucción o eliminación de dichos signos distintivos ilegítimos o derechos de propiedad usados ilegalmente, antes de proceder a su adjudicación.

El Indecopi procederá a la destrucción de los bienes incautados o decomisados, una vez transcurridos los términos de ley conforme a lo prescrito en el párrafo anterior, en los casos siguientes:

- a) Cuando atenten contra la salud, la moral o el orden público; o
- b) Cuando su distribución cause un perjuicio económico directo al titular del derecho de propiedad intelectual por generarle una restricción a su actividad comercial o constituir competencia en el mercado.

TÍTULO XVII

PROCESOS JUDICIALES

Artículo 64°.- Modifíquese el Artículo 17° del Decreto Ley N° 25868, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 17°.- Las resoluciones que expida el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual podrán ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República a que se refiere el Artículo 33° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las resoluciones que expida la referida Sala podrán ser apeladas, en segunda instancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Las resoluciones emitidas por las Comisiones, Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado interponga los recursos impugnatorios que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la ejecución de lo resuelto por algún órgano funcional del Indecopi cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia o la Corte Suprema del Poder Judicial, de ser el caso, dispusieran expresamente la suspensión de los efectos de la resolución impugnada”.

Artículo 65°.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos 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 que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.

CONCORDANCIA: R. N° 159-2010-INDECOPI-COD, Num. 4.6 y 5.1 de la Directiva

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los actuales vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual seguirán conociendo de las apelaciones que se planteen contra las resoluciones de las Comisiones y Oficinas, hasta que se instalen la Sala de Defensa de la Competencia y la Sala de Propiedad Intelectual, creadas por el presente Decreto Legislativo.

Segunda.- Las normas de procedimientos contenidas en el presente Decreto Legislativo serán de aplicación a los procedimientos iniciados luego de la entrada en vigencia del mismo.

Tercera.- Las personas que actualmente se desempeñan como miembros suplentes de las Comisiones del Indecopi se convertirán en miembros titulares a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo.

Cuarta.- Las Comisiones de Indecopi que tengan a su cargo expedientes que de acuerdo al Artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 sean de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, deberán remitirlos de manera inmediata a esta última Comisión una vez instalada ésta.

Quinta.- A efectos de adecuar la estructura organizativa del Indecopi a las modificaciones dispuestas en la presente norma y con cargo a sus recursos propios, exoneresele por el plazo de 180 días calendario, computados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, de las normas de austeridad en materia de contratación de personal y remuneraciones establecidas en la Ley Anual de Presupuesto, facultándolo a modificar su cuadro de asignación de personal y a efectuar recategorizaciones, dando cuenta de tales acciones a la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado.

Sexta.- En tanto no se dicten las disposiciones que establezcan las normas de procedimiento para la tramitación de acciones de oficio o a petición de parte ante la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales y ante la Comisión de Acceso al Mercado, serán de aplicación las normas del Procedimiento Único contenidas en el Título V del presente Decreto Ley, en lo que fuera pertinente.

Sétima.- Por Decretos Supremos refrendados por el Ministerio de Industria, Turismo e Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se aprobarán los Textos Únicos Ordenados de los Decretos Leyes N°s. 25868 y 26122, los Decretos Legislativos N°s. 691, 701 y 716; de los Decretos Supremos N° 025-93-ITINCI y N° 020- 94-ITINCI; y, de las demás normas relacionadas a los temas del Indecopi.

Octava.- Por Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprobará la lista de organismos de la Administración Pública en los que no se requerirá de la intervención de abogado para la tramitación de procedimientos administrativos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Déjese sin efecto el Decreto Supremo N° 075-93-EF, así como los Artículos 19°, 20° y 23° del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI y todas las demás normas que se opongan al presente Decreto Legislativo.

Segunda.- El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de abril de mil novecientos noventiséis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

LILLIANA CANALE NOVELLA
Ministra de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales



3.2. DECRETO LEGISLATIVO N° 822

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

DECRETO LEGISLATIVO N° 822²⁸⁶

(Publicado el 24 de abril de 1996)

CONCORDANCIAS: R.J. N° 0276-2003-ODA-INDECOPI
D.S. N° 008-2004-ED, Art. 53°
D. Leg. N° 1092

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

CONSIDERANDO:

Que, el Congreso de la República en virtud de la Ley 26557, expedida de conformidad con el Artículo 104° de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Derechos de Autor;

Que, con posterioridad a la dación de la Ley 13714 se han aprobado diversas normas como la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que aprueba el Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos;

Que, del mismo modo el Perú ha asumido compromisos internacionales a través de la adopción del Convenio de Berna y el acuerdo ADPIC a fin de asegurar a los autores y demás titulares una efectiva protección;

Que, es necesario unificar, a fin de permitir y facilitar su aplicación dando mayor seguridad jurídica, en un solo cuerpo normativo las normas nacionales, subregionales y multilaterales, adoptadas por el Perú en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos;

Que, la experiencia de los tres años de existencia de Indecopi demuestra la conveniencia de efectuar determinadas modificaciones a la Legislación de Derechos de Autor, a fin de dar mayor efectividad y eficacia en su acción;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

²⁸⁶ De conformidad con la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28131, publicada el 19 de diciembre de 2003, se derogó el presente Decreto Legislativo en la parte que oponga a la Ley N° 28131.

LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural.

Esta protección se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación.

Artículo 2°.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:

1. **Autor:** Persona natural que realiza la creación intelectual.
2. **Artista intérprete o ejecutante:** Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore, así como el artista de variedades y de circo.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁸⁷

3. **Ámbito doméstico:** Marco de las reuniones familiares. realizadas en la casa habitación que sirve como sede natural del hogar.
4. **Base de Datos:** Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.
5. **Comunicación pública:** Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.
6. **Copia o ejemplar:** Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.
7. **Derechohabiente:** Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la presente ley.

²⁸⁷ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.6.8.

8. **Distribución:** Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad o posesión de dicho original o copia.
9. **Divulgación:** Hacer accesible la obra, interpretación o producción al público por primera vez con el consentimiento del autor, el artista o el productor, según el caso, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse.
10. **Editor:** Persona natural o jurídica que mediante contrato con el autor o su derechohabiente se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta.
11. **Emisión:** Difusión a distancia directa o indirecta de sonidos, imágenes, o de ambos, para su recepción por el público, por cualquier medio o procedimiento.
12. **Expresiones del Folklore:** Producciones de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del país o de sus comunidades étnicas y se transmitan de generación en generación, de manera que reflejan las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad.
13. **Fijación:** Incorporación de signos, sonidos, imágenes o la representación digital de los mismos sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁸⁸

14. **Fonograma:** Los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁸⁹

15. **Grabación efímera:** Fijación temporal, sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.

288 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.6.8.

289 Ídem.

- 16. Licencia:** Es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos.
- 17. Obra:** Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.
- 18. Obra anónima:** Aquella en que no se menciona la identidad del autor por voluntad del mismo. No es obra anónima aquella en que el seudónimo utilizado por el autor no deja duda alguna acerca de su verdadera identidad.
- 19. Obra audiovisual:** Toda creación intelectual expresada mediante una serie de imágenes asociadas que den sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos, o por cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene, sea en películas de celuloide, en videogramas, en representaciones digitales o en cualquier otro objeto o mecanismo, conocido o por conocerse. La obra audiovisual comprende a las cinematográficas y a las obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía.
- 20. Obra de arte aplicado:** Una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.
- 21. Obra en colaboración:** La creada conjuntamente por dos o más personas físicas.
- 22. Obra colectiva:** La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una persona, natural o jurídica, que la divulga y publica bajo su dirección y nombre y en la que, o no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones se funden de tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido concebida, que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado.
- 23. Obra literaria:** Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado.
- 24. Obra originaria:** La primigeniamente creada.
- 25. Obra derivada:** La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto.
- 26. Obra individual:** La creada por una sola persona natural.

- 27. Obra inédita:** La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus derechohabientes.
- 28. Obra plástica:** Aquella cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, los bocetos, dibujos, grabados y litografías. Las disposiciones específicas de esta ley para las obras plásticas, no se aplican a las fotografías, las obras arquitectónicas, y las audiovisuales.
- 29. Obra bajo seudónimo:** Aquella en la que el autor utiliza un seudónimo que no lo identifica como persona física. No se considera obra seudónima aquella en que el nombre empleado no arroja dudas acerca de la identidad del autor.
- 30. Organismo de radiodifusión:** La persona natural o jurídica que decide las emisiones y que determina el programa así como el día y la hora de la emisión.
- 31. Préstamo público:** Es la transferencia de la posesión de un ejemplar lícito de la obra durante un tiempo limitado, sin fines lucrativos por una institución cuyos servicios están a disposición del público, como una biblioteca o un archivo público.
- 32. Productor:** Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra.
- 33. Productor de fonogramas:** Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos, o representaciones digitales de los mismos.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁹⁰

- 34. Programa de ordenador (software):** Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
- 35. Publicación:** Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

²⁹⁰ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.6.8.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁹¹

36. Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del público.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁹²

37. Reproducción: Fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y la obtención de copias de toda o parte de ella.

38. Reproducción reprográfica: Realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de la impresión, como la fotocopia.

39. Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital conocido o por conocerse.

40. Satélite: Todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre, apto para recibir y transmitir o retransmitir señales.

41. Señal: Todo vector producido electrónicamente, capaz de transportar a través del espacio signos, sonidos o imágenes.

42. Sociedad de Gestión Colectiva: Las asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi- la autorización de funcionamiento que se regula en esta ley. La condición de sociedades de gestión se adquirirá en virtud a dicha autorización.

43. Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Ley.

44. Titularidad originaria: La que emana de la sola creación de la obra.

45. Titularidad derivada: La que surge por circunstancias distintas de la creación, sea por mandato o presunción legal, o bien por cesión mediante acto entre vivos o transmisión mortis causa.

291 Ídem.

292 Ídem.

46. Transmisión: Comunicación a distancia por medio de la radiodifusión o distribución por cable u otro procedimiento análogo o digital conocido o por conocerse.

47. Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del respectivo derecho.

48. Uso personal: Reproducción u otra forma de utilización de la obra de otra persona, en un sólo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo.

49. Videograma: Fijación audiovisual incorporada en videocassettes, videodiscos o cualquier otro soporte material o análogo.

50. Información sobre gestión de derechos: Es aquella:

- I. información que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma;
- II. información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o,
- III. cualquier número o código que represente dicha información,

Cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma.²⁹³

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁹⁴

51. Medida tecnológica efectiva: Es cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controla el acceso legal a una obra, interpretación o ejecución o fonograma, o que protege cualquier derecho de autor o conexo.²⁹⁵

²⁹³ Numeral 50, incorporado por el Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

²⁹⁴ **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.4 inc. b) y 16°.7.5, inc. c).

²⁹⁵ Numeral 51, incorporado por el Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁹⁶

TÍTULO I

DEL OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR

Artículo 3°.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁹⁷

Artículo 4°.- Independencia del derecho de autor

El derecho de autor es independiente y compatible con:

- a. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
- b. Los derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos en la presente ley.

Respecto al literal a), en caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.²⁹⁸

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA²⁹⁹

Artículo 5°.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

²⁹⁶ **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.4 inc. b) y 16°.7.5, inc. c).

²⁹⁷ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.7.10.

²⁹⁸ Párrafo modificado por el Artículo 3° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

"En caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor".

²⁹⁹ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.7.1.

- a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos.
- b. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas.
- c. Las composiciones musicales con letra o sin ella.
- d. Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en general.
- e. Las obras audiovisuales.
- f. Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías.
- g. Las obras de arquitectura.
- h. Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía.
- i. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.
- j. Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad.
- k. Los programas de ordenador.
- l. Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido.
- m. Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios.
- n. En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

Artículo 6°.- Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras derivadas siempre que revistan características de originalidad:

- a. Las traducciones, adaptaciones.
- b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

- c. Los resúmenes y extractos.
- d. Los arreglos musicales.
- e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del folklore.

Artículo 7°.- El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.

Artículo 8°.- Está protegida exclusivamente la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

Artículo 9°.- No son objeto de protección por el derecho de autor:

- a. Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.
- b. Los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o judicial, ni las traducciones oficiales de los mismos, sin perjuicio de la obligación de respetar los textos y citar la fuente.
- c. Las noticias del día, pero, en caso de reproducción textual, deberá citarse la fuente de donde han sido tomadas.
- d. Los simples hechos o datos.

TÍTULO II

DE LOS TITULARES DE DERECHOS

Artículo 10°.- El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos por la presente ley.

Sin embargo, de la protección que esta ley reconoce al autor se podrán beneficiar otras personas naturales o jurídicas, en los casos expresamente previstos en ella.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁰⁰

³⁰⁰ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.5.6.

Artículo 11°.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁰¹

Artículo 12°.- Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo, el ejercicio de los derechos corresponderá a la persona natural o jurídica que la divulgue con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad y justifique su calidad de tal, caso en que quedarán a salvo los derechos ya adquiridos por terceros.

Artículo 13°.- El autor de la obra derivada es el titular de los derechos sobre su aporte, sin perjuicio de la protección de los autores de las obras originarias empleadas para realizarla.

Artículo 14°.- Los coautores de una obra creada en colaboración serán conjuntamente los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, y deberán ejercer sus derechos de común acuerdo.

Cuando los aportes sean divisibles o la participación de cada uno de los coautores pertenezca a géneros distintos, cada uno de ellos podrá, salvo pacto en contrario, explotar separadamente su contribución personal, siempre que no perjudique la explotación de la obra común.

En caso de desacuerdo las partes podrán acudir a la Oficina de Derechos de Autor, la cual emitirá resolución en el término de quince (15) días convocando previamente a una junta de conciliación. Contra la Resolución que resuelve el desacuerdo entre las partes podrá interponerse únicamente recurso de apelación dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, el cual deberá ser resuelto en el plazo de quince (15) días.

Artículo 15°.- En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que la publica o divulga con su propio nombre, quien queda igualmente facultada para ejercer los derechos morales sobre la obra.

Artículo 16°.- Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se registrará por lo pactado entre las partes.

301 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.11.5 y 16°.5.6.

A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

Artículo 17°.- En la sociedad conyugal cada cónyuge es titular de las obras creadas por cada uno de ellos sobre los que conservarán respectivamente en forma absoluta su derecho moral, pero los derechos pecuniarios hechos efectivos durante el matrimonio tendrán el carácter de bienes comunes salvo régimen de separación de patrimonios.

TÍTULO III

DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 18°.- El autor de una obra tiene por el sólo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

Artículo 19°.- La enajenación del soporte material que contiene la obra, no implica ninguna cesión de derechos en favor del adquirente, salvo estipulación contractual expresa o disposición legal en contrario.

Artículo 20°.- El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras derivadas, puede existir aun cuando las obras originarias estén en el dominio público, pero no entraña ningún derecho exclusivo sobre dichas creaciones originarias, de manera que el autor de la obra derivada no puede oponerse a que otros traduzcan, adapten, modifiquen o compendien las mismas obras originarias, siempre que sean trabajos originales distintos del suyo.

Capítulo II

De los Derechos Morales

Artículo 21°.- Los derechos morales reconocidos por la presente ley, son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles.

A la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 22°.- Son derechos morales:

- a. El derecho de divulgación.
- b. El derecho de paternidad.
- c. El derecho de integridad.
- d. El derecho de modificación o variación.
- e. El derecho de retiro de la obra del comercio.
- f. El derecho de acceso.

Artículo 23°.- Por el derecho de divulgación, corresponde al autor la facultad de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. En el caso de mantenerse inédita, el autor podrá disponer, por testamento o por otra manifestación escrita de su voluntad, que la obra no sea publicada mientras esté en el dominio privado, sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil en lo referente a la divulgación de la correspondencia epistolar y las memorias.

El derecho de autor a disponer que su obra se mantenga en forma anónima o seudónima, no podrá extenderse cuando ésta haya caído en el dominio público.

Artículo 24°.- Por el de paternidad, el autor tiene el derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes y de resolver si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o en forma anónima.

Artículo 25°.- Por el derecho de integridad, el autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material que contiene la obra, la facultad de oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o alteración de la misma.

Artículo 26°.- Por el derecho de modificación o variación, el autor antes o después de su divulgación tiene la facultad de modificar su obra respetando los derechos adquiridos por terceros, a quienes deberá previamente indemnizar por los daños y perjuicios que les pudiere ocasionar.

Artículo 27°.- Por el derecho de retiro de la obra del comercio, el autor tiene el derecho de suspender cualquier forma de utilización de la obra, indemnizando previamente a terceros los daños y perjuicios que pudiere ocasionar.

Si el autor decide reemprender la explotación de la obra, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular, en condiciones razonablemente similares a las originales.

El derecho establecido en el presente artículo se extingue a la muerte del autor. Una vez caída la obra en el dominio público, podrá ser libremente publicada o divulgada, pero se deberá dejar constancia en este caso que se trata de una obra que el autor había rectificado o repudiado.

Artículo 28°.- Por el derecho de acceso, el autor tiene la facultad de acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro a fin de ejercitar sus demás derechos morales o los patrimoniales reconocidos en la presente ley.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de las obras y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor.

Artículo 29°.- En resguardo del patrimonio cultural, el ejercicio de los derechos de paternidad e integridad de las obras que pertenezcan o hayan pasado al dominio público corresponderá indistintamente a los herederos del autor, al Estado, a la entidad de gestión colectiva pertinente o a cualquier persona natural o jurídica que acredite un interés legítimo sobre la obra respectiva.

Capítulo III

De los Derechos Patrimoniales

Artículo 30°.- Alcance de los derechos patrimoniales³⁰²

El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepción legal expresa.

El ejercicio de los derechos morales, según lo establecido en la presente norma, no interfiere con la libre transferencia de los derechos patrimoniales.³⁰³

Artículo 31°.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.
- b. La comunicación al público de la obra por cualquier medio.
- c. La distribución al público de la obra.
- d. La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
- e. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión.

302 Sumilla incorporada por el Artículo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

303 Párrafo incorporado por el Artículo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

- f. Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁰⁴

Artículo 32°.- La reproducción comprende cualquier forma de fijación u obtención de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente por imprenta u otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el registro reprográfico, electrónico, fonográfico, digital o audiovisual.

La anterior enunciación es simplemente ejemplificativa.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁰⁵

Artículo 33°.- La comunicación pública puede efectuarse particularmente mediante:

- a. Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático- musicales, literarias y musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participación directa de los intérpretes o ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o electrónicos, o a partir de una grabación sonora o audiovisual, de una representación digital u otra fuente.
- b. La proyección o exhibición pública de obras cinematográficas y demás audiovisuales.
- c. La transmisión analógica o digital de cualesquiera obras por radiodifusión u otro medio de difusión inalámbrico, o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital que sirva para la difusión a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, sea o no simultánea o mediante suscripción o pago.
- d. La retransmisión, por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.
- e. La captación, en lugar accesible al público y mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión.
- f. La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.

304 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.5.2; 16°.5.3; y, 16°.5.4.

305 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.5.2.

- g. El acceso público a bases de datos de ordenador, por medio de telecomunicación, o cualquier otro medio o procedimiento en cuanto incorporen o constituyan obras protegidas.
- h. En general, la difusión, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁰⁶

Artículo 34°.- La distribución, a los efectos del presente Capítulo, comprende la puesta a disposición del público, por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación.

Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas, pero conserva los derechos de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, comunicación pública y reproducción de la obra, así como el de autorizar o no el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares.

El autor de una obra arquitectónica no puede oponerse a que el propietario alquile la construcción.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁰⁷

Artículo 35°.- La importación comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional por cualquier medio, incluyendo la transmisión, analógica o digital, de copias de la obra que hayan sido reproducidas sin autorización del titular del derecho.

Este derecho suspende la libre circulación de dichos ejemplares en las fronteras, pero no surte efecto respecto de los ejemplares que formen parte del equipaje personal.

Artículo 36°.- El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra, inclusive el doblaje y el subtítulado.

306 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.5.4.

307 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.5.3.

Artículo 37°.- Siempre que la Ley no dispusiere expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor.

Artículo 38°.- El titular del derecho patrimonial tiene la facultad de implementar, o de exigir para la reproducción o la comunicación de la obra, la incorporación de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificación de señales, con el fin de impedir la comunicación, recepción, retransmisión, reproducción o modificación no autorizadas de la obra.

En consecuencia, es ilícita la importación, fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios o puesta en circulación en cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados a descifrar las señales codificadas o burlar cualesquiera de los sistemas de autotutela implementados por el titular de los derechos.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁰⁸

Artículo 39°.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

Artículo 40°.- La Oficina de Derechos de Autor podrá solicitar a la Autoridad Aduanera que proceda al decomiso en las fronteras de las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, a efectos de suspender la libre circulación de las mismas, cuando éstas pretendan importarse al territorio de la República.

Las medidas de decomiso no procederán respecto de los ejemplares que sean parte del menaje personal, ni de los que se encuentren en tránsito.

La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo será efectuada de conformidad con lo que se disponga en el Reglamento respectivo.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁰⁹

308 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.4 incs. a) y d); y, 16°.8.2.

309 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.20.

TÍTULO IV

DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE EXPLOTACIÓN Y DE SU DURACIÓN

Capítulo I

De los límites al Derecho de Explotación

Artículo 41°.- Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, en los casos siguientes:

- a. Cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico, directo o indirecto y que la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio.
- b. Las efectuadas en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas, de pequeños fragmentos musicales o de partes de obras de música, siempre que el público pueda asistir a ellos gratuitamente y ninguno de los participantes en el acto perciba una remuneración específica por su interpretación o ejecución en dicho acto.
- c. Las verificadas con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución. En caso de que la comunicación, comprendida la puesta a disposición, verse sobre obras reproducidas en virtud de lo establecido en el inciso a del Artículo 43° de la presente ley, el público deberá estar limitado al personal y estudiantes de la institución de enseñanza.³¹⁰
- d. Las que se realicen dentro de establecimientos de comercio, para los fines demostrativos de la clientela, de equipos receptores, reproductores u otros similares o para la venta de los soportes sonoros o audiovisuales que contienen las obras, siempre y cuando la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte.

310 Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30276, publicada el 3 de diciembre de 2014.

Texto anterior a la modificación:

“c. Las verificadas con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución”.

- e. Las realizadas como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial o administrativa.

Artículo 42°.- Las lecciones dictadas en público o en privado, por los profesores de las universidades, institutos superiores y colegios, podrán ser anotadas y recogidas en cualquier forma, por aquellos a quienes van dirigidas, pero nadie podrá divulgarlas o reproducirlas en colección completa o parcialmente, sin autorización previa y por escrito de los autores.

Artículo 43°.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor:

- a. La reproducción por medio reprográfico, digital u otro similar para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos, discursos, frases originales, poemas unitarios, o de breves extractos de obras o del íntegro de obras aisladas de carácter plástico y fotográfico, lícitamente publicadas y a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados (cita obligatoria del autor) y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.³¹¹
- b. La reproducción por reprografía de breves fragmentos o de obras agotadas, publicadas en forma gráfica, para uso exclusivamente personal.
- c. La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables.
- d. La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga.
- e. La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas u otros lugares públicos, o de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un arte diverso al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el nombre del autor si se conociere, el título de la obra si lo tuviere y el lugar donde se encuentra.

311 Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30276, publicada el 3 de diciembre de 2014.

Texto anterior a la modificación:

"a. La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos o de breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro".

- f. El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro.³¹²
- g. La reproducción de las obras de ingenio para uso privado de invidentes, siempre que ésta se efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico y que las copias no tengan como propósito utilización lucrativa.³¹³

En todos los casos indicados en este artículo, se equipara al uso ilícito toda utilización de los ejemplares que se haga en concurrencia con el derecho exclusivo del autor de explotar su obra.

Artículo 44°.- Es permitido realizar, sin autorización del autor ni pago de remuneración, citas de obras lícitamente divulgadas, con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, y a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.

Artículo 45°.- Es lícita también, sin autorización, siempre que se indique el nombre del autor y la fuente, y que la reproducción o divulgación no haya sido objeto de reserva expresa:

- a. La difusión, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medios sonoros o audiovisuales, de imágenes o sonidos de las obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información.
- b. La difusión por la prensa o la transmisión por cualquier medio, a título de información de actualidad, de los discursos, disertaciones, alocuciones, sermones y otras obras de carácter similar pronunciadas en público, y los discursos pronunciados durante actuaciones judiciales, en la medida en que lo justifiquen los fines de información que se persiguen, y sin perjuicio del derecho que conservan los autores de las obras difundidas para publicarlas individualmente o en forma de colección.
- c. La emisión por radiodifusión o la transmisión por cable o cualquier otro medio, conocido o por conocerse, de la imagen de una obra arquitectónica, plástica, de fotografía o de arte aplicado, que se encuentren situadas permanentemente en un lugar abierto al público.

Artículo 46°.- Es lícito que un organismo de radiodifusión, sin autorización del autor ni pago de una remuneración adicional, realice grabaciones efímeras con sus

312 Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30276, publicada el 3 de diciembre de 2014.

Texto anterior a la modificación:

“f. El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro”.

313 Inciso adicionado por el Artículo Único de la Ley N° 27861, publicada el 12 de noviembre de 2002.

propios equipos y para la utilización por una sola vez, en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho de radiodifundir. Dicha grabación deberá ser destruida en un plazo de tres meses, a menos que se haya convenido con el autor uno mayor. Sin embargo, tal grabación podrá conservarse en archivos oficiales, también sin autorización del autor, cuando la misma tenga un carácter documental excepcional.

Artículo 47°.- Transmisión o retransmisión de emisiones de radiodifusión³¹⁴

Es lícito, sin autorización del autor ni pago de remuneración adicional, la realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones.

En aplicación de los usos honrados exigibles a toda excepción al derecho de autor, en ningún caso, lo dispuesto en este artículo permitirá la retransmisión a través de Internet de las emisiones de radiodifusión por cualquier medio sin la autorización del titular o titulares del derecho sobre dichas emisiones así como del titular o titulares de derechos sobre su contenido.³¹⁵

Artículo 48°.- Es lícita la copia, para uso exclusivamente personal de obras, interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales. Sin embargo, las reproducciones permitidas en este artículo no se extienden:

- a. A la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra construcción.
- b. A la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma gráfica, o del original o de una copia de una obra plástica, hecha y firmada por el autor.
- c. A una base o compilación de datos.

Artículo 49°.- No será considerada transformación que exija autorización del autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor y sin perjuicio de la remuneración que le corresponda por esa utilización.

Artículo 50°.- Las excepciones establecidas en los artículos precedentes, son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse a casos que sean contrarios a los usos honrados.

Artículo 51°.- Los límites a los derechos de explotación respecto de los programas de ordenador, serán exclusivamente los contemplados en el Capítulo relativo a dichos programas.

314 Sumilla incorporada por el Artículo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

315 Párrafo incorporado por el Artículo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Capítulo II

De la duración

Artículo 52°.- El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.

En las obras en colaboración, el período de protección se contará desde la muerte del último coautor.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³¹⁶

Artículo 53°.- En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de setenta años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³¹⁷

Artículo 54°.- En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los setenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su terminación. Esta limitación no afecta el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³¹⁸

Artículo 55°.- Si una misma obra se ha publicado en volúmenes sucesivos, los plazos de que trata esta ley se contarán desde la fecha de publicación del último volumen.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³¹⁹

Artículo 56°.- Los plazos establecidos en el presente Capítulo, se calcularán desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra.

316 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.5.5.

317 Ídem.

318 Ídem.

319 Ídem.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³²⁰

TÍTULO V

DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 57°.- El vencimiento de los plazos previstos en esta ley implica la extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio público y, en consecuencia, al patrimonio cultural común.

También forman parte del dominio público las expresiones del folklore.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTAS OBRAS

Capítulo I

De las obras audiovisuales

Artículo 58°.- Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la obra audiovisual:

- a. El director o realizador.
- b. El autor del argumento.
- c. El autor de la adaptación.
- d. El autor del guión y diálogos.
- e. El autor de la música especialmente compuesta para la obra.
- f. El dibujante, en caso de diseños animados.

Artículo 59°.- Cuando la obra audiovisual haya sido tomada de una obra preexistente, todavía protegida, el autor de la obra originaria queda equiparado a los autores de la obra nueva.

Artículo 60°.- Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual, sin perjuicio de los que correspondan a los coautores, en relación con sus respectivas contribuciones, ni de los que pueda ejercer el productor.

320 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.5.5.

El derecho moral de los autores sólo podrá ser ejercido sobre la versión definitiva de la obra audiovisual.

Artículo 61°.- El productor de la obra audiovisual fijará en los soportes que la contienen, a los efectos de que sea vista durante su proyección, la mención del nombre de cada uno de los coautores, pero esa indicación no se requerirá en aquellas producciones audiovisuales de carácter publicitario o en las que su naturaleza o breve duración no lo permita.

Artículo 62°.- Si uno de los coautores se niega a terminar su contribución, o se encuentra impedido de hacerlo por fuerza mayor, no podrá oponerse a que se utilice la parte ya realizada de su contribución con el fin de terminar la obra, sin que ello obste a que respecto de esta contribución tenga la calidad de autor y goce de los derechos que de ello se deriven.

Artículo 63°.- Salvo pacto en contrario, cada uno de los coautores puede disponer libremente de la parte de la obra audiovisual que constituya su contribución personal, cuando se trate de un aporte divisible, para explotarlo en un género diferente, siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común.

Artículo 64°.- Se considera terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida la versión definitiva, de acuerdo a lo pactado entre el director por una parte, y el productor por la otra.

Artículo 65°.- Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor de la obra audiovisual la persona natural o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra de la forma usual.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³²¹

Artículo 66°.- Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido en forma exclusiva y por toda su duración los derechos patrimoniales al productor, y éste queda autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra.

Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender en nombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Artículo 67°.- Sin perjuicio del derecho de los autores, en los casos de infracción a los derechos sobre la obra audiovisual, el ejercicio de las acciones corresponderá tanto al productor como al cesionario o licenciatario de sus derechos.

321 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.5.

Artículo 68°.- Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, serán de aplicación, en lo pertinente, a las obras que incorporen electrónicamente imágenes en movimiento, con o sin texto o sonidos.

Capítulo II

De los programas de ordenador

Artículo 69°.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende a todas sus formas de expresión, tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

La protección establecida en la presente ley se extiende a cualesquiera de las versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.

Artículo 70°.- Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa de ordenador, la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra de la manera acostumbrada.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³²²

Artículo 71°.- Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra.

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo.

Artículo 72°.- El derecho de alquiler o préstamo no será aplicable a los programas de ordenador cuando el mismo se encuentre incorporado en una máquina o producto y no pueda ser reproducido o copiado durante el uso normal de dicha máquina o producto; o, cuando el alquiler o préstamo no tenga por objeto esencial el programa de ordenador en sí.

Artículo 73°.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador a los efectos de esta ley, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal.

322 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.5.

La anterior utilización lícita no se extiende al aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, a menos que se obtenga el consentimiento expreso del titular de los derechos.

Artículo 74°.-El usuario lícito de un programa de ordenador podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

- a. Sea indispensable para la utilización del programa; o,
- b. Sea destinada exclusivamente como copia de resguardo para sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida.

La reproducción de un programa de ordenador, inclusive para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con la excepción de la copia de seguridad.

Artículo 75°.- No constituye adaptación o transformación, salvo prohibición expresa del titular de los derechos, la adaptación de un programa realizada por el usuario lícito, incluida la corrección de errores, siempre que esté destinada exclusivamente para el uso personal.

La obtención de copias del programa así adaptado, para su utilización por varias personas o su distribución al público, exigirá la autorización expresa del titular de los derechos.

Artículo 76°.- No se requiere la autorización del autor para la reproducción del código de un programa y la traducción de su forma, cuando sean indispensables para obtener la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

- a. Que tales actos sean realizados por el licenciatarlo legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada por el titular.
- b. Que, la información indispensable para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, o después de una solicitud razonable al titular de manera fácil y rápida tomando en cuenta todas las circunstancias, a disposición de las personas referidas en el numeral primero; y,
- c. Que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten imprescindibles para conseguir la interoperabilidad.

En ningún caso, la información que se obtenga en virtud de lo dispuesto en este artículo, podrá utilizarse para fines distintos de los mencionados en el mismo, ni para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión o para cualquier otro acto que infrinja los derechos del autor. Dicha información tampoco podrá comunicarse a terceros, salvo cuando

sea imprescindible a efectos de interoperabilidad del programa creado de forma independiente.

Lo dispuesto en este artículo no se interpretará de manera que su aplicación permita perjudicar injustificadamente los legítimos intereses del autor del programa o aquélla sea contraria a su explotación normal.

Artículo 77°.- Ninguna de las disposiciones del presente Capítulo podrá interpretarse de manera que su aplicación perjudique de modo injustificado los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a la explotación normal del programa informático.

Capítulo III

De las bases de datos

Artículo 78°.- Las bases o compilaciones de datos o de otros materiales, legibles por máquina o en otra forma, están protegidas siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales. La protección así reconocida no se hace extensiva a los datos, informaciones o material compilados, pero no afecta los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman.

Capítulo IV

De las obras arquitectónicas

Artículo 79°.- La adquisición de un plano o proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para realizar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento de su autor para utilizarlo de nuevo en otra obra.

Artículo 80°.- El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella, o a su demolición.

Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.

Capítulo V

De las obras de artes plásticas

Artículo 81°.- Salvo pacto en contrario, el contrato de enajenación del objeto material que contiene una obra de arte, confiere al adquirente el derecho de exponer públicamente la obra.

Artículo 82°.- En caso de reventa, de obras de artes plásticas, efectuada en pública subasta o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios, por el tiempo de protección del derecho patrimonial, goza del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un tres por ciento (3%) del precio de reventa, pudiéndose pactar un porcentaje diferente.

Artículo 83°.- Los titulares de establecimientos mercantiles, el negociante profesional o cualquier persona que haya intervenido en la reventa deberá notificar a la sociedad de gestión correspondiente o, en su caso, al autor o sus derechohabientes, en el plazo de tres meses, y facilitarán la documentación necesaria para la práctica de la correspondiente liquidación.

Artículo 84°.- La acción para hacer efectivo el derecho ante los mencionados titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes, prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa. Transcurrido dicho plazo sin que el importe de la participación del autor hubiera sido objeto de reclamación, se procederá a otorgar el ingreso del mismo al Instituto Nacional de Cultura, con la finalidad de promover la cultura.

Artículo 85°.- El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la persona misma, y a su muerte, de sus causahabientes. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se trate de una persona notoria o se relacione con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.

Capítulo VI De los artículos periodísticos

Artículo 86°.- Salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por un autor sin relación de dependencia con la empresa periodística, solo confiere al editor o propietario de la publicación el derecho de insertarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente o licenciente.

Si se trata de un autor contratado bajo relación laboral, no podrá reservarse el derecho de reproducción del artículo periodístico, que se presumirá cedido a la empresa o medio de comunicación. Sin embargo, el autor conservará sus derechos respecto a la edición independiente de sus producciones en forma de colección.

Artículo 87°.- Lo establecido en el presente Capítulo, se aplica en forma análoga a los dibujos, historietas, gráficos, caricaturas, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social.

TÍTULO VII

DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS POR TERCEROS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 88°.- El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³²³

Artículo 89°.- Toda cesión entre vivos se presume realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.

La cesión se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilización de las obras es independiente de las demás y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso debe constar en forma expresa y escrita, quedando reservados al autor todos los derechos que no haya cedido en forma explícita.

Si no se hubiera expresado el ámbito territorial, se tendrá por tal el país de su otorgamiento; y si no se especificaren de modo concreto la modalidad de explotación, el cesionario sólo podrá explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad de éste.

Artículo 90°.- Salvo en los casos de los programas de ordenador y de las obras audiovisuales, la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá al cesionario, a menos que el contrato disponga otra cosa, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio cedente, y la de otorgar cesiones no exclusivas a terceros.

El cesionario no exclusivo queda facultado para utilizar la obra de acuerdo a los términos de la cesión y en concurrencia, tanto con otros cesionarios como con el propio cedente.

323 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.7.3.

Artículo 91°.- Es nula la cesión de derechos patrimoniales respecto del conjunto de las obras que un autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas en el contrato.

Es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.

Artículo 92°.- La cesión otorgada a título oneroso le confiere al autor una participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la obra, en la cuantía convenida en el contrato.

Artículo 93°.- No será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior y por tanto la remuneración puede ser a tanto alzado:

- a. Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un costo desproporcionado con la eventual retribución.
- b. Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destine.
- c. Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre.
- d. En el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no divulgadas previamente: diccionarios, antologías y enciclopedias; prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones; obras científicas; trabajos de ilustración de una obra; traducciones; o ediciones populares a precios reducidos.
- e. Cuando las partes expresamente lo pacten.

Las disposiciones del presente artículo son igualmente aplicables a las tarifas de las entidades de gestión colectiva.

Artículo 94°.- Salvo en los casos en que la ley presuma una cesión ilimitada de los derechos patrimoniales, o haya pacto expreso en contrario, la transmisión de derechos por parte del cesionario a un tercero mediante acto entre vivos, puede efectuarse únicamente con el consentimiento del cedente dado por escrito.

A falta de consentimiento el cesionario responderá solidariamente frente al cedente de las obligaciones de la cesión. Sin embargo, no será necesario el consentimiento cuando la transferencia se lleve a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria.

Artículo 95°.- El titular de derechos patrimoniales puede igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, la cual se registrará

por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables.

Los contratos de cesión de derechos patrimoniales, los de licencia de uso, y cualquier otra autorización que otorgue el titular de derecho, deben hacerse por escrito, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos.

Capítulo II

Del contrato de edición

Artículo 96°.- El contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes, ceden a otra persona llamada editor, el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 97°.- El contrato de edición debe constar por escrito y expresar:

- a. La identificación del autor, del editor y de la obra.
- b. Si la obra es inédita o no.
- c. El ámbito territorial del contrato.
- d. El idioma en que ha de publicarse la obra.
- e. Si la cesión confiere al editor un derecho de exclusiva.
- f. El número de ediciones autorizadas.
- g. El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición.
- h. El número mínimo y máximo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan.
- i. Los ejemplares que se reservan al autor, a la crítica, a la promoción de la obra y los que servirán para sustituir los ejemplares defectuosos.
- j. La remuneración del autor.
- k. El plazo dentro del cual el autor debe entregar el original de la obra al editor.
- l. La calidad de la edición.
- m. La forma de fijar el precio de los ejemplares.

Artículo 98°.- A falta de disposición expresa en el contrato, se entenderá que:

- a. La obra ya ha sido publicada con anterioridad.
- b. Se cede al editor el derecho por una sola edición, la cual deberá estar a disposición del público en el plazo de seis meses, desde la entrega del ejemplar al editor en condiciones adecuadas para la reproducción de la obra.
- c. Se entenderá que la obra será publicada en el idioma en el que está expresada la obra entregada por el autor.
- d. El número mínimo de ejemplares que conforman la primera edición, es de mil.
- e. El número de ejemplares reservados al autor, a la crítica, a la promoción y a la sustitución de ejemplares defectuosos, es del cinco por ciento (5%) de la edición, hasta un máximo de cien ejemplares, distribuido proporcionalmente para cada uno de esos fines.
- f. El autor deberá entregar el ejemplar original de la obra al editor, en el plazo de noventa días a partir de la fecha del contrato.

Artículo 99°.- Son obligaciones del editor:

- a. Publicar la obra en la forma pactada, sin introducirle ninguna modificación que el autor no haya autorizado.
- b. Indicar en cada ejemplar el título de la obra y, en caso de traducción, también el título en el idioma original; el nombre o seudónimo del autor, del traductor, compilador o adaptador, si los hubiere, a menos que ellos exijan la publicación anónima; el nombre y dirección del editor y del impresor; la mención de reserva del derecho de autor, del año y lugar de la primera publicación y las siguientes, si correspondiera; el número de ejemplares impresos y la fecha en que se terminó la impresión.
- c. Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario.
- d. Distribuir y difundir la obra en el plazo y condiciones estipuladas, y conforme a los usos habituales.
- e. Satisfacer al autor la remuneración convenida, y cuando ésta sea proporcional y a menos que en el contrato se fije un plazo menor, liquidarle semestralmente las cantidades que le corresponden. Si se ha pactado una remuneración fija, ésta será exigible desde el momento en que los ejemplares estén disponibles para su distribución y venta, salvo pacto en contrario.
- f. Presentarle al autor, en las condiciones indicadas en el numeral anterior, un estado de cuentas con indicación de la fecha y tiraje de la edición, número

de ejemplares vendidos y en depósito para su colocación, así como el de los ejemplares inutilizados o destruidos por caso fortuito o fuerza mayor.

- g. Permitirle al autor en forma periódica la verificación de los documentos y comprobantes demostrativos de los estados de cuenta, así como la fiscalización de los depósitos donde se encuentren los ejemplares objeto de la edición.
- h. Solicitar el registro del derecho de autor sobre la obra y hacer el depósito legal, en nombre del autor.
- i. Restituir al autor el original de la obra objeto de la edición, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tiraje de la misma, salvo comprobada imposibilidad de orden técnico.
- j. Numerar cada uno de los ejemplares.

Artículo 100°.- Son obligaciones del autor:

- a. Responsabilizarse por la autoría y originalidad de la obra frente al editor.
- b. Garantizar al editor el ejercicio pacífico y, en su caso, exclusivo del derecho objeto del contrato.
- c. Entregar al editor en debida forma y en el plazo convenido, el original de la obra objeto de la edición.
- d. Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.

Artículo 101°.- El derecho concedido a un editor para publicar varias obras por separado, no comprende la facultad de publicarlas reunidas en un sólo volumen y viceversa.

Artículo 102°.- El autor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato de edición:

- a. Si el editor no cumple con editar y publicar la obra dentro del plazo pactado y si éste no se fijó, dentro de un máximo de seis meses, a partir de la entrega del ejemplar original al editor.
- b. Si estando facultado el editor para publicar más de una edición y, habiéndose agotado los ejemplares para la venta, no procede a publicar una nueva, dentro de los dos meses, salvo pacto en contrario. Se considera agotada una edición, cuando se ha vendido el noventa y cinco por ciento (95%) de los ejemplares de ella.

En todos los casos de resolución por incumplimiento del editor, el autor quedará liberado de devolver los anticipos que hubiese recibido de aquél, sin perjuicio del derecho de iniciarle las acciones a que hubiere lugar.

Artículo 103°.- El editor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato de edición cuando el autor no cumpliera con hacerle entrega de la obra dentro del plazo convenido y, si no se fijó éste, dentro del lapso de seis meses a partir del convenio, sin perjuicio del derecho de iniciarle las acciones a que hubiere lugar.

Artículo 104°.- El editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de los dos años de la inicial puesta en circulación de los ejemplares.

Transcurrido dicho plazo, si el editor decide vender como saldo los que le resten, lo notificará fehacientemente al autor, quien podrá percibir el precio del saldo ofrecido a los mayoristas.

La opción deberá ejercerla dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación.

Artículo 105°.- Si transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo anterior, el editor decide destruir el resto de los ejemplares de una edición, deberá asimismo notificarlo al autor, quien podrá exigir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los ejemplares, dentro del plazo de treinta días desde la notificación.

Artículo 106°.- El editor podrá iniciar y proseguir ante las autoridades judiciales y administrativas todas las acciones a que tenga derecho, por sí y en representación del autor, para la defensa y gestión de los derechos patrimoniales de ambos mientras dure la vigencia del contrato de edición, quedando investido para ello de las más amplias facultades de representación procesal.

El editor tendrá asimismo el derecho de perseguir las reproducciones no autorizadas de las formas gráficas de la edición.

Artículo 107°.- Quedan también regulados por las disposiciones de este Capítulo los contratos de co-edición en los cuales existe más de un editor obligado frente al autor.

Capítulo III

Del contrato de edición-divulgación de obras musicales

Artículo 108°.- Por el contrato de edición-divulgación de obras musicales, el autor cede al editor el derecho exclusivo de edición y lo faculta para que, por sí o por terceros, realice la fijación y la reproducción fonomecánica de la obra, la adaptación audiovisual, la traducción, la sub-edición y cualquier otra forma de utilización de la obra que se establezca en el contrato, quedando obligado el editor a su más amplia divulgación por todos los medios a su alcance, y percibiendo por ello la participación en los rendimientos pecuniarios que ambos acuerden.

Artículo 109°.- El autor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato si el editor no ha editado o publicado la obra, o no ha realizado ninguna gestión para

su divulgación en el plazo establecido en el contrato o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes a la entrega de los originales. En el caso de las obras sinfónicas y dramático-musicales, el plazo será de un año a partir de dicha entrega.

El autor podrá igualmente pedir la resolución del contrato si la obra musical o dramático-musical no ha producido beneficios económicos en tres años y el editor no demuestra haber realizado actos positivos para la difusión de la misma.

Salvo pacto en contrario, el contrato de edición musical no tendrá una duración mayor de cinco años.

Artículo 110°.- Son aplicables a los contratos de edición-divulgación de obras musicales, las disposiciones sobre el contrato de edición relativas a la liquidación de las remuneraciones al autor y a la legitimación del editor ante las autoridades judiciales y administrativas.

Capítulo IV

De los contratos de representación teatral y de ejecución musical

Artículo 111°.- Por los contratos regulados en este Capítulo, el autor, sus derechohabientes o la sociedad de gestión correspondiente, ceden o licencian a una persona natural o jurídica, el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, a cambio de una compensación económica.

Los contratos indicados pueden celebrarse por tiempo determinado o por un número determinado de representaciones o ejecuciones públicas.

Artículo 112°.- En caso de cesión de derechos exclusivos, la duración del contrato no podrá exceder de cinco años, salvo pacto en contrario.

La falta o interrupción de las representaciones o ejecuciones en el plazo acordado por las partes, pone fin al contrato de pleno derecho. En estos casos, el empresario deberá restituir al autor, el ejemplar de la obra que haya recibido e indemnizarle los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento.

Artículo 113°.- Son obligaciones del empresario:

- a. Garantizar y facilitar al autor o sus representantes la inspección de la representación o ejecución y la asistencia a las mismas gratuitamente;
- b. Satisfacer puntualmente la remuneración convenida;
- c. Presentar al autor o a sus representantes, el programa exacto de la representación o ejecución, anotando al efecto, de ser el caso, en planillas diarias las obras

utilizadas y sus respectivos autores, las mismas que deberán contener el nombre, firma y documento de identidad del empresario responsable.

Artículo 114°.- Cuando la remuneración que le corresponda al autor fuese proporcional, el empresario estará obligado a presentar una relación fidedigna y documentada de sus ingresos.

Artículo 115°.- La participación del autor en los ingresos de taquilla tiene la calidad de un depósito en poder del empresario, quién deberá mantenerlos, en todo momento, a disposición del autor o de su representante, y no podrá ser objeto de ninguna medida de embargo dictada contra el empresario. En este caso serán aplicables las normas establecidas en el Código Civil para el depósito necesario.

Artículo 116°.- El propietario o conductor o representante encargado responsable de las actividades de los establecimientos donde se realicen actos de comunicación pública que utilicen obras, interpretaciones o producciones protegidas por la presente ley, responderán solidariamente con el organizador del acto por las violaciones a los derechos respectivos que tengan efecto en dichos locales o empresas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

Los artistas intérpretes o ejecutantes que comuniquen la obra por encargo de la persona responsable, no responden de dicha ejecución y sólo están obligados a confeccionar la planilla de ejecución y suscribirla, responsabilizándose de su exactitud. En caso de conjuntos musicales, la responsabilidad de dicha confección recaerá en el director de aquellos. Si no se puede determinar quién es el director, los miembros del conjunto serán solidariamente responsables por dicha obligación.

Artículo 117°.- No se podrán realizar espectáculos y audiciones públicas y las autoridades de todo orden se abstendrán de autorizarlos, sin que el responsable presente la autorización de los titulares de los derechos de las obras protegidas a utilizarse o de sus representantes.

Artículo 118°.- Para los efectos de esta ley, la ejecución o comunicación en público de la música comprende el uso de la misma, por cualquier medio o procedimiento, con letra o sin ella, total o parcial, pagado o gratuito, en estaciones de radio y televisión, teatros, auditorios cerrados o al aire libre, cines, hoteles, salas de baile, bares, fiesta en clubes sociales y deportivos, establecimientos bancarios y de comercio, mercados, supermercados, centros de trabajo y, en general, en todo lugar que no sea estrictamente el ámbito doméstico. La enumeración precedente es enunciativa, no limitativa.

Artículo 119°.- La autorización concedida a las empresas de radio, televisión o cualquier entidad emisora, no implica facultad alguna para la recepción y utilización por terceros, en público, o en lugares donde éste tenga acceso, de dichas emisiones, requiriéndose en este caso, permiso expreso de los autores de las obras correspondientes o de la entidad que los represente.

Artículo 120°.- Las disposiciones relativas a los contratos de representación o ejecución, son también aplicables a las demás modalidades de comunicación pública, en cuanto corresponda.

Capítulo V

Del contrato de inclusión fonográfica

Artículo 121°.- Por el contrato de inclusión fonográfica, el autor de una obra musical, o su representante, autoriza a un productor de fonogramas, mediante remuneración, a grabar o fijar una obra para reproducirla sobre un disco fonográfico, una banda magnética, un soporte digital o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción y venta de ejemplares.

La autorización otorgada por el autor o editor, o por la entidad de gestión que los represente, para incluir la obra en un fonograma, concede al productor autorizado, el derecho a reproducir u otorgar licencias para la reproducción de su fonograma, condicionada al pago de una remuneración.

Artículo 122°.- La autorización concedida al productor fonográfico no comprende el derecho de comunicación pública de la obra contenida en el fonograma, ni de ningún otro derecho distinto a los expresamente autorizados.

Artículo 123°.- El productor está obligado a consignar en todos los ejemplares o copias del fonograma, aún en aquellos destinados a su distribución gratuita, las indicaciones siguientes:

- a. El título de las obras y el nombre o seudónimo de los autores, así como el de los arreglistas y versionistas, si los hubiere. Si la obra fuere anónima, así se hará constar.
- b. El nombre de los intérpretes principales, así como la denominación de los conjuntos orquestales o corales y el nombre de sus respectivos directores.
- c. El nombre o sigla de la entidad de gestión colectiva que administre los derechos patrimoniales sobre la obra.
- d. La mención de reserva de derechos sobre el fonograma, con indicación del símbolo (P), seguido del año de la primera publicación.
- e. La razón social, el nombre comercial del productor fonográfico y el signo que lo identifique.
- f. La mención de que están reservados todos los derechos del autor, de los intérpretes o ejecutantes y del productor del fonograma, incluidos los de copia, alquiler, canje o préstamo y ejecución pública.

Las indicaciones que por falta de lugar adecuado no puedan estamparse directamente sobre los ejemplares o copias que contienen la reproducción, serán obligatoriamente impresas en el sobre, cubierta o en folleto adjunto.

Artículo 124°.- El productor fonográfico está obligado a satisfacer al menos semestralmente, la remuneración respectiva de los autores, editores, artistas intérpretes o ejecutantes, remuneración que también podrá ser entregada a sus representantes, salvo que en el contrato se haya fijado un plazo distinto. El productor fonográfico hará las veces de agente retenedor y llevará un sistema de registro que les permita comprobar a dichos titulares la cantidad de reproducciones vendidas y deberá permitir que éstos puedan verificar la exactitud de las liquidaciones de sus remuneraciones mediante la inspección de comprobantes, oficinas, talleres, almacenes y depósitos, sea personalmente, a través de representante autorizado o por medio de la entidad de gestión colectiva correspondiente.

Artículo 125°.- Las disposiciones del presente Capítulo son aplicables en lo pertinente a las obras literarias que sean utilizadas como texto de una obra musical, o como declamación o lectura para su fijación en un fonograma, con fines de reproducción y venta.

Capítulo VI

Del contrato de radiodifusión

Artículo 126°.- Por el contrato de radiodifusión el autor, su representante o derechohabiente, autorizan a un organismo de radiodifusión para la transmisión de su obra.

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán también a las transmisiones efectuadas por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.

Artículo 127°.- Los organismos de radiodifusión deberán anotar en planillas mensuales, por orden de difusión, el título de cada una de las obras difundidas y el nombre de sus respectivos autores, el de los intérpretes o ejecutantes o el del director del grupo u orquesta en su caso, y el del productor audiovisual o del fonograma, según corresponda.

Asimismo deberán remitir copias de dichas planillas, firmadas y fechadas, a cada una de las entidades de gestión que representen a los titulares de los respectivos derechos.

Artículo 128°.- En los programas emitidos será obligatorio indicar el título de cada obra musical utilizada, así como el nombre de los respectivos autores, el de los intérpretes principales que intervengan y el del director del grupo u orquesta, en su caso.

TÍTULO VIII

DE LOS DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR Y OTROS DERECHOS INTELECTUALES

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 129°.- De las autorizaciones de los titulares del derecho de autor y derechos conexos

La protección reconocida a los derechos conexos al derecho de autor, y a otros derechos intelectuales contemplados en el presente título, no afectará en modo alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en el presente título podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. Igualmente, la protección ofrecida a los derechos de autor de ninguna manera afectará la protección de los derechos conexos. En aquellos supuestos no contemplados contractualmente, en caso de duda, se estará a lo que más favorezca al autor.

A fin de garantizar que no se establezca jerarquía entre el derecho de autor, por una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización de tanto el autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja de existir debido a que se requiera la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.

En aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas no deja de existir debido a que se requiera la autorización del autor.

Sin perjuicio de sus limitaciones específicas, todas las excepciones y límites establecidos en la presente norma para el derecho de autor serán también aplicables a los derechos reconocidos en el presente título.³²⁴

324 Artículo modificado por el Artículo 3° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 129°.- La protección reconocida a los derechos conexos al derecho de autor, y a otros derechos intelectuales contemplados en el presente Título, no afectará en modo alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en el presente título podrá interpretarse en menoscabo de esa protección, y en caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Sin perjuicio de sus limitaciones específicas, todas las excepciones y límites establecidos en esta ley para el derecho de autor, serán también aplicables a los derechos reconocidos en el presente Título”.

Artículo 130°.- Los titulares de los derechos conexos y otros derechos intelectuales, podrán invocar las disposiciones relativas a los autores y sus obras, en tanto se encuentren conformes con la naturaleza de sus respectivos derechos.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³²⁵

Capítulo II

De los artistas intérpretes o ejecutantes

Artículo 131°.- Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho moral a:

- a. El reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones.
- b. Oponerse a toda deformación, mutilación o a cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación.

Artículo 132°.- Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a. La comunicación al público en cualquier forma de sus representaciones o ejecuciones.
- b. La fijación y reproducción de sus representaciones o ejecuciones, por cualquier medio o procedimiento.
- c. La reproducción de una fijación autorizada, cuando se realice para fines distintos de los que fueron objeto de la autorización.

No obstante lo dispuesto en este artículo, los intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de sus actuaciones, cuando aquella se efectúe a partir de una fijación realizada con su previo consentimiento y publicada con fines comerciales.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³²⁶

325 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.1; 16°.7.4 incs. a) y d); y, 16°.11.5.

326 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.6.2; y, 16°.6.3.

Artículo 133°.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen igualmente el derecho a una remuneración equitativa por la comunicación pública del fonograma publicado con fines comerciales que contenga su interpretación o ejecución, salvo que dicha comunicación esté contemplada entre los límites al derecho de explotación conforme a esta Ley. Dicha remuneración, a falta de acuerdo entre los titulares de este derecho, será compartida en partes iguales con el productor fonográfico.

Artículo 134°.- Las orquestas, grupos vocales y demás agrupaciones de intérpretes y ejecutantes, designarán un representante a los efectos del ejercicio de los derechos reconocidos por esta Ley. A falta de designación, corresponderá la representación a los respectivos directores.

El representante tendrá la facultad de sustituir el mandato, en lo pertinente, en una entidad de gestión colectiva.

Artículo 135°.- La duración de la protección concedida en este Capítulo será de toda la vida del artista intérprete o ejecutante y setenta años después de su fallecimiento, contados a partir del primero de enero del año siguiente a su muerte. Vencido el plazo correspondiente, la interpretación o ejecución ingresará al dominio público.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³²⁷

Capítulo III

De los productores de fonogramas

Artículo 136°.- Los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a. La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.
- b. La distribución al público, el alquiler, el préstamo público y cualquier otra transferencia de posesión a título oneroso de las copias de sus fonogramas.
- c. La puesta a disposición del público de los fonogramas de manera tal que los miembros del público puedan acceder a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.³²⁸

³²⁷ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.6.7.

³²⁸ Literal c), modificado por el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

Texto anterior a la modificación:

“c. La comunicación digital mediante fibra óptica, onda, satélite o cualquier otro sistema creado o por crearse, cuando tal comunicación sea equivalente a un acto de distribución, por permitir al usuario realizar la selección digital de la obra y producción”.

- d. La inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales.
- e. La modificación de sus fonogramas por medios técnicos.

Los derechos reconocidos en los incisos a), b), c) se extienden a la persona natural o jurídica que explote el fonograma bajo el amparo de una cesión o licencia exclusiva.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³²⁹

Artículo 137°.- Los productores de fonogramas tienen el derecho a recibir una remuneración por la comunicación del fonograma al público, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos de las comunicaciones lícitas a que se refiere la presente ley, la cual será compartida, en partes iguales, con los artistas intérpretes o ejecutantes.

Artículo 138°.- En los casos de infracción a los derechos reconocidos en este Capítulo, corresponderá el ejercicio de las acciones al titular originario de los derechos sobre el fonograma, a quien ostente la cesión o la licencia exclusiva de los respectivos derechos o a la entidad de gestión colectiva que los represente.

Artículo 139°.- La protección concedida al productor de fonogramas será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.

Vencido el plazo de protección, el fonograma pasará al dominio público.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³³⁰

Capítulo IV

De los organismos de radiodifusión

Artículo 140°.- Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a. La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

329 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.6.2; 16°.6.3; y, 16°.6.6.

330 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.6.7.

- b. La grabación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión.
- c. La reproducción de sus emisiones.

Asimismo, los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

Artículo 141°.- A los efectos del goce y el ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo, se reconoce una protección análoga, en cuanto corresponda, a las estaciones que transmitan programas al público por medio del hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.

Artículo 142°.- La protección reconocida en este Capítulo será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la emisión o transmisión.

Capítulo V

Otros derechos conexos

Artículo 143°.- La presente ley reconoce un derecho de explotación sobre las grabaciones de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que no sean creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales.

En estos casos, el productor gozará, respecto de sus grabaciones audiovisuales, del derecho exclusivo de autorizar o no su reproducción, distribución y comunicación pública, inclusive de las fotografías realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual.

La duración de los derechos reconocidos en este artículo será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la divulgación de la grabación o al de su realización, si no se hubiere divulgado.

Artículo 144°.- Quien realice una fotografía u otra fijación obtenida por un procedimiento análogo, que no tenga el carácter de obra de acuerdo a la definición contenida en esta ley, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos a los autores fotográficos.

La duración de este derecho será de setenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la realización de la fotografía.

Artículo 145°.- Quien publique por primera vez una obra inédita que esté en el dominio público, tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que hubieren correspondido a su autor.

Los derechos reconocidos en este artículo tendrán una duración de diez años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la publicación.

TÍTULO IX DE LA GESTIÓN COLECTIVA

Artículo 146°.- Las sociedades de autores y de derechos conexos, constituidas o por constituirse para defender los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, necesitan para los fines de su funcionamiento como sociedades de gestión colectiva, de una autorización de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi y están sujetas a su fiscalización, inspección y vigilancia en los términos de esta Ley y, en su caso, de lo que disponga el Reglamento.

Dichas entidades serán asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería jurídica y patrimonio propio, y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o ajena a su propia función.

Artículo 147°.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. Sin perjuicio de esa legitimación, las sociedades deberán tener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas en sus actividades de gestión, las tarifas y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros, que administren, a efectos de su consulta en las dependencias centrales de dichas asociaciones. Cualquier otra forma de consulta se realizará con gastos a cargo del que la solicite.

Artículo 148°.- La Oficina de Derechos de Autor, teniendo en cuenta los requisitos contemplados en el presente título, determinará mediante resolución motivada, las entidades que, a los solos efectos de la gestión colectiva, se encuentran en condiciones de representar a los titulares de derechos sobre las obras, ediciones, producciones, interpretaciones o ejecuciones y emisiones.

La resolución por la cual se conceda o deniegue la autorización, deberá publicarse en la separata de normas legales del Diario Oficial "El Peruano".

Artículo 149°.- Para que la Oficina de Derechos de Autor otorgue la autorización de funcionamiento, la sociedad de gestión colectiva deberá cumplir cuanto menos, los siguientes requisitos:

- a. Que se hayan constituido bajo la forma de asociación civil sin fin de lucro.
- b. Que los estatutos cumplan los requisitos exigidos en las leyes respectivas y en este título.

- c. Que tengan como objeto social la gestión del derecho de autor o de los derechos conexos.
- d. Que de los datos aportados a la Oficina de Derechos de Autor y de la información obtenida por ella, se deduzca que la asociación reúne las condiciones que fueren necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración en el territorio nacional de los derechos cuya gestión se solicita.

Artículo 150°.- Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en el artículo anterior, se tendrán particularmente en cuenta:

- a. El número de titulares que se hayan comprometido a confiar la administración de sus derechos a la entidad solicitante, en caso de ser autorizada.
- b. El volumen del repertorio que se aspira a administrar y la presencia efectiva del mismo en las actividades realizadas por los usuarios más significativos durante el último año.
- c. La cantidad e importancia de los usuarios potenciales.
- d. La idoneidad de los estatutos y de los medios humanos, técnicos, financieros y materiales que se cuentan para el cumplimiento de sus fines.
- e. La posible efectividad de la gestión en el extranjero del repertorio que se aspira administrar, mediante probables contratos de representación recíproca con sociedades de la misma naturaleza que funcionen en el exterior.

Artículo 151°.- Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales aplicables a la solicitante por razón de su naturaleza y forma, sus estatutos deberán contener:

- a. La denominación, que no podrá ser idéntica a la de otras entidades, ni tan semejante que pueda inducir a confusión.
- b. El objeto o fines, con especificación de la categoría o categorías de derechos administrados, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ámbito de la protección del derecho de autor o de los derechos conexos.
- c. Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión y las distintas categorías de miembros, tales como la de asociados y la de administrados sin dicha calidad, a efectos de su participación en el gobierno de la asociación.
- d. Las reglas generales a las que se ajustará el contrato de adhesión a la sociedad, que será independiente del acto de afiliación como asociado y que suscribirán todos los miembros, tengan o no dicha condición. Estas reglas no serán aplicables a los contratos de representación que puedan celebrar las sociedades de gestión con otras organizaciones extranjeras análogas.

- e. Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de asociado, así como para la suspensión de los derechos sociales. Sólo se permitirá la expulsión en caso de condena firme por delito doloso en agravio de la sociedad a la que pertenece.

Sólo podrán ser socios los titulares originarios o derivados de los derechos administrados y los licenciatarios exclusivos en alguno de esos derechos.

- f. Los deberes de los socios y su régimen disciplinario, así como sus derechos y, en particular, los de información y de votación. Para la elección de los órganos de gobierno y representación el voto deberá ser secreto.
- g. Los órganos de gobierno y representación de la sociedad y sus respectivas competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, constitución y funcionamiento de los de carácter colegiado. Los órganos serán, al menos, los siguientes: La Asamblea General, el Consejo Directivo y un Comité de Vigilancia.
- h. El patrimonio inicial y los recursos previstos.
- i. Los principios a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudación.
- j. El régimen de control de la gestión económica y financiera de la entidad.
- k. Las normas que aseguren una gestión libre de injerencia de los usuarios en la gestión de su repertorio y que eviten una utilización preferencial de las obras, interpretaciones o producciones administradas.
- l. El destino del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de liquidación de la entidad, que en ningún caso podrá ser objeto de reparto entre los asociados.

Artículo 152°.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Sociedad de Gestión Colectiva y elige a los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia. El Consejo Directivo designa al Director General, quién es el representante legal de la sociedad.

Artículo 153°.- Las entidades de gestión están obligadas a:

- a. Registrar en la Oficina de Derechos de Autor, el acta constitutiva y estatutos, así como sus reglamentos de asociados, de tarifas generales, de recaudación y distribución, de elecciones, de préstamos y fondo de ayuda para sus asociados y otros que desarrollen los principios estatutarios; los contratos que celebren con asociaciones de usuarios y los de representación que tengan con entidades extranjeras de la misma naturaleza, así como cualquier modificatoria de alguno de los documentos indicados; y las actas o documentos mediante los cuales se designen los miembros de los organismos directivos y de vigilancia, sus administradores y apoderados; asimismo a presentar los balances anuales, los informes de auditoría y sus modificatorias; todo ello dentro de los treinta días

siguientes a su aprobación, celebración, elaboración, elección o nombramiento, según corresponda. En el caso de la celebración de convenios con asociaciones de usuarios, para su aplicación, la sociedad de gestión colectiva deberá necesariamente adecuar su reglamento de tarifas y proceder a su publicación, conforme a lo dispuesto en el inciso 5).³³¹

- b. Aceptar la administración de los derechos de autor y conexos que les sea solicitada directamente por titulares peruanos o residentes en el Perú, de acuerdo con su objeto o fines, siempre que se trate de derechos cuyo ejercicio no pueda llevarse a efecto eficazmente de hecho sin la intervención de dichas sociedades y el solicitante no sea miembro de otra sociedad de gestión del mismo género, nacional o extranjera, o hubiera renunciado a esta condición.
- c. Aceptar la administración solicitada con sujeción a las reglas del contrato de adhesión establecidas en los estatutos y a las demás disposiciones de estos que le sean aplicables. El contrato de adhesión a la sociedad podrá ser de mandato o de cesión, a efectos de administración, no podrá exigir la transferencia o el encargo de manera global de los derechos correspondientes al titular ni demás derechos ni modalidades de explotación que los necesarios para la gestión desarrollada por la asociación, y su duración no podrá ser superior a tres años, renovables indefinidamente.
- d. Reconocer a los representados un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad, pudiendo establecer un sistema de votación que tome en cuenta criterios de ponderación razonables, y que guarden proporción con la utilización efectiva de las obras, interpretaciones o producciones cuyos derechos administre la entidad. En materia relativa a la suspensión de los derechos sociales, el régimen de votación será igualitario.
- e. Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión deberán ser razonables y equitativas, las cuales determinarán la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en el país, las cuales deberán aplicar el principio de la remuneración proporcional a los ingresos obtenidos con la explotación de dicho repertorio, salvo los casos de remuneración fija permitidos por la ley, y podrán prever reducciones para las utilidades de las obras y prestaciones sin finalidad lucrativa realizadas por personas jurídicas o entidades culturales que carezcan de esa finalidad.
- f. Mantener a disposición del público, las tarifas generales y sus modificaciones, las cuales, a fin de que surtan efecto, deberán ser publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de amplia circulación nacional, con una anticipación no menor de treinta días calendario, a la fecha de su entrada en vigor.

331 **NOTA SPIJ:**

En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano", dice: "inciso 5)"; debiendo decir: "inciso e)".

- g. Contratar, salvo motivo justificado, con todo usuario que lo solicite y acepte la tarifa establecida, la concesión de licencias no exclusivas para el uso de su repertorio, en la medida en que hayan sido facultadas para ello por los titulares del respectivo derecho o sus representantes, a menos que se trate del uso singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.
- h. Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados, mediante la aplicación de las tarifas previamente publicadas.
- i. Distribuir, por lapsos no superiores a un año, las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deducción de los gastos administrativos y de gestión.
- j. Aprobar su presupuesto de ingresos y egresos por parte de su Consejo Directivo, para períodos no mayores de un (1) año. Los gastos administrativos no podrán exceder del treinta por ciento (30%) de la cantidad total de la remuneración recaudada efectivamente por la utilización de los derechos de sus socios y de los miembros de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos extranjeras o similares con las cuales tenga contrato de representación recíproca. Para satisfacer fines sociales y culturales, previamente definidos por la asamblea general, las sociedades de gestión colectiva podrán destinar hasta un diez por ciento (10%) adicional de la recaudación neta -una vez deducidos los gastos administrativos- provenientes de la gestión colectiva. Sólo el Consejo Directivo autorizará los gastos que no estén contemplados inicialmente en cada presupuesto, sin superar los topes enunciados, siendo responsables solidariamente los directivos de la sociedad y el director general por las infracciones a éste artículo. La responsabilidad solidaria alcanzará también a los miembros del Comité de Vigilancia, en el supuesto que no informen oportunamente a la Oficina de Derechos de Autor sobre dicha irregularidad. La sociedad podrá en forma extraordinaria con la justificación debida, y únicamente para la adquisición de activos, efectuar gastos mayores que excedan en un diez por ciento (10%) el porcentaje máximo previsto en esta ley, debiendo contar para ello previamente con el acuerdo unánime del Consejo Directivo y la aprobación del Comité de Vigilancia y de la Asamblea General.
- k. Aplicar sistemas de distribución real que excluyan la arbitrariedad, bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según el caso.
- l. Mantener una publicación periódica, destinada a sus asociados, con la información relativa a las actividades de la entidad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos y que deberá contener, por lo menos, el balance general de la entidad, el informe de los auditores y el texto de las resoluciones que adopten sus órganos de gobierno. Similar información debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales se mantengan contratos de representación para el territorio nacional y a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi.

- m. Elaborar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, el balance general y la memoria de actividades correspondientes al año anterior, documentos que estarán a disposición de los asociados con una antelación mínima de treinta días calendario al de la celebración de la Asamblea General que deba conocer de su aprobación o rechazo.
- n. Someter el balance y la documentación contable al examen de un auditor externo nombrado por el Consejo Directivo en base a una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, y cuyo informe estará a disposición de los socios, debiendo remitir copia del mismo a la Oficina de Derechos de Autor dentro de los cinco días de realizado, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los órganos internos de vigilancia, de acuerdo a los estatutos.
- o. Publicar el balance anual de la entidad en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los veinte días siguientes a la celebración de la Asamblea General.
- p. Los gastos que irroguen las publicaciones dispuestas por la presente ley y el costo de las auditorías ordenadas por la Oficina de Derechos de Autor, no serán computados dentro del porcentaje por concepto de gastos administrativos.

Artículo 154°.- Los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan las sociedades de gestión colectiva de entidades o asociaciones extranjeras y la designación de los miembros de sus órganos directivos y del director general, surtirán efectos dentro de la sociedad y frente a terceros, a partir de su inscripción en la Oficina de Derechos de Autor.

La Oficina, podrá denegar o cancelar la inscripción de las actas o documentos de la designación de los miembros de sus órganos directivos de la entidad de gestión colectiva, por violación de las disposiciones legales o estatutarias en la elección.

Artículo 155°.- Los miembros del Consejo Directivo, tendrán las siguientes incompatibilidades:

- a. Ser parientes entre sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
- b. Ser cónyuges o concubinos entre sí.
- c. Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante o abogado al servicio de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ellas.
- d. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o concubino, de los miembros del Comité de Vigilancia o Director General.

- e. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o concubino de los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o del Tribunal del Indecopi.

Artículo 156°.- Los miembros del Comité de Vigilancia, tendrán las siguientes incompatibilidades:

- a. Ser parientes entre sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
- b. Ser cónyuges o concubinos entre sí.
- c. Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante, funcionario o abogado al servicio de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ellas.
- d. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o concubino, de los miembros del Consejo Directivo o Director General.
- e. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o concubino, de los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o Tribunal del Indecopi.

Artículo 157°.- El Director General tendrá las siguientes incompatibilidades:

- a. Ser Director General, o pertenecer al Consejo Directivo o Comité de Vigilancia de otra sociedad de gestión colectiva.
- b. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o concubino de los miembros del Consejo Directivo o Comité de Vigilancia.
- c. Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante, funcionario o abogado al servicio de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ellas.
- d. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o concubino, de los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o Tribunal del Indecopi.

Artículo 158°.- La sociedad no podrá contratar con el cónyuge, concubino o con los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Director General.

Artículo 159°.- Ningún empleado de la Sociedad podrá representar en las Asambleas Generales o Extraordinarias a un afiliado a la Sociedad.

Artículo 160°.- Los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y el Director General, al momento de asumir sus cargos y anualmente, deberán presentar a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, una declaración jurada de no estar comprendido en ninguna de las incompatibilidades a que se refiere la presente ley y declaración jurada de bienes y rentas.

Artículo 161°.- Las sociedades de gestión no podrán mantener fondos irrepartibles. A tal efecto, dichas sociedades, durante tres años contados desde el primero de enero del año siguiente al del reparto, pondrán a disposición de sus miembros y de las organizaciones de gestión representadas por ellas, la documentación utilizada en tal reparto y conservarán en su poder las cantidades correspondientes a las obras, prestaciones o producciones respecto de las cuales no se haya podido conocer su identidad. Transcurrido dicho plazo, las sumas mencionadas serán objeto de una distribución adicional entre los titulares que participaron en dicho reparto, en proporción a las percibidas en él individualizadamente.

Artículo 162°.- Prescriben a los cinco años en favor de la sociedad de gestión colectiva, los montos percibidos por sus socios y que no fueran cobrados por éstos, contándose dicho término desde el día primero de enero del año siguiente al del reparto.

Artículo 163°.- Si un gremio o grupo representativo de usuarios, considera que la tarifa establecida por una entidad de gestión colectiva es aplicada abusivamente, podrá recurrir al arbitraje del Indecopi, a través de una comisión arbitral constituida por un representante de la Comisión de la Libre Competencia, un representante de la Comisión de Protección al Consumidor y un representante de la Oficina de Derechos de Autor, quien la presidirá y convocará. La solicitud de arbitraje podrá presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aplicación de la tarifa. La Oficina de Derechos de Autor también podrá convocar de oficio a la Comisión. Mientras se produce la decisión, el gremio o grupo representativo de usuarios podrán utilizar el repertorio administrado por la entidad, siempre que efectúen el depósito del pago correspondiente o consignen judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión conforme a las tarifas establecidas. La Comisión dispondrá, en caso de verificar que existe abuso en la aplicación de la tarifa, los criterios sobre los cuales deberá basarse la sociedad de gestión colectiva para aplicar su reglamento de tarifas. Contra lo resuelto por la Comisión no procede la interposición de recursos impugnatorios.

Artículo 164°.- A los efectos del régimen de autorización y fiscalización previsto en esta ley, la Oficina de Derechos de Autor podrá exigir de las sociedades de gestión, cualquier tipo de información relacionada con la actividad societaria, ordenar inspecciones o auditorías, examinar sus libros, documentos y designar un representante que asista con voz pero sin voto a las reuniones de los órganos deliberantes, directivos o de vigilancia, o de cualquier otro previsto en los estatutos respectivos.

La resolución que ordene la práctica de una auditoría deberá ser motivada, debiendo la sociedad de gestión colectiva asumir los gastos que ocasione la misma.

Artículo 165°.- La Oficina de Derechos de Autor es la única autoridad competente que podrá imponer sanciones a las sociedades de gestión que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o la legislación de la materia, o que incurran en hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que correspondan.

Artículo 166°.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser:

- a. Amonestación, pudiendo disponerse su publicación en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, a costa de la infractora.
- b. Multa de hasta 150 U.I.T., de acuerdo a la gravedad de la falta.
- c. Suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones, hasta por el lapso de un año, designando en su lugar una Junta Administradora.
- d. Cancelación de la autorización de funcionamiento.

Artículo 167°.- La sanción de cancelación del permiso de funcionamiento a una sociedad de gestión colectiva, solamente procederá en los casos siguientes:

- a. Si se comprueba que la autorización para funcionar se obtuvo mediante falsificación o alteración de datos o documentos, o de cualquier otra manera en fraude a la ley.
- b. Si sobreviniera o se pusiera de manifiesto algún hecho grave que pudiera haber originado la denegación del permiso de funcionamiento.
- c. Si se demostrara la imposibilidad para la entidad de cumplir con su objeto social.
- d. Si se reincidiera en una falta grave que ya hubiera sido motivo de sanción, dentro de los tres años anteriores a la reincidencia.

En cualquiera de los supuestos anteriores, deberá mediar un previo apercibimiento de la Oficina de Derechos de Autor, que fijará un plazo no mayor de tres meses para la subsanación o corrección correspondiente.

La revocación surtirá sus efectos a los treinta días de su publicación en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

TÍTULO X

DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

Capítulo I

De la oficina de Derechos de Autor

CONCORDANCIA: LEY N° 28289, 3ra. Disp. Comp. Trans. y Final

Artículo 168°.- La Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, es la autoridad nacional competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos; posee autonomía técnica, administrativa y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.

Artículo 169°.- La Oficina de Derechos de Autor tendrá las atribuciones siguientes:

- a. Orientar, coordinar y fiscalizar la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales de los cuales forme parte la República, en materia de derecho de autor y demás derechos reconocidos por la presente ley, y vigilar su cumplimiento.
- b. Desempeñar, como única autoridad competente, la función de autorización de las entidades de gestión colectiva, y de ejercer su fiscalización en cuanto a su actividad gestora, en los términos de esta ley.
- c. Presentar, si lo considera pertinente, denuncia penal, cuando tenga conocimiento de un hecho que constituya presunto delito.
- d. Actuar como mediador, cuando así lo soliciten las partes, o llamarlas a conciliación, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.
- e. Emitir informe técnico sobre los procedimientos penales que se ventilen por los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos.
- f. Ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley, estando obligados los usuarios a brindar las facilidades y proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida.
- g. Dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de parte todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el derecho de autor y conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos.

- h. Establecer, de ser el caso, en los procedimientos sometidos a su competencia, las remuneraciones devengadas en favor de los titulares del derecho.
- i. Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derecho de autor, derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos por esta ley, pudiendo coordinar al efecto con organismos nacionales o internacionales afines a la materia.
- j. Normar, conducir, ejecutar y evaluar las acciones requeridas para el cumplimiento de la legislación de derecho de autor y conexos y el funcionamiento del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- k. Llevar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultada para inscribir derechos y declarar su nulidad, cancelación o caducidad conforme al Reglamento pertinente.
- l. Llevar el registro de los actos constitutivos de las entidades de gestión colectiva reguladas por esta Ley, así como sus posteriores modificaciones.
- m. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia.
- n. Sistematizar la legislación relativa al Derecho de Autor y derechos conexos y proponer las disposiciones y normas que garanticen su constante perfeccionamiento y eficacia.
- o. Requerir la intervención de la Autoridad Política competente y el auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.
- p. Promover la ejecución forzosa o cobranza coactiva de sus resoluciones.
- q. Proponer y coordinar los programas de cooperación nacional e internacional en el área de su competencia.
- r. Participar en eventos internacionales sobre derecho de autor y conexos.
- s. Las demás que le señalen las leyes y sus reglamentos.

Capítulo II

Del registro del derecho de autor y derechos conexos

CONCORDANCIA: R.J. N° 0276-2003-ODA-INDECOPI (REGLAMENTO)

Artículo 170°.- La Oficina de Derechos de Autor, llevará el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde podrán inscribirse las obras del

ingenio y los demás bienes intelectuales protegidos por esta Ley, así como los convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, o por los que se autoricen modificaciones a la obra.

El registro es meramente facultativo para los autores y sus causahabientes y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la presente Ley.

La solicitud, trámite, registro y recaudos a los efectos del registro se realizarán conforme lo disponga la reglamentación pertinente, la misma que será aprobada por la Oficina de Derechos de Autor mediante resolución jefatural, la que será publicada en la Separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Artículo 171°.- La inscripción en el registro no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, constituyendo solamente un medio de publicidad y prueba de anterioridad.

Artículo 172°.- Cualquiera de los titulares de derechos sobre una misma obra, interpretación o producción está facultado para solicitar su registro y los efectos de inscripción beneficiarán a todos.

Capítulo III

Del procedimiento administrativo

Artículo 173°.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades judiciales competentes, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en la legislación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, o sus representantes, podrán denunciar la infracción de sus derechos ante la Oficina de Derechos de Autor en su condición de Autoridad Administrativa Competente; no constituyendo esta última, en ninguno de los casos, vía previa.

Artículo 174°.- Las acciones por infracción iniciadas de oficio o ha solicitud de parte, se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto Legislativo N° 807 con excepción del Artículo 22° de dicho cuerpo legal.

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

Artículo 175°.- Las acciones administrativas por infracción prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha en que cesó el acto que constituye infracción.

Capítulo IV

De las medidas preventivas o cautelares

Artículo 176°.- Sin perjuicio de lo establecido en el Título V del Decreto Legislativo N° 807, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en esta Ley o sus representantes, sin menoscabo de otras acciones que les corresponda, podrán pedir, bajo su cuenta, costo y riesgo, el cese inmediato de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos en este Capítulo. Con este fin, la Oficina de Derechos de Autor, como autoridad administrativa, tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces para:

- a. Evitar una infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente ley y, en particular, impedir la introducción en los circuitos comerciales de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho de aduanas.
- b. Conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³³²

Artículo 177°.- Las medidas preventivas o cautelares serán, entre otras:

- a. La suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.
- b. La incautación o comiso y retiro de los canales comerciales de los ejemplares producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad infractora.
- c. La realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo.

La medida cautelar de incautación o comiso, sólo podrá solicitarse dentro de un procedimiento administrativo de denuncia, sin perjuicio de las acciones de oficio.

Artículo 178°.- La Oficina de Derechos de Autor podrá ordenar, de ser el caso, la entrega al damnificado o a una institución adecuada, de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, u ordenar la destrucción de los mismos. De no apersonarse el damnificado después de transcurrido veinte días de la correspondiente notificación, la autoridad podrá disponer del material ilícito.

³³² **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.20.

La determinación de la institución adecuada a que se refiere el párrafo anterior, será señalada por el directorio del Indecopi.

Las medidas cautelares y definitivas no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³³³

Artículo 179°.- Cualquier solicitante de una medida preventiva o cautelar, debe cumplir con presentar ante la autoridad administrativa, las pruebas a las que razonablemente tenga acceso y que la autoridad considere suficientes para determinar que:

- a. El solicitante es el titular del derecho o tiene legitimación para actuar.
- b. El derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y,
- c. Cualquier demora en la expedición de esas medidas podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

Artículo 180°.- El solicitante de medidas preventivas o cautelares, debe proporcionar a la autoridad, además de las pruebas a las que se refiere el artículo anterior, toda información necesaria para la identificación de los bienes, materia de la solicitud de medida preventiva y el lugar donde éstos se encuentran.

Artículo 181°.- La Oficina de Derechos de Autor tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³³⁴

Artículo 182°.- Se exceptúa de los términos del artículo anterior, el caso de la comunicación pública de una obra, prestación artística, producción o emisión protegida, por parte de un organizador o empresario que no contare con la debida autorización, en cuyo caso, sólo podrá alcanzar la revocatoria de la suspensión o prohibición, presentando la autorización del titular del derecho o de la sociedad de

333 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.24.

334 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.18.

gestión colectiva que lo represente, o probando fehacientemente que aquellas no se hallan protegidas.

La Oficina de Derechos de Autor, en este caso, procederá a pedido del titular o de la sociedad de gestión que lo represente, a notificar de inmediato al presunto infractor prohibiéndole utilizar la obra, prestación, producción o emisión objeto de la denuncia, bajo apercibimiento de multa y demás sanciones previstas en la Ley.

Capítulo V

De las infracciones

Artículo 183°.- Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 184°.- A requerimiento del titular del respectivo derecho o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente, la Autoridad Policial, comprobará, de inmediato, la comisión de cualquier acto infractorio de la presente ley, entregando copia de la constatación al interesado.

Artículo 185°.- Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo constituyan presunto delito, la Oficina de Derechos de Autor podrá formular denuncia penal ante el Ministerio Público.

En caso que la Oficina de Derechos de Autor hubiera destruido o dispuesto de los ejemplares que constituían materia de la infracción del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, se acompañará a la denuncia copia certificada de la resolución administrativa correspondiente, así como copias de las actas vinculadas con tales medidas en las que conste la relación de los bienes objeto de las mismas, a efectos de su valoración como prueba del presunto delito.

Capítulo VI

De las sanciones

Artículo 186°.- La Oficina de Derechos de Autor está facultada para imponer las sanciones que correspondan a las infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina.

Se considerará como falta grave aquella que realizare el infractor, vulnerando cualquiera de los derechos y en la que concurren al menos alguna de las siguientes circunstancias:

- a. La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en la presente ley.
- b. El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean éstos directos o indirectos.
- c. La presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares del respectivo derecho, autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por la presente ley.
- d. La realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Oficina de Derechos de Autor.
- e. La difusión que haya tenido la infracción cometida.
- f. La reiterancia o reincidencia en la realización de las conductas prohibidas.

Artículo 187°.- También incurrirá en falta grave aquél que fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³³⁵

Artículo 188°.- La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer, conjunta o indistintamente, las siguientes sanciones:

- a) Amonestación.
- b) Multa de hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias.
- c) Reparación de las omisiones.
- d) Cierre temporal hasta por noventa días del establecimiento.
- e) Cierre definitivo del establecimiento.
- f) Incautación o comiso definitivo.

³³⁵ **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.4 incs. a) y d); y 16°.8.2.

g) Publicación de la resolución a costa del infractor.³³⁶

Artículo 189°.- En caso de reincidencia, considerándose como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de dos años, se podrá imponer el doble de la multa de manera sucesiva e ilimitada, sin perjuicio de aplicar otras sanciones establecidas en el Artículo 188° de la presente Ley.³³⁷

Artículo 190°.- Los montos de las multas deberán ser abonados en el Indecopi dentro del término de cinco días, vencido los cuales se ordenará su cobranza coactiva.

Artículo 191°.- La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer al infractor multas coercitivas sucesivas hasta que se cumpla con lo ordenado en el mandato de sus resoluciones definitivas, así como la obligación de reparar las omisiones o adulteraciones en que hubiere incurrido, señalando un plazo perentorio bajo apercibimiento de multa señalada en el Artículo 28° del Decreto Legislativo 807, todo ello, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones y medidas que fueren procedentes.

Artículo 192°.- La autoridad podrá ordenar de oficio o a solicitud de parte, la publicación de la resolución pertinente, en el Diario Oficial El Peruano, por una sola vez, a expensas del infractor.

Artículo 193°.- De ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.

Artículo 194°.- El monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación.

El pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En consecuencia, el infractor

336 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28571, publicada el 06 de Julio de 2005.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 188°.- La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer conjunta o indistintamente, las siguientes sanciones:

- a. Amonestación.
- b. Multa de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias.
- c. Reparación de las omisiones.
- d. Cierre temporal hasta por treinta días del establecimiento.
- e. Cierre definitivo del establecimiento.
- f. Incautación o comiso definitivo.
- g. Publicación de la resolución a costa del infractor".

337 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28571, publicada el 6 de Julio de 2005.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 189°.- En caso de reincidencia, considerándose como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de dos años, se podrá imponer el doble de la multa de manera sucesiva e ilimitada".

no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente.

TÍTULO XI

DE LAS ACCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES

Artículo 195°.- Cuando por motivo de la violación de las disposiciones contenidas en la presente ley, el interesado opte por acudir a la vía civil, se tramitará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento abreviado previsto en el Código Procesal Civil y las disposiciones contenidas en la legislación especial.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³³⁸

Artículo 196°.- Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en este Decreto Legislativo,³³⁹ sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, así como sus licenciatarios exclusivos u otros licenciatarios debidamente autorizados que cuenten con la facultad legal y la autoridad para hacer valer tales derechos, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán solicitar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización correspondiente a los daños materiales y morales causados por la violación y a las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de los daños (al provecho ilícito), o a elección del titular del derecho, la indemnización pre-establecida, así como el pago de costas y costos.³⁴⁰

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁴¹

338 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.4 inc. d); 16°.8.2; 16°.11.6 ; y, 16°.11.7.

339 **NOTA SPIJ:**

En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano", se dice: "legislativo", cuando se debe decir: "Legislativo".

340 Artículo modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008. Texto anterior a la modificación:

"Artículo 196°.- Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán pedir el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación, así como el pago de las costas procesales".

341 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.11.7 y Art.16°.11.10.

Artículo 196°-A³⁴². - Elusión de medidas tecnológicas efectivas³⁴³

Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relación con el ejercicio de sus derechos y para restringir actos no autorizados con respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, las acciones señaladas en el artículo anterior podrán estar dirigidas contra:

- a) Quienes eludan sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos.³⁴⁴
- b. Quienes fabriquen, importen distribuyan, ofrezcan al público, proporcionen o de otra manera comercialicen dispositivos, productos o componentes, u ofrezcan al público o proporcionen servicios, siempre y cuando:
 - I. sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir una medida tecnológica efectiva; o,
 - II. tengan un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente al de eludir una medida tecnológica efectiva; o,
 - III. sean diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁴⁵

Artículo 196°-B³⁴⁶.- No están comprendidos en los alcances del Artículo 196° A los siguientes actos de elusión:

342 Artículo incorporado por el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

343 Sumilla incorporada por el Artículo 11° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

344 De conformidad con el Artículo 11° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009, se modifica el literal a) del Artículo 196°-A del Decreto Legislativo N° 1076, que aprueba la modificación del Decreto Legislativo N° 822.

Texto anterior a la modificación:

“a. Quienes eludan sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilicen en relación con el ejercicio de sus derechos para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido”.

345 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.7.4 inc. e).

346 Artículo incorporado por el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

- I. las actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia de un programa de computación obtenida legalmente, realizadas de buena fe con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a la disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;
- II. la inclusión de un componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido bajo las medidas de implementación del subpárrafo b del artículo anterior;
- III. actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el titular de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo;
- IV. acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educativas sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones; y
- V. actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona natural de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.
- VI. Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, señalados por la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, u órgano equivalente, en informes de hasta cuatro años de validez que demuestren la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores.³⁴⁷

A las conductas señaladas en el Artículo 196°A, literal b) sólo aplicarán las excepciones y limitaciones previstas en los numerales i), ii), iii) y iv). en cuanto apliquen a las medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma. En cuanto apliquen a las medidas tecnológicas efectivas que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor podrán estar sujetas a las excepciones y limitaciones con respecto a las actividades establecidas en el numeral (i).

347 Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 10 de julio de 2008.

Las excepciones y las limitaciones enumeradas se aplicarán siempre y cuando no menoscaben la adecuada protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas:

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁴⁸

Artículo 196°-C³⁴⁹.- Las acciones señaladas en el Artículo 196° podrán dirigirse contra cualquier persona que sin autorización y teniendo motivos razonables para saber, que podría inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción de cualquier derecho de autor o derecho conexo,

- I. a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos;
- II. distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización; o,
- III. distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Artículo 196°D³⁵⁰.- No están comprendidas en los alcances los Artículo 196° y 196°C las actividades legalmente autorizadas de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevadas a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno.

Para los efectos de este párrafo, el término “seguridad de la información” significa actividades llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de cómputo gubernamentales.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁵¹

Artículo 197°.- El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

348 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.7.4 incs. f) y g).

349 Artículo incorporado por el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

350 Ídem.

351 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.4 inc. h) y 16°.7.5 inc. b).

- a. La suspensión inmediata de la actividad infractora.
- b. La prohibición al infractor de reanudarla.
- c. El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su entrega al titular de los derechos vulnerados, en su caso, o su destrucción.
- d. La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la destrucción de tales instrumentos.
- e. La incautación de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada.

El Juez podrá ordenar igualmente la publicación de la sentencia, a costa del infractor, en uno o varios periódicos.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁵²

Artículo 197°-A³⁵³.- Las autoridades judiciales procederán a destruir los bienes infractores del derecho de autor y derechos conexos, a solicitud del titular del derecho, salvo circunstancia excepcional. Asimismo, las autoridades judiciales estarán facultadas a ordenar que los materiales e implementos utilizados en la fabricación o creación de las mercancías infractoras sean prontamente destruidas sin compensación alguna y, en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, se disponga su retiro de los canales comerciales a fin de prevenir futuras infracciones.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁵⁴

Artículo 197°-B³⁵⁵.- Las autoridades judiciales tendrán la facultad para ordenar al infractor que proporcione toda información que el infractor posea respecto a cualquier persona o personas involucradas en cualquier aspecto de la infracción y respecto a los medios de producción o canales para la distribución de tales bienes o servicios, incluyendo la identificación de terceros involucrados en la producción y

352 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.11.

353 Artículo incorporado por el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

354 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.11.15; 16°.11.16; y, 16°.11.24.

355 Artículo incorporado por el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

distribución de los bienes y servicios infractores o en sus canales de distribución, y entregarle dicha información al titular del derecho. Asimismo, las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenarle al infractor que brinde al titular del derecho dicha información.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁵⁶

Artículo 198°.- El Juez, a instancia del titular del respectivo derecho, de su representante o de la sociedad de gestión correspondiente, ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, y en particular las siguientes:

- a. El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas por concepto de remuneración.
- b. La suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación, exportación o importación ilícita, según proceda.³⁵⁷
- c. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.

Las medidas precautorias previstas en esta disposición no impedirán la adopción de otras contempladas en la legislación ordinaria.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁵⁸

Artículo 199°.- Presupuestos de la medida cautelar³⁵⁹

Las providencias a que se refiere el artículo anterior, serán acordadas por la autoridad judicial siempre que se acredite la necesidad de la medida y se acompañen medios de prueba que acrediten la verosimilitud de la existencia de la violación del derecho que se reclama.

356 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.11.15; 16°.11.16; y, 16°11.24.

357 Literal b), modificado por el Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1076, publicado el 28 de junio de 2008.

Texto anterior a la modificación:

“b. La suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita, según proceda”.

358 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.11.

359 Sumilla incorporada por el Artículo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

La necesidad de la medida o la presunción de la violación del derecho que se reclama, puede surgir también a través de la inspección que, como prueba anticipada, disponga el Juez en el lugar de la infracción.

La autoridad judicial podrá 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.³⁶⁰

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁶¹

Artículo 200°.- Las providencias cautelares indicadas en el artículo anterior, serán levantadas por la autoridad judicial, siempre y cuando:

- a. La persona contra quien se decretó la medida presta caución suficiente, a juicio del Juez, para garantizar las resultas del proceso; o,
- b. El solicitante de las medidas no acredita haber iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, en un plazo de treinta días contados a partir de su práctica o ejecución.

Artículo 201°.- Las medidas preventivas contempladas en los artículos precedentes se aplicarán sin perjuicio de la obligación de la Autoridad Aduanera señalada en el Capítulo Tercero del Título III de la presente ley y de la competencia atribuida a la Oficina de Derechos de Autor.

Artículo 202°.- Se considera en mora al usuario de las obras, interpretaciones, producciones, emisiones y demás bienes intelectuales reconocidos por la presente ley, cuando no pague las liquidaciones formuladas de acuerdo a las tarifas establecidas para la respectiva modalidad de utilización, dentro de los diez días consecutivos siguientes a la intimación judicial o notarial.

TÍTULO XII

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Artículo 203°.- Las obras, interpretaciones y ejecuciones artísticas, producciones fonográficas, emisiones de radiodifusión o transmisiones por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, grabaciones audiovisuales, fijaciones fotográficas y demás bienes intelectuales extranjeros, gozarán en la República del trato nacional, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio del titular del respectivo derecho o el lugar de su publicación o divulgación.

³⁶⁰ Párrafo incorporado por el Artículo 4° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

³⁶¹ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.19.

TÍTULO XIII

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

Artículo 204°.- 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, las Oficinas competentes deberán conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

Artículo 205°.- Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos en un plazo de cinco (5) días.

Artículo 206°.- No se admitirán medios probatorios, salvo documentos. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrán solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho. La actuación de denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal, según la importancia y trascendencia del caso. Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

ÚNICA.- Entiéndase que para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 29° y 30° del Decreto Legislativo N° 807 resulta aplicable, respecto de la parte incumplidora, lo establecido en los incisos a) y b) del Artículo 38° del Decreto Legislativo N° 716, en cuanto fuera pertinente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.

Segunda.- Deróguese la Ley 13714, Decreto Supremo N° 061-62- ED así como todas las disposiciones contenidas en otras leyes o reglamentos que se opongan a la presente ley.

Tercera.- Modifíquese los Artículos 216° al 221° del Libro II Título VII Capítulo I del Código Penal en los términos siguientes:

“Artículo 216°.- Será reprimido con pena privativa de libertad de uno a tres años y de diez a sesenta días-multa, a quién estando autorizado para publicar una obra, lo hiciere en una de las formas siguientes:

- a. Sin mencionar en los ejemplares el nombre del autor, traductor, adaptador, compilador o arreglador.
- b. Estampe el nombre con adiciones o supresiones que afecten la reputación del autor como tal o, en su caso, del traductor, adaptador, compilador o arreglador.
- c. Publique la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones, o cualquier otra modificación, sin el consentimiento del titular del derecho.
- d. Publique separadamente varias obras, cuando la autorización se haya conferido para publicarlas en conjunto; o las publique en conjunto, cuando solamente se le haya autorizado la publicación de ellas en forma separada”.³⁶²

“Artículo 217°.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con treinta a noventa días-multa, el que con respecto a una obra, una interpretación o ejecución artística, un fonograma, o una emisión o transmisión de radiodifusión, o una grabación audiovisual o una imagen fotográfica expresada en cualquier forma, realiza alguno de los siguientes actos, sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos:

- a. La modifique total o parcialmente.
- b. La reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento.
- c. La distribuya mediante venta, alquiler o préstamo público.
- d. La comunique o difunda públicamente por cualquiera de los medios o procedimientos reservados al titular del respectivo derecho.
- e. La reproduzca, distribuya o comunique en mayor número que el autorizado por escrito”.³⁶³

“Artículo 218°.- La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento veinte días-multa cuando:

- a. Se dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no divulgada, que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre, sin el consentimiento del titular.
- b. La reproducción, distribución o comunicación pública, se realiza con fines de comercialización, o alterando o suprimiendo, el nombre o seudónimo del autor, productor o titular de los derechos.

362 Confrontar con el Artículo 1° de la Ley N° 27729, publicada el 24 de mayo de 2002.

363 Confrontar con el Artículo 1° de la Ley N° 28289, publicada el 20 de junio de 2004.

- c. Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al público, por cualquier medio, la almacene oculte, introduzca en el país o la saca de éste.
- d. Se fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.
- e. Se inscriba en el Registro del Derecho de Autor la obra, interpretación, producción o emisión ajenas, o cualquier otro tipo de bienes intelectuales, como si fueran propios, o como de persona distinta del verdadero titular de los derechos”.³⁶⁴

“Artículo 219°.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento ochenta días-multa, el que con respecto a una obra, la difunde como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena”.³⁶⁵

“Artículo 220°.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y noventa a trescientos sesenticinco días-multa:

- a. Quien se atribuya falsamente la calidad de titular, originario o derivado, de cualquiera de los derechos protegidos en la legislación del derecho de autor y derechos conexos y, con esa indebida atribución, obtenga que la autoridad competente suspenda el acto de comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación, producción, emisión o de cualquier otro de los bienes intelectuales protegidos.
- b. Quien realice actividades propias de una entidad de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos, sin contar con la autorización debida de la autoridad administrativa competente.
- c. El que presente declaraciones falsas en cuanto certificaciones de ingresos; asistencia de público; repertorio utilizado; identificación de los autores; autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares producidos, vendidos, o distribuidos gratuitamente o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares del derecho de autor o conexos.

364 Ídem.

365 Ídem.

- d. Si el agente que comete el delito integra una organización destinada a perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo.
- e. Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos en el presente capítulo, posee la calidad de funcionario o servidor público”.

“Artículo 221°.- En los delitos previstos en este capítulo, se procederá a la incautación previa de los ejemplares ilícitos y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito. Asimismo, el Juez, a solicitud del Ministerio Público ordenará el allanamiento o descerraje del lugar donde se estuviere cometiendo el ilícito penal.

En caso de emitirse sentencia condenatoria, los ejemplares ilícitos podrán ser entregados al titular del derecho vulnerado o a una institución adecuada y en caso de no corresponder, serán destruidos. La entrega no tendrá carácter indemnizatorio.

En ningún caso procederá la devolución de los ejemplares ilícitos al encausado”.³⁶⁶

Cuarta.- La presente Ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los derechos sobre las obras y demás producciones protegidas de conformidad con la ley anterior, gozarán de los plazos de protección más extensos reconocidos en ésta Ley.

Segunda.- Los títulos de los diarios, revistas, programas, espacios radiales y televisuales, noticieros cinematográficos y, en general, de cualquier otra forma de publicación o difusión a que hacía referencia el inciso c) del Artículo 60° de la Ley N° 13714, al haber sido excluidos del ámbito de la presente ley, seguirán gozando de protección por el término de un año contado a partir de la entrada en vigencia de ésta ley.

Tercera.- Las sociedades de gestión colectiva que vengán funcionando de conformidad con el Artículo 146° y siguientes de la presente ley, se adecuarán a lo dispuesto en la presente norma, en un plazo no mayor de tres meses, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Cuarta.- Las normas de procedimientos de las acciones por infracción contenidas en el presente Decreto Legislativo serán de aplicación a los procedimientos iniciados luego de la entrada en vigencia del mismo.

366 Confrontar el Artículo 221° con el Artículo 1° de la Ley N° 29263, publicada el 02 de octubre de 2008.

POR TANTO:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

JAIME YOSHIYAMA TANAKA
Ministro de la Presidencia
Encargado de la Cartera de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales

3.3. DECRETO LEGISLATIVO N° 1033

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

DECRETO LEGISLATIVO N° 1033

(Publicado el 25 de junio de 2008)

CONCORDANCIAS: D.S. N° 009-2009-PCM
D.S. N° 085-2010-PCM
D.Leg. N° 1092
D.Leg. 1063, Art. 4°
D.Leg. N° 1075
R. N° 042-2009-INDECOPI-COD
D.S. N° 005-2009-TR, Art. 39°
R. N° 030-2010-INDECOPI-COD
Ley N° 29571
R. N° 174-2010-INDECOPI-COD
R. N° 175-2010-INDECOPI-COD
R. N° 178-2010-INDECOPI-COD
D.S. N° 110-2010-PCM
R.N° 002-2012-SNM-INDECOPI
R.N° 026-2013-INDECOPI-COD
Directiva N° 001-2013-TRI-INDECOPI
R.S. N° 421-2013-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

POR CUANTO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104° de la Constitución Política del Perú, mediante Ley N° 29157, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos de América, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre de 2007, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, sobre fortalecimiento institucional y modernización del Estado;

Que, es necesario sustituir el Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual - INDECOPI, a efectos de consolidar su fortalecimiento institucional, así como su modernización como entidad pública;

Que, el fortalecimiento institucional del INDECOPI pasa por proteger y afianzar su autonomía, generar una mayor predictibilidad en su actuación, consolidar líneas de carrera en sus funcionarios y servidores públicos, diseñar procedimientos administrativos más "garantistas" en lo que se refiere a la protección del derecho de defensa y el respeto al principio del debido procedimiento, diseñar órganos que permitan absorber una mayor carga procesal y extender los servicios administrativos a una mayor población;

Que, las acciones antes mencionadas permitirán una mejor protección de los consumidores, de la competencia y los derechos de la propiedad intelectual; una mayor confianza en la observancia y aplicación de las leyes de competencia y propiedad intelectual; que los agentes económicos tengan más incentivos para cumplir con la ley; y, en general, disminuirán los costos asociados a los conflictos vinculados a la defensa de la competencia y la protección de la propiedad intelectual, lo que fomentará la competitividad económica del país y con ello un mejor aprovechamiento de los beneficios propios de la apertura comercial y la expansión de los mercados a través de acuerdos de libre comercio;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

TÍTULO I

DE LA NATURALEZA, FUNCIONES, POTESTADES Y DOMICILIO DEL INDECOPI

Artículo 1º.- Naturaleza del INDECOPI.-

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- es un organismo público especializado con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y rige su funcionamiento de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias.

Artículo 2°.- Funciones del INDECOPI.-

2.1 El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de:

- a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa;
- b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados exista una competencia efectiva;
- c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de dumping y subsidios;
- d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo;
- e) Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante la eliminación de barreras comerciales no arancelarias conforme a la legislación de la materia;
- f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos;
- g) Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología;³⁶⁷
- h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; y,
- i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de conformidad con la legislación vigente.

2.2 Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas en la presente Ley.

CONCORDANCIA: D.Leg. 1063, Art. 4°

367 El presente inciso quedará derogado por el inciso 4 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

Artículo 3°.- Domicilio del INDECOPI.-

- 3.1 El INDECOPI tiene su sede institucional en la ciudad de Lima, pudiendo establecer Oficinas Regionales en el territorio de la República.
- 3.2 El establecimiento de Oficinas Regionales no altera la determinación de su domicilio real en la ciudad de Lima para los fines de su emplazamiento en procesos judiciales.

TÍTULO II**DEL CONSEJO DIRECTIVO****Artículo 4°.- Los miembros del Consejo Directivo.-**

El Consejo Directivo es el órgano máximo del INDECOPI. Está integrado por cinco (5) miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, uno en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y uno en representación del Ministerio de la Producción, los que serán designados mediante Resolución Suprema refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 5°.- Funciones del Consejo Directivo.-

Son funciones del Consejo Directivo:

- a) Designar a los miembros del Órgano Consultivo y disponer la conformación de Órganos Consultivos Regionales, los que se registrarán por las disposiciones del Título III de la presente Ley en cuanto les sea aplicable;
- b) Establecer el número, materia de competencia y denominación de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, pudiendo crear adicionales o desactivarlas, según áreas temáticas y conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal;
- c) Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la designación de los Vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, tomando en cuenta la opinión del Órgano Consultivo.
- d) Designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de propiedad intelectual, a los Directores de la Propiedad Intelectual y a los Secretarios Técnicos. Para la designación o remoción de los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de propiedad intelectual tomará en cuenta la opinión del Órgano Consultivo;³⁶⁸

368 Literal modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014.

Texto anterior a la modificación:

- e) Designar o remover al Secretario General del INDECOPI;
- f) Planificar y aprobar las políticas institucionales en las materias de competencia del INDECOPI y en los asuntos de administración interna;
- g) Aprobar la desconcentración de las competencias administrativas y resolutivas de los órganos del INDECOPI, determinando la competencia territorial de los órganos desconcentrados;
- h) Aprobar la instalación y funcionamiento de Oficinas Regionales y otras sedes a nivel nacional, así como disponer su desactivación;
- i) Crear Secretarías Técnicas adicionales o desactivarlas según la estructura funcional del INDECOPI y conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal;
- j) Crear Oficinas o desactivarlas, así como modificar su régimen, según la estructura del INDECOPI;
- k) Expedir directivas normando el funcionamiento administrativo del INDECOPI, en el marco de las normas contenidas en la presente Ley y su Reglamento; y,
- l) Otras que se le encomienden.

Artículo 6°.- Designación, remoción y vacancia de los miembros del Consejo Directivo.-

6.1 La designación de los miembros del Consejo Directivo es por un período de cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

6.2 Los miembros del Consejo Directivo sólo podrán ser removidos en caso de falta grave debidamente comprobada y fundamentada, previa investigación en la que se les otorgue un plazo de quince (15) días hábiles para presentar sus descargos, de conformidad con lo que se señale en el Reglamento de la presente Ley. La remoción se realizará mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción.

6.3 Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo:

“d) Designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de propiedad intelectual, a los Directores de la Propiedad Intelectual, a los Secretarios Técnicos y a los Jefes del Servicio Nacional de Metrología y del Servicio Nacional de Acreditación. Para la designación o remoción de los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de propiedad intelectual tomará en cuenta la opinión del Órgano Consultivo”.

- a) Fallecimiento;
- b) Incapacidad permanente;
- c) Renuncia aceptada;
- d) Impedimento legal sobreviniente a la designación;
- e) Remoción por falta grave;
- f) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no consecutivas del Consejo Directivo, en el período de un (1) año.

En caso de vacancia, el sector al que corresponda designará un reemplazante para completar el período correspondiente.

Artículo 7º.- Del Presidente del Consejo Directivo.-

7.1 El Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI será designado por el Presidente de la República, entre uno de los propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros. En ausencia o impedimento temporal será reemplazado por otro Director del Consejo Directivo, conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ley.

7.2 El Presidente del Consejo Directivo es la autoridad interna de mayor nivel jerárquico del INDECOPI y como tal, el representante institucional.

7.3 Son funciones del Presidente del Consejo Directivo:

- a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo y representar al INDECOPI en los actos públicos y privados de la institución;
- b) Convocar y presidir las sesiones del Órgano Consultivo;
- c) Proponer a las autoridades políticas, legislativas y administrativas la adopción de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos y principios rectores a que se refiere el Artículo 2º de la presente Ley;
- d) Representar al INDECOPI ante cualquier autoridad nacional e internacional, incluidos los organismos de cooperación técnica, pudiendo delegar dicha representación;
- e) Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con entidades nacionales o extranjeras;
- f) Supervisar la marcha institucional;

- g) Coordinar acciones administrativas con los Presidentes de las Salas del Tribunal y de las Comisiones y con los Directores de la Propiedad Intelectual, salvaguardándose la autonomía funcional de los órganos resolutivos; y,
- h) Otras que se le encomiende.

TÍTULO III

DEL ÓRGANO CONSULTIVO

Artículo 8°.- Sobre los integrantes del Órgano Consultivo.-

- 8.1 El Órgano Consultivo es el órgano de consulta del INDECOPI. Está integrado por siete (7) miembros de reconocido prestigio, incluido aquel designado conforme a la Ley N° 27843.
- 8.2 La designación de los miembros del Órgano Consultivo corresponde al Consejo Directivo del INDECOPI.
- 8.3 Los miembros de Órgano Consultivo serán designados por un período de tres (3) años, pudiendo ser ratificados por un (1) período adicional.
- 8.4 En la designación de los miembros del Órgano Consultivo deberá procurarse que sus integrantes representen distintos sectores de la actividad pública y privada que guarden relación con el rol y funciones del INDECOPI y que reflejen pluralidad de perspectivas.

Artículo 9°.- De las funciones del Órgano Consultivo.-

Son funciones del Órgano Consultivo:

- a) Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI someta a su consideración; y,
- b) Emitir opinión, a solicitud del Consejo Directivo, en la propuesta de designación de los vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y en la designación o remoción de los miembros de las Comisiones.

Artículo 10°.- Sobre el funcionamiento del Órgano Consultivo.-

El Presidente del Consejo Directivo o el miembro del Consejo que lo reemplace presidirá el Órgano Consultivo. Para que sesione válidamente, el Órgano Consultivo requiere la asistencia de más de la mitad del número legal de integrantes designados.

TÍTULO IV

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 11°.- El Órgano de Control Institucional.-

El INDECOPI cuenta con un Órgano de Control Institucional encargado de supervisar la gestión económica y financiera de la Institución, así como la conducta funcional de sus funcionarios y servidores públicos.

TÍTULO V

DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS

Capítulo I

Del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Artículo 12°.- De las Salas del Tribunal.-

- 12.1 El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es un órgano con autonomía técnica y funcional constituido por Salas especializadas en los asuntos de competencia resolutive del INDECOPI. El número y materia de las Salas será determinada por el Consejo Directivo, considerando la especialización y la carga procesal, según lo dispuesto en el Artículo 5°, literal b) de la presente Ley.
- 12.2 Cada Sala estará integrada por cinco (5) vocales, en cuya conformación deberá procurarse un colegiado multidisciplinario. Cada Sala contará con el apoyo de una Secretaría Técnica.

Artículo 13°.- De los vocales de las Salas del Tribunal.-

- 13.1 Los vocales de las Salas del Tribunal serán designados por Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI, previa opinión del Órgano Consultivo.
- 13.2 Son requisitos para ser designado vocal de una Sala del Tribunal contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Sala.
- 13.3 La designación de los vocales de las Salas del Tribunal es por un período de cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional. Dicho período no resulta aplicable cuando opere la desactivación de una Sala conforme a lo establecido en el literal b) del Artículo 5° de la presente Ley.

- 13.4 El cargo de vocal de una Sala del Tribunal podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo.
- 13.5 Los vocales de las Salas del Tribunal podrán ser removidos por falta grave conforme al procedimiento previsto para la remoción de los miembros del Consejo Directivo a que se refiere el numeral 6.2 del Artículo 6° de la presente Ley. Si la remoción se funda en otra causa, deberá contarse previamente con la opinión favorable del Órgano Consultivo del INDECOPI.
- 13.6 Son causales de vacancia del cargo de vocal del Tribunal, las siguientes:
- a) Fallecimiento;
 - b) Incapacidad permanente;
 - c) Renuncia aceptada;
 - d) Impedimento legal sobreviniente a la designación;
 - e) Remoción por falta grave o por causa aprobada por el Órgano Consultivo;
 - f) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no consecutivas, en el período de un (1) año.

Artículo 14°.- Funciones de las Salas del Tribunal.-

- 14.1 Las Salas del Tribunal tienen las siguientes funciones:
- a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por Comisiones, Secretarías Técnicas o Directores de la Propiedad Intelectual, según corresponda. En tal sentido, podrán conocer y resolver sobre la imposición de multas por la realización de infracciones administrativas o multas coercitivas por el incumplimiento de resoluciones finales, de medidas cautelares, preventivas o correctivas, de acuerdos conciliatorios y de pagos de costas y costos; así como sobre el dictado de mandatos o la adopción de medidas cautelares, correctivas o complementarias;
 - b) Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitación en los procedimientos que se presenten contra los órganos de primera instancia u otra Sala, conforme a Directiva expedida por Sala Plena;
 - c) Conocer y resolver las recusaciones contra vocales de Salas del Tribunal, miembros de Comisión, Directores o Secretarios Técnicos, conforme a Directiva expedida por Sala Plena; y,

d) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

14.2 De verificarse algún supuesto de nulidad contemplado en el Artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, las Salas del Tribunal podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan emitido, aun cuando hayan quedado firmes, si es que dichos actos agravan el interés público o lesionan derechos fundamentales. La facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe al año contado a partir de la fecha en que dichos actos hayan quedado consentidos.

CONCORDANCIA: R. N° 042-2009-INDECOPI-COD

Artículo 15°.- De la organización de las Salas del Tribunal.-

15.1 Cada Sala del Tribunal elegirá a un Presidente y Vicepresidente por el período de un año, siendo posible su reelección. Los Vicepresidentes sustituirán a los Presidentes en caso de ausencia, recusación o abstención y, en dicha circunstancia, suscribirán las resoluciones, correspondencia y documentos correspondientes.

15.2 Cada Sala requiere la concurrencia de cuatro (4) vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones con tres (3) votos conformes. El Presidente de Sala tiene voto dirimente en caso de empate.

15.3 En caso de ausencia o impedimento de algún vocal de una Sala, dicho cargo podrá ser reemplazado por un vocal de otra Sala para completar el quórum necesario, a solicitud de la primera y por acuerdo de la segunda.

CONCORDANCIA: R. N° 042-2009-INDECOPI-COD

Artículo 16°.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.-

16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada.

16.2 Las audiencias son públicas, salvo que la Sala considere necesario su reserva con el fin de resguardar la confidencialidad que corresponde a un secreto industrial o comercial, o al derecho a la intimidad personal o familiar, de cualquiera de las partes involucradas en el procedimiento administrativo.

16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe oral presentadas ante las Comisiones.

CONCORDANCIA: R. N° 042-2009-INDECOPI-COD

Artículo 17°.- La Sala Plena del Tribunal.-

- 17.1 Los vocales de las Salas se reunirán para conformar la Sala Plena del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
- 17.2 Los vocales reunidos en Sala Plena elegirán a su Presidente y Vicepresidente por un período de un (1) año, siendo posible su reelección. El Presidente de la Sala Plena, o Presidente del Tribunal, tiene voto dirimente.
- 17.3 La Sala Plena contará con una Secretaría Técnica que será ejercida por el Secretario Técnico de la Sala a la cual pertenezca el Presidente del Tribunal del INDECOPI.
- 17.4 Para que haya quórum de Sala Plena deben reunirse al menos más de la mitad del número total de vocales designados de todas las Salas del Tribunal.
- 17.5 El Presidente del Tribunal del INDECOPI convocará a la Sala Plena con la periodicidad que demanden las necesidades funcionales, o cuando lo solicite el Consejo Directivo o tres (3) o más vocales de una Sala.
- 17.6 La Sala Plena del Tribunal se reunirá para:
- a) Dictar directivas que orienten la solución de conflictos de competencia entre los distintos órganos resolutivos;
 - b) Resolver las contiendas de competencia que surjan entre los órganos resolutivos;
 - c) Expedir directivas para reglamentar temáticas de orden procesal;
 - d) Elegir al Presidente del Tribunal;
 - e) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento;
 - f) Proponer al Presidente del Consejo Directivo el gestionar ante las autoridades políticas, legislativas o administrativas la implementación de medidas legales o reglamentarias destinadas a garantizar la protección de los derechos y principios rectores a que se refiere la presente Ley.

CONCORDANCIA: D. N° 001-2014-TRI-INDECOPI

Artículo 18°.- Agotamiento de la vía administrativa e impugnación judicial de pronunciamientos del INDECOPI.-

- 18.1 En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos resolutivos del INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado

previamente la vía administrativa. Para lo dispuesto en la presente Ley, se entiende que queda agotada la vía administrativa solamente cuando se obtiene la resolución final de la respectiva Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

- 18.2 La competencia territorial en los casos en que el INDECOPI, sus funcionarios o servidores públicos o alguno de sus órganos funcionales sea demandado o denunciado, se determinará en función al domicilio de la sede institucional ubicado en la ciudad de Lima.

Artículo 19°.- Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones del Tribunal.-

- 19.1 La impugnación de las resoluciones de primera instancia suspende la ejecución de éstas, salvo en los casos de imposición de medidas de defensa comercial o cuando el órgano que expidió el acto que se impugna haya determinado lo contrario.
- 19.2 Las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado presente la demanda judicial correspondiente. La ejecución forzosa se realiza a través de la Ejecutoría Coactiva del INDECOPI con sujeción a las normas vigentes.
- 19.3 Cuando una Sala del Tribunal emita una resolución que imponga, o confirme parcial o totalmente la determinación de una obligación susceptible de ejecución coactiva, la impugnación de dicha resolución ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo suspenderá el correspondiente procedimiento de ejecución coactiva solamente si el cumplimiento de dicha obligación es garantizado mediante carta fianza, conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.
- 19.4 En aquellos casos en los que se someta a revisión del órgano judicial competente la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para el inicio y trámite del procedimiento de ejecución coactiva mediante demanda de revisión judicial, la ejecución coactiva sólo será suspendida si el cumplimiento de la obligación es garantizado mediante carta fianza, la que debe cumplir iguales requisitos a los señalados en el Artículo 35° del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo núm. 009-2009-PCM^{369 370}.

369 Párrafo adicionado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, publicada el 02 de septiembre de 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

370 De conformidad con el Artículo 35° del Decreto Supremo N° 009-2009-PCM, publicado el 17 de febrero de 2009, la impugnación en sede judicial de las resoluciones del INDECOPI o la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, sólo suspenden la ejecución coactiva, cuando el interesado lo solicite por escrito ante el Ejecutor Coactivo del INDECOPI, adjuntando el cargo de presentación de la demanda interpuesta en el plazo legal y el ejemplar original de la carta fianza a la que se refiere el Artículo 19° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por

Capítulo II

De las comisiones del área de competencia

Artículo 20°.- De las Comisiones del Área de Competencia.-

El Área de Competencia está compuesta por las siguientes Comisiones:

- a) Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.
- b) Comisión de Defensa de la Libre Competencia.
- c) Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
- d) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.
- e) Comisión de Protección al Consumidor.
- f) Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias.³⁷¹
- g) Comisión de Procedimientos Concursales.

Artículo 21°.- Régimen de las Comisiones.-

Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con autonomía técnica y funcional y son las encargadas de aplicar las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;
- b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos;
- c) Están integradas por cuatro (4) miembros, los que eligen a su Presidente y Vicepresidente. El cargo de Presidente y Vicepresidente es ejercido por el período de un año, pudiendo ser reelegidos;
- d) El cargo de miembro de Comisión podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo;

Decreto Legislativo N° 1033. La vigencia de la carta fianza es condición indispensable para mantener suspendido el procedimiento coactivo.

371 El presente inciso quedará derogado por el inciso 4 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

- e) Sesionan válidamente con la presencia de tres de sus miembros hábiles para votar;
- f) En caso de ausencia, recusación o abstención de un miembro de la Comisión y a falta de quórum, ésta solicitará a la Sala correspondiente que designe un reemplazante, el que será miembro de otra Comisión.
- g) Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente;
- h) Cuentan con una o más Secretarías Técnicas, a través de las cuales reciben el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI; y,
- i) Están facultadas para solicitar al auxilio de la fuerza pública con el fin de ejecutar sus resoluciones de ser necesario.

Artículo 22°.- Designación de Comisionados.-

Los miembros de las Comisiones a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones:

- a) Son designados por el Consejo Directivo, previa opinión del Órgano Consultivo, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y,
- b) Deben contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Comisión.

Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.-

Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

Artículo 24°.- De la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.-

Corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia velar por el cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y de las otras leyes que prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven una competencia efectiva en los mercados, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

Artículo 25°.- De la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.-

Corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe comercial, incluyendo las normas de la publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

Artículo 26°.- De la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.-

Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar por el cumplimiento de las normas que persiguen evitar y corregir el daño en el mercado provocado por prácticas de dumping o subsidios, a través de la imposición de derechos antidumping o compensatorios, así como actuar como autoridad investigadora en procedimientos conducentes a la imposición de medidas de salvaguardia, conforme a lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales vigentes sobre la materia.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes.³⁷²

Artículo 27°.- De la Comisión de Protección al Consumidor.-

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

Artículo 28°.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias.-

Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias el desarrollo de las actividades de normalización nacional en todos los sectores, en su calidad de Organismo Nacional de Normalización, así como el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y

³⁷² Segundo párrafo agregado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014.

nacionales correspondientes. Asimismo, administra la infraestructura oficial de firma electrónica, conforme a la normativa de la materia.³⁷³

CONCORDANCIA: D.S. N° 081-2008-PCM, Tercera Disp. Comp. Final

Artículo 29°.- De la Comisión de Procedimientos Concursales.-

Corresponde a la Comisión de Procedimientos Concursales la aplicación de la Ley General del Sistema Concursal y de las normas que la complementen o la sustituyan.

Artículo 30°.- Competencia primaria y exclusiva de las Comisiones.-

Las Comisiones tienen competencia primaria y exclusiva en las materias señaladas en los Artículos 23° a 29° precedentes, salvo que por ley expresa se haya dispuesto o se disponga lo contrario.

Artículo 31°.- Apelación de resoluciones y su sustentación ante la segunda instancia.-

- 31.1 Las resoluciones de las Comisiones que pongan fin a la instancia, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o causen indefensión podrán ser apeladas ante la Sala del Tribunal que tenga competencia en la materia.
- 31.2 El Presidente de la Comisión, el Secretario Técnico o la persona designada por el primero, podrá sustentar ante la Sala respectiva las resoluciones que hubiesen sido objeto de apelación.

Artículo 32°.- Sobre el inicio de los procedimientos administrativos.-

Los procedimientos que se sigan ante las Comisiones a que se refiere el presente capítulo pueden ser iniciados de oficio o a pedido de parte.

Artículo 33°.- Reglas sobre conflicto de competencia.-

- 33.1 Los casos en que se genere conflicto de competencia entre dos o más Comisiones se resolverá conforme a lo prescrito en la Ley del Procedimiento Administrativo General o norma que la sustituya.
- 33.2 En caso de asuntos cuya materia no sea de competencia de la Comisión ante la cual se presenta una petición sino de otra de las Comisiones a que se refiere el presente capítulo, la Comisión referida declinará competencia sobre el asunto y lo remitirá sin más trámite a la Comisión competente.

373 El presente artículo quedará derogado por el inciso 4 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

Artículo 34°.- Desconcentración de competencias.-

- 34.1 El Consejo Directivo podrá desconcentrar las competencias de las Comisiones de Eliminación de Barreras Burocráticas, de Defensa de la Libre Competencia, de Fiscalización de la Competencia Desleal, de Protección al Consumidor y de Procedimientos Concursales en las Comisiones de las Oficinas Regionales del INDECOPI que constituya para tal efecto.
- 34.2 A las Comisiones desconcentradas de las Oficinas Regionales se les aplican las mismas disposiciones legales aplicables a las Comisiones de la sede central.
- Tratándose de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la desconcentración de sus competencias abarcará a los actos, contratos y disposiciones de alcance general emanados de los órganos o entidades de la Administración Pública dependientes del Gobierno Regional o Local que se encuentren dentro de la respectiva circunscripción territorial de competencia de la Comisión desconcentrada de la Oficina Regional correspondiente.
- 34.3 En los procedimientos que se tramiten ante las Comisiones de las Oficinas Regionales, las partes o los terceros interesados deberán señalar, al momento de su apersonamiento, domicilio procesal dentro de la respectiva circunscripción de competencia territorial de la Oficina Regional; competencia ésta que será determinada por el Consejo Directivo mediante directiva.

Capítulo III

De las Direcciones del Área de Propiedad Intelectual

CONCORDANCIA: Ley N° 29316, Segunda Disposición Complementaria Final

Artículo 35°.- De las Direcciones.-

- 35.1 El Área de Propiedad Intelectual está conformada por las siguientes Direcciones:
- a) La Dirección de Signos Distintivos.
 - b) La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
 - c) La Dirección de Derecho de Autor.
- 35.2 Al interior de cada Dirección habrá una Comisión, órgano colegiado que tendrá autonomía funcional respecto del Director correspondiente.
- 35.3 El Director podrá emitir Lineamientos sobre temas funcionales, caso en el cual la Comisión podrá solicitar a la Sala de Propiedad Intelectual correspondiente que revise y, eventualmente, modifique, dichos lineamientos.

35.4 El Consejo Directivo podrá desconcentrar en las Oficinas Regionales del INDECOPi aquellas funciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual de la sede central mencionadas en el numeral 35.1 que no requieran el ejercicio de competencia a nivel nacional.

Artículo 36°.- De la Dirección de Signos Distintivos.-

36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administrar los registros correspondientes.

36.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias.

Artículo 37°.- De la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.-

37.1 Corresponde a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías proteger los derechos otorgados sobre patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de variedades vegetales, así como cualquier otro derecho que la legislación sujete a su protección. Adicionalmente, está encargada de proteger los derechos sobre los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, de conformidad con las normas de la materia, y de promover y difundir el uso de la información contenida en los documentos de patentes como fuente de información tecnológica.

37.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, luego de un debido procedimiento, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorga, declara, anula, limita y declara la caducidad de tales derechos. Igualmente registra, controla y protege los derechos otorgados o declarados, mediante procedimientos adecuados de solución de controversias.

Artículo 38°.- De la Dirección de Derecho de Autor.-

38.1 Corresponde a la Dirección de Derecho de Autor proteger el derecho de autor y los derechos conexos. En la protección de los referidos derechos es responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos.

38.2 Adicionalmente, resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio. Administra el registro nacional de derecho de autor y derechos

conexos, así como los actos constitutivos o modificatorios correspondientes a las sociedades de gestión colectiva y derechos conexos; mantiene y custodia el depósito legal intangible, entre otras funciones establecidas en la ley de la materia.

Artículo 39°.- Del Registro de los Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, corresponde a las Direcciones de Signos Distintivos y de Invenciones y Nuevas Tecnologías llevar el registro o listado, según sea el caso, de los contratos de licencia de uso de tecnología, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial de origen extranjero, así como de asistencia básica y de detalle, gerencia y franquicia que estipulen el pago de regalías, conforme a lo dispuesto en el Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 662.

Artículo 40°.- Atribuciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual.-

Cada Dirección tiene las siguientes atribuciones y características:

- a) Cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa;
- b) Resuelve en primera instancia administrativa, a través del Director o los órganos a los que éste delegue tales funciones, los procedimientos de otorgamiento, reconocimiento, declaración y registro de los derechos de propiedad intelectual de su competencia, a través de sus diferentes órganos;
- c) Está a cargo de un Director; y,
- d) Puede contar con Subdirecciones u otros órganos para las distintas áreas funcionales de su competencia, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 41°.- Sobre los Directores de Propiedad Intelectual.-

Los Directores a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones:

- a) Son designados por el Consejo Directivo del INDECOPI;
- b) Ejercen sus cargos por tiempo indefinido;
- c) Deben acreditar reconocida solvencia e idoneidad profesional y técnica, así como cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Dirección;

- d) Tienen a su cargo la gestión de la Dirección, estando facultados para informar a los órganos de administración interna, con el debido sustento, de las necesidades de su Dirección que deban ser atendidas para su adecuado funcionamiento;
- e) Resuelven en primera instancia los procedimientos administrativos que no son de competencia de la Comisión respectiva;
- f) En caso de presumir la existencia de una infracción en materia de propiedad intelectual, podrá requerir al Secretario Técnico de la Comisión respectiva para que inicie las investigaciones preliminares o las acciones de oficio correspondientes;
- g) Emiten informes técnicos en los temas de su competencia;
- h) Administran y conocen los procedimientos no contenciosos relacionados con el otorgamiento, la declaración, el reconocimiento y el registro de los derechos de propiedad intelectual respectivos;
- i) Recurren al auxilio de la fuerza pública para ejecutar las resoluciones que emita la Dirección, a través de cualquiera de sus órganos internos, tanto en los casos de procedimientos contenciosos como no contenciosos;
- j) Están facultados para delegar sus funciones en los Subdirectores u otros funcionarios cuando lo consideren pertinente, de acuerdo a la carga procesal y la estructura de cada Dirección;
- k) Ejercen la representación de la Dirección;
- l) Coordinan la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales, en la materia que es de competencia de la respectiva Dirección, y vigilan su cumplimiento;
- m) Desarrollan programas de difusión, capacitación y formación en los temas que son de competencia de la respectiva Dirección, pudiendo coordinar al efecto con organismos nacionales o internacionales afines a la materia;
- n) Conducen, ejecutan y evalúan las acciones requeridas para el funcionamiento de sus respectivos Registros; y,
- o) Ejercen las demás funciones que se les encomienden.

Artículo 42°.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-

42.1 Las Comisiones son:

- a) Comisión de Signos Distintivos.

b) Comisión de Inventiones y Nuevas Tecnologías.

c) Comisión de Derecho de Autor.

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de:

a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia;

b) En el caso de la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; y,

c) En el caso de la Dirección de Derecho de Autor, sobre nulidad y cancelación de partidas registrales de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia.

42.3. Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes características:

a) Cuentan con autonomía técnica y funcional;

b) Resuelven en primera instancia administrativa los procedimientos trilaterales y sancionadores a que se refiere el numeral anterior, así como las acciones de nulidad y cancelación iniciadas de oficio;

c) Están integradas por cuatro (4) miembros, uno de los cuales será el Director, quien la presidirá;

d) Eligen a su Vicepresidente;

e) Salvo su Presidente, el cargo de miembro de Comisión podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo en atención a la carga procesal;

f) Para sesionar válidamente requieren la presencia de tres de sus miembros hábiles para votar;

g) Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente;

h) Cuentan con una Secretaría Técnica, la que se regirá por lo establecido en el numeral 44.3 del Artículo 44° de la presente Ley; y,

- i) Se rigen por lo señalado en los Artículos 31°, 32° y 33° de la presente Ley, en lo que corresponda.
- 42.4 Salvo su Presidente, los miembros de las Comisiones están sujetos a las siguientes disposiciones:
- a) Son designados por el Consejo Directivo, previa opinión del Órgano Consultivo, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y,
- b) Deben contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Dirección.

Capítulo IV

De las secretarías técnicas

Artículo 43°.- Régimen de las Secretarías Técnicas.-

- 43.1 Cada una de las Salas y Comisiones a que se refiere la presente Ley, cuenta con una o más Secretarías Técnicas a través de las cuales reciben el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI, con excepción de las Secretarías Técnicas del Área de Propiedad Intelectual que se rigen por lo dispuesto en el numeral 44°.3 del Artículo 44° de la presente Ley.
- 43.2 Cada una de las Secretarías Técnicas a que se refiere el numeral anterior depende funcionalmente de su correspondiente Sala o Comisión y está a cargo de una persona designada por el Consejo Directivo del INDECOPI.
- 43.3 En caso de ausencia, recusación o abstención de quien se encuentra nombrado para ejercer la Secretaría Técnica, asumirá sus funciones la persona que la Sala o Comisión designe para tal efecto, quien actuará como Secretario Técnico encargado. Dicha encargatura no podrá comprender un período superior a un mes cuando se trate de ausencia. Luego de dicho plazo, corresponde al Consejo Directivo del INDECOPI designar a la persona que ejerza tal encargo, mientras dure la ausencia de quien se encuentra nombrado.

Artículo 44°.- Funciones de las Secretarías Técnicas.-

- 44.1 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Competencia:
- a) Prestar a las Comisiones el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con los demás órganos de línea y de administración interna del INDECOPI;

- b) Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia;
- c) Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares;
- d) Por delegación de su Comisión, admitir a trámite los procedimientos, imputar cargos, impulsar la tramitación de los procedimientos, declarar rebelde a una parte del procedimiento, conceder recursos administrativos y declarar firme o consentida la resolución final que expida la Comisión, salvo régimen establecido en ley especial;
- e) Emitir informes técnicos no vinculantes a la función resolutoria, cuando así lo disponga la ley de la materia, la respectiva Comisión o el Presidente del Consejo Directivo; y,
- f) Otras que se encuentren previstas en sus respectivas normas legales de creación o que se le encomienden.

44.2 Son funciones de las Secretarías Técnicas de las Salas:

- a) Prestar a las Salas el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con los demás órganos de línea y de administración interna del INDECOPI;
- b) Tramitar los procedimientos de segunda instancia, según corresponda;
- c) Actuar de oficio los medios probatorios que estime necesarios para el esclarecimiento de las cuestiones materia de apelación; y,
- d) Otras que se encuentren previstas en legislación especial o que se le encomienden.

44.3 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Propiedad Intelectual:

- a) Prestar a las Comisiones el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con el Director respectivo, de quien dependen administrativamente;
- b) Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia;
- c) Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares;

- d) Por delegación de su Comisión, admitir a trámite los procedimientos, imputar cargos, impulsar la tramitación de los procedimientos, declarar rebelde a una parte del procedimiento, conceder recursos administrativos y declarar firme o consentida la resolución final que expida la Comisión, salvo régimen establecido en ley especial;
- e) Emitir los informes técnicos que le requiera el Director, la respectiva Comisión o el Presidente del Consejo Directivo; y,
- f) Otras que se encuentren previstas en sus respectivas normas legales de creación o que le encomienden el Director o la respectiva Comisión, según sus atribuciones.

TÍTULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA³⁷⁴

Capítulo I

Del servicio nacional de metrología

Artículo 45°.- Del Servicio Nacional de Metrología.-

- 45.1 El Servicio Nacional de Metrología es el ente rector de la metrología nacional en el campo científico, industrial y legal conforme a las normas de la materia y, como tal, promueve la implementación y desarrollo del Sistema Legal de Unidades de Medida y la trazabilidad internacional de las mediciones efectuadas en el país conforme a lo dispuesto en las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales correspondientes.
- 45.2 El Servicio Nacional de Metrología tiene las siguientes características:
- a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa;
 - b) Custodia los patrones nacionales de medida;
 - c) Difunde el Sistema Legal de Unidades del Perú y absuelve las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;
 - d) Establece las normas sobre metrología legal;

³⁷⁴ El presente Título quedará derogado por el inciso 4 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

- e) Emite certificaciones metrológicas;
- f) Está a cargo de un Jefe; y,
- g) Ejerce representación ante organismos internacionales de Metrología, sin perjuicio de las atribuciones de representación institucional propias del Presidente del Consejo Directivo.

CONCORDANCIA: R. N° 109-2010-INDECOPI-COD

Artículo 46°.- Sobre el Jefe del Servicio Nacional de Metrología.-

El Jefe del Servicio Nacional de Metrología a que se refiere el presente Capítulo está sujeto a las siguientes disposiciones:

- a) Es designado por el Consejo Directivo del INDECOPI;
- b) Ejerce su cargo por tiempo indefinido;
- c) Debe contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia del Servicio; y,
- d) Canaliza el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI.

Capítulo II

Del servicio nacional de acreditación

Artículo 47°.- Del Servicio Nacional de Acreditación.-

47.1 Corresponde al Servicio Nacional de Acreditación, en su calidad de Organismo Nacional de Acreditación, el reconocimiento de la competencia técnica de las entidades de evaluación de la conformidad en todos los sectores, conforme a las directrices y guías internacionales, las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales correspondientes.

47.2 El Servicio Nacional de Acreditación tiene las siguientes características:

- a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa;
- b) Establece sus procedimientos internos y los programas de acreditación atendiendo las necesidades del sector público y privado;
- c) Suscribe los contratos de acreditación y los resuelve ante el incumplimiento de las condiciones acreditadas;

- d) Promueve el reconocimiento internacional del Sistema Nacional de Acreditación y la suscripción de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo;
- e) Difunde el Sistema Nacional de Acreditación y absuelve las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;
- f) Está a cargo de un Jefe;
- g) Ejerce representación ante los foros internacionales de acreditación y evaluación de la conformidad, sin perjuicio de las atribuciones de representación institucional propias del Presidente del Consejo Directivo.

Artículo 48°.- Sobre el Jefe del Servicio Nacional de Acreditación.-

El Jefe del Servicio Nacional de Acreditación a que se refiere el presente Capítulo está sujeto a las siguientes disposiciones:

- a) Es designado por el Consejo Directivo del INDECOPI;
- b) Ejerce su cargo por tiempo indefinido;
- c) Debe contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia del Servicio; y,
- d) Canaliza el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI.

TÍTULO VII

DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA

Artículo 49°.- De la Secretaría General.-

La Secretaría General es el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la institución, de cuya gestión responde ante el Consejo Directivo del INDECOPI.

Artículo 50°.- Funciones de la Secretaría General.-

50.1 Son funciones de la Secretaría General del INDECOPI:

- a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los diferentes órganos de administración interna;
- b) Coordinar las acciones de los demás órganos del INDECOPI y prestarles el apoyo que requieran para su funcionamiento;
- c) Ejercer la representación legal de la institución;

- d) Administrar los recursos del INDECOPI;
- e) Designar, promover, suspender y remover al personal del INDECOPI, salvo disposición distinta de la presente Ley; y,
- f) Las demás que se le encargue por acuerdo del Consejo Directivo.

50.2 Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría General cuenta con el apoyo de las Oficinas que establece el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 51°- Sobre la potestad organizatoria de la institución.-

- 51.1 El Consejo Directivo se encuentra facultado para crear nuevas Oficinas además de las referidas en el Reglamento de la presente Ley; así como para desactivarlas o modificar su régimen, de acuerdo con las necesidades de la institución, y siempre dentro del marco de lo que dispongan las normas presupuestarias.
- 51.2 El Consejo Directivo se encuentra igualmente facultado para aprobar la creación de una Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, cuyas actividades se orienten a la formación y especialización de profesionales en las distintas materias temáticas de competencia del INDECOPI.

TÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL

Artículo 52°.- De los ingresos del INDECOPI.-

Son recursos directamente recaudados del INDECOPI:

- a) Las tasas por concepto de derecho de trámite de los procedimientos administrativos de competencia de sus distintas unidades orgánicas;
- b) Los montos que recaude por concepto de multas;
- c) Los derechos antidumping y compensatorios que se establezcan, provisional o definitivamente, en los procedimientos sobre la materia;
- d) Los recursos que perciba por concepto de la prestación de servicios;
- e) Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional;
- f) Los legados y donaciones que reciba; y,
- g) Los recursos que se le transfieran conforme a Ley.

Artículo 53°.- Sobre remuneraciones y dietas.-

- 53.1 Todos los cargos que desempeñan las personas que laboran en el INDECOPI son remunerados.
- 53.2 El pago de la remuneración a que se refiere el numeral anterior procede siempre que no se trate de funcionarios o servidores públicos que desempeñan otros empleos o cargos remunerados por el Estado. En este último caso perciben una dieta, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Igual regla es aplicable a los vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y a los miembros de las Comisiones que desempeñen su función a tiempo parcial; así como a los miembros del Órgano Consultivo.

Artículo 54°.- El régimen laboral de los trabajadores del INDECOPI.-

Los trabajadores del INDECOPI están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. En consecuencia, se rigen por lo establecido en el Decreto Legislativo N° 728 y sus normas modificatorias, ampliatorias, complementarias y conexas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**PRIMERA.- Régimen de Ejecución Presupuestaria del INDECOPI.-**

Inclúyase de modo permanente al INDECOPI en el régimen de ejecución presupuestaria al que se encuentran sujetos los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos a los que se refiere la Ley N° 27332 o a las disposiciones que la complementen o sustituyan, quedando comprendido, por ende, en los alcances de la Décima Disposición Final de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, Ley N° 29144.

SEGUNDA.- Archivo de expedientes concluidos con resolución firme.-

Después de transcurridos más de cinco años desde el vencimiento del plazo para interponer medios y/o pretensiones impugnatorias ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual o ante el Poder Judicial, los expedientes tramitados ante el INDECOPI serán transferidos al Archivo General de la Nación o a los Archivos Departamentales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley N° 19414.

TERCERA.- Representación y Defensa Judicial del INDECOPI.-

La representación y defensa judicial del INDECOPI es ejercida por sus propios representantes o por los apoderados a los que el Consejo Directivo de la institución faculte. La intervención del Procurador Público del Sector al que se encuentra adscrito el INDECOPI es de carácter facultativo.

CUARTA.- Trámite y calificación de denuncias presentadas ante el Ministerio Público vinculadas a la actuación de funcionarios del INDECOPI.-

Tratándose de denuncias formuladas contra funcionarios y/o servidores del INDECOPI, relacionadas con su actuación o intervención en los procedimientos de competencia institucional, la Fiscalía competente deberá solicitar un informe técnico al Órgano de Control Institucional del INDECOPI sobre la licitud de los hechos imputados, el cual deberá emitirse en un plazo máximo de diez (10) días. La Fiscalía tendrá en cuenta este Informe para efectos de la calificación o archivo de la denuncia.

En los casos en que la denuncia formulada contra los funcionarios o servidores del INDECOPI resulte manifiestamente maliciosa o calumniosa, la Fiscalía deberá formalizar denuncia por este hecho contra la persona natural responsable.

QUINTA.- Referencias a denominación de Comisiones del INDECOPI.-

Toda mención hecha en la legislación vigente a la Comisión de Acceso al Mercado, la Comisión de Libre Competencia y a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal desde la vigencia de la presente Ley, se entenderá referida a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, respectivamente. En el caso de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, toda mención hecha en la legislación vigente se entenderá referida a:

1. El Servicio Nacional de Acreditación, respecto del reconocimiento de la competencia técnica de entidades de evaluación de la conformidad;
2. La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias, respecto de la aprobación de normas técnicas peruanas, la fiscalización de restricciones paraarancelarias y la administración de la infraestructura oficial de firma electrónica; y,
3. El Servicio Nacional de Metrología, respecto de la aprobación de normas metroológicas peruanas.

SEXTA.- Vigencia del actual Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI.-

El actual Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2005-PCM, seguirá vigente hasta que se apruebe el Reglamento de la presente Ley.

SÉPTIMA.- Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos administrativos, requisitos o a la simplificación de los mismos aplicables por los órganos resolutivos del INDECOPI se aprueban mediante Decreto Supremo, a

propuesta de su Consejo Directivo. Las normas procedimentales aplicables a la fecha, se entenderán derogadas a partir de la vigencia del respectivo Decreto Supremo.³⁷⁵

OCTAVA.- El INDECOPI podrá realizar acciones de supervisión a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Mediante Decreto Supremo, a propuesta del Consejo Directivo de INDECOPI, se establecerán los criterios y procedimientos específicos para la selección, contratación, designación, ejecución, control y sanción de dichas actividades.³⁷⁶

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Actividad procesal de las Salas del Tribunal del INDECOPI.-

Las actuales Salas de Defensa de la Competencia y de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual seguirán conociendo las apelaciones presentadas contra las resoluciones de primera instancia hasta que el Consejo Directivo determine la creación de las Salas especializadas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12° de la presente Ley.

SEGUNDA.- Acciones necesarias para facilitar la implementación de Acuerdos de Promoción Comercial.-

A efectos de adecuar su estructura organizativa a las disposiciones de la presente Ley y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú, tanto en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de América como en los otros acuerdos de libre comercio que se suscriban, en los ámbitos de la protección de la propiedad intelectual y la defensa de la competencia, facúltese al INDECOPI a ejecutar las acciones de personal y contratación de bienes y servicios que requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones, quedando para ello exceptuado de las normas sobre limitaciones de gasto, austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria contenidas en la Ley N° 29142, así como de las limitaciones establecidas en la Ley N° 28411.

Las acciones que apruebe el Consejo Directivo del INDECOPI al amparo de la presente disposición no generarán, en ningún caso, egresos al Tesoro Público, debiendo financiarse con cargo a recursos directamente recaudados.

El INDECOPI queda obligado, bajo responsabilidad de su titular, a informar trimestralmente a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y a la

375 Disposición incorporada por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30264, publicada el 16 de noviembre de 2014.

376 Ídem.

Contraloría General de la República acerca de las acciones ejecutadas al amparo de la presente Disposición Transitoria.³⁷⁷

TERCERA.- Período de designación de funcionarios de confianza del INDECOPI.-

Los períodos de designación de los vocales de las Salas del Tribunal y de los miembros de Comisión que se indican en la presente Ley registrarán para los funcionarios mencionados que sean designados o ratificados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, y se computarán a partir de la fecha de designación o ratificación correspondiente.

En el plazo de sesenta (60) días calendario contados desde la publicación de la presente Ley, el actual Directorio del INDECOPI ratificará a los miembros de Comisión actuales o designará a su reemplazo, de ser el caso. En el caso de los vocales de las Salas del Tribunal, dicha ratificación o designación podrá ser realizada, en el mismo período, por el Presidente de la República mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI.

Tratándose de los actuales Jefes de Oficina, en el mismo período, el actual Directorio del INDECOPI evaluará su designación como Directores de la Propiedad Intelectual, o su reasignación funcional.

CUARTA.- Designación de miembros del Consejo Directivo representantes de MINCETUR y PRODUCE.-

Una vez vigente la presente Ley, los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción procederán a proponer a los dos integrantes que deberán completar el número legal de miembros del Consejo Directivo, los que serán designados mediante Resolución Suprema refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros conforme lo establece el Artículo 4° de la presente Ley.

A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, el vencimiento del plazo de designación de los integrantes del Consejo Directivo del INDECOPI será escalonado. El Reglamento fija los criterios y plazos para lograr la renovación progresiva de los integrantes del Consejo Directivo.

Por excepción, los mandatos de los miembros integrantes del primer Consejo Directivo del INDECOPI se sujetan a los plazos siguientes:

³⁷⁷ De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009, para efectos de concluir con la ejecución de las acciones necesarias para la implementación de los compromisos contenidos en el Capítulo de Propiedad Intelectual del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito por el Perú con los Estados Unidos de América, prorrogase por el año fiscal 2009 lo dispuesto en la presente disposición transitoria, extendiéndose la excepción establecida en dicha disposición respecto de las normas previstas en la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.

- a) Los representantes actualmente designados a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo venían integrando el Directorio del INDECOPI, concluyen su período al cumplirse cinco (5) años desde la fecha en que fueron designados.
- b) Los representantes que sean designados a propuesta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de la Producción, concluyen su período en un plazo de cinco (5) años, a partir de la fecha en que se haga efectiva su designación.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26° y 26 BIS del Decreto Ley N° 25868.-

Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26° y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley.

SEGUNDA.- Reglamentación de la presente Ley.-

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, expedirá el Reglamento de la presente Ley en el plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano.

TERCERA.- Vigencia de la presente Ley.-

La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria y en su Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias que regirán a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro 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

3.4. DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

(Publicado el 28 de junio de 2008)

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 N° 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 N° 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 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.³⁷⁸

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.

378 Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 10 de julio de 2008.

Artículo 3°.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial

Para efectos del 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.

CONCORDANCIAS: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁷⁹
R.Nº 080-2013-INDECOPI-COD

379 CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.2.12.

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.³⁸⁰

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.

³⁸⁰ Artículo incorporado por el Artículo 8° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

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.³⁸¹

381 Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 10 de julio de 2008.

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 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.³⁸²

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.³⁸³

382 Párrafo modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

“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”.

383 Párrafo modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

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.³⁸⁴

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.

Texto anterior a la modificación:

"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".

384 Párrafo modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

"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".

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.³⁸⁵

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.³⁸⁶

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

³⁸⁵ Artículo incorporado por el Artículo 8° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

³⁸⁶ Ídem.

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 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.³⁸⁷

387 Párrafo modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 32°.- Ajuste por retraso irrazonable

La Dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁸⁸

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.

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, publicada el 10 de julio de 2008.

388 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.9.6, inc. b).

- 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

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.³⁸⁹

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁹⁰

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.³⁹¹

389 Artículo modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

“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”.

390 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.9.5.

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

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.³⁹²

CONCORDANCIA: 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:

392 Artículo modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

"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".

- 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 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.³⁹³

TÍTULO 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:

393 Artículo modificado por el Artículo 9° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

“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”.

- 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 6° del Convenio de París.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁹⁴

Artículo 51°.- Petitorio de la solicitud

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

³⁹⁴ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.2.8.

- 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁹⁵

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.

³⁹⁵ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.2.8.

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁹⁶

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.

³⁹⁶ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.2.8.

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁹⁷

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁹⁸

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.

³⁹⁷ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.2.8.

³⁹⁸ Ídem.

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

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA³⁹⁹

Artículo 56°.- Coexistencia⁴⁰⁰

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰¹

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰²

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.

399 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.2.8.

400 **NOTA SPIJ:**

En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano", se dice: "Coexistencia", cuando se debe decir: "Coexistencia".

401 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.2.8.

402 Ídem.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰³

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰⁴

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.

403 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis [Derechos de Propiedad Intelectual], Art. 16°.2.8.

404 Ídem.

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.

TÍTULO 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.

TÍTULO 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰⁵

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰⁶

405 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis [Derechos de Propiedad Intelectual], Art. 16°.2.2.

406 Ídem.

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰⁷

TÍTULO 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰⁸

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁰⁹

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹⁰

407 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.2.2.

408 Ídem.

409 Ídem.

410 Ídem.

TÍTULO 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.

TÍTULO 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.

CONCORDANCIAS: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹¹

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DENORTEAMÉRICA⁴¹²

Artículo 90°.- Publicación

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

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹³

Artículo 91°.- Contenido de la solicitud

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

411 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis [Derechos de Propiedad Intelectual], Art. 16°.3.

412 Ídem.

413 Ídem.

- 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹⁴

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹⁵

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.

414 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.3.

415 Ídem.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹⁶

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹⁷

TÍTULO XI

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

Capítulo 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.

416 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.3.

417 Ídem.

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.

Capítulo 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.

Capítulo 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹⁸

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

⁴¹⁸ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.10.3.

- 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 comuniqué 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴¹⁹

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

419 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.10.3.

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²⁰

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²¹

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.

⁴²⁰ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.10.3.

⁴²¹ Ídem.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²²

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²³

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²⁴

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²⁵

422 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.10.3.

423 Ídem.

424 Ídem.

425 Ídem.

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²⁶

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²⁷

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²⁸

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.

⁴²⁶ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.10.3.

⁴²⁷ Ídem.

⁴²⁸ Ídem.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴²⁹

Sub Capítulo 2

Acciones de Oficio

Artículo 111º.- 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴³⁰

Capítulo IV

De las Medidas Cautelares

Artículo 112º.- 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴³¹

Artículo 113º.- Caducidad de las medidas cautelares

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

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴³²

Artículo 114º.- 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.

429 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16º.10.3.

430 Ídem.

431 Ídem.

432 Ídem.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴³³

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.

⁴³³ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.10.3.

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.⁴³⁴

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴³⁵

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.⁴³⁶

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.

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

435 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.13.

436 Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 10 de julio de 2008.

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 inspectiva⁴³⁷ 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.

437 **NOTA SPIJ:**

En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano", se dice: "inspectva", cuando se debe decir: "inspectiva".

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”.⁴³⁸

Artículo 121°.- Determinación de la sanción

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

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

- 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 122º.- 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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴³⁹

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.

⁴³⁹ **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.11.11 y 16°.11.24.

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁴⁰

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁴¹

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.

440 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.9.

441 Ídem.

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁴²

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.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁴³

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.

442 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.7.

443 Ídem.

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.⁴⁴⁴

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.

444 Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 10 de julio de 2008.

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.⁴⁴⁵

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁴⁶

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.⁴⁴⁷

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

446 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.11.7

447 Disposición incorporada por el Artículo 10° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 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

3.5. DECRETO LEGISLATIVO N° 1076

Decreto Legislativo que aprueba la modificación del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor

DECRETO LEGISLATIVO N° 1076

(Publicado el 28 de junio de 2008)

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 Nro. 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, las mismas que deberán incorporarse a la legislación peruana en esta materia;

Que en atención a las obligaciones establecidas en dicho Acuerdo y al desarrollo y evolución de las tecnologías, resulta necesario efectuar determinadas modificaciones a la Ley sobre derecho de autor que reflejen los aspectos antes referidos a fin de crear mecanismos de protección efectivos y de otorgar facultades suficientes a las autoridades competentes para la adecuada vigilancia y respeto de los derechos de autor y derechos conexos;

Que, el Congreso de la República mediante Ley N° 29157 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar materias diversas que forman parte de los compromisos derivados del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos de América y para mejorar la competitividad económica para el aprovechamiento de dicho Acuerdo;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el siguiente Decreto Legislativo:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 1°.- Incorporación de nuevas definiciones en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 822.

Incorporar en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 822 las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas que tendrán el significado siguiente:

50. Información sobre gestión de derechos: Es aquella:

- I. información que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma;
- II. información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o,
- III. cualquier número o código que represente dicha información,

Cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma.

51. Medida tecnológica efectiva: Es cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controla el acceso legal a una obra, interpretación o ejecución o fonograma, o que protege cualquier derecho de autor o conexo.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁴⁸

Artículo 2°.- Modificación del Artículo 136°, literal c) del Decreto Legislativo N° 822.

Modificar el Artículo 136°, literal c) en los términos siguientes:

Artículo 136°.- (...)

- c) La puesta a disposición del público de los fonogramas de manera tal que los miembros del público puedan acceder a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. (...)

⁴⁴⁸ **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.4 inc. b) y 16°.7.5.

Artículo 3°.- Modificación del Artículo 196° del Decreto Legislativo N° 822.

Modificar el Artículo 196° en los términos siguientes:

Artículo 196°.- Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en este Decreto Legislativo,⁴⁴⁹ sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, así como sus licenciatarios exclusivos u otros licenciatarios debidamente autorizados que cuenten con la facultad legal y la autoridad para hacer valer tales derechos, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán solicitar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización correspondiente a los daños materiales y morales causados por la violación y a las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de los daños (al provecho ilícito), o a elección del titular del derecho, la indemnización pre-establecida, así como el pago de costas y costos.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁵⁰

Artículo 4°.- Incorporación de nuevas disposiciones al Artículo 196° del Decreto Legislativo N° 822.

Incorpórese los Artículos 196°A, 196°B, 196°C y 196°D seguidos al Artículo 196° del Decreto Legislativo N° 822, en los términos siguientes:

Artículo 196° -A.- Elusión de medidas tecnológicas efectivas⁴⁵¹

Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relación con el ejercicio de sus derechos y para restringir actos no autorizados con respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, las acciones señaladas en el artículo anterior podrán estar dirigidas contra:

- a) Quienes eludan sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos.⁴⁵²

449 **NOTA SPIJ:**

En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano", se dice: "Legislativo", cuando se debe decir: "Legislativo".

450 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.11.7 y Art.16°.11.10

451 Sumilla incorporada por el Artículo 11° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

452 Literal modificado por el Artículo 11° de la Ley N° 29316, publicada el 14 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

"a. Quienes eludan sin autorización cualquier medida tecnológica efectiva que los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilicen en relación con el ejercicio de sus derechos para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido".

- b. Quienes fabriquen, importen distribuyan, ofrezcan al público, proporcionen o de otra manera comercialicen dispositivos, productos o componentes, u ofrezcan al público o proporcionen servicios, siempre y cuando:
 - I. sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir una medida tecnológica efectiva; o,
 - II. tengan un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente al de eludir una medida tecnológica efectiva; o,
 - III. sean diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁵³

Artículo 196° -B.- No están comprendidos en los alcances del Artículo 196°A los siguientes actos de elusión:

- I. las actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia de un programa de computación obtenida legalmente, realizadas de buena fe con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a la disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;
- II. la inclusión de un componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido bajo las medidas de implementación del subpárrafo b del artículo anterior;
- III. actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el titular de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo;
- IV. acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educativas sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones; y
- V. actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona natural de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.

⁴⁵³ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.7.4 inc. e).

VI. Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, señalados por la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, u órgano equivalente, en informes de hasta cuatro años de validez que demuestren la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores.⁴⁵⁴

A las conductas señaladas en el Artículo 196°A, literal b) sólo aplicarán las excepciones y limitaciones previstas en los numerales i), ii), iii) y iv). en cuanto apliquen a las medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma. En cuanto apliquen a las medidas tecnológicas efectivas que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor podrán estar sujetas a las excepciones y limitaciones con respecto a las actividades establecidas en el numeral (i).

Las excepciones y las limitaciones enumeradas se aplicarán siempre y cuando no menoscaben la adecuada protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas:

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁵⁵

Artículo 196° -C.- Las acciones señaladas en el Artículo 196° podrán dirigirse contra cualquier persona que sin autorización y teniendo motivos razonables para saber,

que podría inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción de cualquier derecho de autor o derecho conexo,

- I. a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos;
- II. distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización; o,
- III. distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Artículo 196° -D.- No están comprendidas en los alcances los Artículo 196° y 196°C las actividades legalmente autorizadas de investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevadas a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno.

⁴⁵⁴ Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 10 de julio de 2008.

⁴⁵⁵ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.7.4 incs. f) y g).

Para los efectos de este párrafo, el término “seguridad de la información” significa actividades llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de cómputo gubernamentales.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁵⁶

Artículo 5°.- Incorporación de nuevas disposiciones al Artículo 197° del Decreto Legislativo N° 822.

Incorpórese los Artículos 197°A y 197°B seguidos al Artículo 197° del Decreto Legislativo N° 822, en los términos siguientes:

Artículo 197° A.- Las autoridades judiciales procederán a destruir los bienes infractores del derecho de autor y derechos conexos, a solicitud del titular del derecho, salvo circunstancia excepcional. Asimismo, las autoridades judiciales estarán facultadas a ordenar que los materiales e implementos utilizados en la fabricación o creación de las mercancías infractoras sean prontamente destruidas sin compensación alguna y, en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, se disponga su retiro de los canales comerciales a fin de prevenir futuras infracciones.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁵⁷

Artículo 197° B.- Las autoridades judiciales tendrán la facultad para ordenar al infractor que proporcione toda información que el infractor posea respecto a cualquier persona o personas involucradas en cualquier aspecto de la infracción y respecto a los medios de producción o canales para la distribución de tales bienes o servicios, incluyendo la identificación de terceros involucrados en la producción y distribución de los bienes y servicios infractores o en sus canales de distribución, y entregarle dicha información al titular del derecho. Asimismo, las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenarle al infractor que brinde al titular del derecho dicha información.

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁵⁸

Artículo 6°.- Modificación del Artículo 198° del Decreto Legislativo N° 822.

Modificar el Artículo 198°, literal b), en los términos siguientes:

456 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.7.4 inc. h) y 16°.7.5 inc. b).

457 **CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Arts. 16°.11.15; 16°.11.16; y, 16°.11.24.

458 Ídem.

Artículo 198°.- (...)

- b) La suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación, exportación o importación ilícita, según proceda. (...)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Vigencia

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

SEGUNDA.- Aplicación

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

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

IV. DECRETOS SUPREMOS

4.1. DECRETO SUPREMO N° 03-94-ITINCI

DICTAN DISPOSICIONES REFERIDAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS ESTABLECIDOS EN LA DECISIÓN 351 DEL ACUERDO DE CARTAGENA

DECRETO SUPREMO N° 03-94-ITINCI

(Publicado el 19 de marzo de 1994)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se ha establecido en el nuevo Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para los Países Miembros;

Que, la Decisión 351 establece las atribuciones de las Oficinas y Autoridades Nacionales Competentes a fin de cautelar y proteger los Derechos de Autor y Derechos Conexos;

Que, es conveniente precisar la condición de Oficina y Autoridad Nacional Competente para los efectos de dicha Decisión, en concordancia con la legislación nacional vigente;

Que, asimismo conviene precisar la facultad de los particulares de recurrir directamente a la vía judicial tratándose de los presuntos delitos vinculados con los Derechos de Autor y conexos; aclarando al mismo tiempo lo relativo a la aplicación de las sanciones administrativas como distintas a las penales;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- Precísese que conforme al Decreto Ley N° 25868 y Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI, corresponde a la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, la doble condición de Oficina y Autoridad Nacional Competente en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos a que se refiere la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 2°.- El Poder Judicial es la única Autoridad Nacional Competente para ordenar embargos, según lo dispuesto en los incisos b) y c) del Artículo 56° de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como para ejercer las atribuciones señaladas en los incisos a), b) y d) del Artículo 57° de la mencionada Decisión.

Artículo 3°.- Precítese que la competencia de la Oficina de Derechos de Autor, tanto como Oficina Nacional Competente, en el marco de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y como Autoridad Administrativa Competente, según el Decreto Ley N° 25868, no es óbice para que los interesados opten por recurrir, en los asuntos que constituyan presunto delito, directamente a la vía penal.

Las sanciones administrativas aplicarán sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar.

Artículo 4°.- Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo constituyan presunto delito, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI podrá formular denuncia penal ante el Ministerio Público.

En caso de que la Autoridad Administrativa hubiera destruido o dispuesto de los ejemplares que constituían materia de infracción de los Derechos de Autor, conforme a lo establecido en el numeral 2) del Artículo 129° de la Ley N° 13714 e inciso c) del Artículo 57° de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a la denuncia penal se acompañará copia certificada de la resolución Administrativa y de las Actas vinculadas con tales medidas en las que conste la relación de los bienes objeto de las mismas, a efecto de su valoración como prueba del presunto delito.

Artículo 5°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores y por la Ministra de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Relaciones Exteriores

LILLIANA CANALE NOVELLA
Ministra de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

4.2. DECRETO SUPREMO N° 010-97-ITINCI

APRUEBAN NORMAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DECRETO SUPREMO N° 010-97-ITINCI⁴⁵⁹

(Publicado el 6 de junio de 1997)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es necesario dictar normas que faciliten la adecuada aplicación del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- La limitación establecida en el inciso b) del Artículo 27° del Decreto Legislativo N° 823 sólo incluye las plantas y los animales. Los microorganismos y los procedimientos que involucren materias que existen en la naturaleza o réplicas de las mismas no están incluidas en dicha limitación y podrían por lo tanto ser considerados invenciones.

Artículo 2°.- La limitación establecida en el inciso d) del Artículo 27° del Decreto Legislativo N° 823 no incluye a las invenciones relacionadas con o que hagan uso de programas de ordenador o soporte lógico.

Artículo 3°.- La limitación establecida en el inciso e) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 823 no incluye productos farmacéuticos que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 22° del Decreto Legislativo N° 823.

Artículo 4°.- Aclárese que de conformidad con el Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 823 un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica será objeto de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 22° del Decreto Legislativo N° 823.

⁴⁵⁹ Confrontar con la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1075, publicado el 28 de junio de 2008, que deroga el Decreto Legislativo N° 823, que de conformidad con su Sexta Disposición Complementaria y Final, entró 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.

Artículo 5°.- DEROGADO.⁴⁶⁰

Artículo 6°.- El Presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales

JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Economía y Finanzas

⁴⁶⁰ Artículo derogado por el Artículo Único del Decreto Supremo N° 011-2000-ITINCI, publicado el 09 de junio de 2000.

4.3. DECRETO SUPREMO N° 053-2001-RE

APRUEBAN ADHESIÓN DEL PERÚ AL “TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR (WCT) (1996)”

DECRETO SUPREMO N° 053-2001-RE

(Publicado el 8 de julio de 2001)

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁶¹

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales ha solicitado la adhesión del Perú al “**Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996)**”, que fue adoptado por la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos, en Ginebra, Confederación Suiza, el 20 de diciembre de 1996;

Que es conveniente a los intereses del Perú la adhesión al citado instrumento internacional;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57° y 118°, inciso 11) de la Constitución Política del Perú, y en el Artículo 2° de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la República para celebrar y ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso;

Que el Artículo 27° de la Ley N° 25397, dispone que los convenios internacionales que celebre o ratifica y adhiere el Presidente de la República se denominan “Convenios Internacionales Ejecutivos”, y tienen el rango de Decretos Supremos;

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase la adhesión del Perú al “**Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996)**”, adoptado por la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos, en Ginebra, Confederación Suiza, el 20 de diciembre de 1996.

⁴⁶¹ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.1.2.

Artículo 2°.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de julio del año dos mil uno.

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Relaciones Exteriores

Preámbulo

Las Partes Contratantes,

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible,

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos,

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias y artísticas,

Destacando la notable significación de la protección del derecho de autor como incentivo para la creación literaria y artística,

Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1°

Relación con el Convenio de Berna

- 1) El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del Artículo 20° del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las Partes Contratantes que son países de la Unión establecida por dicho Convenio. El presente Tratado no tendrá conexión con tratados distintos

del Convenio de Berna ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de cualquier otro tratado.

- 2) Ningún contenido del presente Tratado derogará las obligaciones existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 3) En adelante, se entenderá por “Convenio de Berna” el Acta de París, de 24 de julio de 1971, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 4) Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1° a 21° y en el Anexo del Convenio de Berna.⁴⁶²

Artículo 2°

Ámbito de la protección del derecho de autor

La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 3°

Aplicación de los Artículos 2° a 6° del Convenio de Berna

Las Partes Contratantes aplicarán *mutatis mutandis* las disposiciones de los Artículos 2° a 6° del Convenio de Berna respecto de la protección contemplada en el presente Tratado.⁴⁶³

462 Declaración concertada respecto del Artículo 1.4): El derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9° del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9° del Convenio de Berna.

463 Declaración concertada respecto del Artículo 3°: Queda entendido que al aplicar el Artículo 3° del presente Tratado, la expresión “país de la Unión” en los Artículos 2° a 6° del Convenio de Berna se entenderá como si fuera una referencia a una Parte Contratante del presente Tratado, en la aplicación de aquellos Artículos del Convenio de Berna relativos a la protección prevista en el presente Tratado. También queda entendido que la expresión “países que no pertenezcan a la Unión” de esos Artículos del Convenio de Berna en las mismas circunstancias, se entenderá como si fuera una referencia a un país que no es Parte Contratante en el presente Tratado, y que “el presente Convenio” en los Artículos 2° 8), 2^{bis} 2), 3°, 4°, y 5° del Convenio de Berna se entenderá como una referencia al Convenio de Berna y al presente Tratado. Finalmente, queda entendido que una referencia en los Artículos 3° a 6° del Convenio de Berna a un “nacional de alguno de los países de la Unión” se entenderá, en el caso de estos Artículos aplicados al presente Tratado respecto de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante en el presente Tratado, a un nacional de alguno de los países que sea miembro de esa Organización.

Artículo 4°

Programas de ordenador

Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2° del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.⁴⁶⁴

Artículo 5°

Compilaciones de datos (bases de datos)

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.⁴⁶⁵

Artículo 6°

Derecho de distribución

- 1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras, mediante venta u otra transferencia de propiedad.
- 2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.⁴⁶⁶

464 Declaración concertada respecto del Artículo 4°: El ámbito de la protección de los programas de ordenador en virtud del Artículo 4° del presente Tratado, leído junto con el Artículo 2°, está en conformidad con el Artículo 2° del Convenio de Berna y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

465 Declaración concertada respecto del Artículo 5°: El ámbito de la protección de las compilaciones de datos (bases de datos) en virtud del Artículo 5° del presente Tratado, leído junto con el Artículo 2°, está en conformidad con el Artículo 2° del Convenio de Berna y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

466 Declaración concertada respecto de los Artículos 6° y 7°: Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones "copias" y "originales y copias" sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares", expresión utilizada en los Artículos mencionados).

Artículo 7°

Derecho de alquiler

- 1) Los autores de:
 - i) programas de ordenador;
 - ii) obras cinematográficas; y
 - iii) obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes.

gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.

- 2) El párrafo 1) no será aplicable:
 - i) en el caso de un programa de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler; y
 - ii) en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción.
- 3) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 aplicaba y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa de los autores en lo que se refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de obras incorporadas en fonogramas no dé lugar al menoscabo considerable del derecho exclusivo de reproducción de los autores.^{467 468}

Artículo 8°

Derecho de comunicación al público

Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1) ii), 11^{bis}.J) i) y ii) 11ter 1) ii), 14.1) ii) y 14^{bis} 1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por

467 Declaración concertada respecto de los Artículos 6° y 7°: Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones "copias" y "originales y copias" sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares", expresión utilizada en los Artículos mencionados).

468 Declaración concertada respecto del Artículo 7°: Queda entendido que la obligación en virtud del Artículo 7° 1) no exige que una Parte Contratante prevea un derecho exclusivo de alquiler comercial a aquellos autores que, en virtud de la legislación de la Parte Contratante, no gocen de derechos respecto de los fonogramas. Queda entendido que esta obligación está en conformidad con el Artículo 14°.4) del Acuerdo sobre los ADPIC.

medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.⁴⁶⁹

Artículo 9°

Duración de la protección para las obras fotográficas

Respecto de las obras fotográficas, las Partes Contratantes no aplicarán las disposiciones del Artículo 7.4) del Convenio de Berna.

Artículo 10°

Limitaciones y excepciones

- 1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.
- 2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.⁴⁷⁰

Artículo 11°

Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas

Las partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.

También queda entendido que el Artículo 10° 2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna.

469 Declaración concertada respecto del Artículo 8°: Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de Berna. También queda entendido que nada de lo dispuesto en el Artículo 8° impide que una Parte Contratante aplique el Artículo 11^{bis} 2)

470 Declaración concertada respecto del Artículo 10°: Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10° permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital.

Artículo 12°

Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos

- 1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna:
 - i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;
 - ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.
- 2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por “información sobre la gestión de derechos” la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho, sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.⁴⁷¹

Artículo 13°

Aplicación en el tiempo

Las Partes Contratantes aplicarán las disposiciones del Artículo 18° del Convenio de Berna a toda la protección contemplada en el presente Tratado.

Artículo 14°

Disposiciones sobre la observancia de los derechos

- 1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado.

471 Declaración concertada respecto del Artículo 12°: Queda entendido que la referencia a “una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna” incluye tanto los derechos exclusivos como los derechos de remuneración. Igualmente queda entendido que las Partes Contratantes no se basarán en el presente Artículo para establecer o aplicar sistemas de gestión de derechos que tuvieran el efecto de imponer formalidades que no estuvieran permitidas en virtud del Convenio de Berna o del presente Tratado, y que prohíban el libre movimiento de mercancías o impidan el ejercicio de derechos en virtud del presente Tratado.

- 2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Artículo 15°

Asamblea

- 1) a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea.
 - b) Cada Parte Contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
 - c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado. La Asamblea podrá pedir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en adelante "OMPI") que conceda asistencia financiera, para facilitar la participación de delegaciones de Partes Contratantes consideradas países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que sean países en transición a una economía de mercado.
- 2) a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente Tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente Tratado.
 - b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del Artículo 17.2) respecto de la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente Tratado.
 - c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión del presente Tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática.
- 3) a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.
 - b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.

- 4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa convocatoria del Director General de la OMPI.
- 5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del presente Tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones.

Artículo 16°

Oficina Internacional

La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al Tratado.

Artículo 17°

Elegibilidad para ser parte en el Tratado

- 1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.
- 2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.
- 3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.

Artículo 18°

Derechos y obligaciones en virtud del Tratado

Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes del presente Tratado.

Artículo 19°

Firma del Tratado

Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente Tratado, que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997.

Artículo 20°

Entrada en vigor del Tratado

El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.

Artículo 21°

Fecha efectiva para ser parte en el Tratado

El presente Tratado vinculará:

- i) a los 30 Estados mencionados en el Artículo 20° a partir de la fecha en que el presente Tratado haya entrado en vigor;
- ii) a cualquier otro Estado a partir del término del plazo de tres meses contados desde la fecha en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la OMPI;
- iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumento se haya depositado después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20° o tres meses después de la entrada en vigor del presente Tratado si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado;
- iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el presente Tratado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 22°

No admisión de reservas al Tratado

No se admitirá reserva alguna al presente Tratado.

Artículo 23°

Denuncia del Tratado

Cualquier parte podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación.

Artículo 24°

Idiomas del Tratado

- 1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.
- 2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "parte interesada" todo Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus idiomas oficiales se tratara.

Artículo 25°

Depositario

El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado.

Disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) mencionadas en el WCT⁴⁷²

Los países de la Unión, animados por el mutuo deseo de proteger del modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.

Reconociendo la importancia de los trabajos de la Conferencia de Revisión celebrada en Estocolmo en 1967.

Han resuelto revisar el Acta adoptada por la Conferencia de Estocolmo, manteniendo sin modificación los Artículos 1° a 20° y 22° a 26° de esa Acta.

En consecuencia, los Plenipotenciarios que suscriben, luego de haber sido reconocidos y aceptados en debida forma los plenos poderes presentados, han convenido lo siguiente:

Artículo primero

[Constitución de una Unión]⁴⁷³

Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.

472 Las disposiciones que se reproducen a continuación se mencionan en el Artículo 14°), y algunas de ellas también en los Artículos 1° 1), 2°, 3°, 8°, 9° y 13° del WCT.

473 Se han añadido títulos a cada Artículo y al Apéndice para facilitar su identificación. El texto firmado carece de títulos.

Artículo 2°

[Obras protegidas: 1. “Obras literarias y artísticas”; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8. Noticias]

- 1) Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como, los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.
- 2) Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.
- 3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística.
- 4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las tracciones oficiales de estos textos.
- 5) Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.
- 6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes.
- 7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras,

dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7°.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.

- 8) La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

Artículo 2^{bis}

[Posibilidad de limitar la protección de algunas obras: 1. Determinados discursos; 2. Algunas utilizaciones de conferencias y alocuciones; 3. Derecho de reunir en colección estas obras]

- 1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de excluir, total o parcialmente, de la protección prevista en el artículo anterior a los discursos políticos y los pronunciados en debates judiciales.
- 2) Se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas a las que se refiere el Artículo 11^{bis.1}) del presente Convenio, cuando tal utilización esté justificada por el fin informativo que se persigue.
- 3) Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en los párrafos precedentes.

Artículo 3°

[Criterios para la protección: 1. Nacionalidad del autor; lugar de publicación de la obra; 2. Residencia del autor; 3. Obras "publicadas"; 4. Obras "publicadas simultáneamente"]

- 1) Estarán protegidos en virtud del presente convenio:
 - a) los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no;
 - b) los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión.

- 2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.
- 3) Se entiende por “obras publicadas”, las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.
- 4) Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación.

Artículo 4°

[Criterios para la protección de obras cinematográficas, obras arquitectónicas y algunas obras de artes gráficas y plásticas]

Estarán protegidos en virtud del presente Convenio, aunque no concurren las condiciones previstas en el Artículo 3°:

- a) los autores de las obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en alguno de los países de la Unión;
- b) los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión.

Artículo 5°

[Derechos garantizados: 1. y 2. Fuera del país de origen; 3. En el país de origen; 4. “País de origen”]

- 1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.
- 2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del

presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.

- 3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.
- 4) Se considera país de origen:
 - a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que conceda el término de protección más corto;
 - b) para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión, este último país;
 - c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo.
 - i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen, y
 - ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste será el país de origen.

Artículo 6°

[Posibilidad de restringir la protección con respecto a determinadas obras de nacionales de algunos países que no pertenezcan a la Unión: 1. En el país en que la obra se publicó por primera vez y en los demás países; 2. No retroactividad; 3. Notificación]

- 1) Si un país que no pertenezca a la Unión no protege suficientemente las obras de los autores pertenecientes a alguno de los países de la Unión, este país podrá restringir la protección de las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera publicación, nacionales de aquel otro país y no tengan su residencia habitual en alguno de los países de la Unión. Si el país en que la obra se publicó por primera vez hace uso de esta facultad, los demás países de la Unión no estarán obligados a conceder a las obras que de esta manera hayan quedado sometidas a un trato especial una protección más amplia que la concedida en aquel país.
- 2) Ninguna restricción establecida al amparo del párrafo precedente deberá acarrear perjuicio a los derechos que un autor haya adquirido sobre una

obra publicada en un país de la Unión antes del establecimiento de aquella restricción.

- 3) Los países de la Unión que, en virtud de este artículo, restrinjan la protección de los derechos de los autores lo notificarán al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo designado con la expresión "Director General") mediante una declaración escrita en la cual se indicarán los países incluidos en la restricción, lo mismo que las restricciones a que serán sometidos los derechos de los autores pertenecientes a estos países. El Director General lo comunicará inmediatamente a todos los países de la Unión.

Artículo 6^{bis}

[Derechos morales: 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra; derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la misma; 2. Después de la muerte del autor; 3. Medios procesales]

- 1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.
- 2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.
- 3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.

Artículo 7°

[Vigencia de la protección: 1. En general; 2. Respecto de las obras cinematográficas; 3. Respecto de las obras anónimas o seudónimas; 4. Respecto de las obras fotográficas y las artes aplicadas; 5. Fecha de partida para calcular los plazos; 6. Plazos superiores; 7. Plazos menos extensos; 8. Legislación aplicable; "cotejo" de plazos]

- 1) La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

- 2) Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o que si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra, la protección expire al término de esos cincuenta años.
- 3) Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el presente Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1). Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado período, el plazo de protección aplicable será el previsto en el párrafo 1). Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas o seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace cincuenta años.
- 4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un período de veinticinco años contados desde la realización de tales obras.
- 5) El período de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los párrafos 2), 3) y 4) anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del primero de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho.
- 6) Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes.
- 7) Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio y que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la presente Acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.
- 8) En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra.

Artículo 7^{bis}

[Vigencia de la protección de obras realizadas en colaboración]

Las disposiciones del artículo anterior son también aplicables cuando el derecho de autor pertenece en común a los colaboradores de una obra, si bien el período

consecutivo a la muerte del autor se calculará a partir de la muerte del último superviviente de los colaboradores.

Artículo 8°

[Derecho de traducción]

Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra original.

Artículo 9°

[Derecho de reproducción: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales]

- 1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.
- 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.
- 3) Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.

Artículo 10°

[Libre utilización de obras en algunos casos: 1. Citas; 2. Ilustración de la enseñanza; 3. Mención de la fuente y del autor]

- 1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.
- 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.

- 3) Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

Artículo 10^{bis}

[Otras posibilidades de libre utilización de obras: 1. De algunos artículos y obras radiodifundidas; 2. De obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad]

- 1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo habrá que indicar siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección.
- 2) Queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento.

Artículo 11°

[Algunos derechos correspondientes a obras dramáticas y musicales: 1. Derecho de representación o de ejecución pública y de transmisión pública de una representación o ejecución; 2. En lo que se refiere a las traducciones]

- 1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar:
- i) la representación y la ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos;
 - ii) la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.
- 2) Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras.

Artículo 11^{bis}

[Derechos de radiodifusión y derechos conexos: 1. Radiodifusión y otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o cualquier otro instrumento análogo de la obra radiodifundida; 2. Licencias obligatorias; 3. Grabación; grabaciones efímeras]

- 1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar:
 - i) la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;
 - ii) toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen;
 - iii) la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.
- 2) Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.
- 3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1) del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservado a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.

Artículo 11^{ter}

[Algunos derechos correspondientes a las obras literarias: 1. Derecho de recitación pública y de transmisión pública de una recitación; 2. En lo que concierne a las traducciones]

- 1) Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar:

- i) la recitación públicas de sus obras, comprendida la recitación pública por cualquier medio o procedimiento;
 - ii) la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus obras.
- 2) Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que concierne a la traducción de sus obras.

Artículo 12°

[Derecho de adaptación, arreglo y otra transformación]

Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.

Artículo 13°

[Posibilidad de limitar el derecho de grabar obras musicales y la letra respectiva:

1. Licencias obligatorias; 2. Medidas transitorias; 3. Decomiso de la importación de ejemplares hechos sin la autorización del autor]
- 1) Cada país de la Unión podrá, por lo que le concierne, establecer reservas y condiciones en lo relativo al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del autor de la letra, cuya grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este último, para autorizar la grabación sonora de dicha obra musical, con la letra, en su caso; pero todas las reservas y condiciones de esta naturaleza no tendrán más que un efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar al derecho que corresponde al autor para obtener una remuneración equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.
 - 2) Las grabaciones de obras musicales que hayan sido realizadas en un país de la Unión conforme al Artículo 13°.3) de los Convenios suscritos en Roma el 2 de junio de 1928 y en Bruselas el 26 de junio de 1948 podrán, en este país, ser objeto de reproducciones sin el consentimiento del autor de la obra musical, hasta la expiración de un período de dos años a contar de la fecha en que dicho país quede obligado por la presente Acta.
 - 3) Las grabaciones hechas en virtud de los párrafos 1) y 2) del presente artículo e importadas, sin autorización de las partes interesadas, en un país en que estas grabaciones no sean lícitas, podrán ser decomisadas en este país.

Artículo 14°

[Derechos cinematográficos y derechos conexos: 1. Adaptación y reproducción cinematográficas; distribución; representación, ejecución pública y transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas; 2. Adaptación de realizaciones cinematográficas; 3. Falta de licencias obligatorias]

- 1) Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar:
 - i) la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas;
 - ii) la representación, ejecución pública y la transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas.
- 2) La adaptación, bajo cualquier forma artística, de las realizaciones cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras originales.
- 3) Las disposiciones del Artículo 13.1) no son aplicables.

Artículo 14^{bis}

[Disposiciones especiales relativas a las obras cinematográfica: 1. Asimilación a las obras "originales"; 2. Titulares del derecho de autor; limitación de algunos derechos de determinados autores de contribuciones; 3. Algunos otros autores de contribuciones]

- 1) Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que se refiere el artículo anterior.
- 2) a) La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame.
 - b) Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtítulo y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica.

- c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado *b)* anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.
- d) Por “estipulación en contrario o particular” se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso.
- 3) A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa las disposiciones del apartado 2) *b)* anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización de la obra cinematográfica, ni al realizador principal de ésta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que establezcan la aplicación del párrafo 2) *b)* citado a dicho realizador deberán notificarlo al Director General mediante declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.

Artículo 14^{ter}

[“Droit de suite” sobre las obras de arte y los manuscritos: 1. Derecho a obtener una participación en las reventas; 2. Legislación aplicable; 3. Procedimiento]

- 1) En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor -o, después de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos-gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor.
- 2) La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admite esta protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada.
- 3) Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el monto a percibir.

Artículo 15°

[Derecho de hacer valer los derechos protegidos: 1. Cuando se ha indicado el nombre del autor o cuando el seudónimo no deje la menor duda sobre la identidad del autor; 2. En el caso de obras cinematográficas; 3. Para las obras anónimas y seudónimas; 4. Para algunas obras no publicadas de autor desconocido]

- 1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.
- 2) Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario, la persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.
- 3) Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquéllas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor; con esta cualidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél. La disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal.
- 4) a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión.

b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa designación, lo notificarán al Director General mediante una declaración escrita en la que se indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El Director General comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la Unión.

Artículo 16°

[Ejemplares falsificados: 1. Comiso; 2. Comiso de la importación; 3. Legislación aplicable]

- 1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal.

- 2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo.
- 3) El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país.

Artículo 17°

[Posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de obras]

Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer este derecho.

Artículo 18°

[Obras existentes en el momento de la entrada en vigor del Convenio: 1. Podrán protegerse cuando el plazo de protección no haya expirado aún en el país de origen; 2. No podrán protegerse cuando la protección haya expirado en el país en que se reclame; 3. Aplicación de estos principios; 4. Casos especiales]

- 1) El presente Convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección.
- 2) Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido hubiese pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo.
- 3) La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas en los convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre países de la Unión. En defecto de tales estipulaciones, los países respectivos regularán, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicación.
- 4) Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del Artículo 7° o por renuncia a reservas.

Artículo 19°

[Protección más amplia que la derivada del Convenio]

Las disposiciones del Presente Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión.

Artículo 20°

[Arreglos particulares entre países de la Unión]

Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio. Las disposiciones de los Arreglos existentes que respondan a las condiciones antes citadas continuarán siendo aplicables.

Artículo 21°

[Disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo: 1. Referencia al Anexo; 2. El anexo es parte del Acta]

- 1) En el Anexo figuran disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo.
- 2) Con reserva de las disposiciones del Artículo 28. 1) *b)*, el Anexo forma parte integrante de la presente Acta.

ANEXO

[DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN DESARROLLO]

Artículo primero

[Facultades ofrecidas a los países en desarrollo: 1. Posibilidad de hacer uso de algunas facultades; declaración; 2. Duración de la validez de la declaración; 3. País que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo; 4. Existencias de ejemplares; 5. Declaraciones respecto de algunos territorios; 6. Límites de la reciprocidad]

- 1) Todo país, considerado de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como país en desarrollo, que ratifique la presente Acta, de la cual forma parte integrante el presente Anexo, o que se adhiera a ella, y que en vista de su situación económica y sus necesidades sociales o culturales considere no estar en condiciones de tomar de inmediato las disposiciones necesarias para asegurar la protección de todos los derechos tal como están previstos en la presente Acta, podrá declarar, por medio de una notificación depositada en poder del Director General, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, o, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo V, 1) *c)*, en cualquier fecha posterior, que hará uso de la facultad prevista por el Artículo II, de aquella prevista por el Artículo III o de

ambas facultades. Podrá en lugar de hacer uso de la facultad prevista por el Artículo II, hacer una declaración conforme al Artículo V. 1) a).

- 2) a) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1) y notificada antes de la expiración de un período de diez años, contados a partir de la entrada en vigor, conforme al Artículo 28.2), de los Artículos 1° a 21° y del Anexo seguirá siendo válida hasta la expiración de dicho período. Tal declaración podrán ser renovada total o parcialmente por períodos sucesivos de diez años, depositando en cada ocasión una nueva notificación en poder del Director General en un término no superior a quince meses ni inferior a tres antes de la expiración del período decenal en curso.
 - b) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1), que fuere notificada una vez expirado el término de diez años después de la entrada en vigor conforme al Artículo 28.2), de los Artículos 1° a 21° y del Anexo, seguirá siendo válida hasta la expiración del período decenal en curso. Tal declaración podrá ser renovada de la manera prevista en la segunda frase del subpárrafo a).
- 3) Un país miembro de la Unión que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo, según lo dispuesto por el párrafo 1), ya no estará habilitado para renovar su declaración conforme al párrafo 2) y, la retire oficialmente o no, ese país perderá la posibilidad de invocar el beneficio de las facultades a que se refiere el párrafo 1), bien sea tres años después de que haya dejado de ser país en desarrollo, bien sea a la expiración del período decenal en curso, debiendo aplicarse el plazo que expire más tarde.
- 4) Si, a la época en que la declaración hecha en virtud de los párrafos 1) ó 2) deja de surtir efectos, hubiera en existencia ejemplares producidos en aplicación de la licencia concedida en virtud de las disposiciones del presente Anexo, dichos ejemplares podrán seguir siendo puestos en circulación hasta agotar las existencias.
- 5) Todo país que esté obligado por las disposiciones de la presente Acta y que haya depositado una declaración o una notificación de conformidad con el Artículo 31.1) con respecto a la aplicación de dicha Acta a un territorio determinado cuya situación pueda considerarse como análoga a la de los países a que se hace referencia en el párrafo 1), podrá, con respecto a ese territorio, hacer la declaración a que se refiere el párrafo 1) y la notificación de renovación a la que se hace referencia en el párrafo 2). Mientras esa declaración o esa notificación sigan siendo válidas las disposiciones del presente Anexo se aplicarán al territorio respecto del cual se hayan hecho.
- 6) a) El hecho de que un país invoque el beneficio de una de las facultades a las que se hace referencia en el párrafo 1) no permitirá a otro país dar a las obras cuyo país de origen sea el primer país en cuestión, una protección inferior a la que está obligado a otorgar de conformidad a los Artículos 1° a 20°.

- b) El derecho de aplicar la reciprocidad prevista en la frase segunda del Artículo 30.2) b), no se podrá ejercer, antes de la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3), con respecto a las obras cuyo país de origen sea un país que haya formulado una declaración en virtud del Artículo V.1) a).

Artículo II

[Limitaciones del derecho de traducción: 1. Licencias concedidas por la autoridad competente; 2. a 4. Condiciones en que podrán concederse estas licencias; 5. Usos para los que podrán concederse licencias; 6. Expiración de las licencias; 7. Obras compuestas principalmente de ilustraciones; 8. Obras retiradas de la circulación; 9: Licencias para organismos de radiodifusión]

- 1) Todo país que haya declarado que hará uso del beneficio de la facultad prevista por el presente artículo tendrá derecho, en lo que respecta a las obras publicadas en forma de edición impresa o cualquier otra forma análoga de reproducción, de sustituir el derecho exclusivo de traducción, previsto en el Artículo 8º, por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación, conforme a lo dispuesto en el Artículo IV.
- 2) a) Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 3), si a la expiración de un plazo de tres años o de un período más largo determinado por la legislación nacional de dicho país, contados desde la fecha de la primera publicación de una obra, no se hubiere publicado una traducción de dicha obra en un idioma de uso general en ese país por el titular del derecho de traducción o con su autorización, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para efectuar la traducción de una obra en dicho idioma, y publicar dicha traducción en forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción;
- b) También se podrá conceder una licencia en las condiciones previstas en el presente artículo, si se han agotado todas las ediciones de la traducción publicadas en el idioma de que se trate.
- 3) a) En el caso de traducciones a un idioma que no sea de uso general en uno o más países desarrollados que sean miembros de la Unión, un plazo de un año sustituirá al plazo de tres años previsto en el párrafo 2) a).
- b) Todo país de los mencionado en el párrafo 1) podrá, con el acuerdo unánime de todos los países desarrollados miembros de la Unión, en los cuales el mismo idioma fuere de uso general, sustituir, en el caso de traducciones a ese idioma, el plazo de los tres años a que se refiere el párrafo 2) a) por el plazo inferior que ese acuerdo determine y que no podrá ser inferior a un año. No obstante, las disposiciones antedichas no se aplicarán cuando el idioma de que se trate sea el español, francés o inglés. Los gobiernos que concluyan acuerdos como los mencionados, deberán notificar los mismos al Director General.

- 4) a) La licencia a que se refiere el presente artículo no podrá concederse antes de la expiración de un plazo suplementario de seis meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de tres años, y de nueve meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de un año:
 - i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el Artículo IV. 1);
 - ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de traducción son desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe según lo previsto en el Artículo IV.2), el envío de copias de la petición de licencia, que haya presentado a la autoridad competente.
 - b) Si, durante el plazo de seis o de nueve meses, una traducción en el idioma para el cual se formuló la petición es publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización no se podrá conceder la licencia prevista en el presente artículo.
- 5) No podrán concederse licencias en virtud de este artículo sino para uso escolar, universitario o de investigación.
 - 6) Si la traducción de una obra fuese publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización a un precio comparable al que normalmente se cobra en el país en cuestión por obras de naturaleza semejante, las licencias concedidas en virtud de este artículo cesarán si esa traducción fuera en el mismo idioma y substancialmente del mismo contenido que la traducción publicada en virtud de la licencia. Sin embargo, podrá continuarse la distribución de los ejemplares comenzada antes de la terminación de la licencia, hasta agotar las existencias.
 - 7) Para las obras que estén compuestas principalmente de ilustraciones, sólo se procederá conceder una licencia para efectuar y publicar una traducción del texto y para reproducir y publicar las ilustraciones, si se cumplen las condiciones del Artículo III.
 - 8) No podrá concederse la licencia prevista en el presente artículo, si el autor hubiere retirado de la circulación todos los ejemplares de su obra.
 - 9) a) Podrá otorgarse a un organismo de radiodifusión que tenga su sede en un país de aquellos a los que se refiere el párrafo 1) una licencia para efectuar la traducción de una obra que haya sido publicada en forma impresa o análoga si dicho organismo la solicita a la autoridad competente de ese país, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
 - i) que la traducción sea hecha de un ejemplar producido y adquirido conforme a la legislación de dicho país;

- ii) que la traducción sea empleada únicamente en emisiones para fines de enseñanza o para difundir el resultado de investigaciones técnicas o científicas especializadas a expertos de una profesión determinada;
 - iii) que la traducción sea usada exclusivamente para los fines contemplados en el subpárrafo ii) a través de emisiones efectuadas legalmente y destinadas a ser recibidas en el territorio de dicho país, incluso emisiones efectuadas por medio de grabaciones sonoras o visuales efectuadas en forma legal y exclusivamente para esas emisiones;
 - iv) que el uso que se haga de la traducción no tenga fines de lucro.
- b) Las grabaciones sonoras o visuales de una traducción que haya sido hecha por un organismo de radiodifusión bajo una licencia concedida en virtud de este párrafo podrá, para los fines y sujeto a las condiciones previstas en el subpárrafo a), con el consentimiento de ese organismo, ser usada también por otro organismo de radiodifusión que tenga su sede en el país cuyas autoridades competentes hayan otorgado la licencia en cuestión.
 - c) Podrá también otorgarse una licencia a un organismo de radiodifusión, siempre que se cumplan todos los requisitos y condiciones establecidos en el subpárrafo a), para traducir textos incorporados a una fijación audiovisual efectuada y publicada con el solo propósito de utilizarla para fines escolares o universitarios.
 - d) Sin perjuicio de lo que disponen los subpárrafos a) a c), las disposiciones de los párrafos precedentes se aplicarán a la concesión y uso de las licencias en virtud de este párrafo.

Artículo III

[Limitaciones del derecho de reproducción: 1. Licencias concedidas por la autoridad competente; 2. a 5. Condiciones en que se podrán conceder estas licencias; 6. Expiración de licencias; 7. Obras a las que se aplica el presente artículo]

- 1) Todo país que haya declarado que invocará el beneficio de la facultad prevista por el presente artículo tendrá derecho a reemplazar el derecho exclusivo de reproducción previsto en el Artículo 9° por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación y de conformidad a lo dispuesto, en el Artículo IV.
- 2) a) Cuando, con relación a una obra a la cual este artículo es aplicable en virtud del párrafo 7), a la expiración:
 - i) del plazo establecido en el párrafo 3) y calculado desde la fecha de la primera publicación de una determinada edición de una obra, o

- ii) de un plazo superior, fijado por la legislación nacional del país al que se hace referencia en el párrafo 1) y contado desde la misma fecha, no hayan sido puestos a la venta, en dicho país ejemplares de esa edición para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria por el titular del derecho de reproducción o con su autorización, a un precio comparable al que se cobre en dicho país para obras análogas, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para reproducir y publicar dicha edición a ese precio o a un precio inferior, con el fin de responder a las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.
 - b) Se podrán también conceder, en las condiciones previstas en el presente artículo, licencias para reproducir y publicar una edición que se haya distribuido según lo previsto en el subpárrafo a), siempre que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, no se haya puesto en venta ningún ejemplar de dicha edición durante un período de seis meses, en el país interesado, para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria y a un precio comparable al que se cobre en dicho país por obras análogas.
- 3) El plazo al que se hace referencia en el párrafo 2) a) i) será de cinco años. Sin embargo,
- i) para las obras que traten de ciencias exactas, naturales o de tecnología, será de tres años;
 - ii) para las obras que pertenezcan al campo de la imaginación tales como novelas, obras poéticas, dramáticas y musicales, y para los libros de arte, será de siete años.
- 4) a) Las licencias que puedan obtenerse al expirar un plazo de tres años no podrán concederse en virtud del presente artículo hasta que no haya pasado un plazo de seis meses.
- i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el Artículo IV.1);
 - ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de reproducción son desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe, según lo previsto en el Artículo IV.2), el envío de copias de la petición de licencia, que haya presentado a la autoridad competente.
- b) En los demás casos y siendo aplicable el Artículo IV.2), no se podrá conceder la licencia antes de que transcurra un plazo de tres meses a partir del envío de las copias de la solicitud.
- c) No podrá concederse una licencia durante el plazo de seis o tres meses mencionado en el subpárrafo a) si hubiere tenido lugar una distribución en la forma descrita en el párrafo 2).

- d) No se podrá conceder una licencia cuando el autor haya retirado de la circulación todos los ejemplares de la edición para la reproducción y publicación de la cual la licencia se haya solicitado.
- 5) No se concederá en virtud del presente artículo una licencia para reproducir y publicar una traducción de una obra, en los casos que se indican a continuación:
 - i) cuando la traducción de que se trate no haya sido publicada por el titular del derecho de autor o con su autorización;
 - ii) cuando la traducción no se haya efectuado en el idioma de uso general en el país que otorga la licencia.
- 6) Si se pusieren en venta ejemplares de una edición de una obra en el país al que se hace referencia en el párrafo 1) para responder a las necesidades bien del público, bien de la enseñanza escolar y universitaria, por el titular del derecho de autor o con su autorización, a un precio comparable al que se acostumbra en dicho país para obras análogas, toda licencia concedida en virtud del presente artículo terminará si esa edición se ha hecho en el mismo idioma que la edición publicada en virtud de esta licencia y si su contenido es esencialmente el mismo. Queda entendido, sin embargo, que la puesta en circulación de todos los ejemplares ya producidos antes de la expiración de la licencia podrá continuarse hasta su agotamiento.
- 7) a) Sin perjuicio de lo que dispone el subpárrafo b), las disposiciones del presente artículo se aplicarán exclusivamente a las obras publicadas en forma de edición impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.
 - b) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán igualmente a la reproducción audiovisual de fijaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que constituyan o incorporen obras protegidas, y a la traducción del texto que las acompañe en un idioma de uso general en el país donde la licencia se solicite, entendiéndose en todo caso que las fijaciones audiovisuales han sido concebidas y publicadas con el fin exclusivo de ser utilizadas para las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

Artículo IV

[Disposiciones comunes sobre licencias previstas en los Artículos II y III: 1.y 2. Procedimiento; 3. Indicación del autor y del título de la obra; 4. Exportación de ejemplares; 5. Nota; 6. Remuneración]

- 1) Toda licencia referida al Artículo II o III no podrá ser concedida sino cuando el solicitante, de conformidad con las disposiciones vigentes en el país donde se presente la solicitud, justifique haber pedido al titular del derecho la autorización para efectuar una traducción y publicarla o reproducir y publicar la edición, según proceda, y que, después de las diligencias correspondientes por su parte, no ha

podido ponerse en contacto con ese titular ni ha podido obtener su autorización. En el momento de presentar su petición el solicitante deberá informar a todo centro nacional o internacional de información previsto en el párrafo 2).

- 2) Si el titular del derecho no ha podido ser localizado por el solicitante, éste deberá dirigir, por correo aéreo certificado, copias de la petición licencia que haya presentado a la autoridad competente, al editor cuyo nombre figure en la obra y a cualquier centro nacional o internacional de información que pueda haber sido designado, para ese efecto, en una notificación depositada en poder del Director General, por el gobierno del país en el que se suponga que el editor tiene su centro principal de actividades.
- 3) El nombre del autor deberá indicarse en todos los ejemplares de la traducción o reproducción publicados en virtud de una licencia concedida de conformidad con el Artículo II o del Artículo III. El título de la obra deberá figurar en todos esos ejemplares. En el caso de una traducción, el título original de la obra deberá aparecer en todo caso en todos los ejemplares mencionados.
- 4) a) Las licencias concedidas en virtud del Artículo II o del Artículo III no se extenderán a la exportación de ejemplares y no serán válidas sino para la publicación de la traducción o de la reproducción, según el caso, en el interior del territorio del país donde se solicite la licencia.
 - b) Para los fines del subpárrafo a), el concepto de exportación comprenderá el envío de ejemplares desde un territorio al país que, con respecto a ese territorio, haya hecho una declaración de acuerdo al Artículo I.5).
 - c) Si un organismo gubernamental o público de un país que ha concedido una licencia para efectuar una traducción en virtud del Artículo II, a un idioma distinto del español, francés o inglés, envía ejemplares de la traducción publicada bajo esa licencia a otro país, dicho envío no será considerado como exportación, para los fines del subpárrafo a), siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
 - i) que los destinatarios sean personas privadas, nacionales del país cuya autoridad competente otorgó la licencia o asociaciones compuestas por esos nacionales;
 - ii) que los ejemplares sean utilizados exclusivamente con fines escolares, universitarios o de investigación;
 - iii) que el envío y distribución de los ejemplares a los destinatarios no tengan fines de lucro;
 - iv) que el país al cual los ejemplares hayan sido enviados haya celebrado un acuerdo con el país cuyas autoridades competentes han otorgado la licencia para autorizar la recepción, la distribución o ambas operaciones y que el Gobierno de ese último país lo haya notificado al Director General.

- 5) Todo ejemplar publicado de conformidad con una licencia otorgada en virtud del Artículo II o del Artículo III deberá contener una nota, en el idioma que corresponda, advirtiendo que el ejemplar se pone en circulación sólo en el país o en el territorio donde dicha licencia se aplique.
- 6) a) Se adoptarán medidas adecuadas a nivel nacional con el fin de asegurar:
- i) que la licencié prevea, en favor del titular del derecho de traducción o de reproducción, según el caso, una remuneración equitativa y ajustada a la escala de cánones que normalmente se abonen en los casos de licencias libremente negociadas entre los interesados en los dos países de que se trate;
 - ii) el pago y la transferencia de esa remuneración; si existiera una reglamentación nacional en materia de divisas, la autoridad competente no escatimará esfuerzos, recurriendo a los mecanismos internacionales, para asegurar la transferencia de la remuneración en moneda internacionalmente convertible o en su equivalente.
- b) Se adoptarán medidas adecuadas en el marco de la legislación nacional para garantizar una traducción correcta de la obra o una reproducción exacta de la edición de que se trate, según los casos.

Artículo V

[Otra posibilidad de limitar el derecho de traducción: 1. Régimen previsto por las Actas de 1886 y de 1896 2. Imposibilidad de cambiar de régimen después de haber elegido el del Artículo II; 3. Plazo para elegir el otro régimen]

- 1) a) Todo país habilitado para hacer una declaración en el sentido de que hará uso de la facultad prevista por el Artículo II, podrá, al ratificar la presente Acta o al adherirse a ella, en lugar de tal declaración:
- i) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) a) es aplicable formular una declaración de acuerdo a esa disposición con respecto al derecho de traducción;
 - ii) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) a) no es aplicable, aun cuando no fuera un país externo a la Unión, formular una declaración en el sentido del Artículo 30.2) b), primera frase.
- b) En el caso de un país que haya cesado de ser considerado como país en desarrollo, según el Artículo I.1), toda declaración formulada con arreglo al presente párrafo conserva su validez hasta la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).

- c) Todo país que haya hecho una declaración conforme al presente subpárrafo no podrá invocar ulteriormente el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II ni siquiera en el caso de retirar dicha declaración.
- 2) Bajo reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), todo país que haya invocado el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II no podrá hacer ulteriormente una declaración conforme al párrafo 1).
- 3) Todo país que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo según el Artículo I.1) podrá, a más tardar dos años antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3), hacer una declaración en el sentido del Artículo 30.2) b), primera frase, a pesar del hecho de no ser un país externo a la Unión. Dicha declaración surtirá efecto en la fecha en la que expire el plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).

Artículo VI

[Posibilidades de aplicar o de aceptar la aplicación de determinadas disposiciones del Anexo antes de quedar obligado por éste: 1. Declaración; 2. Depositario y fecha en que la declaración surtirá efectos]

- 1) Todo país de la Unión podrá declarar a partir de la firma de la presente Acta o en cualquier momento antes de quedar obligado por los Artículos 1° a 21° y por el presente Anexo:
- i) si se trata de un país que estando obligado por los Artículos 1° a 21° y por el presente Anexo estuviese habilitado para acogerse al beneficio de las facultades a las que se hace referencia en el Artículo I.1), que aplicará las disposiciones de los Artículos II o III o de ambos a las obras cuyo país de origen sea un país que, en aplicación del subpárrafo ii) que figura a continuación, acepte la aplicación de esos artículos a tales obras o que esté obligado por los Artículos 1° a 21° y por el presente Anexo; esa declaración podrá referirse también al Artículo V o solamente al Artículo II;
 - ii) que acepta la aplicación del presente Anexo a las obras de las que sea país de origen por parte de los países que hayan hecho una declaración en virtud del subpárrafo i) anterior o una notificación en virtud del Artículo I.
- 2) Toda declaración de conformidad con el párrafo 1) deberá ser hecha por escrito y depositada en poder del Director General. Surtirá efectos desde la fecha de su depósito.

Certifico que es copia fiel del texto original en español del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos que tuvo lugar en Ginebra del 2 al 20 de diciembre de 1996.

KAMIL IDRIS
Director General
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

11 de abril de 2001



4.4. DECRETO SUPREMO Nº 017-2002-RE

RATIFICAN “TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS (WPPT) (1996)”

DECRETO SUPREMO Nº 017-2002-RE

(Publicado el 2 de marzo de 2002)

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁴⁷⁴

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que con fecha 20 de diciembre de 1996, se suscribió en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el “**Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996)**” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con las declaraciones concertadas relativas al Tratado adoptadas por la Conferencia Diplomática y las disposiciones del Convenio de Berna (1971) y de la Convención de Roma (1961) mencionadas en el Tratado;

Que es conveniente a los intereses del Perú la adhesión del citado instrumento internacional;⁴⁷⁵

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57° y 118°, inciso 11) de la Constitución Política del Perú, y en el Artículo 2° de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente de la República para celebrar y ratificar tratados o adherir a éstos sin el (requisito de la aprobación previa del Congreso;

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébese la adhesión del Perú al⁴⁷⁶ “**Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996)**” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con las declaraciones concertadas relativas al Tratado adoptadas por la Conferencia Diplomática y las disposiciones del Convenio de Berna (1971) y de la Convención de Roma (1961) mencionadas en el Tratado, suscrito en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 20 de diciembre de 1996.

⁴⁷⁴ **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.1.2.

⁴⁷⁵ Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 8 de marzo de 2002.

⁴⁷⁶ Ídem.

Artículo 2°.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de febrero de 2002.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE
Ministro de Relaciones Exteriores

**Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)
(1996) con las declaraciones concertadas relativas al Tratado adoptadas por la
Conferencia Diplomática y las disposiciones el Convenio de Berna (1971) y de la
Convención de Roma (1961) mencionadas en el Tratado**

ÍNDICE

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996)⁴⁷⁷

Disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) mencionadas en el WPPT

Disposiciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma) (1961) mencionadas en el WPPT

**Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)
(1996)⁴⁷⁸**

ÍNDICE

Preámbulo

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: Relación con otros Convenios y Convenciones

Artículo 2°: Definiciones

Artículo 3°: Beneficiarios de la protección en virtud del presente Tratado

Artículo 4°: Trato nacional

⁴⁷⁷ Las declaraciones concertadas de la Conferencia Diplomática (que adoptó el Tratado) relativas a ciertas disposiciones del WPPT se reproducen como notas de pie de página de las disposiciones correspondientes.

⁴⁷⁸ Este Tratado fue adoptado por la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos, en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996.

CAPÍTULO II: DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES

- Artículo 5°: Derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes
- Artículo 6°: Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas
- Artículo 7°: Derecho de reproducción
- Artículo 8°: Derecho de distribución
- Artículo 9°: Derecho de alquiler
- Artículo 10°: Derecho de poner a disposición interpretaciones o ejecuciones fijadas

CAPÍTULO III: DERECHOS DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

- Artículo 11°: Derecho de reproducción
- Artículo 12°: Derecho de distribución
- Artículo 13°: Derecho de alquiler
- Artículo 14°: Derecho de poner a disposición los fonogramas

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES COMUNES

- Artículo 15°: Derecho a remuneración por radiodifusión o comunicación al público
- Artículo 16°: Limitaciones y excepciones
- Artículo 17°: Duración de la protección
- Artículo 18°: Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas
- Artículo 19°: Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos
- Artículo 20°: Formalidades
- Artículo 21°: Reservas
- Artículo 22°: Aplicación en el tiempo
- Artículo 23°: Disposiciones sobre la observancia de los derechos

CAPÍTULO V: CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y FINALES

- Artículo 24°: Asamblea
- Artículo 25°: Oficina Internacional
- Artículo 26°: Elegibilidad para ser parte en el Tratado
- Artículo 27°: Derechos y obligaciones en virtud del Tratado
- Artículo 28°: Firma del Tratado
- Artículo 29°: Entrada en vigor del Tratado
- Artículo 30°: Fecha efectiva para ser parte en el Tratado
- Artículo 31°: Denuncia del Tratado
- Artículo 32°: Idiomas del Tratado
- Artículo 33°: Depositario

Preámbulo

Las Partes Contratantes,

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de la manera más eficaz y uniforme posible,

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que ofrezcan soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por los acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos,

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la producción y utilización de interpretaciones o ejecuciones y de fonogramas,

Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información,

Han convenido lo siguiente:

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1°

Relación con otros Convenios y Convenciones

- 1) Ninguna disposición del presente Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las Partes Contratantes tienen entre sí en virtud de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 (denominada en adelante la “Convención de Roma”).
- 2) La protección concedida en virtud del presente Tratado dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor en las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en menoscabo de esta protección.⁴⁷⁹

⁴⁷⁹ **Declaración concertada respecto del Artículo 1°.2):** Queda entendido que el Artículo 1°.2) aclara la relación entre los derechos sobre los fonogramas en virtud del presente Tratado y el derecho de autor sobre obras incorporadas en los fonogramas. Cuando fuera necesaria la autorización del autor de una obra incorporada en el fonograma y un artista intérprete o ejecutante o productor propietario de los derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la autorización del autor debido a que

- 3) El presente Tratado no tendrá conexión con, ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de otro tratado.

Artículo 2°

Definiciones

A los fines del presente Tratado, se entenderá por:

- a) “artistas intérpretes o ejecutantes”, todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore;
- b) “fonograma”, toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual;⁴⁸⁰
- c) “fijación”, la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo;
- d) “productor de fonogramas”, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos;
- e) “publicación” de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma, la oferta al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad suficiente;⁴⁸¹
- f) “radiodifusión”, la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una “radiodifusión”; la transmisión de señales codificadas será “radiodifusión” cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento;

también es necesaria la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor, y viceversa. Queda entendido asimismo que nada en el Artículo 1°.2°) impedirá que una Parte Contratante prevea derechos exclusivos para una artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas que vayan más allá de los que deben preverse en virtud del presente Tratado.

480 **Declaración concertada respecto del Artículo 2° .b):** Queda entendido que la definición de fonograma prevista en el Artículo 2° .b) no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual.

481 **Declaración concertada respecto de los Artículos 2° .e), 8°, 9°, 12° y 13°:** Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones “copias” y “original y copias”, sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a “copias” debe ser entendida como una referencia a “ejemplares”, expresión utilizada en los Artículos mencionados).

- g) “comunicación al público” de una interpretación o ejecución o de un fonograma, la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. A los fines del Artículo 15°, se entenderá que “comunicación al público” incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público.

Artículo 3°⁴⁸²

Beneficiarios de la protección en virtud del presente Tratado

- 1) Las Partes Contratantes concederán la protección prevista en virtud del presente Tratado a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas que sean nacionales de otras Partes Contratantes.
- 2) Se entenderá por nacionales de otras Partes Contratantes aquellos artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas que satisfagan los criterios de elegibilidad de protección previstos en virtud de la Convención de Roma, en caso de que todas las Partes Contratantes en el presente Tratado sean Estados contratantes de dicha Convención. Respecto de esos criterios de elegibilidad, las Partes Contratantes aplicarán las definiciones pertinentes contenidas en el Artículo 2° del presente Tratado.⁴⁸³
- 3) Toda Parte Contratante podrá recurrir a las posibilidades previstas en el Artículo 5°.3) o, a los fines de lo dispuesto en el Artículo 5°, al Artículo 17°, todos ellos de la Convención de Roma, y hará la notificación tal como se contempla en dichas disposiciones, al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Artículo 4°

Trato nacional

- 1) Cada Parte Contratante concederá a los nacionales de otras Partes Contratantes, tal como se definió en el Artículo 3°.2), el trato que concede a sus propios nacionales respecto de los derechos exclusivos concedidos específicamente en el presente Tratado, y del derecho a una remuneración equitativa previsto en el Artículo 15° del presente Tratado.

482 **Declaración concertada respecto del Artículo 3°:** Queda entendido que la referencia en los Artículos 5°.a) y 16°.a) iv) de la Convención de Roma a “nacional de otro Estado contratante”, cuando se aplique a este Tratado, se entenderá, respecto de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante en el presente Tratado, una referencia a un nacional de un país que sea miembro de esa organización.

483 **Declaración concertada respecto del Artículo 3°.2):** Queda entendido, para la aplicación del Artículo 3°.2), que por fijación se entiende la finalización de la cinta matriz (“bande-mère”).

- 2) La obligación prevista en el párrafo 1) no será aplicable en la medida en que esa otra Parte Contratante haga uso de las reservas permitidas en virtud del Artículo 15°.3) del presente Tratado.

Capítulo II

Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes

Artículo 5°

Derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes

- 1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación.
- 2) Los derechos reconocidos al artista intérprete o ejecutante de conformidad con el párrafo precedente serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones autorizadas por la legislación de la Parte Contratante en que se reivindique la protección. Sin embargo, las Partes Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación del presente Tratado o de la adhesión al mismo, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del artista intérprete o ejecutante de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo precedente, podrán prever que algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del artista intérprete o ejecutante.
- 3) Los medios procesales para la salvaguardia de los derechos concedidos en virtud del presente Artículo estarán regidos por la legislación de la Parte Contratante en la que se reivindique la protección.

Artículo 6°

Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones:

- i) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y

- ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

Artículo 7°

Derecho de reproducción

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma.⁴⁸⁴

Artículo 8°

Derecho de distribución

- 1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad.
- 2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada con autorización del artista intérprete o ejecutante.⁴⁸⁵

Artículo 9°

Derecho de alquiler

- 1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización.

⁴⁸⁴ **Declaración concertada respecto de los Artículos 7°, 11° y 16°:** El derecho de reproducción, según queda establecido en los Artículos 7° y 11°, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del Artículo 16°, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido.

⁴⁸⁵ **Declaración concertada respecto de los Artículos 2°e), 8°, 9°, 12° y 13°:** Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones “copias” y original y copias”, sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a “copias” debe ser entendida como una referencia a “ejemplares”, expresión utilizada en los Artículos mencionados).

- 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los artistas intérpretes o ejecutantes por el alquiler de ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes.⁴⁸⁶

Artículo 10°

Derecho de poner a disposición interpretaciones o ejecuciones fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Capítulo III

Derechos de los productores de fonogramas

Artículo 11°

Derecho de reproducción

Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma.⁴⁸⁷

486 **Declaración concertada respecto de los Artículos 2° e), 8°, 9°, 12° y 13°:** Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones "copias" y "original y copias", sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares", expresión utilizada en los Artículos mencionados).

487 **Declaración concertada respecto de los Artículos 7°, 11° y 16°:** El derecho de reproducción, según queda establecido en los Artículos 7° y 11°, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del Artículo 16°, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos Artículos.

Artículo 12°

Derecho de distribución

- 1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad.
- 2) Nada en el presente Tratado afectará a la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar del fonograma con la autorización del productor de dicho fonograma.⁴⁸⁸

Artículo 13°

Derecho de alquiler

- 1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización.
- 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los productores de fonogramas por el alquiler de ejemplares de sus fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el aler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los productores de fonogramas.⁴⁸⁹

Artículo 14°

Derecho de poner a disposición los fonogramas

Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

488 **Declaración concertada respecto de los Artículos 2°e), 8°, 9°, 12° y 13°:** Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones "copias" y "original y copias", sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles [en esta declaración concertada, la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares", expresión utilizada en los Artículos mencionados].

489 Ídem.

Capítulo IV

Disposiciones Comunes

Artículo 15°

Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público

- 1) Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales.
- 2) Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.
- 3) Toda Parte Contratante podrá, mediante una notificación depositada en poder del Director General de la OMPI, declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1) únicamente respecto de ciertas utilizations o que limitará su aplicación de alguna otra manera o que no aplicará ninguna de estas disposiciones.
- 4) A los fines de este Artículo, los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, serán considerados como si se hubiesen publicado con fines comerciales.^{490 491}

Artículo 16°

Limitaciones y excepciones

- 1) Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, respecto de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de

⁴⁹⁰ **Declaración concertada respecto del Artículo 15°:** Queda entendido que el Artículo 15° no representa una solución completa del nivel de derechos de radiodifusión y comunicación al público de que deben disfrutar los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas en la era digital. Las delegaciones no pudieron lograr consenso sobre propuestas divergentes en lo relativo a la exclusividad que debe proporcionarse en ciertas circunstancias o en lo relativo a derechos que deben preverse sin posibilidad de reservas, dejando la cuestión en consecuencia para resolución futura.

⁴⁹¹ **Declaración concertada respecto del Artículo 15°:** Queda entendido que el Artículo 15° no impide la concesión del derecho conferido por este Artículo a artistas intérpretes o ejecutantes de Folclore y productores de fonogramas que graben folclore, cuando tales fonogramas no se publiquen con la finalidad de obtener beneficio comercial.

fonogramas, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contiene su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas.

- 2) Las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.^{492 493}

Artículo 17°

Duración de la protección

- 1) La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud del presente Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el que la interpretación o ejecución fue fijada en un fonograma.
- 2) La duración de la protección que se concederá a los productores de fonogramas en virtud del presente Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el que se haya publicado el fonograma o, cuando tal publicación no haya tenido lugar dentro de los 50 años desde la fijación del fonograma, 50 años desde el final del año en el que se haya realizado la fijación.

Artículo 18°

Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas

Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas

492 **Declaración concertada respecto de los Artículos 7°, 11° y 16°:** El derecho de reproducción, según queda establecido en los Artículos 7° y 11°, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del Artículo 16°, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos Artículos.

493 **Declaración concertada respecto del Artículo 16°:** La declaración concertada relativa al Artículo 10° (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor también se aplica *mutatis mutandis* al Artículo 16° (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. [El texto de la declaración concertada respecto del Artículo 10° del WCT tiene la redacción siguiente: "Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10° permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital. También queda entendido que el Artículo 10°.2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna".].

en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados por los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la Ley.

Artículo 19°

Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos

- 1) Las partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos adecuados y efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado:
 - i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;
 - ii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones o ejecuciones fijadas o fonogramas sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.
- 2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por “información sobre la gestión de derechos” la información que identifica al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o ejecución del mismo, al productor del fonograma, al fonograma y al titular de cualquier derecho sobre interpretación o ejecución o el fonograma, o información sobre las cláusulas y condiciones de la utilización de la interpretación o ejecución o del fonograma, y todo número o código que representen tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información esté adjunto a un ejemplar de una interpretación o ejecución fijada o a un fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma.⁴⁹⁴

⁴⁹⁴ **Declaración concertada respecto del Artículo 19°:** La declaración concertada relativa al Artículo 12° (sobre obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor también se aplica *mutatis mutandis* al Artículo 19° (sobre obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. [El texto de la declaración concertada respecto del Artículo 12° del WCT tiene la redacción siguiente: “Queda entendido que la referencia a “una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna” incluye tanto los derechos exclusivos como los derechos de remuneración. Igualmente queda entendido que las Partes Contratantes no se basarán en el presente Artículo para establecer o aplicar sistemas de gestión de derechos que tuvieran el efecto de imponer formalidades que no estuvieran permitidas en virtud del Convenio de Berna o del presente Tratado, y que prohíban el libre movimiento de mercancías o impidan el ejercicio de derechos en virtud del presente Tratado”].

Artículo 20°

Formalidades

El goce y el ejercicio de los derechos previstos en el presente Tratado no estarán subordinados a ninguna formalidad.

Artículo 21°

Reservas

Con sujeción a las disposiciones del Artículo 15°.3), no se permitirá el establecimiento de reservas al presente Tratado.

Artículo 22°

Aplicación en el tiempo

- 1) Las partes Contratantes aplicarán las disposiciones del Artículo 18° del Convenio de Berna, *mutatis mutandis*, a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas contemplados en el presente tratado.
- 2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante podrá limitar la aplicación del Artículo 5° del presente Tratado a las interpretaciones o ejecuciones que tengan lugar después de la entrada en vigor del presente Tratado respecto de esa Parte.

Artículo 23°

Disposiciones sobre la observancia de los derechos

- 1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado.
- 2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Capítulo V

Cláusulas administrativas y finales

Artículo 24°

Asamblea

- 1) a) Las partes Contratantes contarán con una Asamblea.
 - b) Cada Parte Contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
 - c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado. La Asamblea podrá pedir a OMPI que conceda asistencia financiera, para facilitar la participación de delegaciones de Partes Contratantes consideradas países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que sean países en transición a una economía de mercado.
- 2) a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente Tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente Tratado.
 - b) Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del Artículo 26.2) respecto de la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente Tratado.
 - c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión del presente Tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática.
- 3) a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.
 - b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.
- 4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa convocatoria del Director General de la OMPI.

- 5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del presente Tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones.

Artículo 25°

Oficina Internacional

La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al Tratado.

Artículo 26°

Elegibilidad para ser parte en el Tratado

- 1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.
- 2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado, y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.
- 3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.

Artículo 27°

Derechos y obligaciones en virtud del Tratado

Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes del presente Tratado.

Artículo 28°

Firma del Tratado

Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente Tratado, que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997.

Artículo 29°

Entrada en vigor del Tratado

El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.⁴⁹⁵

Artículo 30°

Fecha efectiva para ser parte en el Tratado

El presente Tratado vinculará:

- i) a los 30 Estados mencionados en el Artículo 29° a partir de la fecha en que el presente Tratado haya entrado en vigor;
- ii) a cualquier otro Estado a partir del término del plazo de tres meses contados desde la fecha en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la OMPI;
- iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumento se haya depositado después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29° o tres meses después de la entrada en vigor del presente Tratado si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado;
- iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el presente Tratado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 31°

Denuncia del Tratado

Cualquier parte podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación.

Artículo 32°

Idiomas del Tratado

- 1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.

495 El presente Tratado entró en vigencia el 20 de mayo de 2002.

- 2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por “parte interesada” todo Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus idiomas oficiales se tratara.

Artículo 33°

Depositario

El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado.

Disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) mencionadas en el WPPT⁴⁹⁶

Artículo 18°⁴⁹⁷

[Obras existentes en el momento de la entrada en vigor del Convenio: 1. Podrán protegerse cuando el plazo de protección no haya expirado aún en el país de origen; 2. No podrán protegerse cuando la protección haya expirado en el país en que se reclame; 3. Aplicación de estos principios; 4. Casos especiales]

- 1) El presente Convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección.
- 2) Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido hubiese pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo.
- 3) La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas en los convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre países de la Unión. En defecto de tales estipulaciones, los países respectivos regularán, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicación.
- 4) Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del Artículo 7° o por renuncia a reservas.

⁴⁹⁶ Las disposiciones que se reproducen a continuación se mencionan en el Artículo 22° del WCT.

⁴⁹⁷ Se han añadido títulos relativos al contenido de los diversos párrafos para facilitar su identificación. El texto firmado carece de títulos.

Disposiciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma) (1961) mencionadas en el WPPT⁴⁹⁸

Artículo 4^o⁴⁹⁹

[Interpretaciones o ejecuciones protegidas. Criterios de vinculación para los artistas]

Cada uno de los Estados Contratantes otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el mismo trato que a sus nacionales siempre que se produzca una de las siguientes condiciones:

- a) que la ejecución se realice en otro Estado Contratante;
- b) que se haya fijado la ejecución o interpretación sobre un fonograma protegido en virtud del Artículo 5^o;
- c) que la ejecución o interpretación no fijada en un fonograma sea radiodifundida en una emisión protegida en virtud del Artículo 6^o.

Artículo 5^o

[Fonogramas protegidos: 1. Criterios de vinculación para los productores de fonogramas; 2. Publicación simultánea; 3. Facultad de descartar la aplicación de determinados criterios]

- 1) Cada uno de los Estados Contratantes concederá el mismo trato que a los nacionales a los productores de fonogramas siempre que se produzca cualquiera de las condiciones siguientes:
 - a) que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado Contratante (criterio de la nacionalidad);
 - b) que la primera fijación sonora se hubiere efectuado en otro Estado Contratante (criterio de la fijación);
 - c) que el fonograma se hubiere publicado por primera vez en otro Estado Contratante (criterio de la publicación).

498 Se han añadido títulos a los artículos para facilitar su identificación. El texto firmado carece de títulos.

499 Los Artículos 4^o y 5^o de la Convención de Roma se mencionan en el Artículo 3^o.2] del WPPT mediante las palabras "los criterios de elegibilidad de protección previstos en virtud de la Convención de Roma".

- 2) Cuando un fonograma hubiere sido publicado por primera vez en un Estado no contratante pero lo hubiere sido también, dentro de los 30 días subsiguientes, en un Estado Contratante (publicación simultánea), se considerará como publicado por primera vez en el Estado Contratante.
- 3) Cualquier Estado Contratante podrá declarar, mediante notificación depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que no aplicará el criterio de la publicación o el criterio de la fijación. La notificación podrá depositarse en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento; en este último caso, sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.⁵⁰⁰

Artículo 16^o⁵⁰¹

[Reservas]

- 1) Una vez que un Estado llegue a ser Parte en la presente Convención, aceptará todas las obligaciones y disfrutará de todas las ventajas previstas en la misma. Sin embargo, un Estado podrá indicar en cualquier momento, depositando en poder del Secretario General de las Naciones Unidas una notificación a este efecto:
 - a) en relación con el Artículo 12^o:
 - i) que no aplicará ninguna disposición de dicho artículo;
 - ii) que no aplicará las disposiciones de dicho artículo con respecto a determinadas utilidades;
 - iii) que no aplicará las disposiciones de dicho artículo con respecto a los fonogramas cuyo productor no sea nacional de un Estado Contratante;
 - iv) que, con respecto a los fonogramas cuyo productor sea nacional de otro Estado Contratante, limitará la amplitud y la duración de la protección prevista en dicho artículo en la medida en que lo haga ese Estado Contratante con respecto a los fonogramas fijados por primera vez por un nacional del Estado que haga la declaración; sin embargo, cuando el Estado Contratante del que sea nacional el productor no conceda la protección al mismo o a los mismos beneficiarios que el Estado Contratante que haga la declaración, no se considerará esta circunstancia como una diferencia en la amplitud con que se concede la protección;

500 El párrafo 3 del Artículo 5^o de la Convención de Roma se menciona en el Artículo 3^o.3) del WPPT.

501 El Artículo 16^o.1)a)iii) y iv) de la Convención de Roma se menciona en el Artículo 17^o de dicha Convención.

Artículo 17°⁵⁰²

[Aplicación exclusiva del criterio de la fijación]

Todo Estado cuya legislación nacional en vigor el 26 de octubre de 1961 conceda protección a los productores de fonogramas basándose únicamente en el criterio de la fijación, podrá declarar, depositando una notificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas al mismo tiempo que el instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, que sólo aplicará, con respecto al Artículo 5°, el criterio de la fijación, y con respecto al párrafo 1, apartado a), (iii) y (iv) del Artículo 16°, ese mismo criterio en lugar del criterio de la nacionalidad del productor.

Artículo 18°⁵⁰³

[Modificación o retirada de las reservas]

Todo Estado que haya hecho una de las declaraciones previstas en los Artículos 5°, párrafo 3, 6, párrafo 2, 16, párrafo 1, ó 17 podrá, mediante una nueva notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, limitar su alcance o retirarla.

502 El Artículo 17° de la Convención de Roma se menciona en el Artículo 3°.3) del WPPT.

503 El Artículo 18° de la Convención de Roma hace referencia al Artículo 17°) de dicha Convención.

4.5. DECRETO SUPREMO N° 108-2002-PCM

APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA BIOTECNOLOGÍA

DECRETO SUPREMO N° 108-2002-PCM

(Publicado el 28 de octubre de 2002)

CONCORDANCIA: D.S. N° 011-2011-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la biotecnología moderna ofrece beneficios y riesgos potenciales para la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica;

Que, mediante Resolución Legislativa N° 26181, en concordancia con el Título III, Capítulo II de la Constitución Política del Perú, relativo al Ambiente y los Recursos Naturales, se aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro, el mismo que regula lo relativo a la seguridad de la biotecnología, en sus Artículos 8° literal g) y 19° numerales 3) y 4);

Que, debido a la preocupación a nivel mundial, por controlar y legislar sobre el uso, manipulación y demás actividades que se realizan con organismos vivos modificados - OVM, el Perú, entre muchos otros países, suscriben el Acta de Aprobación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, con ocasión de la Quinta Conferencia de las Partes, que se llevó a cabo en la ciudad de Nairobi, Kenya, en mayo de 2001;

Que, por Ley N° 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología, el Perú norma sobre la seguridad de la biotecnología, con la finalidad de proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica; promover la seguridad en la investigación y desarrollo de la biotecnología, en sus aplicaciones para la producción y prestación de servicios; regular, administrar y controlar los riesgos derivados del uso confinado y la liberación intencional de los OVM; así como regular el intercambio y la comercialización, dentro del país y con el resto del mundo de OVM, facilitando la transferencia tecnológica internacional en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos y que suscriba el país;

Que, en cumplimiento de la Primera Disposición Transitoria de la Ley N° 27104, el Consejo Nacional del Ambiente a través de Resolución Presidencial N° 048-99-CONAM-PCD, estableció un Grupo Técnico de Bioseguridad, encargado de, entre otros temas, elaborar el Reglamento de la Ley;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú y en el numeral 2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 560, Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento de la Ley N° 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología, el mismo que consta de seis Títulos, catorce Capítulos, 56 Artículos, una Disposición Complementaria y una Disposición Transitoria.

Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Agricultura, Salud y de la Producción, y entrará en vigencia a los noventa (90) días después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, plazo dentro del cual los Órganos Sectoriales Competentes deberán emitir sus respectivos Reglamentos Internos.

Artículo 3°.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 682-94-AG y demás normas legales que se opongan al presente.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

ÍNDICE

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I : **Ámbito, abreviaturas y definiciones**
Artículos 1° al 3°

TÍTULO II MARCO INSTITUCIONAL

Capítulo I : **Organismo Intersectorial**
Artículos 4° al 5°

Capítulo II : **Órganos Sectoriales Competentes**
Artículos 6° al 8°

Capítulo III : **Órganos de Asesoramiento sobre seguridad de la biotecnología**
Artículos 9° al 11°

TÍTULO III DE LOS MECANISMOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Capítulo I : **De los mecanismos**
Artículos 12° al 14°

TÍTULO IV DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO

Capítulo I : **Del registro de personas naturales o jurídicas que realicen actividades con OVM**
Artículos 15° al 16°

Capítulo II : **Del registro de OVM y sus productos derivados**
Artículos 17° al 27°

TÍTULO V EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Capítulo I : **De la evaluación de riesgos**
Artículos 28° al 41°

Capítulo II : **De la gestión de riesgos**
Artículos 42° al 46°

Capítulo III : **De la confidencialidad**
Artículos 47° al 50°

Capítulo IV : **Planes de emergencia**
Artículos 51° al 52°

Capítulo V : **Del tránsito internacional**
Artículo 53°

Capítulo VI : **De las actividades de vigilancia**
Artículo 54°

TÍTULO VI DE LOS RECURSOS

Capítulo I : **De los recursos captados**
Artículos 55° al 56°

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA ÚNICA**DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA****TÍTULO I****DISPOSICIONES GENERALES****Capítulo I****Ámbito, abreviaturas y definiciones****Artículo 1°.- De las abreviaturas**

Para efectos del presente reglamento, se entenderá por Ley, a la Ley N° 27104, "Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la Biotecnología", cuando se haga referencia a un artículo sin mencionar el dispositivo al que corresponde, se entenderá como referido al presente Reglamento. De la misma manera, cuando se haga referencia al Protocolo, se entenderá como "El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología". Asimismo, se entenderá por OSC, al "Organismo Sectorial Competente"; por GTS, al "Grupo Técnico Sectorial" y por OVM, al o los "Organismo vivo modificado por la biotecnología moderna".

Artículo 2°.- Del ámbito

El presente reglamento regula las normas para la aplicación de la Ley, sobre los organismos vivos modificados - OVM, a fin de proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica. No están comprendidos dentro del ámbito de acción del presente reglamento los organismos y actividades especificados en el Artículo 4° de la Ley.

Artículo 3°.- De las definiciones

Para la aplicación del presente reglamento, se entenderá por:

Ambiente:	Se refiere al entorno incluyendo el agua, el aire y el suelo, y sus interrelaciones, así como los organismos vivos y las relaciones entre estos elementos.
Autorización:	Se refiere al otorgamiento por escrito de parte del OSC correspondiente para la realización de actividades con OVM, sus derivados y productos que los contengan.
Biotecnología:	Cualquier técnica que use sistemas biológicos, organismos vivos o partes de tales organismos,

para hacer o modificar productos o procesos, para mejorar plantas o animales, o para desarrollar microorganismos para usos específicos.

- Comercialización:** El proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad, relaciones públicas y servicios de información, así como la distribución y venta en los mercados nacionales e internacionales.
- Control:** Actividad de supervisión, seguimiento y vigilancia por la cual se verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Decreto.
- Germoplasma:** Conjunto formado por el total del material hereditario o banco genético, que contiene todas las posibles variaciones que presentan una o varias especies, poblaciones y grupos, entre otros.
- Grupo técnico sectorial:** Instancia encargada de emitir informes técnicos sobre los OVM, y de realizar la evaluación y gestión de riesgos, en apoyo a las decisiones del Organismo Sectorial Competente; la forma abreviada es GTS. Se forma en base a la institucionalidad y recursos humanos existentes en el país.
- Invernadero:** Estructura física con techo y paredes adecuadas, donde las condiciones ambientales de iluminación, temperatura y humedad relativa, son controladas a fin de mantener las plantas bajo condiciones especiales.
- Manipulación:** Se refiere a la utilización de técnicas de ingeniería genética dirigidas a alterar o modificar el caudal hereditario de alguna especie, esto es, lograr un organismo con características hasta ese momento desconocidas en la especie, con fines científicos, experimentales, industriales o comerciales.
- Material genético:** Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro origen que contenga unidades funcionales de la herencia.

Microorganismo:	Un protozoo, hongo, bacteria, virus u otra entidad biótica microscópica capaz de reproducirse.
Organismo donante:	Un organismo del cual es extraído el material genético para ser insertado dentro o en combinación con otro organismo.
Organismo receptor:	Un organismo que recibe material genético de un organismo donante. El material genético puede además tener origen sintético.
Organismo huésped:	Organismo en el que el material genético se altera mediante la modificación de parte de su propio material y/o la inserción de material genético ajeno.
Organismo Sectorial Competente:	Organismo del sector público encargado de otorgar las autorizaciones para las actividades que se realicen en el país con organismos vivos modificados - OVM en el sector correspondiente; la forma abreviada es OSC. Se constituye además en la Autoridad Nacional Competente para el Protocolo en el ámbito de su competencia.
País de Tránsito:	País a través del cual ha pasado un envío de plantas o productos vegetales sin ser dividido, almacenado o cambiado de empaque, ni haber estado expuesto a contaminación de plagas
Producción:	Proceso de obtención de un OVM, sus derivados y productos que los contengan. Si existiesen propósitos mercantiles, comprende las operaciones de control de calidad y envasado final para la distribución y/o comercialización.
Registro:	Proceso de inscripción que deben hacer los productores y/o los comercializadores ante el Organismo Sectorial Competente, para el de manejo OVM, sus derivados y productos que los contengan, por el cual el interesado garantiza cumplir con las normas establecidas en la actividad a realizar.
Riesgo:	La probabilidad de que un OVM, sus derivados y productos que los contengan, cause efectos adversos a la salud humana, el ambiente, la diversidad biológica y la producción agropecuaria.

Uso: Conjunto de todos los factores que puedan intervenir en el empleo de un OVM, sus derivados y productos que los contengan, tales como: concentración en el preparado que ha de aplicarse, dosis de aplicación, período de tratamiento, número de tratamientos, métodos y lugares de aplicación que determinan la cantidad aplicada y la periodicidad del tratamiento.

TÍTULO II

MARCO INSTITUCIONAL

Capítulo I

Organismo Intersectorial

Artículo 4º- La instancia de coordinación y Punto Focal del Protocolo

El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, constituye la instancia de coordinación intersectorial en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Es el Punto Focal Nacional ante la Secretaría del Protocolo.

Artículo 5º.- De sus funciones

Son funciones del Consejo Nacional del Ambiente en relación a su rol de coordinación intersectorial las siguientes:

- a) Actuar como Centro de Intercambio de Información en Seguridad de la biotecnología, administrando, consolidando y difundiendo la información que generan los Órganos Sectoriales Competentes - OSC, sobre las actividades realizadas con OVM de su competencia, así como cualquier otra información nacional e internacional que se genere sobre esta materia.
- b) Analizar, diseñar y proponer mecanismos para el intercambio de información generados por los OSC sobre la evaluación, gestión y comunicación de riesgos así como los registros otorgados para las actividades con OVM, sus derivados o los productos que los contengan, en el territorio nacional.
- c) Informar cuando corresponda, a los organismos internacionales, regionales o subregionales competentes sobre los registros concedidos para realizar actividades con OVM.
- d) Implementar los acuerdos y convenios relacionados con el Protocolo.

- e) Cumplir las disposiciones y obligaciones emanadas del Protocolo informando a la Secretaría sobre las actividades desarrolladas en el país o incidentes ocasionados por los OVM.
- f) Analizar, diseñar y proponer mecanismos para el fortalecimiento de las funciones de las instancias nacionales encargadas de aplicar el presente reglamento.

Capítulo II

Órganos Sectoriales Competentes

Artículo 6°.- De los Órganos Sectoriales Competentes

Para efecto de aplicación del Artículo 6° de la Ley y el presente reglamento, constituyen Organos Sectoriales Competentes - OSC, las siguientes entidades, las que son a su vez las Autoridades Nacionales Competentes especificadas en el Artículo 19° del Protocolo:

- Para el sector agricultura es el Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA
- Para el sector pesquero es el Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción.
- Para el sector salud es la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA del Ministerio de Salud.

Artículo 7°.- De sus funciones

Son funciones del OSC:

- a) Aquellas atribuidas en el Artículo 7° de la Ley, incluyendo las disposiciones del Protocolo.
- b) Elaborar en colaboración con sus Grupos Técnicos Sectoriales - GTS, el reglamento interno del sector sobre los mecanismos y procedimientos para la toma de decisiones y el fortalecimiento institucional; implementarlo y velar por su respectivo cumplimiento.
- c) Ser receptor de toda solicitud de registro para la autorización de actividades con OVM en el sector de su competencia.
- d) Registrar a las personas naturales o jurídicas de los sectores públicos y privados, interesados en realizar actividades con OVM y que cumplan con los requisitos para la introducción, investigación, manipulación, producción, utilización, transporte, almacenamiento, conservación, comercialización, uso y liberación de OVM, sus derivados y los productos que los contengan.

- e) Implementar y mantener un Registro Público de los OVM, sus derivados o los productos que los contengan, cuya introducción al país hubiese sido autorizada o rechazada.
- f) Otorgar, modificar, suspender, cancelar o denegar los registros de OVM, sus productos derivados o los organismos que los contengan, siguiendo los procedimientos especificados en el Protocolo, en la Ley, y en el presente reglamento, basando su decisión en el informe del GTS, previa evaluación técnica de la información que para tal efecto proveerá el interesado en el registro.
- g) Modificar o cancelar las autorizaciones concedidas, bajo informe técnico del GTS correspondiente y según sea el caso, cuando se conozca fehacientemente que el uso de un OVM, su producto derivado o los organismos que los contengan, hayan ocasionado daños o se haya producido un cambio de uso de la autorización sobre la materia o cambio en las condiciones de riesgo.
- h) Establecer, cuando sea necesario, un sistema de reconocimiento o aprobación de terceros para la evaluación del riesgo de OVM, previa definición del perfil técnico-científico de los evaluadores, así como de los requisitos y procedimientos administrativos a cumplirse por los interesados y a supervisar el cumplimiento de las condiciones de la autorización.
- i) Implementar y conducir un Programa Nacional para el Seguimiento de las actividades que se realicen con OVM en el país, con apoyo de los GTS; que incluya la revisión de los programas de gestión de riesgos para determinar los posibles efectos adversos por el uso confinado o la liberación voluntaria, así como la comercialización de los OVM.
- j) Realizar las inspecciones de las instalaciones, laboratorios, campos de investigación y experimentación de las instituciones públicas y privadas de su competencia debidamente registradas. Bajo informe técnico del GTS correspondiente, podrá disponer el cierre parcial o total de estas instalaciones, que no cuenten con las medidas de seguridad y que pueden poner en peligro la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica.
- k) Canalizar las denuncias de los posibles efectos adversos generados por el uso y manejo de OVM a nivel nacional.
- l) Proponer al CONAM y coordinar la política sectorial de seguridad de la biotecnología.
- m) Realizar la gestión de asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento institucional y sus órganos de apoyo, incluyendo los GTS, en la implementación de las disposiciones contenidas en el presente reglamento y los compromisos asumidos en el marco del Protocolo.

- n) Velar por la capacitación de sus profesionales y la adopción o desarrollo de metodologías técnico-científicas en materia de Seguridad de la Biotecnología en las áreas de su competencia.
- o) Reevaluar el registro de aquellos OVM que presenten indicios o cambios en las condiciones de riesgo preestablecidas para su registro. Estas acciones podrán ser realizadas por la OSC de oficio o a solicitud de la parte interesada debidamente sustentada. La OSC basará su decisión en el Informe del GTS y, cuando corresponda, de la CONADIB.
- p) Informar al CONAM, sobre las acciones que se ejecutan en el ámbito de la seguridad de la biotecnología en su sector y apoyar la elaboración de informes para las reuniones intersectoriales, nacionales o internacionales en la materia así como representarlo.
- q) Implementar y mantener actualizados los registros de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades con OVM y, de OVM registrados y denegados, así como de aquellos que hayan sido cancelados por razones de afecciones a la salud humana, al ambiente y la diversidad biológica.
- r) Establecer convenios con universidades, instituciones, empresas o especialistas nacionales o extranjeros para apoyar sus decisiones sobre OVM.
- s) Difundir la información sobre los riesgos y beneficios derivados del uso y manejo de OVM y procurar la participación de la sociedad civil.
- t) En caso de incumplimiento del presente Reglamento, disponer en forma coordinada con los GTS y la CONADIB y de modo inmediato, la ejecución de medidas preventivas, correctivas y la aplicación de las sanciones pertinentes.

Artículo 8°.- Cumplimiento de otras regulaciones

Sólo los OSC podrán ejercer funciones sobre la regulación y actividades que se realicen con OVM en materia de seguridad de la biotecnología. Esto no exime el cumplimiento de otras regulaciones sobre la sanidad, calidad e inocuidad, aplicables a las plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales, productos y subproductos de origen animal, así como de los alimentos y de otros entes biológicos.

Capítulo III

Órganos de Asesoramiento sobre Seguridad de la Biotecnología

Artículo 9°.- La Comisión Nacional de Diversidad Biológica

La Comisión Nacional de Diversidad Biológica - CONADIB es instancia consultiva de asesoramiento y concertación en materia de seguridad de la biotecnología, asesora

a los Órganos Sectoriales Competentes y propone al CONAM la política nacional de seguridad de la biotecnología.

Artículo 10°.- Los Grupos Técnicos Sectoriales

Créanse los Grupos Técnicos Sectoriales - GTS, como órganos de apoyo al OSC en el cumplimiento de sus funciones, especificadas en la Ley y el presente reglamento, los que estarán conformados por especialistas de Instituciones del sector.

Los Grupos Técnicos Sectoriales son tres y estarán conformados por:

- Para el OSC del sector agricultura:
 - * El Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA.
 - * El Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA.
 - * El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.
 - * Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP⁵⁰⁴
 - * Representantes de las universidades relacionadas al sector.
 - * Opcionalmente, expertos invitados.

- Para el OSC del sector pesquero:
 - * Instituto del Mar del Perú - IMARPE.
 - * Instituto Tecnológico Pesquero - ITP.
 - * Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP.
 - * Representantes de las universidades relacionadas al sector.
 - * Opcionalmente, expertos invitados.

- Para el OSC del sector salud:
 - * La Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA.
 - * Institutos Nacionales de Salud - INS.
 - * Representantes de las universidades relacionadas al sector.
 - * Opcionalmente, expertos invitados.

Artículo 11°.- Funciones de los GTS

Son funciones de los GTS:

- a) Realizar la evaluación y gestión de riesgos de las actividades desarrolladas con OVM,

⁵⁰⁴ De conformidad con el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 034-2011-PCM, publicado el 15 de abril de 2011, se modifica la conformación del Grupo Técnico Sectorial - GTS para el OSC del Sector Agricultura dispuesto en el presente artículo, incorporando al Ministerio del Ambiente - MINAM en reemplazo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP.

- b) Emitir el informe técnico correspondiente, a fin de que el OSC resuelva la aceptación o denegación de ingreso de OVM,
- c) Asistir al OSC en la atención y absolución de los recursos de reconsideración impugnativos.
- d) Proponer al OSC las acciones pertinentes, a fin de lograr el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el área de su competencia en el sector.
- e) Elaborar directivas internas de procedimiento acordes con su reglamento sectorial interno.
- f) Otras que les asigne la OSC.

TÍTULO III

DE LOS MECANISMOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Capítulo I

De los mecanismos

Artículo 12°.- Del intercambio de información

Los OSC pondrán en conocimiento del CONAM, las bases de datos sobre las personas naturales y jurídicas registradas para desarrollar actividades con OVM, así como de los OVM y sus productos derivados registrados y denegados. Los OSC intercambiarán dicha información con las instituciones nacionales que la requieran en coordinación con el CONAM.

Artículo 13°.- Consolidación de la información

El CONAM consolidará toda la información proveniente de los OSC y de otras organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el tema, y difundirá las comunicaciones e información provenientes de la Secretaría del Protocolo, para su revisión y análisis. Del mismo modo establecerá las bases necesarias para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional sobre Seguridad de la biotecnología.

Artículo 14°.- Del fortalecimiento institucional

Los OSC gestionarán el financiamiento para su fortalecimiento institucional y de los GTS, consistentes en la preparación y ejecución de programas integrales de capacitación, mejoramiento de la infraestructura, evaluación, gestión y comunicación de riesgos y programas de seguimiento postregistro; entre otros.

TÍTULO IV DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTROS

Capítulo I

Del Registro de Personas Naturales o Jurídicas que Realicen Actividades con OVM

Artículo 15°.- Registro de personas naturales o jurídicas

La importación o producción de OVM o sus productos derivados, será realizada por personas naturales o jurídicas de los sectores públicos o privados previamente registradas ante el OSC correspondiente.

Artículo 16°.- Solicitud ante el OSC para el registro

Para dicho registro, la persona natural o jurídica, presentará una solicitud, adjuntando la documentación que para la actividad solicitada establezca la OSC en su reglamento interno. Este registro será de carácter intransferible y tendrá vigencia definida, sujeto a reevaluación en caso de ser necesario.

Capítulo II

Del Registro de OVM y sus Productos Derivados

Artículo 17°.- Otorgamiento del registro de OVM y sus productos derivados

El registro de OVM y sus productos derivados, para cualquiera de las actividades especificadas en la Ley, sólo podrá ser otorgado a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que cuenten con el registro para desarrollar tales actividades.

Artículo 18°.- Carácter del registro

El registro se efectuará para cada OVM y uso propuesto, siendo de carácter transferible, siempre que el titular del registro lo autorice a un tercero, previamente registrado ante la OSC y que cumpla los requisitos para tal fin.

Artículo 19°.- Dictamen del OSC

El registro de un OVM sólo procederá luego de un proceso de evaluación de riesgos, el cual concluirá con un dictamen emitido por el OSC, quien basará su decisión en el informe del GTS pudiendo presentarse los siguientes dictámenes:

- a) El registro del OVM, por considerarse de mínimo riesgo a la salud humana, del ambiente y la diversidad biológica, en la actividad que realizará con dicho OVM.

- b) El registro del OVM, bajo un sistema de gestión de riesgos, hasta determinar que no causará impactos negativos a la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica.
- c) No registro del OVM, por considerarlo nocivo a la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica.

Artículo 20°.- Solicitud para registro de actividades de toda persona natural o jurídica

Toda persona natural o jurídica nacional o extranjera que desee realizar alguna de las actividades previstas en la ley, deberá presentar ante el OSC correspondiente, la respectiva solicitud de registro del OVM y la documentación requerida, establecida en el reglamento interno de cada OSC.

Artículo 21°.- Condiciones del registro

Los OSC establecerán en sus reglamentos sectoriales, las condiciones y características para el registro de los OVM, teniendo en cuenta su estado de desarrollo y el uso posterior.

Artículo 22°.- Publicación de resúmenes informativos

Los costos que demanden la publicación de los resúmenes informativos, así como el derecho de registro, correrán a cuenta del interesado.

Artículo 23°.- De las actividades no registradas

No será permitida cualquiera de las actividades contenidas en la Ley, con personas naturales o jurídicas, y OVM no registrados.

Artículo 24°.- Requerimiento de información adicional

Una vez comenzado el trámite de la solicitud de introducción o uso de OVM, la OSC procederá con la evaluación de riesgo respectiva; en el caso que el usuario no incluya toda la información requerida, la OSC lo notificará y éste tendrá un plazo de 20 días útiles para alcanzar la información complementaria solicitada.

Artículo 25°.- Registro de Solicitudes de Introducción de OVM

El OSC establecerá un Registro de Solicitudes de Introducción de OVM, en el cual se llevará el seguimiento de cada caso presentado; cada registro deberá culminar en una Resolución, aceptando o rechazando la introducción del OVM.

Artículo 26°.- De los OVM sin registro

Todo OVM declarado como tal a su llegada al país, que no cuente con el Registro respectivo deberá ser rechazado, para lo cual se dispondrá su reembarque o comiso y posterior destrucción.

Artículo 27°.- Expedición de constancia a parte interesada

A solicitud de la parte interesada, el OSC expedirá constancia de haber sido aprobado en el país o de libre venta o uso.

TÍTULO V**EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS****Capítulo I****De la Evaluación de Riesgos****Artículo 28°.- Necesidad de la evaluación del riesgo**

El registro de un OVM para realizar cualquiera de las actividades descritas en la Ley, requerirá de una evaluación de riesgos. De conformidad con el Artículo 15°, inciso 3 del Protocolo, el solicitante deberá hacerse cargo de los costos de la evaluación del riesgo, cuyo monto es establecido por el OSC correspondiente.

Artículo 29°.- Objeto de la Evaluación de riesgo

La evaluación de los riesgos se realizará con el objeto de determinar:

- a. Los posibles efectos negativos para la salud humana, el ambiente, la diversidad biológica, derivados de la actividad que se realice con el OVM, sus derivados y productos que lo contengan.
- b. La factibilidad de la gestión de los riesgos sobre la base de las medidas a tal efecto propuestas por el solicitante.
- c. La clasificación del OVM según los grupos establecidos en este Reglamento.

Artículo 30°.- Procedimientos en reglamentos sectoriales

La evaluación del riesgo se realizará de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento interno de cada sector dentro del ámbito de su competencia; para lo cual, el interesado deberá seguir el procedimiento estipulado en el mismo.

Artículo 31°.- Evaluación de la información por el OSC

El OSC podrá solicitar la información que considere necesaria para la realización de la Evaluación de Riesgo y confrontarla con cualquier información adicional de la que disponga.

Artículo 32°.- Información adicional al OSC

El interesado deberá alcanzar información adicional a la solicitada, si el OSC lo requiere, la misma que deberá ser tomada en cuenta para la elaboración de la Evaluación de Riesgo.

Artículo 33°.- Criterios para la evaluación de riesgos

Los criterios de la evaluación de riesgo se realizarán basándose en un examen exhaustivo de la información proporcionada por el solicitante, sobre los siguientes aspectos y otros que el OSC considere pertinentes:

a.- Las características del OVM a liberar:

- El organismo receptor, parental o huésped.
- El organismo donante y el vector utilizado.
- El inserto y el rasgo codificado o carácter específico a introducir.
- El centro de origen o diversidad.
- El protocolo de transformación.

b.- La actividad propuesta del OVM, sus derivados y productos que los contengan, es decir, la aplicación específica de la utilización confinada o la liberación intencional o la incorporación al mercado, con inclusión de la escala prevista y los procedimientos de gestión y tratamiento de desechos entre otros.

c.- El ambiente receptor potencial del OVM, sus derivados y productos que lo contengan y las interacciones con éste.

Artículo 34°.- Proceder a la evaluación de riesgo

Una vez recibida toda la información solicitada por el OSC, se procederá a la evaluación de riesgo.

Artículo 35°.- Publicación del resumen informativo de la solicitud de registro

El OSC en coordinación con el solicitante, publicará el resumen informativo de la solicitud de registro y otorgará un plazo de treinta días útiles posteriores a la fecha de publicación del mismo, a fin que cualquier persona natural o jurídica, pueda hacer llegar las observaciones que pudiesen haber con relación a la solicitud de registro del OVM.

Artículo 36°.- Plazo para decisión por el OSC

Vencido el plazo de presentación de observaciones al resumen informativo, el OSC culminará la respectiva evaluación de riesgos, emitiendo su decisión, en un plazo no mayor a 120 días hábiles.

Artículo 37°.- Prórroga de la decisión

El OSC prorrogará por 60 días hábiles, la emisión de la resolución administrativa de aceptación o no de los OVM, cuando sea estrictamente necesario.

Artículo 38°.- Documento de aprobación de registro de OVM

Toda aprobación de registro de un OVM, será refrendada con la respectiva resolución de aceptación, conjuntamente con el certificado de registro del OVM.

Artículo 39°.- Plazo para comunicar la desaprobación

La desaprobación será comunicada al solicitante por vía escrita, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la emisión de la resolución a que hace referencia el Artículo 37°; implicará la no emisión del respectivo certificado de registro y se acompañará del texto íntegro del acto administrativo.

Artículo 40°.- Emisión de Resolución Administrativa

La aprobación o desaprobación del registro de un OVM, será publicado por el OSC en un medio de comunicación escrito, mediante una resolución administrativa y a cuenta del interesado.

Artículo 41°.- Contenido de Resolución de aprobación de registro de un OVM

La resolución de aprobación de registro de un OVM, contendrá la descripción del envasado, etiquetado, transporte y manipulación del OVM.

Capítulo II

De la Gestión de Riesgos

Artículo 42°.- Ámbito de aplicación de la gestión de riesgos a OVM

La gestión de riesgos se aplicará a todo OVM que sea producido en el país, aquellos importados para investigación y uso confinado, y para todo OVM destinado a la propagación o reproducción.

Artículo 43°.- Aplicación de la gestión de riesgos

El OSC evaluará las medidas de gestión de riesgos establecidas por el solicitante, de acuerdo a la evaluación que realice su grupo técnico sectorial, luego de la cual determinará la gestión de riesgos a ser aplicada.

Artículo 44°.- De la supervisión periódica

La gestión de los riesgos será determinada luego de la evaluación de riesgos y para ello, se realizará la supervisión periódica durante el desarrollo de la actividad solicitada; esta evaluación será realizada en forma conjunta entre la persona natural o jurídica registrada y el OSC.

Artículo 45°.- De los mecanismos para la supervisión

Dicha supervisión será realizada en lugares e instalaciones aprobados por el OSC, el cual cumple con las condiciones de seguridad de la biotecnología establecidas en su reglamento interno.

Asimismo, el OSC evaluará y determinará el método más adecuado y de menor riesgo a utilizar para la eliminación de residuos de OVM que pudieran resultar de cualquiera de las actividades contempladas en la ley, así como las obligaciones que deberá cumplir el solicitante de éstos, para la seguridad de la salud humana, el ambiente o la diversidad biológica.

Artículo 46°.- Normas Internas de Seguridad de la biotecnología (NIB)

Las personas naturales y jurídicas de los sectores públicos y privados que desarrollen actividades especificadas en la Ley, deberán aplicar Normas Internas de Seguridad de la biotecnología (NIB), de acuerdo a la actividad que realicen tomando como referencia los estándares internacionales y nacionales en la materia, en concordancia con la Ley y el presente reglamento.

Capítulo III**De la confidencialidad****Artículo 47°.- Carácter de la información solicitada por el OSC**

Toda información solicitada a través del cuestionario y formatos establecidos en el reglamento interno de cada OSC no será de carácter confidencial, salvo cuando la pregunta o formato expresen lo contrario.

Artículo 48°.- Solicitud sobre confidencialidad de la información

En caso de que el interesado crea que un aspecto de la información consignada como no confidencial, deba serlo, recurrirá al OSC solicitando la resolución del pedido.

Artículo 49°.- Excepciones a la confidencialidad

No se otorgará confidencialidad, en lo referente a la información establecida en el Artículo 24° de la Ley y para los casos establecidos en el Artículo 25° de la Ley.

Artículo 50°.- Información no confidencial

Los OSC sólo derivarán al órgano intersectorial, la información de carácter no confidencial.

Capítulo IV

Planes de emergencia

Artículo 51°.- Del plan de emergencia

Cuando el OSC detecte la presencia en el territorio nacional de un OVM nocivo para la salud humana, el ambiente o la diversidad biológica; el OSC después del respectivo estudio técnico-científico del GTS, elaborará un plan de emergencia para su erradicación.

Artículo 52°.- De la declaración de emergencia

El OSC con base en lo dispuesto en el artículo anterior, podrá proceder a declarar al país o zona afectada, en estado de emergencia biológica, para lo cual tendrá la potestad de ordenar a las autoridades civiles, policiales y militares, así como a la población civil, el cumplimiento del respectivo plan de emergencia.

Capítulo V

Del tránsito internacional

Artículo 53°.- Autorización del OSC para el tránsito de cualquier OVM

El tránsito internacional de cualquier OVM se realizará en contenedores cerrados y precintados, previa autorización del OSC correspondiente.

Capítulo VI

De las actividades de vigilancia

Artículo 54°.- Actividades de vigilancia por los OSC

Cada OSC determinará en su reglamento interno, las actividades de vigilancia a ser adoptadas de acuerdo a su competencia.

TÍTULO VI

DE LOS RECURSOS

Capítulo I

De los recursos captados

Artículo 55°.- De los recursos de los OSC

Son recursos de los OSC:

- a) Los recursos que se asignen para el cumplimiento de sus funciones, con cargo al presupuesto institucional del pliego presupuestal al que pertenece el OSC comprendido en las leyes anuales de presupuesto, sin que ello demande recursos adicionales al Tesoro Público.
- b) Los ingresos propios generados por los derechos correspondientes al proceso de registro.
- c) Otros que se le asigne y que se gestione ante las instancias de financiamiento nacional o internacional.

Artículo 56°.- Del fortalecimiento a los GTS

Los recursos captados por los OSC, reforzarán y fortalecerán las actividades de los GTS de acuerdo a los procedimientos establecidos en su reglamento interno.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA ÚNICA

En los casos que sea el INIA quien solicite realizar actividades con OVM, el informe técnico al que hace referencia el Artículo 11° (b) incluirá una recomendación explícita sobre la pertinencia o no de la solicitud presentada que deberá ser aceptada por el OSC y servirá de base para la resolución correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades previstas en la Ley, tendrán un plazo de 120 días hábiles, luego de ser publicado este Reglamento, para el registro de los OVM y sus productos derivados; así como su registro como productor o importador ante el OSC correspondiente.

4.6. DECRETO SUPREMO N° 058-2004-PCM

APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE Y EJECUTANTE

DECRETO SUPREMO N° 058-2004-PCM

(Publicado el 29 de julio de 2004)

CONCORDANCIA: D.S. N° 004-2010-ED, Art. 37°

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Estado promueve toda manifestación cultural que contribuya a la consolidación de la identidad nacional, facilitando su desarrollo, difusión, y acceso;

Que, el derecho a la libertad de creación artística, así como la propiedad sobre dichas creaciones y sus productos, están consagrados en la Constitución Política del Perú;

Que, mediante Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, se dispuso dar una adecuada protección a la actividad que realizan los artistas intérpretes y ejecutantes, así como los técnicos vinculados a la actividad artística;

Que, la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, dispone que el Poder Ejecutivo apruebe el Reglamento de la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante; y,

En virtud a las facultades conferidas por el inciso 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N° 560, Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento de la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, que consta de seis (6) títulos y cincuenta y un (51) artículos y cuatro (4) Disposiciones Finales.

Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER NEVES MUJICA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28131, DEL ARTISTA, INTÉRPRETE Y EJECUTANTE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Mención a la Ley.

Cuando la presente norma haga mención a la Ley se entenderá que está referida a la Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante.

Artículo 2°.- De la mención a legislación y contrato laboral.

Entiéndase que el concepto de legislación laboral común incluido en el numeral 7.2 del Artículo 7° de la Ley, está referido a las normas que regulan los derechos y beneficios de los trabajadores comprendidos dentro del Régimen Laboral de la Actividad Privada.

Los términos contratos de trabajo o contrato laboral, utilizados en la Ley, refieren al acuerdo entre un artística o técnico con un empleador -persona natural o jurídica-, por el que los primeros prestan servicios voluntarios, personales, remunerados y subordinados.

Artículo 3°.- De las manifestaciones de la actividad artística.

Entiéndase que cuando la Ley utiliza los términos “actuar” y/o “actuación”, hace referencia a todas las demostraciones, presentaciones, ejecuciones y en general a toda manifestación de la actividad artística contempladas en la misma.

Artículo 4°.- Del término “remuneración”.

El término remuneración utilizado dentro de los alcances del Título referido a Propiedad Intelectual debe ser entendido como retribución de los derechos establecidos en el indicado Título, y no alude a la existencia de relación laboral.

Artículo 5°.- Del nombre artístico.

Precísase que, cuando la Ley establece que los nombres real y artístico del artista deben ser consignados en el contrato de trabajo, no debe entenderse que el artista está obligado a tener un nombre artístico, por lo que este sólo será consignado en caso que el artista lo tenga.

Artículo 6°.- De los artistas autónomos o independientes.

De acuerdo a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley, las disposiciones del Título III de la Ley y el Título III del presente Reglamento, referidas a los derechos y obligaciones de naturaleza laboral, no son de aplicación a los artistas que desempeñan su labor en forma autónoma o independiente, con excepción de las disposiciones de la Ley y el Reglamento, en las que expresamente se les señale.

En caso de simulación y/o fraude en las relaciones laborales es de aplicación el principio de Primacía de la Realidad. La Autoridad Administrativa de Trabajo, de acuerdo a las atribuciones establecidas en la Ley General de Inspección y Defensa del Trabajador, su Reglamento y normas modificatorias, efectúa las inspecciones de trabajo correspondientes.

TÍTULO II

PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 7°.- De la percepción de beneficios.

La remuneración por la comunicación pública de videogramas, a falta de acuerdo entre las entidades de gestión colectiva correspondientes, será percibida por una entidad recaudadora de derechos, cuya constitución será promovida por la Oficina de Derechos del Autor del INDECOPI.

La remuneración por copia privada, a falta de acuerdo entre las entidades de gestión colectiva correspondientes, será percibida y distribuida por una entidad recaudadora de derechos, cuya constitución será promovida por la Oficina de Derechos del Autor del INDECOPI.

El derecho de remuneración por la comunicación pública de los videogramas no afectará en nada el derecho de los artistas intérpretes y/o ejecutantes y de los productores de fonogramas respecto de la comunicación pública de los fonogramas.

Artículo 8°.- De la recaudación de los derechos.

Las entidades recaudadoras de derechos a los que se refiere el artículo anterior, estarán constituida por cada una de las entidades de gestión colectiva de autores, artistas intérpretes, artistas ejecutantes, productores de fonogramas y videogramas autorizadas o por autorizarse. Las entidades recaudadoras se encontrarán sujetas, al igual que las entidades de gestión colectiva, a la autorización, inspección y fiscalización de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, en los términos previstos en la Decisión Andina 351 y el Decreto Legislativo N° 822.

Las normas previstas en la Decisión Andina 351 y el Decreto Legislativo N° 822, para las entidades de gestión colectiva, se aplicarán en forma supletoria a las entidades recaudadoras.

Artículo 9°.- De las tarifas de comunicación al público del videograma y copia privada.

Las entidades de gestión colectiva, igualmente, determinarán de común acuerdo las tarifas por la comunicación al público de videogramas y la remuneración por copia privada a las que se refiere el Artículo 20° de la Ley, en el plazo de (30) días de promulgado el presente Reglamento.

A falta de acuerdo entre ellas, las entidades de gestión podrán acudir a la Oficina de Derechos de Autor, la misma que, pondrá a su disposición los mecanismos de solución de controversias, tales como, la conciliación, la mediación y el arbitraje.

Si por falta de acuerdo para la fijación de las tarifas las entidades de gestión colectiva acuden a la Oficina de Derechos de Autor, ésta podrá fijar tarifas temporales, las cuales tendrán la vigencia de un (1) año. Para fijar las mismas, la Oficina de Derechos de Autor fundamentará su decisión en criterios técnicos, económicos, estudios de mercado, entre otros.

Artículo 10°.- Prórroga de la tarifa temporal.

Si vencido el año a que se refiere el artículo anterior, las entidades de gestión colectiva no hubiesen acordado las tarifas a cobrar, la tarifa temporal podrá ser prorrogada a solicitud de las mismas por un período igual.

Artículo 11°.- De la compensación por copia privada.

En relación a la compensación por copia privada, a la que refiere el Artículo 20° de la Ley, entiéndase por:

1. Deudores:

- a) A los fabricantes en el Perú, así como los adquirientes fuera del territorio peruano, para su distribución comercial o utilización dentro de éste, de soportes o materiales susceptibles de contener obras y producciones protegidas.
- b) A los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirientes de los mencionados soportes o materiales susceptibles de contener obras o producciones protegidas, responderán del pago de la remuneración solidariamente con los deudores que se los hubieren suministrado, salvo que acrediten haber satisfecho efectivamente a éstos la remuneración.

2. Acreedores: Los artistas intérpretes, artistas ejecutantes, los autores, los editores, los productores de fonogramas y los productores de videogramas, cuyas interpretaciones, ejecuciones, obras y producciones hayan sido fijadas en fonogramas y videogramas.

3. Cuando concurren varias entidades de gestión en la administración de una misma modalidad de remuneración, éstas, podrán actuar frente a los deudores en todo lo relativo a cualquier reclamo por la percepción del derecho ante las autoridades judiciales y administrativas, dentro de los procedimientos establecidos y fuera de ellos, conjuntamente y bajo una sola representación, siendo de aplicación a las relaciones entre dichas entidades las normas del Código Civil sobre la copropiedad. Asimismo, en este caso, las entidades de solución de controversias, como por ejemplo, la conciliación, la mediación y el arbitraje.

4. Quedan exceptuados del pago de la remuneración:

- a) Los productores de fonogramas o de videogramas y las entidades de radiodifusión, por soportes o materiales destinados al uso de su actividad, siempre que cuenten con la respectiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas y videogramas, según proceda en el ejercicio de tal actividad; lo que deberán acreditar a los fabricantes e importadores y, en su caso, a sus responsables solidarios, mediante certificación de la entidad o entidades de gestión correspondientes, en el supuesto de adquirir soportes o materiales dentro del territorio peruano.
- b) Las personas naturales que adquieran fuera del territorio peruano los referidos soportes y lo ingresen al país como equipaje personal, y en una cantidad tal, que permita presumir razonablemente que los destinarán al uso privado en dicho territorio.

TÍTULO III

RÉGIMEN LABORAL

Capítulo I

Generalidades

Artículo 12°.- De la Subsidiariedad.

En caso de incumplimiento de obligaciones del contrato laboral por parte del empleador, el artista y/o técnico vinculado a la actividad artística incluido en el ámbito de la Ley podrá exigir al organizador, productor y presentador su cumplimiento, en forma subsidiaria y en ese orden. Para tales efectos, podrá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Emplazamiento extrajudicial

De producirse el incumplimiento de obligaciones por parte del empleador, éste podrá ser emplazado por el trabajador artista y/o técnico vinculado a la actividad artística, incluido en el ámbito de la Ley, a través de una carta simple con cargo u otra comunicación que acredite la recepción de la misma, en la que se requerirá el cumplimiento de sus obligaciones, otorgándole un plazo no mayor de seis días naturales. En caso que el empleador no cumpla sus obligaciones, el trabajador podrá emplazar al organizador, productor y presentador por igual procedimiento, en forma subsidiaria y en ese orden.

b) Emplazamiento judicial

Al interponerse una demanda judicial contra el empleador, podrá comprenderse en dicho acto al organizador, productor y presentador, en caso los hubiere, a fin que respondan subsidiariamente por el cumplimiento de las obligaciones laborales demandadas.

Artículo 13°.- De las modalidades de contratación.

Los empleadores sujetos a la Ley pueden contratar a su personal de manera indeterminada o determinada; en este último supuesto la duración de los contratos dependerá de las actividades artísticas a desarrollarse. Para efectos de la modalidad de contratación a plazo determinado son de aplicación las disposiciones previstas en el Título II del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en tanto sean compatibles con su naturaleza.

Artículo 14°.- Participación de Artistas Nacionales y Extranjeros.

Para la aplicación de los porcentajes establecidos en los Artículos 23°, 25°, 26° y 27° de la Ley, se tomará en cuenta lo siguiente:

- a) Los empleadores de artistas y trabajadores técnicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley están obligados a registrar en sus planillas de remuneraciones distinguiendo a dichos trabajadores según su categoría.
- b) En las planillas de remuneraciones se considera el total de trabajadores por cada categoría de las indicadas por la Ley, conforme a lo registrado o por registrarse en planillas, considerando a los nacionales o extranjeros, con contrato a tiempo indeterminado o sujeto a modalidad, con vínculo laboral vigente. A dicho total se le aplicarán los porcentajes limitativos previstos por la Ley para apreciar el cumplimiento de ésta.
- c) Para la determinación de las remuneraciones, el cálculo del porcentaje se efectuará en forma diferenciada entre artistas y técnicos comprendidos en la Ley, sobre el total de las remuneraciones a pagarse en la obra, actuación o temporada conforme a la actividad artística a realizarse.
- d) Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, ello podrá efectuarse a través de Declaración Jurada, la que será materia de fiscalización por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Artículo 15°.- De los espectáculos taurinos.

Entiéndase que la referencia a la participación de un matador o novillero nacional a que se refiere el Artículo 28° de la Ley se encuentra referida a cada corrida o fecha que comprenden los eventos en que éstos se realicen.

En el caso de las otras categorías de trabajadores de espectáculos taurinos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley, la regulación de sus porcentajes se ajustará a lo señalado en el Artículo 23° de ésta.

Artículo 16°.- Requisitos para actuación de artista extranjero.

Los requisitos para la actuación del artista extranjero en nuestro país serán:

- a) Si la presentación artística a ser desarrollada en el territorio nacional excede los tres meses en el año, el contrato de trabajo y sus modificaciones deberá ser autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, siguiendo, para tal efecto, el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 689, Ley de Contratación de Extranjeros, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-TR.

Si la presentación artística no excede de tres meses en el año, bastará el registro del contrato de trabajo ante la Autoridad Administrativa del Trabajo conforme lo establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

- b) La presentación del Pase Intersindical conforme lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

- c) Para la obtención de la calidad migratoria de artista en este país, se requiere que, la persona que ingresa a este país lo haga sin ánimo de residencia, con el propósito de desarrollar actividades remuneradas de carácter artístico o vinculadas a espectáculos, presentando su contrato de trabajo aprobado o registrado, según corresponda, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y el respectivo Pase Intersindical.
- d) Para la aplicación de lo establecido en el numeral 29.3 del Artículo 29° de la Ley, el artista independiente que desarrolle dichas actividades debe presentar ante la Autoridad Migratoria correspondiente el Pase Intersindical. Dichos artistas, de acuerdo a lo regulado en el Artículo 5° del presente Reglamento, están excluidos de las disposiciones laborales y procedimientos ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Capítulo II

De los Derechos Laborales

Artículo 17°.- Jornada laboral.

El empleador debe dar a conocer por medio de carteles colocados en un lugar visible de su establecimiento o por cualquier otro medio adecuado, las horas en que se inicia y culmina la jornada de trabajo. Asimismo, el empleador deberá dar a conocer la oportunidad en que se hace efectivo el horario de refrigerio.

Las actividades preparatorias que contempla la Ley, y que se llevan a cabo dentro de la jornada diaria, hacen referencia a la realización de todas las operaciones necesarias para lograr obtener el producto artístico final.

Artículo 18°.- Otros derechos laborales.

Entiéndase que los aspectos relativos al pago de horas extras, trabajo nocturno, descanso semanal y días feriados a los que se refiere el numeral 31.4 del Artículo 31° de la Ley, así como los demás aspectos relacionados con la jornada laboral, se sujetan a las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR; y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2002-TR, en lo que no se opongan a la Ley. Asimismo, es de aplicación supletoria, y en lo que no se oponga a la Ley y al presente reglamento, el Decreto Legislativo N° 713, Legislación sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores Sujetos al Régimen de la Actividad Privada.

Artículo 19°.- Del contrato de trabajo.

El contrato de trabajo del artista o técnico, además de lo establecido en el Artículo 40° de la Ley, debe incluir la indicación expresa del nombre o razón social del organizador

y/o productor y/o presentador, señalando de ser el caso sus representantes legales, así como su domicilio, para los fines a que se refiere el Artículo 5° de la Ley.

El incumplimiento de esta obligación formal, no impide al trabajador demandar a quienes tengan o hubieran tenido la calidad de organizador, productor o presentador, conforme lo dispone la Ley.

Artículo 20°.- Remuneración.

La determinación de las remuneraciones y los conceptos no remunerativos se realiza aplicando el Artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su reglamento el Decreto Supremo N° 001-96-TR.

Artículo 21°.- Del trabajo del artista menor de edad.

El trabajo de menores de edad en actividades artísticas, regulado por el Artículo 33° de la Ley, sólo podrá efectuarse si se presentan las siguientes condiciones:

- a) No perjudique la salud o desarrollo del menor.
- b) No entorpezca su desarrollo educativo.
- c) No afecte la moral y buenas costumbres.

La Autoridad Administrativa de Trabajo está facultada para prohibir, cuando no se verifiquen las condiciones señaladas, el trabajo del menor. Para el trabajo de menores que realizan su actividad de manera autónoma, son competentes las Municipalidades Distritales, de acuerdo a lo regulado en el Código de los Niños y Adolescentes. Estas entidades aprueban los procedimientos de autorización del trabajo de menores.

Artículo 22°.- De los contratos con cláusula de exclusividad.

En relación a los contratos de trabajo con cláusulas de exclusividad, el trabajador podrá exigir a su empleador un número mínimo de tres (3) actuaciones, fijaciones o presentaciones en el mes calendario. Sin perjuicio de ello, las partes contratantes de común acuerdo, podrán establecer un número mayor.

Artículo 23°.- Pensiones y Protección de la Salud.

En cuanto al régimen previsional del trabajador artista, éste puede optar entre el sistema de pensiones administrado por Oficina de Normalización Previsional (ONP), o por, el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, rigiéndose por sus respectivas normas.

Debe precisarse que los aportes del Fondo de Derechos sociales del Artista por concepto de vacaciones y gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, se encuentran afectos a toda contribución social o tributo dispuesto en el régimen general.

Artículo 24°.- De la prescripción.

Las acciones por los derechos derivados de la relación laboral a que se refiere la Ley y el presente reglamento prescriben a los cuatro años contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27321, Ley que establece el plazo de prescripción para las acciones laborales.

Capítulo III

Del Fondo de Derechos Sociales del Artista

Artículo 25°.- El Fondo de Derechos Sociales del Artista: Naturaleza Jurídica.

El Fondo de Derechos Sociales del Artista al que se refiere la Ley tiene naturaleza privada, es administrado por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, y tiene por objeto abonar a sus afiliados, la remuneración vacacional acumulada, la compensación por tiempo de servicios y las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. El ente administrador está encargado de recaudar los aportes, pudiendo celebrar convenios de recaudación con otros organismos o entidades públicas, de acuerdo a Ley.

Por resolución ministerial del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, conforme lo dispuesto por la Tercera Disposición Final del presente reglamento se establecen los mecanismos de participación de los sujetos beneficiados en la gestión del fondo y las demás disposiciones relativas a su administración.

Entiéndase que el Fondo de Derechos Sociales del Artista comprende como afiliados a los artistas intérpretes y ejecutantes, así como a los técnicos vinculados a la actividad artística incluidos en el ámbito de la Ley.

El Fondo de Derechos Sociales del Artista está compuesto por un patrimonio individual y un patrimonio común. Forman parte del patrimonio individual de cada beneficiario: las aportaciones por concepto de vacaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad; los intereses que generen los depósitos de las aportaciones al Fondo en las entidades financieras, entre otros. El patrimonio individual constituye un fondo que tiene la naturaleza de intangible.

Forman parte del Fondo Común: los intereses por concepto de pago extemporáneo de las aportaciones al Fondo, los beneficios prescritos, las donaciones o legados que reciba el Fondo. El Fondo Común será aplicado a los gastos administrativos que demande administración y recaudación por parte del Ente Administrador del

Fondo. En caso que exista un remanente, se establecen mecanismos de consulta a las organizaciones que tiene participación en la administración del fondo, debiendo privilegiarse la promoción al FOMARTES a que se refiere el Capítulo II del Título IV del presente reglamento.

Artículo 26°.- Pago de aportes al Fondo.

Es obligación del empleador y subsidiariamente del organizador, productor y presentador el pago de los aportes al Fondo, en cuanto son obligaciones derivadas del contrato de trabajo, celebrado entre el trabajador y el empleador.

Artículo 27°.- Inscripción en el Fondo

Todo aquel que desee contratar con las personas señaladas en el Artículo 4° de la Ley, debe previamente inscribirse ante el Ente Administrador del Fondo de Derechos Sociales del Artista y contar con su número de inscripción para consignarlo en el contrato al que se refiere el Artículo 40° de la Ley. Tratándose de personas jurídicas irregulares, la obligación debe ser asumida por cualquier accionista o por el administrador quien finalmente es responsable por las obligaciones para con el Fondo.

Es, también, obligación del empleador, el comunicar al Fondo de Derechos Sociales del Artista, el inicio y cese de actividades de los trabajadores. Esta comunicación debe realizarse en la declaración mensual de aportes y/o contribuciones correspondientes al mes que se produce el inicio o cese de actividades. Entiéndase la primera comunicación de inicio de actividades, como inscripción del beneficiario al Fondo.^{505 506}

505 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 087-2012-PCM, publicado el 14 de agosto de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 27°.- Inscripción en el Fondo.

Toda persona que contrate con las personas señaladas en el Artículo 4° de la Ley, debe inscribirse ante el Ente Administrador del Fondo de Derechos Sociales del Artista, dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes al inicio de sus actividades. Tratándose de personas jurídicas irregulares, la obligación debe ser asumida por cualquier accionista o por el administrador quien finalmente es responsable por las obligaciones para con el Fondo.

Es, también, obligación del empleador, el comunicar al Fondo de Derechos Sociales del Artista, el inicio y cese de actividades de los trabajadores. Esta comunicación debe realizarse en la declaración mensual de aportes y/o contribuciones correspondientes al mes que se produce el inicio o cese de actividades, entendiéndose la primera comunicación de inicio de actividades como inscripción del beneficiario al Fondo".

506 De conformidad con el Artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 223-2012-TR, publicada el 07 de septiembre de 2012, se precisa que la comunicación al Fondo de Derechos Sociales del Artista del inicio y cese de las actividades de los trabajadores, a que se refiere el presente párrafo, se efectúa en la Planilla Electrónica (T-REGISTRO).

Artículo 28°.- Del monto del aporte.

Toda persona natural o jurídica que contrate artistas y/o técnicos vinculados a la actividad artística incluidos en el ámbito de la Ley, abonará mensualmente al Fondo de Derechos Sociales del Artista una suma igual a los dos dozavos (2/12) de la remuneración que se les pague, de los cuales uno corresponderá a la remuneración vacacional y otro a la compensación por tiempo de servicios, y abonará, asimismo, un sexto (1/6) de dicha remuneración por concepto de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad.

Para efectos del cálculo de los aportes de los empleadores al Fondo se tomará en cuenta el concepto de remuneración contemplado en el Artículo 19° de este Reglamento.

Artículo 29°.- De las Vacaciones.

El aporte mensual de un dozavo (1/12) de la remuneración del trabajador por concepto de remuneración vacacional, será efectuada por el empleador al Fondo, acumulándose los aportes por este beneficio en la cuenta individual del trabajador durante un período de doce (12) meses, los mismos que se computarán desde el 1 de noviembre del año en que se solicita el beneficio al 31 de octubre del año siguiente.

El trabajador cobrará su remuneración vacacional del Fondo en la segunda quincena del mes de diciembre de cada año.

En lo no previsto en la Ley para efectos del devengo y pago de derechos vacacionales será de aplicación supletoria, y en lo que no se oponga, los dispositivos contenidos en el Decreto Legislativo N° 713 y su correspondiente reglamento.

Artículo 30°.- Gratificaciones.

El pago de gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad deberá abonarse en la primera quincena de julio y diciembre, respectivamente, y corresponde a los aportes acumulados en la cuenta individual de los seis (6) meses anteriores a la fecha en que se efectúa el pago.

En lo no previsto en la Ley con respecto a las gratificaciones percibidas por los artistas se aplica supletoriamente, y en lo que no se oponga, las normas sobre gratificaciones contenidas en la Ley N° 27735 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2002-TR.

Artículo 31°.- Compensación por Tiempo de Servicios.

El aporte mensual de un dozavo (1/12) de la remuneración del trabajador, por parte del empleador, por concepto de compensación por tiempo de servicios se deposita y acumula en el Fondo. El trabajador podrá hacer cobro de este concepto, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes en que hace de conocimiento, mediante

Carta Notarial, dirigida al Fondo de Derechos Sociales del Artista, su decisión de retirarse de la actividad artística.

Artículo 32°.- Del pago de aportaciones al trabajador.

El pago de las aportaciones por los conceptos de vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios y gratificaciones, se efectúan conforme a lo que efectivamente se encuentra depositado en la cuenta individual de cada beneficiario al momento de efectuarse el pago, sin perjuicio que posteriormente se reintegre las cantidades que puedan depositarse por el empleador o sean cobradas por la entidad administradora del Fondo por concepto de aportaciones impagas.

Debe señalarse que los aportes al Fondo de Derechos Sociales del Artista se devengan mensualmente y que sus pagos se realizan conforme al cronograma de pagos que fija la Entidad Administradora del Fondo o la Institución encargada del proceso de recaudación.

Artículo 33°.- De los derechos del trabajador.

El artista podrá solicitar al Fondo de Derechos Sociales del Artista el estado de su cuenta individual a fin de verificar los pagos que se hayan registrado en dicha cuenta.

El Fondo pagará a los trabajadores los derechos que les corresponden en forma personal. Si el artista no pudiese concurrir personalmente a las oficinas del Fondo, podrá otorgar poder para efectuar el cobro de los derechos que le correspondan, a cualquier persona u organización gremial que lo represente, a través de una carta poder con firma legalizada notarialmente.

El pago de las aportaciones al Fondo, y el cobro de las mismas, se hará conforme a la moneda de curso legal.

Artículo 34°.- De la fiscalización de las obligaciones respecto del Fondo de Derechos Sociales del Artista.

La fiscalización del cumplimiento de los aportes al Fondo de Derechos Sociales del Artista por parte del empleador será responsabilidad de la Autoridad Administrativa de Trabajo, la cual podrá solicitar a éste los documentos que acrediten los aportes al mencionado Fondo. En caso la Autoridad Administrativa de Trabajo verifique el incumplimiento de dicha obligación, serán de aplicación las sanciones correspondientes a las infracciones de tercer grado establecidas en la Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador, su Reglamento y normas modificatorias.

TÍTULO IV

PROMOCIÓN ARTÍSTICA

Capítulo I

Profesionalización y Docencia

Artículo 35°.- Profesionalización Docente.

La acreditación de la actividad artística a que se refiere el Artículo 43° de la Ley está a cargo de las Escuelas Superiores de Formación Artística, el Instituto Nacional de Cultura, y otras instituciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación.

Artículo 36°.- De la evaluación de la trayectoria artística.

El Ministerio de Educación establece los requisitos, procedimientos y criterios de evaluación de la trayectoria artística a que se refiere el artículo precedente.

Artículo 37°.- De las Instituciones Educativas que brindan Estudios de Profesionalización Docente.

Las Instituciones de Educación Superior de Formación Docente en Especialidades Artísticas y en las Escuelas Superiores de Formación Artística del Ministerio de Educación debidamente acreditadas por el organismo encargado de operar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en Educación Superior, son las únicas que brindan los estudios de profesionalización docente.

CONCORDANCIA: R.M. N° 0777-2005-ED

Artículo 38°.- Del acceso de los Estudios de Profesionalización Docente.

Acceden a los estudios de profesionalización docente los artistas que cuenten con la evaluación favorable sobre el tiempo de actividad artística y aprueben el proceso de admisión regulado por las Instituciones y Escuelas de Educación Superior y Formación Artística que brindan dichos estudios.

Los egresados y titulados en las Instituciones de Educación Superior de Formación Docente en Especialidades Artísticas y en las Escuelas Superiores de Formación Artísticas acumularán el tiempo de estudios realizados a los de actividad artística.

Artículo 39°.- De la duración de los estudios de Profesionalización Docente.

Los estudios de profesionalización docente tienen una duración de cuatro (4) semestres.

Artículo 40°.- De las pruebas de suficiencia.

Las pruebas de suficiencia para la obtención del título profesional de docencia se rinden ante un jurado conformado por tres (3) miembros; dos representantes de la Institución de Educación Superior o Escuela Superior en la que se realizaron los estudios de profesionalización y un (1) representante del Ministerio de Educación.

Una de las pruebas de suficiencia que obligatoriamente rendirán los artistas consistirá en realizar clases demostrativas que permitan evaluar el pensamiento crítico, capacidad creativa y de solución de problemas, entre otros aspectos del desempeño docente.

Capítulo II

Comisión de Fomento de las Artes Escénicas

Artículo 41°.- Conformación de la Comisión de Fomento de las Artes Escénicas.

La Comisión de Fomento de las Artes Escénicas - FOMARTES, es un ente de derecho privado y está conformada por:

- Un representante del Instituto Nacional de Cultura, quien lo presidirá.
- Dos representantes de los empleadores de espectáculos artísticos.
- Un representante de cada uno de los gremios artísticos.

El mandato de los miembros de la FOMARTES es de dos años, prorrogables por un solo período consecutivo. Los miembros de la FOMARTES pueden ser revocados por sus representados.

Los miembros de la FOMARTES durante el ejercicio de sus funciones, no pueden postular al Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante. La estructura y funcionamiento de la FOMARTES se establece en su respectivo Estatuto.

Artículo 42°.- De los recursos de la FOMARTES.

Los recursos de la FOMARTES estarán constituidos por el remanente a que se refiere el último párrafo del Artículo 25° del presente reglamento, así como todos aquellos recursos que recaude directamente, de conformidad con lo dispuesto por su Estatuto.

Artículo 43°.- Objetivos.

Son objetivos de la FOMARTES:

- Fomentar los espectáculos artísticos escénicos nacionales.
- Promocionar y difundir las artes escénicas en el país.
- Incentivar el desarrollo de las artes escénicas.

- Otras que se señalen en su Estatuto.

Artículo 44°.- Funciones.

Son funciones de la FOMARTES:

- Organizar el “Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante”.
- Aprobar las Bases del “Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante”.
- Acreditar a las delegaciones artísticas que viajan al extranjero.
- Otras que señale su Estatuto.

Capítulo III

Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante

Artículo 45°.- Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante.

El diecinueve (19) de diciembre de cada año, día del Artista Intérprete y Ejecutante, se otorga en ceremonia pública, el “Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante”.

Artículo 46°.- De las Bases.

Las bases del Premio son aprobadas por la FOMARTES, y deben contener:

- Requisitos para postular al Premio.
- Categorías.
- Conformación del Jurado.
- Aspectos técnicos de evaluación.
- Cronograma de evaluación.
- Otros aspectos que la FOMARTES estime conveniente.

Capítulo IV

Delegaciones Artísticas Oficiales

Artículo 47°.- Viajes al Exterior.

Los elencos artísticos oficiales o privados que participen en festivales, muestras o concursos internacionales debidamente certificados por la FOMARTES, reciben el apoyo del Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores en lo que les correspondan.

Capítulo V

De las acciones Estatales de Promoción de las Actividades Artísticas

Artículo 48°.- La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el Instituto Nacional de Cultura (INC) y el Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC), para promover los programas de capacitación de los artistas en el exterior, deberán coordinar de manera permanente, a través de reuniones de por lo menos dos veces al año.

La APCI promoverá a través de Convenios, acuerdos, así como cualquier instrumento legal, la cooperación internacional a favor de las organizaciones de artistas.

TÍTULO V

ACTIVIDAD GREMIAL

Artículo 49°.- Del marco legal aplicable.

En lo concerniente a la actividad sindical o gremial de los artistas, éstos se rigen por lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR, su correspondiente Reglamento y normas modificatorias.

TÍTULO VI

INFRACCIONES SANCIONES

Artículo 50°.- De las infracciones y sanciones laborales.

Precísese que en los casos de incumplimiento de las disposiciones laborales del presente Reglamento las infracciones y sus respectivas sanciones son dispuestas de conformidad con la Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador, su reglamento y sus normas modificatorias.

Artículo 51°.- De las otras infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia educativa, migratoria y de propiedad intelectual son reguladas por los organismos públicos competentes, conforme la Tercera Disposición Final del presente reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Derógase el Decreto Supremo N° 010-73-TR, que establecía las disposiciones para la administración del Fondo de Derechos Sociales del Artista.

Segunda.- Inclúyase en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Decreto Supremo N° 016-2003-TR los procedimientos laborales generados por la aplicación del presente reglamento.

Tercera.- Los Ministerios de Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el ente administrador del Fondo de Derechos Sociales del Artista, quedan autorizados para establecer las disposiciones complementarias necesarias, dentro del ámbito de su competencia, para la aplicación de la Ley y el presente reglamento.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo constituirá una comisión que evaluará la viabilidad de proponer disposiciones legales especiales para la aplicación de la Ley N° 26790; Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, a los sujetos abarcados dentro de la Ley. Dicha comisión concluirá sus funciones dentro de los 60 días hábiles siguientes de entrada en vigencia de la presente norma.

CONCORDANCIA: R.M. N° 203-2004-TR

4.7. DECRETO SUPREMO N° 009-2009-PCM

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI

DECRETO SUPREMO N° 009-2009-PCM

(Publicado el 17 de febrero de 2009)

CONCORDANCIAS: DIRECTIVA N° 001-2009-TRI-INDECOPI
DIRECTIVA N° 002-2009-TRI-INDECOPI
D.S. N° 085-2010-PCM
R. N° 178-2010-INDECOPI-COD
R. N° 026-2013-INDECOPI-COD
R. N° 135-2013-INDECOPI-COD
R. N° 246-2013-INDECOPI-COD
R.S. N° 421-2013-PCM
R. N° 119-2014-INDECOPI-COD

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Legislativo N° 1033, se ha aprobado la nueva Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI;

Que conforme a la Segunda Disposición Final de dicha Ley, debe aprobarse el nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF - del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI;

Que el INDECOPI ha propuesto la aprobación de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones, a partir del cual se establecen cambios en su estructura organizacional con la finalidad de optimizar los servicios que presta en el ámbito de la defensa de la competencia y la protección de la propiedad intelectual;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM;

En uso de la facultad que confiere el inciso 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú; y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación del ROF del INDECOPI

Apruébese el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, que consta de siete (7) Títulos, setenta y seis (76) artículos y cuatro Disposiciones Complementarias y Transitorias, cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

CONCORDANCIA: R. N° 027-2009-INDECOPI-COD

Artículo 2°.- Implementación del ROF del INDECOPI

Precísese que la implementación del Reglamento aprobado mediante el presente Decreto Supremo se hará con cargo al presupuesto institucional del INDECOPI.

Artículo 3°.- Publicación del ROF del INDECOPI

El texto del Reglamento aprobado mediante el presente Decreto Supremo deberá publicarse en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del INDECOPI (www.indecopi.gob.pe), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4°.- Vigencia del ROF del INDECOPI

El Reglamento aprobado a través del presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en los portales institucionales a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 5°.- Cuadro para Asignación de Personal

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, presentará su Cuadro para Asignación del Personal (CAP) en un plazo no mayor de tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.

Artículo 6°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Disposición Complementaria Derogatoria

Única.- Deróguese el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2005-PCM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

TÍTULO I GENERALES

TÍTULO II LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL

TÍTULO III LA ALTA DIRECCIÓN

CAPÍTULO I	CONSEJO DIRECTIVO
CAPÍTULO II	ÓRGANO CONSULTIVO
CAPÍTULO III	LA SECRETARIA GENERAL

TÍTULO IV ÓRGANO DE CONTROL

TÍTULO V LA ESTRUCTURA ORGÁNICO RESOLUTIVA

CAPÍTULO I	TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SECCIÓN I	GENERALES
SECCIÓN II	APLICABLES EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL TRIBUNAL
CAPÍTULO II	LAS COMISIONES
SECCIÓN I	DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN II	APLICABLES A TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LAS COMISIONES
SECCIÓN III	LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA
CAPÍTULO III	LAS DIRECCIONES DEL ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECCIÓN I	GENERALES
SECCIÓN II	APLICABLES EN LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ANTE LAS DIRECCIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SECCIÓN III	LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA
CAPÍTULO IV	LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS

TÍTULO VI LA ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I	LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
SECCIÓN I	LA GERENCIA LEGAL
SECCIÓN II	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL
CAPÍTULO II	LOS ÓRGANOS DE APOYO
SECCIÓN I	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECCIÓN II	LA GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
SECCIÓN III	LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO III	LOS ÓRGANOS DE LÍNEA
SECCIÓN I	SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA
SECCIÓN II	SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
SECCIÓN III	LA GERENCIA DE OFICINAS REGIONALES

TÍTULO VII RÉGIMEN ECONÓMICO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

ANEXO ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Naturaleza Jurídica

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, es un Organismo Técnico Especializado, que desarrolla sus funciones de acuerdo con lo señalado en su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y en el presente Reglamento.⁵⁰⁷

Artículo 1º-A.- Entidad de la que depende

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.⁵⁰⁸

Artículo 1º-B.- Ámbito de competencia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

507 Artículo modificado por el Artículo 1º del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 1º.- Denominación y personería del INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que desarrolla sus funciones de acuerdo con lo señalado en su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y el presente Reglamento".

508 Artículo incorporado por el Artículo 3º del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Intelectual - INDECOPI ejerce la competencia administrativa atribuida por su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y en el presente Reglamento, a nivel nacional.⁵⁰⁹

Artículo 2°.- Base Legal y Funciones Generales del INDECOPI

El INDECOPI rige su funcionamiento con arreglo a las normas de su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, Ley sobre Facultades, Normas y Organización aprobada por Decreto Legislativo N° 807 y normas complementarias que establecen la competencia funcional de sus órganos resolutivos.

Son funciones generales del INDECOPI:

- a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa;
- b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados exista una competencia efectiva;
- c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de dumping y subsidios;
- d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo;
- e) Desarrollar actividades de control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes;
- f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos;
- g) Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología;⁵¹⁰
- h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad

509 Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

510 El presente Inciso quedará derogado por el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, y en el presente Reglamento; y

- i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de conformidad con la legislación vigente.

Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas en su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.⁵¹¹

511 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 2°.- Funciones Generales del INDECOPI

El INDECOPI rige su funcionamiento con arreglo a las normas de su Ley de Organización y Funciones, aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, Ley sobre Facultades, Normas y Organización aprobada por Decreto Legislativo N° 807 y normas complementarias que establecen la competencia funcional de sus órganos resolutivos.

Son funciones generales del INDECOPI:

- a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa;
- b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados exista una competencia efectiva;
- c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de dumping y subsidios;
- d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo;
- e) Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante la eliminación de barreras comerciales no arancelarias conforme a la legislación de la materia;
- f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos;
- g) Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología;
- h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; y
- i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de conformidad con la legislación vigente.

Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas o medidas cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, conforme a lo previsto en su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033”.

TÍTULO II**DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL****Artículo 3º.- Estructura orgánica del INDECOPI**

Para el cumplimiento de sus fines, el INDECOPI cuenta con la siguiente estructura orgánica:

01 ALTA DIRECCIÓN

- 01.1 Consejo Directivo
- 01.2 Órgano Consultivo
- 01.3 Secretaría General

02 ÓRGANO DE CONTROL

- 02.1 Órgano de Control Institucional

03 ESTRUCTURA ORGÁNICO RESOLUTIVA**03.1 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual**

- 03.1.1 Sala Especializada en Propiedad Intelectual
- 03.1.2 Sala Especializada en Defensa de la Competencia
- 03.1.3 Sala Especializada en Protección al Consumidor
- 03.1.4 Sala Especializada en Procedimientos Concursales

03.2 Órganos de Defensa de la Competencia

- 03.2.1 Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
- 03.2.2 Comisión de Defensa de la Libre Competencia
- 03.2.3 Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal
- 03.2.4 Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
- 03.2.5 Comisión de Protección al Consumidor
- 03.2.6 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias
- 03.2.7 Comisión de Procedimientos Concursales
- 03.2.8 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor

03.3 Direcciones del área de Propiedad Intelectual

- 03.3.1 Dirección de Signos Distintivos
- 03.3.2 Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
- 03.3.3 Dirección de Derecho de Autor

03.4 Comisiones del área de Propiedad Intelectual

- 03.4.1 Comisión de Signos Distintivos
- 03.4.2 Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías

03.4.3 Comisión de Derecho de Autor

04 ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA

04.1 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

04.1.1 Gerencia Legal

04.1.2 Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional

04.1.2.1 Área de Planeamiento y Presupuesto

04.1.2.2 Área de Racionalización y Gestión Institucional

04.1.3 Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales

04.2 ÓRGANOS DE APOYO

04.2.1 Gerencia de Administración y Finanzas

04.2.1.1 Sub Gerencia de Gestión Humana

04.2.1.2 Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

04.2.1.3 Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad

04.2.1.4 Área de Ejecución Coactiva

04.2.2 Gerencia de Tecnologías de la Información

04.2.3 Gerencia de Estudios Económicos

04.3 ÓRGANOS DE LÍNEA

04.3.1 Servicio Nacional de Metrología

04.3.2 Servicio Nacional de Acreditación

04.3.3 Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

04.3.4 Gerencia de Promoción y Difusión

04.3.5 Gerencia de Supervisión y Fiscalización

04.3.6 Gerencia de Oficinas Regionales

04.4 ESCUELA NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL⁵¹²

512 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 3°.- Estructura orgánica del INDECOPI

Para el cumplimiento de sus fines, el INDECOPI cuenta con la siguiente estructura orgánica:

a) ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

*Consejo Directivo

* Órgano Consultivo

* Secretaría General

b) ÓRGANO DE CONTROL

TÍTULO III

DE LA ALTA DIRECCIÓN

Capítulo I

Del Consejo Directivo

Artículo 4°.- Consejo Directivo

El Consejo Directivo es el órgano de máxima jerarquía institucional. Tiene a su cargo la dirección y la supervisión de las actividades del INDECOPI. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los órganos resolutivos de la Institución.

El Consejo Directivo del INDECOPI está integrado por cinco miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cuales lo

-
- * Órgano de Control Institucional
 - c) ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL:
 - * Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
 - Sala de Propiedad Intelectual
 - Sala de Defensa de la Competencia
 - Salas Especializadas Transitorias
 - * Comisiones de Defensa de la Competencia
 - Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
 - Comisión de Defensa de la Libre Competencia
 - Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal
 - Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
 - Comisión de Protección al Consumidor
 - Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias
 - Comisión de Procedimientos Concursales
 - * Direcciones de la Propiedad Intelectual
 - Dirección de Signos Distintivos
 - Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
 - Dirección de Derechos de Autor
 - * Comisiones de la Propiedad Intelectual
 - Comisión de Signos Distintivos
 - Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías
 - Comisión de Derechos de Autor
 - d) ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA:
 - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
 - * Gerencia Legal
 - * Oficina de Planeamiento y Fomento de la Competencia y la Propiedad Intelectual
 - ÓRGANOS DE APOYO
 - * Gerencia de Administración y Finanzas
 - * Gerencia de Estudios Económicos
 - * Gerencia de Tecnologías de la Información
 - ÓRGANOS DE LÍNEA
 - * Servicio Nacional de Metrología
 - * Servicio Nacional de Acreditación
 - * Gerencia de Oficinas Regionales”.

preside, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y un representante del Ministerio de la Producción. Todos los integrantes del Consejo Directivo son designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un período de cinco años, pudiendo ser designados por un período adicional.

En caso de vacancia, el sector al que corresponda designará un reemplazante para completar el período correspondiente.

La renovación de los integrantes del Consejo Directivo del INDECOPI se efectúa de manera progresiva, iniciándose por los miembros representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, y prosiguiendo con los representantes de los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción. La renovación se efectúa al cumplirse el periodo de cinco años de mandato en el cargo, contado a partir de la designación correspondiente de cada representante, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo final del Artículo 6°.3 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por el Decreto Legislativo 1033.⁵¹³

Artículo 5°.- Funciones del Consejo Directivo

Son funciones del Consejo Directivo:

- a) Aprobar las políticas institucionales de administración, finanzas, imagen, comunicaciones, relaciones internacionales, planeamiento y de ejecución presupuestaria del INDECOPI en el marco de las disposiciones legales vigentes;
- b) Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la designación de vocales del Tribunal del INDECOPI;

513 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 4°.- Consejo Directivo

El Consejo Directivo es el órgano de máxima jerarquía institucional. Tiene a su cargo la dirección y la supervisión de las actividades del Instituto. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los órganos resolutivos de la Institución.

El Consejo Directivo del INDECOPI está integrado por cinco miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cuales lo preside, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y un representante del Ministerio de la Producción. Todos los integrantes del Consejo Directivo son designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un período de cinco años, pudiendo ser designados por un período adicional.

La renovación de los integrantes del Consejo Directivo del INDECOPI se efectúa de manera progresiva, iniciándose por los miembros representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, y prosiguiendo con los representantes de los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción. La renovación se efectúa al cumplirse el periodo de cinco años de mandato en el cargo, contado a partir de la designación correspondiente de cada representante, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo final del Artículo 6°.3 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por el Decreto Legislativo 1033".

- c) Designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad intelectual, a los Directores de la Propiedad Intelectual, y a los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, así como removerlos;
- d) Designar y remover al Secretario General del INDECOPI, así como a los gerentes de la Institución;
- e) Designar y remover a los Jefes de los Servicios Nacionales de Acreditación y de Metrología;⁵¹⁴
- f) Designar y remover a los Secretarios Técnicos;
- g) Designar y remover al Director de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y al Director de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor;
- h) Aprobar la instalación y funcionamiento de Oficinas Institucionales en las distintas regiones del país, así como disponer su desactivación, en atención a las necesidades institucionales y con cargo al presupuesto aprobado;
- i) Aprobar los proyectos del Reglamento de Organización y Funciones y del Cuadro de Asignación de Personal del INDECOPI y proponer al Poder Ejecutivo dichos documentos de gestión, para su aprobación, conforme a Ley;
- j) Aprobar las acciones administrativas requeridas para la desconcentración y/o descentralización de las funciones administrativas o resolutivas de la Institución;
- k) Crear oficinas o gerencias y desactivarlas, así como modificar su régimen, según las necesidades de prestación de servicios institucionales;
- l) Crear o suprimir Secretarías Técnicas para las Comisiones o Salas del Tribunal del INDECOPI, en función del aumento o disminución de su carga procesal;
- m) Expedir directivas que normen el funcionamiento administrativo del INDECOPI;
- n) Otorgar poderes y/o facultades de representación institucional, con arreglo a las normas sustantivas y procesales vigentes; y,
- o) Las demás que le sean asignadas por normas sectoriales y reglamentarias.⁵¹⁵

514 El presente Inciso quedará derogado por el inciso 5° de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

515 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 5°.- Funciones del Consejo Directivo

Artículo 6°.- Representación del INDECOPI

El Presidente del Consejo Directivo es el titular del pliego, ejerce la representación oficial del INDECOPI y en tal calidad es el único funcionario autorizado para efectuar declaraciones públicas sobre cualquiera de las materias de competencia de los órganos de la Institución, salvo delegación expresa. El cargo de Presidente del Consejo Directivo es remunerado.⁵¹⁶

Artículo 7°.- Funciones del Presidente del Consejo Directivo

Son funciones y/o atribuciones del Presidente del Consejo Directivo:

- a) Dirigir y supervisar la marcha institucional, ejerciendo las funciones generales como titular de Pliego presupuestario;
- b) Convocar y presidir las sesiones del Órgano Consultivo y del Consejo Directivo;

Son funciones generales del Consejo Directivo:

- a) Aprobar las políticas institucionales de administración, finanzas, imagen, comunicaciones, relaciones internacionales, planeamiento y de ejecución presupuestaria del INDECOPI en el marco de las disposiciones legales vigentes;
- b) Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la designación de vocales del Tribunal del INDECOPI;
- c) Designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad intelectual y a los Directores de la Propiedad Intelectual, así como removerlos;
- d) Designar y remover al Secretario General del INDECOPI, así como a los gerentes de la institución;
- e) Designar y remover a los Jefes de los Servicios Nacionales de Acreditación y de Metrología;
- f) Designar y remover a los Secretarios Técnicos y crear Secretarías Técnicas adicionales o transitorias;
- g) Aprobar la instalación y funcionamiento de Oficinas Institucionales en las distintas regiones del país, así como disponer su desactivación, en atención a las necesidades institucionales y con cargo al presupuesto aprobado;
- h) Aprobar los proyectos del Reglamento de Organización y Funciones y del Cuadro de Asignación de Personal del INDECOPI y proponer al Poder Ejecutivo dichos documentos de gestión, para su aprobación, conforme a Ley;
- i) Aprobar las acciones administrativas requeridas para la desconcentración y/o descentralización de las funciones administrativas o resolutivas de la institución;
- j) Crear oficinas o gerencias y desactivarlas, así como modificar su régimen, según las necesidades de prestación de servicios institucionales;
- k) Crear o suprimir Secretarías Técnicas adicionales para las Comisiones o Salas del Tribunal del INDECOPI en función del aumento o disminución de su carga procesal;
- l) Expedir directivas que normen el funcionamiento administrativo del INDECOPI;
- m) Otorgar poderes y/o facultades de representación institucional, con arreglo a las normas sustantivas y procesales vigentes; y
- n) Las demás que le sean asignadas por normas sectoriales y reglamentarias”.

516 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 6°.- Representación del INDECOPI

El Presidente del Consejo Directivo es el titular del pliego, ejerce la representación oficial del Instituto y en tal calidad es el único funcionario autorizado para efectuar declaraciones públicas sobre cualquiera de las materias de competencia de los órganos de la Institución, salvo delegación expresa. El cargo de Presidente del Consejo Directivo es remunerado”.

- c) Ejercer la representación del INDECOPI en foros nacionales e internacionales;
- d) Delegar la representación del INDECOPI en actos públicos y privados;
- e) Proponer a las autoridades pertinentes del Gobierno la adopción de las medidas que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos amparados en las leyes que regulan las competencias de los órganos de la institución;
- f) Celebrar actos, convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a Ley;
- g) Autorizar los viajes al exterior del personal de la Institución, con sujeción a las normas vigentes sobre la materia; y
- h) Otras que le encomiende el Consejo Directivo o que se deriven del marco normativo institucional o de las normas sectoriales o presupuestarias.

Artículo 8°.- Periodo de designación

La Presidencia del Consejo Directivo se ejerce por un período de cinco (5) años. Transcurrido dicho período, el funcionario cesante permanecerá en el ejercicio del cargo hasta que sea designado el nuevo Presidente del Consejo Directivo. La designación del nuevo Presidente deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses de concluido dicho período.

En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente del Consejo Directivo será reemplazado por el miembro del Consejo Directivo que representa a la Presidencia del Consejo de Ministros o, en ausencia de este, el Director designado por el Presidente en funciones.

Transcurrido un período de tres (3) meses desde la fecha en que se inició la ausencia o impedimento temporal del Presidente del Consejo Directivo, su mandato caducará automáticamente, debiendo efectuarse nueva designación para completar el periodo del ex titular del cargo.

Sin perjuicio de la causal prevista en el párrafo precedente, el Presidente del Consejo Directivo sólo puede ser removido de su cargo por la comisión de falta grave, según los supuestos establecidos en la normatividad aplicable al Sector Público.⁵¹⁷

517 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 8°.- Periodo de designación

La Presidencia del Consejo Directivo se ejerce por un período de cinco (5) años. Transcurrido dicho período, el funcionario cesante permanecerá en el ejercicio del cargo hasta que sea designado el nuevo Presidente. La designación del nuevo Presidente deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses de concluido dicho período.

En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será reemplazado por el miembro del Consejo Directivo que representa a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 9°.- Sesiones del Consejo Directivo

El Consejo Directivo sesionará de acuerdo a las necesidades de la marcha institucional del INDECOPI, debiendo reunirse cuando menos dos (2) veces por mes. La citación se realizará por escrito con una anticipación de un día hábil.

El Consejo Directivo deberá reunirse dentro del trimestre siguiente al término del ejercicio correspondiente, a efectos de aprobar los Estados Financieros, el Balance General y la Memoria Anual institucional. Asimismo, antes de culminar el ejercicio, deberá reunirse para aprobar el Plan de Actividades para el periodo siguiente.

Para sesionar válidamente el Consejo Directivo requiere la asistencia de tres de sus miembros. La adopción de acuerdos queda sujeta a la regla de mayoría simple. El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto dirimente en caso de empate. Los acuerdos del Consejo Directivo deberán constar en Actas extendidas con las formalidades de ley.⁵¹⁸

Artículo 10°.- Causales de vacancia del cargo

El cargo de miembro del Consejo Directivo queda vacante:

- a) Por aceptación de renuncia formalizada a través de la resolución correspondiente;
- b) Por impedimento legal sobreviniente a la designación;
- c) Por remoción dispuesta conforme a lo establecido en el Artículo 8° del presente Reglamento;

Transcurrido un período de tres (3) meses desde la fecha en que se inició la ausencia o impedimento temporal del Presidente del Consejo Directivo, su mandato caducará automáticamente, debiendo efectuarse nueva designación para completar el periodo del ex titular del cargo.

Sin perjuicio de la causal prevista en el párrafo precedente, el Presidente del Consejo Directivo sólo puede ser removido de su cargo por la comisión de falta grave, según los supuestos establecidos en la normatividad aplicable al Sector Público”.

- 518 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 9°.- Sesiones del Consejo Directivo

El Consejo Directivo sesionará de acuerdo a las necesidades de la marcha institucional del INDECOPI, debiendo reunirse cuando menos dos (2) veces por mes. La citación se realizará por escrito con una anticipación de un día hábil.

El Consejo Directivo deberá reunirse dentro del trimestre siguiente al término del ejercicio correspondiente, a efectos de aprobar los Estados Financieros, el Balance General y la Memoria Anual institucional. Así mismo, antes de culminar el ejercicio, deberá reunirse para aprobar el Plan de Actividades para el periodo siguiente.

Para sesionar validamente el Consejo Directivo requiere la asistencia de tres de sus miembros. La adopción de acuerdos queda sujeta a la regla de mayoría simple. El Presidente tendrá voto dirimente en caso de empate. Los acuerdos del Consejo Directivo deberán constar en Actas extendidas con las formalidades de ley”.

- d) Por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco no consecutivas, en el periodo de un año; y
- e) Por fallecimiento o incapacidad permanente que impida el ejercicio del cargo.

Capítulo II

Del Órgano Consultivo

Artículo 11°.- Órgano de consulta del INDECOPI

El Órgano Consultivo del INDECOPI es el órgano de consulta de la institución. Emite opinión, a solicitud del Presidente del Consejo Directivo, en los asuntos que se ponga a su consideración. El Órgano Consultivo podrá utilizar la denominación de Consejo Consultivo.

Artículo 12°.- Conformación del Órgano Consultivo

Los miembros del Órgano Consultivo son designados por el Consejo Directivo del INDECOPI, por un periodo de tres años. Está integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia que representan distintos sectores de la actividad pública y privada, que guardan relación con el rol y funciones de la Institución y que reflejan pluralidad de perspectivas. El cargo de miembro del Órgano Consultivo no es remunerado.

Son funciones del Órgano Consultivo:

- a) Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del Consejo Directivo someta a su consideración;
- b) Recomendar al Presidente del Consejo Directivo la realización de gestiones ante los organismos competentes del Estado que resulten pertinentes para garantizar el cumplimiento de las funciones institucionales;
- c) Asesorar al Presidente del Consejo Directivo, en los asuntos que este ponga en su conocimiento;
- d) Coadyuvar a la adopción de políticas institucionales orientadas a la consecución de los fines del INDECOPI;
- e) Emitir opinión, a solicitud del Consejo Directivo, en la propuesta de designación y/o remoción de vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, de los miembros de las Comisiones de la Institución, así como de los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor; y,

f) Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo.⁵¹⁹

Artículo 13°.- Convocatoria del Órgano Consultivo

El Órgano Consultivo se reúne a convocatoria del Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI.

Capítulo III

De La Secretaría General

Artículo 14°.- Secretaría General

La Secretaría General es el órgano de mayor nivel jerárquico administrativo de la Institución. Depende jerárquica y funcionalmente del Consejo Directivo. Está a cargo del Secretario General, quien puede utilizar la denominación de Gerente General.

El personal técnico y administrativo del INDECOPI, incluidos los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas, así como los Directores de la Propiedad Intelectual y los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, dependen jerárquicamente de la Secretaría General en lo concerniente a los asuntos de administración interna.

Son funciones de la Secretaría General:

a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de administración interna de los diferentes órganos del INDECOPI;

519 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 12°.- Conformación del Órgano Consultivo

Los miembros del Órgano Consultivo son designados por el Consejo Directivo del INDECOPI por un periodo de tres años. Está integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia que representan distintos sectores de la actividad pública y privada, que guardan relación con el rol y funciones de la Institución y que reflejan pluralidad de perspectivas. El cargo de miembro del Órgano Consultivo no es remunerado.

Son funciones del Órgano Consultivo:

- a) Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del someta a su consideración;
- b) Recomendar al Presidente la realización de gestiones ante los organismos competentes del Estado que resulten pertinentes para garantizar el cumplimiento de las funciones institucionales;
- c) Asesorar al Presidente, en los asuntos que este ponga en su conocimiento;
- d) Coadyuvar a la adopción de políticas institucionales orientadas a la consecución de los fines del INDECOPI;
- e) Emitir opinión, a solicitud del Consejo Directivo, en la propuesta de designación y/o remoción de vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y de los miembros de las Comisiones de la institución; y
- f) Otras que se le encomiende".

- b) Proponer al Consejo Directivo la designación de los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad intelectual, los Directores de la Propiedad Intelectual y los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, así como su remoción;
- c) Proponer al Consejo Directivo la designación y remoción de los Jefes de los Servicios Nacionales de Acreditación y de Metrología;⁵²⁰
- d) Proponer al Consejo Directivo la designación y remoción de los Secretarios Técnicos, así como la creación de Secretarías Técnicas adicionales o transitorias;
- e) Coordinar las acciones que requieran los órganos resolutivos del INDECOPI y prestarles el apoyo requerido para su adecuado funcionamiento;
- f) Ejercer la representación legal del INDECOPI, siendo posible que la delegue a otros funcionarios de la Institución;
- g) Administrar los recursos económicos y presupuestales;
- h) Designar, promover, remover y suspender al personal de la Institución, dentro del ámbito de su competencia;
- i) Ejercer las atribuciones que confieren las normas de índole presupuestaria al máximo nivel jerárquico de rango administrativo;
- j) Asesorar al Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI y al Consejo Directivo en el planeamiento, programación, ejecución y supervisión de las acciones de seguridad, defensa nacional y defensa civil y mantener relación técnica con la Dirección General de Política y Estrategia del Ministro de Defensa; y,
- k) Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo o por las normas legales o reglamentarias.⁵²¹

520 El presente Inciso quedará derogado por el inciso 5° de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

521 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 14°.- Secretaría General

La Secretaría General es el órgano de mayor nivel jerárquico administrativo de la Institución. Depende jerárquica y funcionalmente del Consejo Directivo. Está a cargo del Secretario General, quien puede utilizar la denominación de Gerente General.

El personal técnico y administrativo del INDECOPI, incluidos los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas, así como los Directores de la Propiedad Intelectual, dependen jerárquicamente de la Secretaría General en lo concerniente a los asuntos de Administración.

Son funciones de la Secretaría General, las siguientes:

a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de administración interna de los diferentes órganos del INDECOPI;

Artículo 15°.- Servicio de Atención al Ciudadano

El Servicio de Atención al Ciudadano, como área dependiente de la Secretaría General, tiene como finalidad canalizar e integrar los servicios de las áreas funcionales y administrativas, brindar información de los procedimientos y requisitos para el acceso a los servicios que prestan todas las áreas del INDECOPI y solucionar controversias de consumo a través de conciliaciones, por delegación de funciones de la Comisión de Protección al Consumidor. Asimismo, se encarga de la gestión documental a través del servicio de mesa de partes y archivo central.

Son funciones del Servicio de Atención al Ciudadano:

- a) Brindar servicios de información;
- b) Efectuar servicios de recepción y tramitación de controversias de consumo;
- c) Efectuar la tramitación de quejas y reclamos, así como de las quejas internas;
- d) Llevar a cabo la medición de la satisfacción del cliente externo;
- e) Desarrollar la transparencia y acceso a la información pública;
- f) Efectuar la recepción y distribución de toda la documentación que se presenta en la Institución;
- g) Custodiar el patrimonio documental; y,

b) Proponer al Consejo Directivo la designación de los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad intelectual los Directores de la Propiedad Intelectual, así como su remoción;

c) Proponer al Consejo Directivo la designación y remoción a los Jefes de los Servicios Nacionales de Acreditación y de Metrología;

d) Proponer al Consejo Directivo la designación y remoción a los Secretarios Técnicos así como la creación de Secretarías Técnicas adicionales o transitorias;

e) Coordinar las acciones que requieran los órganos resolutivos del INDECOPI y prestarles el apoyo requerido para su adecuado funcionamiento;

f) Ejercer la representación legal del INDECOPI, siendo posible que la delegue a otros funcionarios de la Institución;

g) Administrar los recursos económicos y presupuestales;

h) Designar, promover, remover y suspender al personal de la Institución, dentro del ámbito de su competencia;

i) Ejercer las atribuciones que confieren las normas de índole presupuestaria al máximo nivel jerárquico de rango administrativo;

j) Asesorar al Presidente del INDECOPI y al Consejo Directivo en el planeamiento, programación, ejecución y supervisión de las acciones de seguridad, defensa nacional y defensa civil y mantener relación técnica con la Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa; y

k) Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo o por las normas legales o reglamentarias”.

h) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵²²

TÍTULO IV

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 16°.- Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional del INDECOPI es el encargado de conducir, programar, evaluar y ejecutar las acciones de control, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control.

El Órgano de Control Institucional está a cargo de un Jefe, que es designado de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus normas complementarias, manteniendo vinculación y dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General de la República, en su condición de ente técnico rector del Sistema Nacional de Control.

Artículo 17°.- Funciones del Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional tiene las funciones y atribuciones establecidas en las normas, disposiciones, lineamientos y directivas que rigen el Sistema Nacional de Control, siendo éstas las siguientes:

- a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Institución, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual de control, a que se refiere el Artículo 7° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y el control externo a que se refiere el Artículo 8° de la ley acotada, por encargo de la Contraloría General de la República;
- b) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General de la República. Alternativamente, estas auditorías pueden ser efectuadas por Sociedades de Auditoría Externa, con sujeción al reglamento sobre la materia;

522 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 15°.- Área dependiente de la Secretaría General

Constituye Área dependiente de la Secretaría General:

El Servicio de Atención al Ciudadano -SAC- que tiene a su cargo canalizar e integrar los servicios de las áreas funcionales y administrativas, brindar información de los procedimientos y requisitos para el acceso a los servicios que prestan todas las áreas del INDECOPI y solucionar controversias de consumo a través de conciliaciones, por delegación de funciones de la Comisión de Protección al Consumidor".

- c) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la Institución, que disponga la Contraloría General de la República. Cuando estas, sean requeridas por el titular del INDECOPI y tengan carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República;
- d) Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior;
- e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General de la República, así como al Titular de la Institución y del Sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia;
- f) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Institución se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular para que adopte las medidas correctivas pertinentes;
- g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la Institución, otorgándoles el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia;
- h) Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la Contraloría General de la República, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto;
- i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Institución como resultados de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos conforme a las disposiciones de la materia. Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control;
- j) Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General o de cualquier otra Institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la Administración Pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones;
- k) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Institución. Asimismo, el Jefe del Órgano de Control Institucional y personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General de la República, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad;

- l) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicable a la Institución, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta;
- m) Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación correspondiente por la Entidad;
- n) Cumplir diligentemente los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General de la República;
- o) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10) años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. El Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental;
- p) Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia;
- q) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades;
- r) Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia;
- s) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de la materia; y,
- t) Otras que establezca la Contraloría General de la República.⁵²³

523 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 17°.- Funciones del Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional tiene las funciones y atribuciones establecidas en las normas, disposiciones, lineamientos y directivas que rigen el Sistema Nacional de Control, siendo éstas las siguientes:

a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Institución, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual de control, a que se refiere el Artículo 7° de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República aprobada por la Ley N° 27785 y el control externo a que se refiere el Artículo 8° de la ley acotada, por encargo de la Contraloría General de la República;

b) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General. Alternativamente, estas auditorías pueden ser efectuadas por Sociedades de Auditoría Externa, con sujeción al reglamento sobre la materia;

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Institución, que disponga la Contraloría General de la República, así como, las que sean requeridas por el titular

TÍTULO V

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO RESOLUTIVA

Capítulo I

Del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Sección I

Disposiciones Generales

Artículo 18°.- Tribunal del INDECOPI

El Tribunal constituye la última instancia administrativa en las materias correspondientes a las Comisiones del Área de Competencia y de las Direcciones y

del INDECOPI. Cuando estas últimas tengan carácter de no programadas, su realización será comunicada a la Contraloría General de la República por el Jefe del Órgano de Control Institucional. Se consideran actividades de control, entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones;

d) Efectuar control preventivo, sin carácter vinculante, al órgano del más alto nivel del INDECOPI, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior;

e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General de la República, así como al Titular de la Institución y del Sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia;

f) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Institución se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular para que adopte las medidas correctivas pertinentes;

g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la Institución, otorgándoles el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva;

h) Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la Contraloría General de la República, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto;

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Institución como resultados de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control;

j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Institución. Asimismo, el Jefe del Órgano de Control Institucional y personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General de la República, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad;

k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicable a la Institución, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta;

l) Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación correspondiente por la Entidad;

m) Cumplir diligentemente los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General;

n) Ejercer las atribuciones que le confiere el Artículo 15° de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República aprobada por Ley N° 27785; y

o) Otras que establezca la Contraloría General de la República”.

Comisiones de la Propiedad Intelectual del INDECOPI; asimismo, resuelve en vía de revisión los procedimientos iniciados ante los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, según lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.⁵²⁴

Artículo 19°.- Conformación del Tribunal

El Tribunal está integrado por Salas especializadas en los asuntos de competencia resolutoria del INDECOPI. Cada Sala está integrada por cinco (5) vocales. Para el desempeño de sus funciones cada Sala cuenta con el apoyo de un (1) Secretario Técnico. En caso de ausencia o impedimento de algún Vocal, la Sala competente para conocer de sus recusaciones designará a otro Vocal reemplazante para completar el quórum reglamentario. Cada Sala está facultada para nombrar a su Presidente y Vicepresidente.

El Tribunal se encuentra conformado por las siguientes Salas:

- a) Sala Especializada en Propiedad Intelectual;
- b) Sala Especializada en Defensa de la Competencia;
- c) Sala Especializada en Protección al Consumidor; y,
- d) Sala Especializada en Procedimientos Concursales.⁵²⁵

Artículo 20°.- Ejercicio del cargo de vocal

El cargo de vocal del Tribunal puede ser ejercido a tiempo completo o a tiempo parcial, según lo acuerde el Consejo Directivo, de acuerdo a las necesidades institucionales. En este último caso, el cargo puede ser desempeñado también por funcionarios

524 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 18°.- Tribunal del INDECOPI

El Tribunal constituye la segunda y última instancia administrativa en las materias correspondientes a las Comisiones del Área de Competencia y de las Direcciones y Comisiones de la Propiedad Intelectual del INDECOPI".

525 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 19°.- Conformación del Tribunal

El Tribunal está integrado por Salas especializadas en los asuntos de competencia resolutoria del INDECOPI. Cada Sala está integrada por cinco (5) vocales. Para el desempeño de sus funciones cada Sala cuenta con el apoyo de un (1) Secretario Técnico. En caso de ausencia, o impedimento de algún vocal de una Sala, cualquier vocal integrante de la otra Sala puede reemplazarlo para completar el quórum reglamentario. Cada Sala está facultada para nombrar a su Presidente y Vicepresidente.

Atendiendo al incremento de la carga procesal el Consejo Directivo podrá conformar y desactivar Salas adicionales según área temática, cuyo número legal, regla de quórum y demás normas de funcionamiento serán las mismas que las aplicables a las Salas permanentes".

públicos que desempeñen otros cargos en el Estado, resultando de aplicación las restricciones correspondientes en materia de percepción de dietas. La periodicidad y monto de las dietas por el desempeño del cargo de vocal del INDECOPI es fijada por el Consejo Directivo.

Artículo 21°.- Funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Son funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual las siguientes:

- a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por Comisiones, Secretarías Técnicas o Direcciones de la Propiedad Intelectual, según corresponda;
- b) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa sobre la adopción de medidas correctivas, medidas cautelares, multas, medidas coercitivas, pago de costas y costos;
- c) Conocer y resolver los recursos de revisión, dentro del marco del procedimiento sumarísimo de protección al consumidor, de conformidad con el Artículo 125° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor;
- d) Conocer y resolver quejas por defectos de tramitación de los procedimientos de competencia de los órganos de primera instancia o de otra Sala;
- e) Conocer y resolver las recusaciones contra vocales, miembros de Comisión, Directores de la Propiedad Intelectual o Secretarios Técnicos, según corresponda;
- f) Conocer y resolver las contiendas o conflictos de competencia que se planteen, con ocasión del desarrollo de funciones de los diversos órganos resolutivos del INDECOPI, de jerarquía inferior;
- g) Dictar directivas de carácter procesal aplicables a los procedimientos que se siguen ante el INDECOPI;
- h) Dictar directivas para la determinación de competencia entre los distintos órganos de la estructura orgánica resolutoria; y,
- i) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de normas de competencia institucional.⁵²⁶

⁵²⁶ Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Artículo 22°.- Periodo de designación de Vocales

La designación de los Vocales del Tribunal es por un periodo de cinco (5) años. Dicho periodo no resulta aplicable en caso de desactivación de las Salas transitorias que puedan crearse por necesidades de atención de incremento sustantivo de la carga procesal.⁵²⁷

Artículo 23°.- Licencias

Las licencias de los vocales del Tribunal serán concedidas por el Consejo Directivo.

Artículo 24°.- Vacancia del cargo

El cargo de vocal del Tribunal vaca por:

- a) Aceptación de la renuncia por Resolución Suprema refrendada por el Ministro del Sector;
- b) Remoción, conforme a lo establecido en el Artículo 13° de la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033;
- c) Sobrevenir alguna de las incompatibilidades establecidas en la normatividad aplicable al Sector Público para el ejercicio del cargo;

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 21°.- Funciones del Tribunal

Son funciones del Tribunal las siguientes:

- a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra los actos que ponen fin a la instancia que emitan las Comisiones, Secretarías Técnicas o Direcciones de la Propiedad Intelectual, según corresponda;
- b) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa sobre la adopción de medidas correctivas, medidas cautelares, multas, medidas coercitivas, pago de costas y costos;
- c) Tramitar y resolver quejas por defectos de tramitación de los procedimientos de competencia de los órganos de primera instancia o de otra Sala
- d) Conocer y resolver las recusaciones contra vocales, miembros de Comisión, Directores de la Propiedad Intelectual o Secretarios Técnicos, según corresponda;
- e) Conocer y resolver las contiendas o conflictos de competencia que se planteen, con ocasión del desarrollo de funciones de los diversos órganos resolutivos del INDECOPI.
- f) Dictar directivas de carácter procesal aplicables a los procedimientos que se siguen ante el INDECOPI;
- g) Dictar directivas para la determinación de competencias entre los distintos órganos de la estructura orgánico resolutiva; y
- h) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de normas de competencia institucional".

527 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 22°.- Periodo de designación de Vocales

La designación de los vocales del Tribunal es por un periodo de cinco años. Dicho periodo no resulta aplicable en caso de desactivación de las Salas transitorias que puedan crearse por necesidades de atención de incremento sustantivo de la carga procesal".

- d) Fallecimiento o incapacidad permanente para ejercer el cargo; y
- e) Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco no consecutivas en el periodo de un año.

Producida la vacancia, se designará al vocal reemplazante con las formalidades establecidas en la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.

En caso de conflicto de interés, será de aplicación a los vocales lo establecido en el Artículo 39° del presente Reglamento.

Sección II

Normas Aplicables en Procedimientos Seguidos ante el Tribunal

Artículo 25°.- Normas aplicables

Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos resolutorios del INDECOPI, la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 807 y el presente Reglamento. En todo caso, los miembros del Tribunal están obligados a observar las normas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley N° 27444, en lo que resulte aplicable.

Artículo 26°.- Regla de quórum y suscripción de resoluciones en Salas de Tribunal del INDECOPI

El quórum para sesionar válidamente es de cuatro (4) miembros. Los acuerdos y resoluciones se aprueban con tres (3) votos conformes. En caso de empate, el Presidente de la Sala tiene voto dirimente.

De cada una de las sesiones de las Salas se levantará un acta que contendrá los acuerdos que adopte la Sala respectiva. Las actas deberán llevarse con las formalidades de Ley y en ellas se deberá dejar constancia de todos los acuerdos, así como de los votos singulares.

Las resoluciones que emitan las Salas del Tribunal del INDECOPI son suscritas únicamente por el Presidente de la Sala, o quien haga sus veces, salvo que exista el voto singular o en discordia de algún Vocal.⁵²⁸

528 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 26°.- Regla de quórum y suscrip Tribunal del INDECOPI

El quórum para sesionar válidamente es de cuatro (4) miembros. Los acuerdos y resoluciones se

Artículo 27°.- Competencia funcional de Salas del Tribunal

Las Salas que integran el Tribunal del INDECOPI conocerán de las causas que se le presenten, exclusivamente en los siguientes casos:

- a) Apelación de las resoluciones expedidas por las Comisiones, Direcciones o Secretarías Técnicas del INDECOPI;
- b) Revisión de las resoluciones expedidas por los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor;
- c) Quejas por defectos de tramitación promovidas contra funcionarios a cargo de las Comisiones o Direcciones;
- d) Contendidas de competencia que se susciten entre los Órganos Resolutivos de jerarquía inferior;
- e) Recusaciones en los supuestos previstos en la Directiva N° 002-2009-TRI o la que la sustituya o modifique; y,
- f) Solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de las resoluciones que emitan.⁵²⁹

Artículo 28°.- Enmienda, aclaración y ampliación de resoluciones

Las Salas del Tribunal sólo podrán enmendar sus resoluciones en caso las mismas contengan errores manifiestos de escritura o de cálculo, o presenten inexactitudes evidentes. La enmienda podrá producirse de oficio o a pedido de parte, en cualquier momento, incluso en ejecución de acto administrativo, siempre que no altere lo sustantivo de su contenido ni el sentido de la decisión.

aprueban con tres votos conformes. En caso de empate, el Presidente de la Sala tiene voto dirimente. De todas las sesiones se levantará un acta que contendrá los acuerdos que adopte la Sala respectiva. Las actas deberán llevarse con las formalidades de Ley y en ellas se deberá dejar constancia de todos los acuerdos, así como de los votos singulares.

Las resoluciones que emitan las Salas del Tribunal del INDECOPI son suscritas únicamente por el Presidente de la Sala o, por desconcentración de funciones, por el Vocal integrante a quien este encargue dicha función. Para tal fin se requerirá que previamente y de modo expreso y general se publique la resolución autoritativa correspondiente que establezca la naturaleza y alcances de la desconcentración de funciones”.

529 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 27°.- Competencia funcional de Salas del Tribunal

Las Salas que integran el Tribunal del INDECOPI conocerán de las causas que se le presenten, exclusivamente en los siguientes casos:

- a) Apelación de las resoluciones expedidas por las Comisiones, Direcciones o Secretarías Técnicas del INDECOPI;
- b) Quejas por defectos de tramitación promovidas contra funcionarios a cargo de las Comisiones o Direcciones;
- c) Contendidas de competencia que se susciten entre Comisiones o Direcciones o entre Comisiones y Direcciones, que se sometan a su consideración; y
- d) Solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de las resoluciones que emitan”.

Asimismo, procederá la ampliación, de oficio o a petición de parte, de la resolución, cuando el Tribunal no hubiere resuelto algunos de los puntos controvertidos. De igual forma, procede la aclaración, de oficio o a petición de parte, de algún concepto oscuro o dudoso expresado en la resolución, sin alterar el contenido sustancial de la decisión. El pedido de aclaración o ampliación deberá formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución y el Tribunal deberá expedir la resolución correspondiente dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de formulado el pedido. La resolución de aclaración o ampliación de oficio, deberá emitirse dentro del plazo que los administrados dispongan para impugnar la resolución correspondiente.

La nulidad de oficio se rige por lo establecido en el Artículo 14°.2 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y, supletoriamente, por lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.⁵³⁰

Artículo 29°.- Conflicto de competencia

Las Salas del Tribunal constituyen en cada una de sus materias, la última instancia administrativa en los procedimientos tramitados por los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, las Comisiones y Direcciones, y en tal condición están facultadas a conocer las contiendas de competencia que se sometan a su consideración, salvo aquellas contiendas que involucren Comisiones o Direcciones que no cuenten con una misma última instancia administrativa, en cuyo caso la contienda de competencia debe ser resuelta por la Sala Plena del Tribunal, de conformidad con el Artículo 17° del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.

Producido un conflicto de competencia negativo o positivo, el Tribunal deberá resolver en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes de recibidos los actuados. En estos casos y una vez asignada la competencia, el plazo para emitir resolución definitiva en primera instancia correrá a partir de la fecha de la devolución de los actuados con la Resolución expedida por el Tribunal.

530 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 28°.- Enmienda y aclaración de resoluciones

Las Salas del Tribunal sólo podrán enmendar sus resoluciones en caso las mismas contengan errores manifiestos de escritura o de cálculo, o presenten inexactitudes evidentes. La enmienda podrá producirse de oficio o a pedido de parte.

Asimismo, procederá la ampliación de la resolución cuando el Tribunal no hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos. El pedido de enmienda, aclaración o ampliación deberá formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución y el Tribunal deberá expedir la resolución correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes de formulado el pedido. En los casos de enmienda de oficio, el plazo para emitir la resolución correspondiente es de 15 días.

La nulidad de oficio se rige por lo establecido en el Artículo 14°.2 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobado por Decreto Legislativo N° 1033 y supletoriamente por lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley N° 27444”.

En caso que un determinado asunto deba ser visto por dos (2) Comisiones o Direcciones, el Tribunal dispondrá la expedición de las copias correspondientes y precisará los puntos sobre los cuales deba pronunciarse una y otra. En tal circunstancia, los plazos para resolver en primera instancia correrán en forma paralela, a partir de la fecha de notificación de la Resolución del Tribunal.⁵³¹

Artículo 30°.- Informes previos

Cuando el pronunciamiento de un Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, o de una Comisión o Dirección, requiera del previo pronunciamiento de otro de los órganos que conforman la estructura orgánica del INDECOPI, se suspenderá el trámite del primero, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento solicitado.⁵³²

Artículo 31°.- Trámite del recurso de apelación

Cuando corresponda, una vez admitido el recurso de apelación, el Tribunal correrá traslado a la otra parte para que ésta lo conteste, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificado, salvo plazos distintos previstos en las normas que regulan la materia de controversia.⁵³³

531 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 29°.- Conflicto de competencia

Producido un conflicto de competencia negativo o positivo, entre las Comisiones o Direcciones del INDECOPI, la Sala correspondiente deberá resolver en un plazo no mayor de diez (10) días siguientes de recibidos los actuados.

En estos casos y una vez asignada la competencia, el plazo para emitir resolución definitiva en primera instancia correrá a partir de la fecha de la devolución de los actuados con la Resolución expedida por el Tribunal.

En caso que un determinado asunto deba ser visto por dos (2) Comisiones o Direcciones, el Tribunal dispondrá la expedición de las copias correspondientes y precisará los puntos sobre los cuales deba pronunciarse una y otra. En tal circunstancia, los plazos para resolver en primera instancia correrán en forma paralela, a partir de la fecha de notificación de la Resolución del Tribunal".

532 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 30°.- Informes previos

Cuando el pronunciamiento de una Comisión o Dirección requiera del previo pronunciamiento de otra Comisión o Dirección de la Propiedad Intelectual, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda".

533 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 31°.- Trámite del recurso de apelación

Cuando corresponda, una vez admitido el recurso de apelación, el Tribunal correrá traslado a la otra parte para que ésta lo conteste, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la admisión del recurso, salvo plazos distintos previstos en las normas que regulan la materia de controversia".

Artículo 31°-A.- Trámite del recurso de revisión

Cuando corresponda, una vez concedido el recurso de revisión, el Tribunal correrá traslado del mismo a la otra parte para que esta lo conteste, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificado luego de lo cual la causa quedará expedita para ser resuelta, salvo que el Tribunal considere pertinente convocar a las partes a audiencia de informe oral.⁵³⁴

Artículo 32°.- Sanciones y medidas correctivas

El Tribunal podrá imponer las sanciones y medidas correctivas, así como las medidas provisionales requeridas para evitar un daño grave o irreparable, siempre que dichas medidas estén contempladas en las normas legales que regulan la materia objeto del proceso.

Artículo 33°.- Dictámenes previos

Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos para la apelación, el Tribunal podrá solicitar a las Comisiones, Direcciones y otros organismos públicos y privados, los informes, dictámenes y, en general, todos aquellos elementos de juicio para la mejor resolución del caso.

Igualmente, podrá celebrar audiencias públicas, para interrogar a las partes, escuchar sus alegatos y oír las opiniones de terceros con legítimo interés que así lo soliciten o que el propio Tribunal hubiere convocado.

Artículo 34°.- Agotamiento de la vía administrativa

Las resoluciones que expide el Tribunal agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas en la vía judicial, conforme a las normas que regulan el proceso contencioso administrativo. En los procedimientos sumarísimos, la vía administrativa se agota con la resolución de segunda instancia que concluya el procedimiento, salvo que se opte por recurrir al Tribunal en la vía del recurso de revisión, en cuyo caso la vía administrativa se agotará con la resolución del Tribunal.⁵³⁵

534 Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

535 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 34°.- Agotamiento de la vía administrativa

Las resoluciones que expide el Tribunal agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas en la vía judicial, conforme a las normas que regulan el proceso contencioso administrativo”.

Artículo 35°.- Ejecutividad y ejecutoriedad de resoluciones

Los efectos de la impugnación de las resoluciones emitidas por los órganos de primera instancia del INDECOPI, se sujetan a lo que establecen las leyes específicas de la materia correspondiente al ámbito de competencia del respectivo órgano.

Las resoluciones que emite el Tribunal son eficaces a partir del día siguiente de su notificación.

La impugnación en sede judicial de las resoluciones del INDECOPI o la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, sólo suspenden la ejecución coactiva, cuando el interesado lo solicite por escrito ante el Ejecutor Coactivo del INDECOPI, adjuntando el cargo de presentación de la demanda interpuesta en el plazo legal y el ejemplar original de la carta fianza a la que se refiere el Artículo 19° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033. La vigencia de la carta fianza es condición indispensable para mantener suspendido el procedimiento coactivo.

La carta fianza debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser emitida por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional, a favor del INDECOPI;
- b) Ser otorgada con el carácter de irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata, a solo requerimiento del INDECOPI;
- c) Ser emitida por un monto igual al que es materia de ejecución coactiva;
- d) El plazo por el que se emite debe ser no menor de un año y renovada quince (15) días hábiles antes de su vencimiento mientras el proceso judicial se encuentre en giro; y,
- e) Deberá consignar el número de la resolución recurrida, así como la resolución de ejecución coactiva, de ser el caso.⁵³⁶

536 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 35°.- Ejecutividad y Ejecutoriedad de resoluciones

Los efectos de la impugnación de las resoluciones emitidas por los órganos de primera instancia del INDECOPI, se sujetan a lo que establecen las leyes específicas de la materia correspondiente al ámbito de competencia del respectivo órgano.

Las resoluciones que emite el Tribunal tienen fuerza obligatoria a partir del día siguiente de su notificación.

La impugnación en sede judicial de las resoluciones del Tribunal del INDECOPI que agotan la vía administrativa, sólo suspende la ejecución de la resolución impugnada cuando el interesado acredite, ante el Ejecutor Coactivo del INDECOPI, la existencia de demanda contencioso administrativa presentada en el plazo legal, adjuntando copia del cargo de presentación de la demanda y de la carta fianza otorgada a favor del INDECOPI, la cual deberá mantenerse vigente como condición para mantener suspendidos los efectos de la resolución impugnada.

Capítulo II

De las Comisiones

Sección I

Disposiciones Generales

Artículo 36°.- Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones son órganos colegiados encargados de resolver, en primera o segunda instancia administrativa, según corresponda, los asuntos concernientes a las leyes del ámbito de su competencia. Para el ejercicio de su función resolutoria gozan de autonomía técnica y funcional.⁵³⁷

Artículo 37°.- Atribuciones generales de las Comisiones del INDECOPI

Son atribuciones generales de las Comisiones:

- a) Conocer y resolver en primera o segunda instancia administrativa, según corresponda, los procesos de su competencia;
- b) Conocer y resolver, en los casos que proceda, los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;
- c) Disponer la adopción de medidas cautelares, correctivas, coercitivas, y determinación de costas y costos, con arreglo a lo que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia establezcan;
- d) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;

La Carta Fianza debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser emitida por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional, a favor del INDECOPI;
- b) Ser otorgada con el carácter de irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata, a solo requerimiento del INDECOPI;
- c) Ser emitida por un monto igual al que es materia de ejecución coactiva;
- d) El plazo por el que se emite debe ser no menor de un año y renovada quince (15) días hábiles antes de su vencimiento mientras el proceso judicial se encuentre en giro;
- e) Deberá consignar el número de la resolución recurrida, así como la resolución de ejecución coactiva, de ser el caso”.

537 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 36°.- Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones son órganos colegiados encargados de resolver, en primera instancia administrativa, los asuntos concernientes a las leyes del ámbito de su competencia. Para el ejercicio de su función resolutoria gozan de autonomía técnica y funcional”.

- e) Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutorio pertinente;
- f) Requerir a las entidades del Sector Público los datos e informaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones;
- g) Disponer la remisión de copias certificadas del expediente administrativo a la Gerencia Legal, a efectos de que se evalúe la interposición de la denuncia correspondiente en caso se encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;
- h) Actuar como instancia de conciliación en los procesos sometidos a su conocimiento, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;
- i) Calificar como reservados o confidenciales determinados documentos o procesos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;
- j) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;
- k) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones; y,
- l) Otras establecidas por las normas que regulen las materias de su competencia y/o que regulen la actuación administrativa de las entidades de Derecho Público.⁵³⁸

538 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 37°.- Atribuciones generales de las Comisiones del INDECOPI

Son atribuciones generales de las Comisiones las siguientes:

- a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procesos de su competencia;
- b) Conocer y resolver, en los casos que proceda, los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;
- c) Disponer la adopción de medidas cautelares, correctivas, coercitivas, y determinación de costas y costos, con arreglo a lo que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia establezcan;
- d) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;
- e) Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutorio pertinente;
- f) Requerir a las entidades del Sector Público los datos e informaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones;
- g) Disponer la presentación de la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;
- h) Actuar como instancia de conciliación en los procesos sometidos a su conocimiento, siempre que

Artículo 38°.- Conformación de las Comisiones

Las Comisiones están integradas por cuatro (4) miembros, uno de los cuales lo preside. El Vice Presidente reemplaza al Presidente en los casos de ausencia o impedimento temporal. Transcurrido el período de un mes sin que medie justificación desde la fecha en que se inició la ausencia o impedimento temporal del Presidente de la Comisión, se le cesará automáticamente en dicho cargo. En este caso la Comisión procederá a elegir al nuevo Presidente.

En casos de inhibición y/o abstención de miembros, que afecten el quórum reglamentario, el número legal de miembros puede completarse con miembros originarios de otras Comisiones, debiendo ser designados por el Presidente de la Sala respectiva del Tribunal.

Las Comisiones sesionarán periódicamente a convocatoria de su Presidente. Para sesionar válidamente las Comisiones requieren la presencia de tres (3) miembros. Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos. Su presidente tiene voto dirimente.

De todas las sesiones se levantará un acta que contendrá los acuerdos que adopta la Comisión respectiva. Las actas deben ser extendidas con las formalidades de Ley y en ellas se deberá dejar constancia de los votos singulares.

Las resoluciones que emiten las Comisiones son suscritas únicamente por su Presidente. Atendiendo a la carga procesal, y por desconcentración de funciones el Presidente⁵³⁹ de Comisión puede encargar la suscripción de resoluciones al Vice presidente de la Comisión, previa emisión de la resolución autoritativa.

El régimen de dietas de los miembros de las Comisiones es determinado por el Consejo Directivo del INDECOPI.

Artículo 39°.- Reglas aplicables a conflictos de interés

En caso que un miembro de Comisión tuviera conflicto de interés en algún procedimiento sometido a conocimiento de su Comisión, deberá informar de tal hecho a los demás miembros y excusarse de participar en la deliberación y resolución de tal caso.

sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;

i) Calificar como reservados o confidenciales determinados documentos o procesos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;

j) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;

k) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones; y

l) Otras establecidas por las normas que regulen las materias de su competencia y/o que regulen la actuación administrativa de las entidades de Derecho Público”.

539 **NOTA SPIJ:**

En el presente Reglamento, dice: “de”; debiendo decir: “de la”.

Los miembros de las Comisiones están impedidos de patrocinar o participar en procedimientos seguidos ante su Comisión u otro órgano resolutorio del INDECOPI.

El que contravenga lo dispuesto en este artículo será responsable por los daños que cause al Estado y a las partes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. En tal caso procederá la remoción inmediata conforme al inciso b) del Artículo 24° del presente Reglamento.

Artículo 40°.- Sede de las Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones tienen su sede en la ciudad de Lima, salvo el caso de las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales de la institución que tienen su sede en la ciudad en la que ejercen funciones por desconcentración administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 18.2 de Artículo 18° de la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.

Las Comisiones que se conformen para operar en la zona de adscripción de las Oficinas Regionales del INDECOPI, rigen su accionar conforme a lo señalado en el presente Capítulo y a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, con arreglo a lo que establezca el Consejo Directivo.⁵⁴⁰

Sección II

Normas Aplicables a tramitación de procedimientos en las Comisiones

Artículo 41°.- Normas de procedimiento aplicables en las Comisiones del INDECOPI

Los procedimientos que se siguen ante las Comisiones se regirán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 807, Lineamientos y Directivas aprobadas por el Consejo Directivo dentro de su competencia o por la Sala Plena del Tribunal del INDECOPI y supletoriamente, por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para las Comisiones las disposiciones procesales contenidas en los Artículos 28°, 32° y 33° del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

540 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 40°.- Sede de las Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones tienen su sede en la ciudad de Lima, salvo el caso de las Comisiones que adscritas a las Oficinas Regionales de la institución que tienen su sede en la ciudad en la que ejercen funciones por desconcentración administrativa.

Las Comisiones que se conformen para operar en la zona de adscripción de las Oficinas Regionales del INDECOPI rigen su accionar conforme a lo establecido en el presente Capítulo y a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, con arreglo a lo que establezca el Consejo Directivo”.

En los procedimientos que se tramiten ante los distintos órganos del INDECOPI, las partes que los promueven o los terceros que intervengan en su tramitación, deberán señalar, al momento de su apersonamiento, domicilio procesal dentro de la respectiva zona de adscripción territorial de la Oficina Regional ante la que se tramite el respectivo procedimiento.⁵⁴¹

Sección III

De la Delimitación de Competencia

Artículo 42°.- Comisión de Defensa de la Libre Competencia

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia es la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas aprobada por Decreto Legislativo N° 1034 y de la Ley N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y de las otras leyes que prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven una competencia efectiva en los mercados, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.⁵⁴²

Artículo 43°.- Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios tiene a su cargo velar por el cumplimiento de las normas que persiguen evitar y corregir el daño en el mercado provocado por prácticas de dumping o subsidios, a través de la imposición de derechos antidumping o compensatorios, así como actuar como autoridad investigadora en

541 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 41°.- Normas de procedimiento aplicables en las Comisiones del INDECOPI

Los procedimientos que se siguen ante las Comisiones se regirán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 807 y supletoriamente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley N° 27444. Rigen también para las Comisiones las disposiciones procesales contenidas en los Artículos 28°, 32° y 33° del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

En los procedimientos que se tramiten ante los distintos órganos del INDECOPI, las partes que los promueven o los terceros que intervengan en su tramitación, deberán señalar, al momento de su apersonamiento, domicilio procesal dentro de la respectiva zona de adscripción territorial de la Oficina Regional ante la que se tramite el respectivo procedimiento".

542 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 42°.- Comisión de Defensa de la Libre Competencia

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia es la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas aprobada por Decreto Legislativo N° 1034 y de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, Régimen de Control de Concentraciones Empresariales en el Sector Eléctrico aprobada por Ley N° 26876 y de las otras leyes que prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven una competencia efectiva en los mercados, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores".

procedimientos conducentes a la imposición de medidas de salvaguardia, conforme a lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales vigentes sobre la materia.

Artículo 44°.- Comisión de Protección al Consumidor

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y de la normatividad que, en general, protege a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios, de la vulneración al derecho de información y de la discriminación en el marco de las relaciones de consumo, así como de las demás afectaciones a los derechos que reconocen las normas sobre la materia, y aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.^{543 544}

Artículo 45°.- Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal vela por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044, y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe empresarial, incluyendo las normas de la publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.⁵⁴⁵

Artículo 46°.- Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias

La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias tiene a su cargo el desarrollo de las actividades de normalización

543 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 44°.- Comisión de Protección al Consumidor

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor aprobada por Decreto Legislativo N° 716 y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores”.

544 De conformidad con el Artículo 1° de la Resolución N° 027-2013-INDECOPI-COD, publicada el 10 de febrero de 2013, se aprueba la división temática de la competencia resolutoria de las Comisiones de Protección al Consumidor N° 1 y N° 2 de la Sede Central, con eficacia al 13 de febrero del presente año, la misma que queda establecida de la manera señalada en la citada Resolución.

545 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 45°.- Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal vela por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal N° 1044 y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe comercial, incluyendo las normas de la publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores”.

“nacional en todos los sectores, en su calidad de Organismo Nacional de Normalización, así como el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes. Asimismo, administra la infraestructura oficial de firma electrónica, conforme a la normativa de la materia.”⁵⁴⁶

Artículo 47°.- Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de aplicar las leyes que regulan el control posterior y la eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y vela por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

Artículo 48°.- Comisión de Procedimientos Concursales

La Comisión de Procedimientos Concursales es competente para conocer y resolver todos los asuntos concernientes a los procedimientos previstos en la legislación concursal y normas complementarias.

Artículo 49°.- Competencia primaria y exclusiva de Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones del INDECOPI tienen competencia primaria y exclusiva en las materias que le asignan la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y la legislación específica del ámbito de su competencia.

Artículo 49°-A.- Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor

Los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor son los encargados de resolver, en primera instancia administrativa, los asuntos concernientes a las normas de protección del consumidor, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Para el ejercicio de su función resolutoria, gozan de autonomía técnica y funcional.⁵⁴⁷

Artículo 49°-B.- Atribuciones generales de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del INDECOPI

De acuerdo con el Artículo 127° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección

⁵⁴⁶ El presente artículo quedará derogado por el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

⁵⁴⁷ Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

al Consumidor se encuentra a cargo de un Jefe, que cuenta con autonomía técnica y funcional, que es designado por el Consejo Directivo del INDECOPI y que resuelve en primera instancia administrativa los procedimientos sumarísimos iniciados a pedido de parte.

Para efectos de la tramitación de los procedimientos a su cargo, el Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor cuenta con las facultades conferidas a las Comisiones en el Título I del Decreto Legislativo N° 807 y el Artículo 36° del presente Reglamento, así como con la potestades atribuidas al Secretario Técnico en el Artículo 24° del citado Decreto Legislativo, siempre que resulten compatibles con la naturaleza de los procedimientos sumarísimos.⁵⁴⁸

Artículo 49°-C.- Atribuciones específicas del Jefe de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del INDECOPI

Para el ejercicio de su función, el Jefe de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor cuenta con las facultades siguientes:

- a) Dictar medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 109° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor;
- b) Disponer la delegación de firma en funcionarios del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 65° y 72° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
- c) Citar a audiencia única para escuchar a las partes o a sus representantes, así como para actuar algún medio probatorio, cuando lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la denuncia. Esta prerrogativa incluye la posibilidad de resolver el caso en este mismo acto, notificando de ello a las partes o a sus representantes, de manera inmediata;
- d) Emitir resolución final, imponiendo sanciones o multas coercitivas a los proveedores que infrinjan las normas contenidas en la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor, según corresponda, así como ordenar las medidas correctivas y el pago de las costas y costos del procedimiento, entre otros mandatos, dentro del marco de sus atribuciones;
- e) Declarar consentidas las resoluciones cuando corresponda; y,
- f) Otras que se le encomienden o le correspondan de conformidad con las normas vigentes.

⁵⁴⁸ Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Para la designación y remoción de los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, son de aplicación las normas del Decreto Legislativo N° 1033 que regulan la designación y vacancia de los comisionados.

La abstención y recusación del Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se rige por los Artículos 88° a 94° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y por la Directiva del INDECOPI que aprueba el Procedimiento de Abstención y Recusación.

Para efectos de estos procedimientos, se considerará como superior jerárquico inmediato a la Comisión de Protección al Consumidor o a la Comisión con facultades desconcentradas en esta materia, que se encuentre adscrita a la misma sede de la Institución u Oficina Regional a la que corresponde dicho Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor y, luego de ella, a la Sala competente en materia de Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI.

La queja por defectos de tramitación del procedimiento a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se presenta ante la Comisión de Protección al Consumidor o la Comisión con facultades desconcentradas en esta materia, que se encuentre adscrita a la misma sede de la Institución u Oficina Regional a la que corresponde dicho órgano y se rige por el Artículo 158° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y por la Directiva de la materia.⁵⁴⁹

Artículo 49°-D.- Reglas aplicables a conflictos de interés

En caso que el Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor tuviera conflicto de interés en algún procedimiento sometido a su conocimiento, se deberá abstener de conocer el caso.

El Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se encuentra impedido de patrocinar o participar en procedimientos seguidos ante cualquier órgano resolutivo del INDECOPI.

El que contravenga lo dispuesto en este artículo será responsable por los daños que cause al Estado y a las partes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. En tal caso procederá la remoción inmediata conforme al inciso b) del Artículo 24° del presente Reglamento.⁵⁵⁰

549 Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

550 Ídem.

Artículo 49°-E.- Sede de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del INDECOPI

De acuerdo con el Artículo 124° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se encuentran adscritos a las sedes de la Institución a nivel nacional u Oficinas Regionales en las que exista una Comisión de Protección al Consumidor o una Comisión con facultades desconcentradas en esta materia, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 18.2 del Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 1033.^{551 552 553}

Artículo 49°-F.- Normas de procedimiento aplicables en los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor

Los procedimientos que se siguen ante los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se regirán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 807, Lineamientos y Directivas aprobadas por el Consejo Directivo dentro de su competencia o por la Sala Plena del Tribunal del INDECOPI y supletoriamente, por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor las disposiciones procesales contenidas en los Artículos 28°, 32° y 33° del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

En los procedimientos que se tramiten ante los distintos Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del INDECOPI, las partes que los promueven o los terceros que intervengan en su tramitación, deberán señalar, al momento de su apersonamiento, domicilio procesal dentro de la respectiva zona de adscripción territorial de la Oficina Regional ante la que se tramite el respectivo procedimiento.⁵⁵⁴

551 Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

552 De conformidad con el Artículo 1° de la Resolución N° 026-2013-INDECOPI-COD, publicada el 10 de febrero de 2013, se aprueba la división temática de la competencia resolutoria de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de la Sede Central, la misma que queda establecida de la manera señalada en la citada Resolución. Asimismo, cabe señalar que el Artículo 2° de la citada Resolución señala que la división temática antes indicada surte efectos a partir del 1 de marzo de 2013, siéndole aplicable a los expedientes indicados a partir de dicha fecha.

553 De conformidad con el Artículo 1° de la Resolución N° 106-2014-INDECOPI-COD, publicada el 01 de julio de 2014, se aprueba la división temática de la competencia resolutoria de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Sede Central, la misma que queda establecida de la manera señalada en la citada Resolución. Asimismo, cabe señalar que el Artículo 2° de la citada Resolución señala que la división temática antes indicada surte efectos a partir del 01 de julio de 2014, siéndole aplicable tanto a los expedientes indicados a partir de dicha fecha, así como aquellos que se encuentran en trámite.

554 Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Capítulo III

De las Direcciones del Área de Propiedad Intelectual

Sección I

Disposiciones Generales

Artículo 50°.- De las Direcciones de Propiedad Intelectual

Las Direcciones de la Propiedad Intelectual del INDECOPI y las Comisiones que las integran están encargadas de resolver, en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia, conforme a las atribuciones que se establecen en las normas legales nacionales y supranacionales, sobre la materia. Para el ejercicio de su función resolutoria gozan de autonomía técnica y funcional.

Artículo 51°.- Atribuciones de las Direcciones de Propiedad Intelectual

Son atribuciones de las Direcciones de Propiedad Intelectual:

- a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia;
- b) Conocer y resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;
- c) Administrar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultadas para inscribir derechos, renovar las inscripciones y declarar su nulidad, cancelación o caducidad, conforme a los Reglamentos pertinentes de cada Registro;
- d) Declarar el abandono de las solicitudes de registro, conforme a lo que disponen las normas pertinentes;
- e) Autenticar o certificar las transcripciones de los documentos que emitan;
- f) Disponer la adopción de medidas cautelares o preventivas, con arreglo a lo que establezcan sus normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia;
- g) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;
- h) Inhibirse de conocer sobre los asuntos que escapen del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutorio pertinente;

- i) Requerir a las entidades del Sector Público los datos e informaciones que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
- j) Disponer la remisión de copias certificadas del expediente administrativo a la Gerencia Legal, a efectos de que se evalúe la interposición de la denuncia correspondiente en caso se encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;
- k) Actuar como instancia de conciliación en los asuntos sometidos a su consideración, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les otorguen dicha facultad;
- l) Calificar como reservados determinados documentos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;
- m) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;
- n) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones; y,
- o) Otras requeridas para su cabal cumplimiento.⁵⁵⁵

555 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 51°.- Atribuciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual

Son atribuciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual:

- a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia;
- b) Conocer y resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;
- c) Administrar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultadas para inscribir derechos, renovar las inscripciones y declarar su nulidad, cancelación o caducidad, conforme a los Reglamentos pertinentes de cada Registro;
- d) Declarar el abandono de las solicitudes de registro, conforme a lo que disponen las normas pertinentes;
- e) Autenticar o certificar las transcripciones de los documentos que emitan;
- f) Disponer la adopción de medidas cautelares o preventivas, con arreglo a lo que establezcan sus normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia;
- g) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;
- h) Inhibirse de conocer sobre los asuntos que escapan del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutorio pertinente;
- i) Requerir a las entidades del Sector Público los datos e informaciones que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
- j) Disponer la presentación de la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;
- k) Actuar como instancia de conciliación en los asuntos sometidos a su consideración, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les otorguen dicha facultad;
- l) Calificar como reservados determinados documentos sometidos a su conocimiento, en caso de que

Artículo 52°.- Conducción de las Direcciones de la Propiedad Intelectual

Las Direcciones del Área de Propiedad Intelectual están a cargo de un Director. Los Directores de Propiedad Intelectual son designados por el Consejo Directivo. El cargo de Director de Propiedad Intelectual se ejerce a tiempo completo y a dedicación exclusiva, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el Artículo 39° del presente Reglamento referido a los conflictos de interés.

En caso de ausencia o impedimento temporal, es reemplazado por el funcionario que acuerde el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo establece el número de Sub Direcciones que resulte necesario implementar para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a las Direcciones de la Propiedad Intelectual.⁵⁵⁶

Artículo 53°.- Prohibiciones aplicables. DEROGADO.⁵⁵⁷

Sección II

Normas Aplicables en la Tramitación de Procedimientos ante Direcciones de Área De La Propiedad Intelectual

Artículo 54°.- Normas de procedimiento aplicables en las Direcciones del Área de Propiedad Intelectual

Los procedimientos que se siguen ante las Direcciones del Área de Propiedad Intelectual se registrarán por las disposiciones que regulan las materias de su

podiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;
m) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;

n) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones; y

o) Otras requeridas para su cabal funcionamiento”.

556 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 52°.- Conducción de las Direcciones de la Propiedad Intelectual

Las Direcciones del Área de la Propiedad Intelectual están a cargo de un Director. Los Directores de la Propiedad Intelectual son designados por el Consejo Directivo. El cargo de Director de la Propiedad Intelectual se ejerce a tiempo completo y a dedicación exclusiva, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el Artículo 39° del presente Reglamento.

En caso de ausencia o impedimento temporal, es reemplazado por el funcionario que acuerde el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo establece el número de Sub Direcciones que resulte necesario implementar para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a las Direcciones de la Propiedad Intelectual”.

557 Artículo derogado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 807 y supletoriamente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley N° 27444. Rigen también para las Direcciones del Área de Propiedad Intelectual las disposiciones procesales contenidas en los Artículos 28°, 32° y 33° del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

Las Direcciones del Área de la Propiedad Intelectual y las Comisiones que las integran regulan su funcionamiento conforme a lo previsto en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, a lo previsto en el presente Reglamento y a la normativa y organización interna que apruebe el Consejo Directivo del INDECOPI.

Sección III

De la Delimitación de Competencia

Artículo 55°.- Dirección de Signos Distintivos

La Dirección de Signos Distintivos esta encargada de proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administrar los Registros correspondientes.

En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias.

Esta Dirección cuenta con una Comisión de Signos Distintivos que es competente para conocer y resolver los procedimientos sobre cancelaciones o nulidades de registros, infracción a derechos de propiedad intelectual, así como para conocer de solicitudes en los que se formule oposición al registro del signo solicitado.

Artículo 56°.- Dirección de Derechos de Autor

Corresponde a la Dirección de Derecho de Autor proteger el derecho de autor y los derechos conexos. En la protección de los referidos derechos es responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos.

Adicionalmente, resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio. Administra el registro nacional de derecho de autor y derechos conexos, así como los actos constitutivos o modificatorios correspondientes a las sociedades de gestión colectiva y derechos conexos; mantiene y custodia el depósito legal intangible, entre otras funciones establecidas en la ley de la materia.

Esta Dirección cuenta con una Comisión de Derechos de Autor competente para conocer y resolver sobre nulidad y cancelación de partidas registrales y procedimientos promovidos por infracción a los derechos cuya tutela está bajo su competencia.

Artículo 57°.- Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías tiene a su cargo la protección de los derechos otorgados sobre patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de variedades vegetales, así como cualquier otro derecho que la legislación sujete a su protección. Así mismo, está encargada de proteger los derechos sobre los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, de conformidad con las normas de la materia, y de promover y difundir el uso de la información contenida en los documentos de patentes como fuente de información tecnológica.

En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, luego de un debido procedimiento, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorga, declara, anula, limita y declara la caducidad de tales derechos. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados o declarados, mediante procedimientos adecuados de solución de controversias.

Esta Dirección cuenta con una Comisión de Invenciones y Nuevas tecnologías competente para conocer y resolver sobre oposiciones a solicitudes de registro, nulidades, así como los procedimientos promovidos por infracción a los derechos cuya tutela está bajo su competencia.

Capítulo IV

De las Secretarías Técnicas

Artículo 58°.- Órganos de enlace

Las Secretarías Técnicas son los órganos técnicos de investigación y apoyo a la gestión de las Comisiones y de las Salas del Tribunal. Constituyen los órganos de enlace con la estructura orgánico administrativa del INDECOPI; a excepción de las Secretarías Técnicas de las Áreas de Propiedad Intelectual, que se rigen por lo dispuesto en el numeral 44.3 del Artículo 44° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.

Cada Comisión y cada Sala del Tribunal del INDECOPI cuenta con una Secretaría Técnica, la misma que está a cargo de un Secretario Técnico quien desempeña el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. Son aplicables a los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas las disposiciones del Artículo 39° del presente Reglamento.⁵⁵⁸

558 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Artículo 59°.- Conformación de las Secretarías Técnicas

Las Secretarías Técnicas están integradas por personal profesional y técnico especializado en los temas de su competencia.

Artículo 60°.- Funciones de Secretarías Técnicas

Las Secretarías Técnicas, además de las funciones señaladas en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y de lo establecido en sus normas complementarias, se encargan de manera general de las acciones siguientes:

- a) Realizar los estudios y trabajos técnicos o administrativos que requiera la Comisión o Sala correspondiente, para el cumplimiento de sus funciones;
- b) Tramitar los asuntos que se sometan a conocimiento de la Comisión o Sala, conforme a lo que establecen las normas legales que regulan las materias de su competencia;
- c) Realizar las investigaciones, inspecciones y verificaciones requeridas para que la Comisión o Sala respectiva cuente con los elementos de juicio necesarios para adoptar acuerdos y/o emitir las resoluciones correspondientes, conforme a las facultades que les otorgan las normas legales que regulan su respectivo funcionamiento;
- d) Proponer a la Comisión o Sala correspondiente la adopción de medidas provisionales o cautelares, así como la aplicación de sanciones, conforme a lo que disponen las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;
- e) Informar y absolver las consultas de carácter técnico que le formulen los distintos órganos del INDECOPI;
- f) Servir de enlace con la estructura orgánico administrativa del INDECOPI, para el caso de las Áreas de Competencia, en primera instancia, y las Salas del Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 44.3 del Artículo 44° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033; y,

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 58°.- Órganos de enlace

Las Secretarías Técnicas son los órganos técnicos de investigación y apoyo a la gestión de las Comisiones y de las Salas del Tribunal. Constituyen los órganos de enlace con la Estructura Orgánico Administrativa del INDECOPI.

Cada Comisión y cada Sala del Tribunal del INDECOPI cuenta con una Secretaría Técnica, la misma que está a cargo de un Secretario Técnico quien desempeña el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. Son aplicables a los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas las disposiciones de los Artículos 39°, 52° y 53° del presente Reglamento”.

- g) Realizar otras funciones que le sean encomendadas por el Consejo Directivo y, en el caso de las Secretarías Técnicas de Propiedad Intelectual, aquellas que le encomiende el Director o la respectiva Comisión, según sus atributos.⁵⁵⁹

Artículo 61°.- Organización interna

La organización y funciones específicas de las Secretarías Técnicas que operan en la Estructura Orgánico Resolutiva del INDECOPI, se establece en el respectivo Manual de Organización y Funciones que aprueba el Consejo Directivo de la institución.

TÍTULO VI

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA

Capítulo I

De los Órganos de Asesoramiento

Sección I

Gerencia Legal

Artículo 62°.- Gerencia Legal

La Gerencia Legal es la encargada de prestar asesoría legal a todos los órganos que conforman la estructura orgánico administrativa y orgánico resolutiva del INDECOPI.

559 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 60°.- Funciones de Secretarías Técnicas

Las Secretarías Técnicas, además de las funciones señaladas en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y de lo establecido en sus normas complementarias, se encargan de manera general de las acciones siguientes:

- a) Realizar los estudios y trabajos técnicos o administrativos que requiera la Comisión o Sala correspondiente, para el cumplimiento de sus funciones;
- b) Tramitar los asuntos que se sometan a conocimiento de la Comisión o Sala, conforme a lo que establecen las normas legales que regulan las materias de su competencia;
- c) Realizar las investigaciones, inspecciones y verificaciones requeridas para que la Comisión o Sala respectiva cuente con los elementos de juicio necesarios para adoptar acuerdos y/o emitir las resoluciones correspondientes, conforme a las facultades que les otorgan las normas legales que regulan su respectivo funcionamiento;
- d) Proponer a la Comisión o Sala correspondiente la adopción de medidas provisionales o cautelares, así como la aplicación de sanciones, conforme a lo que disponen las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;
- e) Informar y absolver las consultas de carácter técnico que le formulen los distintos órganos del INDECOPI;
- f) Servir de enlace con la estructura orgánico administrativa del INDECOPI; y
- g) Realizar otras funciones que se le encomienden”.

La Gerencia Legal depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de asesoramiento dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia Legal:

- a) Asumir las acciones relativas a la defensa judicial de las resoluciones y actuaciones procesales de la Institución, así como el patrocinio del personal de la Institución, cuando es emplazado con ocasión del ejercicio de sus funciones, con arreglo a las facultades que le confiera el Consejo Directivo;
- b) Dirigir, coordinar y supervisar el patrocinio de los procesos judiciales o administrativos en los que es parte el INDECOPI, conforme a las facultades que confiera el Consejo Directivo;
- c) Representar a la institución ante las distintas instancias judiciales, fiscales, policiales y administrativas, efectuando las gestiones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses institucionales, con arreglo a las facultades que le confiera el Consejo Directivo;
- d) Prestar la asesoría legal que requieran las distintas áreas institucionales para la debida ejecución de las actividades propias de su competencia;
- e) Brindar la asesoría y consultoría que requieran los órganos encargados de llevar a cabo los procesos de selección conducentes a la contratación de servicios o adquisición de bienes a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado;
- f) Ejercer y delegar, en los casos que sea necesario, la representación procesal del INDECOPI, en procesos judiciales y/o administrativos, conforme a lo que faculte el Consejo Directivo;
- g) Coordinar las acciones relativas a las reformas normativas de competencia de la Institución; y,
- h) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁶⁰

560 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 62°.- Gerencia Legal

La Gerencia Legal es la encargada de prestar asesoría legal a todos los órganos que conforman la estructura orgánico administrativa y orgánico resolutive del INDECOPI. Sus funciones generales son las siguientes:

- a) Asumir las acciones relativas a la defensa judicial de las resoluciones y actuaciones procesales de la institución, así como el patrocinio del personal de la institución, cuando es emplazado con ocasión del ejercicio de sus funciones, con arreglo a las facultades que le confiera el Consejo Directivo;
- b) Dirigir, coordinar y supervisar el patrocinio de los procesos judiciales o administrativos en los que es parte el INDECOPI, conforme a las facultades que confiera el Consejo Directivo;
- c) Representar a la institución ante las distintas instancias judiciales, fiscales, policiales y

Sección II

Oficina de Planeamiento y de Fomento de la Competencia y la Propiedad Intelectual

Artículo 63°.- Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional

La Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional es la encargada de conducir la formulación, seguimiento y evaluación de los procesos de planeamiento y presupuesto institucional, la administración del Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad de la información, así como la adecuación permanente de la organización, funciones, procedimientos y cargos del INDECOPI, conforme a sus fines y objetivos.

La Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de asesoramiento dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional:

- a) Conducir y evaluar el proceso de planeamiento estratégico y operativo institucional, monitoreando las acciones conducentes a su implementación;
- b) Dirigir la formulación, seguimiento y evaluación del proceso presupuestal de la Institución;
- c) Asesorar a la Secretaría General y al Consejo Directivo en los asuntos referidos al planeamiento institucional y temas presupuestales, que sean sometidos a su consideración, dentro del ámbito de su competencia;
- d) Conducir los estudios de estructura organizativa, funciones, cargos y mejora de procesos que permitan dotar a la institución de una adecuada organización, proponiendo los cambios que se requieran;
- e) Conducir el proceso de racionalización de procedimientos y de la formulación de normativa interna de gestión administrativa de la Institución;

administrativas, efectuando las gestiones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses institucionales, con arreglo a las facultades que le confiera el Consejo Directivo;

d) Prestar la asesoría legal que requieran las distintas áreas institucionales para la debida ejecución de las actividades propias de su competencia;

e) Brindar la asesoría y consultoría que requieran los órganos encargados de llevar a cabo los procesos de selección conducentes a la contratación de servicios o adquisición de bienes a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado;

f) Ejercer y delegar, en los casos que sea necesario, la representación procesal del INDECOPI, en procesos judiciales y/o administrativos, conforme a lo que faculte el Consejo Directivo;

g) Coordinar las acciones relativas a las reformas normativas de competencia de la institución; y

h) Otras que sean materia de encargo por la Alta Dirección”.

- f) Desarrollar, coordinar y monitorear la formulación, aprobación, difusión y ejecución de planes, políticas y estrategias para la mejora de la calidad de los procesos y servicios;
- g) Brindar asesoramiento a nivel institucional en materias de organización y gestión administrativa y aquellas que conlleven a la mejora de los procesos y de la calidad del servicio;
- h) Elaborar y actualizar, en coordinación con las demás áreas de la institución, los documentos técnicos - normativos de gestión institucional, tales como el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Clasificador de Cargos, Cuadro de Asignación de Personal - CAP, Manual de Organización y Funciones - MOF y Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.
- i) Promover y coordinar las acciones necesarias para la incorporación de modelos de excelencia en la gestión pública;
- j) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁶¹

Artículo 64°.- Unidades Orgánicas de la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional

La Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

- a) Área de Planeamiento y Presupuesto: Responsable de diseñar y actualizar la metodología para la formulación e implementación de los planes estratégicos y operativos de la Institución, así como de coordinar y supervisar la ejecución de dichos planes y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, indicadores y metas definidos. Asimismo, tiene a su cargo la formulación y ejecución de las labores inherentes al Sistema de Presupuesto, con arreglo a las disposiciones legales y normativas establecidas. Adicionalmente, se encarga de elaborar los reportes periódicos de los principales indicadores de desempeño, vinculados al planeamiento estratégico y operativo institucional; así como de atender los requerimientos vinculados al planeamiento estratégico u operativo de la Institución, solicitados por organismos públicos y privados.
- b) Área de Racionalización y Gestión Institucional: Responsable de efectuar el análisis y adecuación permanente de la organización, funciones, procesos, procedimientos y cargos del INDECOPI conforme a sus objetivos y metas, así como desarrollar y administrar el cuerpo normativo de la Institución.

Asimismo, tiene a su cargo el desarrollo, coordinación y monitoreo de la formulación, aprobación, difusión y ejecución de planes, políticas y estrategias para la mejora de

⁵⁶¹ Artículo derogado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012, y el texto vigente incorporado por el Artículo 3° del citado Decreto.

la calidad de los procesos y servicios, con el fin de facilitar la integración, sinergia, eficacia y eficiencia de la gestión de las áreas de la Institución, de acuerdo con los planes y políticas institucionales; así como monitorear y mejorar los Sistemas de Gestión que le corresponde administrar e incrementar la satisfacción de las expectativas de los clientes, sobre los servicios brindados por la Institución.⁵⁶²

Capítulo II

De los Órganos de Apoyo

Artículo 65°.- Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales

La Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales es la encargada de coordinar los procesos de cooperación técnica internacional reembolsable y no reembolsable, de las negociaciones con organismos internacionales en materias de competencia de la Institución y de la gestión de convenios interinstitucionales.

La Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de asesoramiento dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales:

- a) Identificar, promover, proponer, programar, gestionar y evaluar las actividades relacionadas con la suscripción y mantenimiento de convenios de cooperación interinstitucional;
- b) Identificar, promover, proponer, programar, gestionar y evaluar las actividades en materia de cooperación técnica internacional reembolsable y no reembolsable, de conformidad con las normas vigentes;
- c) Gestionar la obtención de recursos de la cooperación técnica, canalizándolos a través de la ejecución de proyectos;
- d) Coordinar la participación institucional ante Organismos y Foros Internacionales en los temas de competencia institucional;
- e) Coordinar la negociación de acuerdos comerciales que puedan tener incidencia en los temas de competencia institucional; y,
- f) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁶³

⁵⁶² Artículo derogado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012, y el texto vigente incorporado por el Artículo 3° del citado Decreto.

⁵⁶³ Ídem.

Sección I

De la Gerencia de Administración y Finanzas

Artículo 66°.- Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de proveer de los recursos humanos, logísticos, financieros y de seguridad necesarios para el adecuado funcionamiento de los distintos órganos del INDECOPI.

La Gerencia de Administración y Finanzas depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas:

- a) Organizar, dirigir y controlar los sistemas administrativos, financieros y de seguridad de la institución;
- b) Planificar, dirigir y supervisar la gestión del personal del INDECOPI;
- c) Supervisar y/o ejecutar los procesos relacionados a los procesos de adquisición y/o baja de bienes, y contratación de servicios, teniendo a su cargo el control patrimonial de la institución;
- d) Cautelar el uso óptimo de los recursos que la institución tiene bajo su control para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente;
- e) Asesorar a la Secretaría General sobre temas administrativos y financieros que requiera, dentro del ámbito de su competencia;
- f) Orientar y asesorar en materia administrativa a los demás órganos de la institución, a fin de contribuir al logro de sus objetivos;
- g) Proponer la relación de tasas y tarifas por los procedimientos y servicios a cargo del INDECOPI; y,
- h) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁶⁴

⁵⁶⁴ Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 66°.- Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas; tiene a su cargo brindar los recursos necesarios para el funcionamiento de los distintos órganos de la Institución.

Son funciones generales de la Gerencia de Administración y Finanzas:

a) Organizar, dirigir y controlar los sistemas administrativos, financieros y de seguridad de la Institución;

Artículo 67°.- Unidades Orgánicas de la Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

- a) **Sub Gerencia de Gestión Humana:** Administra, coordina y controla el aprovisionamiento oportuno de los recursos humanos necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Institución y mantener un ambiente de trabajo idóneo para que todo el personal se identifique con los objetivos y metas institucionales.
- b) **Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial:** Se encarga de administrar y controlar el aprovisionamiento oportuno de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias del INDECOPI.
- c) **Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad:** Tiene a su cargo la formulación y ejecución de las labores inherentes a los Sistemas de Contabilidad y Tesorería, con arreglo a las normas legales, normas de contabilidad, principios y prácticas contables.
- d) **Área de Ejecución Coactiva:** Se encarga de la tramitación de procedimientos de Ejecución Coactiva derivados de las resoluciones emitidas por los órganos funcionales del INDECOPI, en ejercicio de la potestad de auto tutela administrativa y con arreglo a lo establecido en la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, con las precisiones establecidas en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y las normas que regulan las materias de su competencia.⁵⁶⁵

b) Planificar, dirigir y supervisar la gestión del personal del INDECOPI;

c) Supervisar y/o ejecutar los procesos relacionados a los procesos de adquisición y/o baja de bienes, y contratación de servicios, teniendo a su cargo el control patrimonial de la Institución;

d) Cautelar el uso óptimo de los recursos financieros y materiales que la institución tiene bajo su control para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente;

e) Asesorar a la Secretaría General sobre temas administrativos, financieros y presupuestales que requiera, dentro del ámbito de su competencia;

f) Orientar y asesorar en materia administrativa a los demás órganos de la institución, a fin de contribuir al logro de sus objetivos;

g) Encargarse de las actividades requeridas para la, aprobación, ejecución y control del proceso presupuestal de la institución;

h) Proponer la relación de tasas y tarifas por los procedimientos y servicios a cargo del INDECOPI; y

i) Otras que le asigne la Alta Dirección”.

565 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 67°.- Unidades Orgánicas de la Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

- a) Sub Gerencia de Recursos Humanos: Dirige, administra, coordina y controla el aprovisionamiento oportuno de los recursos humanos necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Institución y busca mantener un ambiente de trabajo idóneo para que todo el personal se identifique con los objetivos y metas institucionales;
- b) Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad: Tiene a su cargo la formulación y ejecución de las

Sección II

De la Gerencia de Estudios Económicos

Artículo 68°.- Gerencia de Estudios Económicos

La Gerencia de Estudios Económicos es la encargada de brindar el apoyo técnico e información sectorial a los órganos resolutivos del INDECOPI, en los ámbitos que estos requieran. Tiene a su cargo la edición de publicaciones especializadas sobre temática de competencia institucional.

La Gerencia de Estudios Económicos depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Estudios Económicos:

- a) Realizar estudios económicos sobre temas de competencia del INDECOPI y emitir documentos de trabajo, de discusión, informes de análisis económico y estudios de mercado;
- b) Elaborar reportes periódicos de los principales indicadores de mercado;
- c) Expedir informes respecto a las características y/o situación de los sectores económicos y/o mercados, que sean requeridos por los órganos resolutivos de la Institución;
- d) Pronunciarse sobre proyectos de ley que guarden relación con los ámbitos de competencia de los distintos órganos de la Institución, emitiendo el informe correspondiente;

labores inherentes a los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, con arreglo a las normas legales, normas de contabilidad, principios y prácticas contables;

c) Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial: Se encarga de administrar y controlar el aprovisionamiento oportuno de bienes y servicios, necesarios para el funcionamiento de las dependencias del INDECOPI;

d) El Área de Gestión de la Calidad: Tiene a su cargo proponer, desarrollar, coordinar y efectuar seguimiento a las actividades de formulación, aprobación, difusión y ejecución de planes, políticas y estrategias orientadas a la mejora de la calidad de los procesos y servicios institucionales, de acuerdo con los principios y normas internacionales de gestión de la calidad;

e) El Área de Ejecución Coactiva: Se encarga de la tramitación de procedimientos de Ejecución Coactiva derivados de las resoluciones emitidas por los órganos funcionales del INDECOPI, en ejercicio de la potestad de auto tutela administrativa y con arreglo a lo establecido en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobada por Ley N° 26979 con las precisiones establecidas en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y las normas que regulan las materias de su competencia; y

f) Área de Fiscalización: Tiene a su cargo las acciones preventivas o de ejecución cuya realización le encargan los órganos resolutivos del INDECOPI, en uso de la atribución que le confieren las leyes del ámbito de su competencia en su calidad de órganos de Derecho Público”.

- e) Coordinar actividades relacionadas a proyectos de investigación y/o actividades a ejecutarse en el marco de convenios de cooperación o foros internacionales;
- f) Formular las publicaciones, reportes y boletines de estudios económicos y estadísticos, para los usuarios internos y externos de la Institución; y,
- g) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁶⁶

Sección III

De la Gerencia de Tecnologías de la Información

Artículo 69°.- Gerencia de Tecnologías de la Información

La Gerencia de Tecnologías de la Información tiene a su cargo la planificación, coordinación y control del procesamiento de datos y de los sistemas de registro de información de todas las áreas del INDECOPI, así como la adopción de las medidas necesarias para automatizar los procesos de la institución, innovar y optimizar el uso de las tecnologías de la información, y mantener la disponibilidad y operatividad de los aplicativos y servicios informáticos en la institución.

La Gerencia de Tecnologías de la Información depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Tecnologías de la Información:

- a) Proponer las políticas y procedimientos que orienten las actividades de registro y tratamiento electrónico de la información que genera y/o administra la Institución, impartiendo las directivas internas necesarias para su cumplimiento;

566 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 68°.- Gerencia de Estudios Económicos

La Gerencia de Estudios Económicos es la encargada de brindar apoyo técnico e información sectorial a los órganos resolutivos del INDECOPI, en los ámbitos que estos requieran. Tiene a su cargo la edición de publicaciones especializadas sobre temática de competencia institucional.

Son funciones de la Gerencia de Estudios Económicos, las siguientes:

- a) Realizar estudios económicos sobre temas de competencia del INDECOPI y emitir documentos de trabajo, de discusión, informes de análisis económico y estudios de mercado;
- b) Elaborar reportes periódicos de los principales indicadores de mercado;
- c) Expedir informes respecto a las características y/o situación de los sectores económicos y/o mercados, que sean requeridos por los órganos resolutivos de la institución;
- d) Pronunciarse sobre proyectos de ley que guarden relación con los ámbitos de competencia de los distintos órganos de la institución, emitiendo el informe correspondiente;
- e) Coordinar actividades relacionadas a proyectos de investigación y/o actividades a ejecutarse en el marco de convenios de cooperación o foros internacionales;
- f) Coordinar la política de publicaciones de la Institución y promover la producción de reportes y boletines para los usuarios internos y externos de la Institución; y
- g) Otras que le asigne la Alta Dirección".

- b) Proponer los planes y programas de desarrollo de los servicios informáticos y sistemas de registro de información a nivel institucional;
- c) Procesar, mantener operativas y generar el acceso adecuado a la información solicitada para fines contables, estadísticos, financieros, administrativos y funcionales-resolutivos;
- d) Administrar la implantación, operación y evaluación de los sistemas de información computarizado;
- e) Definir, proponer, instalar y administrar todos los equipos de cómputo de uso general de la Institución;
- f) Asesorar a las áreas administrativas y resolutivas en técnicas informáticas, utilización de equipos, así como en el uso de software específicos;
- g) Definir el software de aplicación según las necesidades de las diferentes áreas de la Institución;
- h) Efectuar el control, evaluación técnica y mantenimiento permanente de los equipos y programas de la Institución, coordinando a nivel técnico las actividades de mantenimiento y reparación con la participación de terceros; y,
- i) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁶⁷

567 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 69°.- Gerencia de Tecnologías de la Información

La Gerencia de Tecnologías de la Información tiene a su cargo la formulación, ejecución y evaluación de políticas normativas en seguridad de la información. Así mismo la planificación, coordinación, y control del procesamiento de datos y de los sistemas de registro de información de todas las áreas del INDECOPI.

Son funciones generales de la Gerencia de Tecnologías de la Información:

- a) Proponer las políticas y procedimientos que orienten las actividades de registro y tratamiento electrónico de la información que genera y/o administra la institución, impartiendo las directivas internas necesarias para su cumplimiento;
- b) Proponer los planes y programas de desarrollo de los servicios informáticos y sistemas de registro de información a nivel institucional;
- c) Procesar, mantener operativas y generar el acceso adecuado a la información solicitada para fines contables, estadísticos, financieros, administrativos y funcionales-resolutivos;
- d) Administrar la implantación, operación y evaluación de los sistemas de información computarizado;
- e) Definir, proponer, instalar y administrar todos los equipos de cómputo de uso general de la Institución;
- f) Asesorar a las áreas administrativas y resolutivas en técnicas informáticas, utilización de equipos, así como en el uso de software específicos;
- g) Definir el software de aplicación según las necesidades de las diferentes áreas de la Institución;
- h) Efectuar el control, evaluación técnica y mantenimiento permanente de los equipos y programas de la institución coordinando a nivel técnico las actividades de mantenimiento y reparación con la participación de terceros; y
- i) Otras que le asigne la Alta Dirección".

Capítulo III

De los órganos de línea

Sección I

Del servicio nacional de metrología

Artículo 70°.- Servicio Nacional de Metrología

El Servicio Nacional de Metrología forma parte de la Infraestructura Nacional de la Calidad y tiene a su cargo la custodia, conservación y mantenimiento de los patrones nacionales de las unidades de medida.

El Servicio Nacional de Metrología depende directamente del Consejo Directivo y se encuentra ubicado como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones del Servicio Nacional de Metrología:

- a) Planear y dirigir la custodia y ampliación de la colección de patrones nacionales de las unidades legales de medida, encargándose de su conservación y mantenimiento;
- b) Difundir el Sistema Legal de Unidades del Perú y absolver las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;
- c) Coordinar las afericiones y calibraciones de los instrumentos de medida y firmar los respectivos certificados, así como suscribir los certificados de conformidad de productos con respecto a normas de carácter metrológico (aprobación de modelo);
- d) Coordinar los servicios de mediciones de instalaciones, productos, piezas o partes y firmar los respectivos informes o certificados;
- e) Prestar servicios de asesoría técnica en el campo de la metrología;
- f) Promover el desarrollo de la metrología en el país;
- g) Representar al país, en coordinación con las áreas relacionadas a la Infraestructura Nacional de la Calidad, en eventos nacionales e internacionales que traten las materias de su competencia;
- h) Establecer las políticas y objetivos de calidad de los servicios de calibración acordes con las políticas generales de la Institución; y,
- i) Otras que le asignen las normas reglamentarias.^{568 569}

568 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Sección II

Del servicio nacional de acreditación

Artículo 71°.- Servicio Nacional de Acreditación

El Servicio Nacional de Acreditación forma parte de la Infraestructura Nacional de la Calidad y es el Organismo Nacional de Acreditación, y como tal tiene a su cargo el reconocimiento de la competencia técnica de las entidades de evaluación de la conformidad en todos los sectores, conforme a las directrices y guías internacionales, las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales correspondientes.

El Servicio Nacional de Acreditación depende directamente del Consejo Directivo y se encuentra ubicado como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.^{570 571}

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 70°.- Servicio Nacional de Metrología

El Servicio Nacional de Metrología tiene a su cargo la custodia, conservación y mantenimiento de los patrones nacionales de las unidades de medida.

Son funciones generales del Servicio Nacional de Metrología:

- a) Planear y dirigir la custodia y ampliación de la colección de patrones nacionales de las unidades legales de medida, encargándose de su conservación y mantenimiento;
- b) Difundir el Sistema Legal de Unidades del Perú y absolver las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;
- c) Coordinar las afericiones y calibraciones de los instrumentos de medida y firmar los respectivos certificados, así como suscribir los certificados de conformidad de productos con respecto a normas de carácter metrológico (aprobación de modelo);
- d) Coordinar los servicios de mediciones de instalaciones, productos, piezas o partes y firmar los respectivos informes o certificados;
- e) Prestar servicios de asesoría técnica en el campo de la metrología;
- f) Promover el desarrollo de la metrología en el país;
- g) Representar al país, en coordinación con la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, en eventos nacionales e internacionales que traten las materias de su competencia;
- h) Establecer las políticas y objetivos de calidad de los servicios de calibración acordes con las políticas generales de la Institución; y,
- i) Otras que le asignen las normas reglamentarias".

569 El presente Artículo quedará derogado por el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

570 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 71°.- Servicio Nacional de Acreditación

El Servicio Nacional de Acreditación, es el Organismo Nacional de Acreditación, y como tal tiene a su cargo el reconocimiento de la competencia técnica de las entidades de evaluación de la conformidad en todos los sectores, conforme a las directrices y guías internacionales, las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales correspondientes".

571 El presente Artículo quedará derogado por el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

Artículo 72°.- Organización del Servicio Nacional de Acreditación

La organización y competencia del Servicio Nacional de Acreditación se establece de manera específica en la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación aprobada por Decreto Legislativo N° 1030 y su reglamento.

De manera general, las funciones y características del Servicio Nacional de Acreditación son las siguientes:

- a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa;
- b) Establece sus procedimientos internos y los programas de acreditación atendiendo las necesidades del sector público y privado;
- c) Suscribe los contratos de acreditación y los resuelve ante el incumplimiento de las condiciones acreditadas;
- d) Promueve el reconocimiento internacional del Sistema Nacional de Acreditación y la suscripción de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo;
- e) Difunde el Sistema Nacional de Acreditación y absuelve las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;
- f) Está a cargo de un Jefe con competencia nacional designado por el Consejo Directivo; y,
- g) Ejerce representación técnica ante los foros internacionales de acreditación y evaluación de la conformidad, sin perjuicio de las atribuciones de representación institucional propias del Presidente del Consejo Directivo.^{572 573}

572 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 72°.- Organización del Servicio Nacional de Acreditación

La organización y competencia del Servicio Nacional de Acreditación se establece de manera específica en el Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación aprobada por Decreto Legislativo N° 1030.

De manera general, las funciones y características del Servicio Nacional de Acreditación son las siguientes:

- a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa;
- b) Establece sus procedimientos internos y los programas de acreditación atendiendo las necesidades del sector público y privado;
- c) Suscribe los contratos de acreditación y los resuelve ante el incumplimiento de las condiciones acreditadas;
- d) Promueve el reconocimiento internacional del Sistema Nacional de Acreditación y la suscripción de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo;
- e) Difunde el Sistema Nacional de Acreditación y absuelve las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;
- f) Está a cargo de un Jefe con competencia nacional designado por el Consejo Directivo;
- g) Ejerce representación técnica ante los foros internacionales de acreditación y evaluación de la

Artículo 72°-A.- Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor es la encargada de coordinar y ejecutar las acciones que corresponden al INDECOPI en su calidad de ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas competentes en materia de protección al consumidor del INDECOPI, como son: el Servicio de Atención al Ciudadano, la Comisión de Protección al Consumidor, los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor y el Tribunal del INDECOPI.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor depende directamente del Consejo Directivo y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor:

- a) Coordinar las acciones necesarias a fin de facilitar el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor;
- b) Ejercer las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Protección del Consumidor;
- c) Coordinar la ejecución de la política nacional de protección del consumidor y del Plan Nacional de Protección de los Consumidores;
- d) Proponer al Consejo Nacional de Protección del Consumidor las iniciativas normativas en materia de consumo, con opinión de los sectores productivos y de consumo y los órganos funcionales competentes;
- e) Proponer al Consejo Nacional de Protección del Consumidor la formulación y coordinación de las acciones necesarias para fortalecer la protección del consumidor y los mecanismos para la defensa de sus derechos, de acuerdo con el ámbito de competencia de los integrantes del Consejo;
- f) Coordinar con los integrantes del Consejo Nacional de Protección del Consumidor la implementación de mecanismos de prevención y solución de conflictos en las relaciones de consumo, de acuerdo con el ámbito de su competencia;
- g) Coordinar la implementación del sistema de información y orientación a los consumidores con alcance nacional, comprendiendo a todos los integrantes del Consejo Nacional de Protección del Consumidor;

conformidad, sin perjuicio de las atribuciones de representación institucional propias del Presidente del Consejo Directivo”.

- 573 El presente Artículo quedará derogado por el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

- h) Coordinar la implementación del sistema de información sobre legislación, jurisprudencia y demás acciones y decisiones relevantes en materia de relaciones de consumo, comprendiendo a todos los integrantes del Consejo Nacional de Protección del Consumidor;
- i) Coordinar con el Consejo Nacional de Protección del Consumidor la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna frente a los productos y servicios peligrosos que se detecten en el mercado;
- j) Proponer al Consejo Nacional de Protección del Consumidor el proyecto del Informe Anual del estado de la protección de los consumidores en el país, para su formulación, presentación y actualización, conforme a lo establecido en el inciso h) del Artículo 136° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como sus indicadores y un Plan de Acción para la solución de los problemas de consumo identificados en dicho informe;
- k) Proponer al Consejo Directivo del INDECOPI, previa aprobación del Consejo Nacional de Protección del Consumidor, las directivas que se requieran para la operatividad del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, respetando según corresponda la autonomía técnico-normativa, funcional administrativa, económica y constitucional de los integrantes de dicho Sistema; y,
- l) Otras que le sean asignadas por el Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI.⁵⁷⁴

Artículo 72°-B.- Gerencia de Promoción y Difusión

La Gerencia de Promoción y Difusión es una unidad técnico normativa que formula, propone normas de política de alcance nacional, sobre las estrategias de promoción y difusión de los mecanismos de defensa de la competencia, protección y defensa del consumidor y la protección de la propiedad intelectual, así como de los servicios que presta el INDECOPI a la ciudadanía, entre los consumidores, el empresariado y el sector público.

Asimismo, tiene a su cargo proponer, ejecutar y supervisar las estrategias de comunicación y proyección de la imagen institucional y de la cultura de la competencia, de la calidad y el respeto de la propiedad intelectual.

La Gerencia de Promoción y Difusión depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Promoción y Difusión:

- a) Formular y proponer normas de política de alcance nacional sobre las estrategias de promoción y difusión de los mecanismos de defensa de la competencia, protección y defensa del consumidor y la protección de la propiedad intelectual;

⁵⁷⁴ Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

- b) Asesorar a la Alta Dirección en las estrategias necesarias que debe emprender la organización para mejorar su posicionamiento e imagen institucional;
- c) Formular y proponer a la Alta Dirección, para su aprobación, el Plan de Difusión Institucional, de acuerdo con los objetivos y estrategias institucionales;
- d) Diseñar, formular y ejecutar programas y proyectos institucionales orientados a promover y difundir los derechos de consumidores, la cultura de la competencia y calidad y el respeto por la propiedad intelectual en todos los sectores de la economía;
- e) Administrar los soportes de transparencia y acceso a la información en concordancia con los lineamientos y normas de transparencia aplicables;
- f) Realizar las acciones necesarias para mantener un elevado estándar de imagen institucional, así como ejecutar la política y estrategia de comunicación y relaciones públicas establecidas;
- g) Organizar, coordinar y supervisar la realización de eventos institucionales;
- h) Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones del INDECOPI, así como su publicación y la distribución de informes u otros documentos;
- i) Evaluar los resultados derivados de las estrategias de comunicación y campañas de difusión e información del INDECOPI;
- j) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁷⁵

Artículo 72°-C.- Gerencia de Supervisión y Fiscalización

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización es una unidad técnico normativa que formula y propone normas de política de alcance nacional sobre prevención a través de actividades de supervisión y la fiscalización del cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, por parte de quienes realizan actividades sujetas a la competencia del INDECOPI.

Asimismo por encargo de los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas del INDECOPI, presta el apoyo técnico - legal y de ejecución, en el ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización en las actividades económicas que éstos determinen.

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

⁵⁷⁵ Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Son funciones de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización:

- a) Proponer al Presidente del Consejo Directivo medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para favorecer el ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización a cargo del INDECOPI;
- b) Proponer al Consejo Directivo el Plan Anual de Supervisiones, en coordinación con los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas, para la ejecución de acciones de supervisión de competencia de estas;
- c) Apoyar en la realización de acciones de supervisión, a fin de asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, por parte de quienes realizan actividades sujetas a la competencia del INDECOPI;
- d) Apoyar a los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas en la verificación de determinados hechos o recopilación de información, en el marco de procedimientos administrativos en trámite;
- e) Apoyar a los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas en la ejecución de inmovilizaciones, incautaciones, cierre del local, cese de uso y destrucción de bienes;
- f) Apoyar en la emisión de medidas preventivas que resulten pertinentes, ante la constatación de un incumplimiento; dejando constancia del mismo y advirtiendo al administrado que, de reiterar o mantener su conducta, podrá iniciarse un procedimiento administrativo sancionador;
- g) Elaborar Informes que contengan las conclusiones y recomendaciones de las actividades de apoyo brindadas a las Comisiones y Secretarías Técnicas;
- h) Elaborar y remitir cuando lo soliciten los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas, los informes que contengan el análisis legal y económico, recomendando de ser el caso, la sanción, medidas cautelares, correctivas o el archivo de los procedimientos administrativos sancionadores, iniciados en virtud del apoyo brindado por esta Gerencia; y,
- i) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁷⁶

576 Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Sección III

De la Gerencia de Oficinas Regionales

Artículo 73°.- Gerencia de Oficinas Regionales

La Gerencia de Oficinas Regionales tiene a su cargo el planeamiento, la organización, la dirección, y supervisión de los servicios que presta el INDECOPI en las distintas regiones del país, a través de las Oficinas Regionales y otras sedes desconcentradas.

La Gerencia de Oficinas Regionales depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Oficinas Regionales:

- a) Coordinar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las Oficinas Regionales y otras sedes de la institución y, de ser el caso, de las Comisiones adscritas a éstas;
- b) Coadyuvar a las acciones relativas a la desconcentración de funciones en las distintas materias que establece la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y normas complementarias, a nivel nacional;
- c) Apoyar la ejecución de Programas de Difusión Institucional, a nivel nacional;
- d) Proponer al Consejo Directivo la creación, reubicación geográfica o desactivación de las Oficinas Regionales y otras sedes de la Institución; y,
- e) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.⁵⁷⁷

577 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

"Artículo 73°.- Gerencia de Oficinas Regionales

La Gerencia de Oficinas Regionales tiene a su cargo el planeamiento, la organización, la dirección, administración y supervisión de los servicios que presta el INDECOPI en las distintas regiones del país.

Sus funciones generales son las siguientes:

- a) Coordinar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las Oficinas Regionales y Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales del INDECOPI;
- b) Coadyuvar a las acciones relativas a la desconcentración de funciones en las distintas materias que establece la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y normas complementarias, a nivel nacional;
- c) Impulsar la ejecución de Programas de Difusión Institucional, a nivel nacional;
- d) Proponer al Consejo Directivo la creación, reubicación geográfica o desactivación de Oficinas regionales de la institución; y
- e) Otras que le asigne la Alta Dirección".

Artículo 74°.- Oficinas Regionales y otras sedes desconcentradas

La Gerencia de Oficinas Regionales comprende a las Oficinas Regionales y otras sedes desconcentradas, las cuales tienen a su cargo la realización de las acciones conducentes a la prestación de los servicios y demás funciones institucionales en su respectiva zona de adscripción territorial.

Cada Oficina Regional constituye un órgano desconcentrado del INDECOPI de naturaleza unitaria, está a cargo de un Jefe, quien cumple funciones administrativas y de representación Institucional.

El Consejo Directivo fija y modifica, en su caso, los límites geográficos de las respectivas zonas de adscripción de las Oficinas Regionales y otras sedes desconcentradas y determina la conformación de los órganos a través de los cuales se hace efectiva la desconcentración y/o descentralización de las funciones institucionales.⁵⁷⁸

Artículo 74°-A.- Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual es el órgano que tiene a su cargo la realización de actividades conducentes a la formación y especialización de profesionales en las distintas materias temáticas de competencia del INDECOPI, según lo establecido en el Artículo 2° de la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033; así como a la formulación de lineamientos e implementación de políticas y estrategias de capacitación sobre dichas materias.

La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual depende directamente del Consejo Directivo.

Son funciones de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual:

- a) Diseñar y organizar programas de formación y capacitación en las distintas materias temáticas de competencia del INDECOPI;

578 Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

Texto anterior a la modificación:

“Artículo 74°.- De las Oficinas Regionales

La Gerencia de Oficinas Regionales comprende a las Oficinas Regionales del INDECOPI, las cuales tienen a su cargo la realización de las acciones conducentes a la prestación de los servicios institucionales en su respectiva zona de adscripción territorial.

Cada Oficina Regional constituye un órgano desconcentrado del INDECOPI de naturaleza unitaria, está a cargo de un Jefe, quien cumple funciones administrativas y de representación Institucional.

El Consejo Directivo fija y modifica, en su caso, los límites geográficos de las respectivas zonas de adscripción de las Oficinas Regionales del INDECOPI y determina la conformación de los órganos a través de los cuales se hace efectiva la desconcentración y/o descentralización de las funciones institucionales”.

- b) Evaluar y seleccionar a los docentes encargados de impartir los cursos;
- c) Administrar la infraestructura necesaria y materiales para el desarrollo de las actividades de formación y capacitación;
- d) Promover la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional con universidades u otras instituciones, a fin de desarrollar actividades académicas tales como cursos, foros, conferencias, entre otros;
- e) Promover la edición y publicación de documentos de investigación o vinculados a las materias sobre las cuales versen las distintas actividades de capacitación; y,
- f) Otras que le encargue el Consejo Directivo en el marco de lo establecido por el Artículo 51° del Decreto Legislativo N° 1033.⁵⁷⁹

TÍTULO VII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 75°.- Recursos del INDECOPI

Constituyen recursos del INDECOPI los siguientes:

- a) Los derechos de tramitación de procedimientos que se siguen ante las Comisiones y Direcciones del Área de Propiedad Intelectual;
- b) Los derechos de registro de la propiedad intelectual;
- c) Los montos que recaude por concepto de multas impuestas por sus distintos órganos;
- d) Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional no reembolsable;
- e) Los legados y donaciones que reciba;
- f) Los montos que capte por los servicios que presta;
- g) Los recursos que se le transfiera conforme a Ley; y
- h) Otros ingresos propios de su actividad.

⁵⁷⁹ Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012.

- i) Los derechos antidumping y compensatorios a que hace referencia el Artículo 52° literal c) de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.

Artículo 76°.- Ejecución Presupuestaria del INDECOPI

El INDECOPI ejecuta su presupuesto bajo las reglas aplicables a los organismos reguladores de la supervisión de la inversión privada en servicios públicos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- Del Manual de Organización y Funciones

El Consejo Directivo del INDECOPI aprobará, en un plazo no mayor a 90 días, el respectivo Manual de Organización y Funciones que contendrá las funciones específicas correspondientes a las áreas que conforman la Estructura Orgánica Institucional aprobada en el presente Reglamento.

SEGUNDA.- Adecuación organizacional para implementación de APC Perú-USA

Conforme a lo previsto en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, el Consejo Directivo del INDECOPI adoptará todas las medidas administrativas que resulten necesarias para adecuar el diseño institucional a las necesidades operativas que demanda el cumplimiento de los compromisos e implementación de los Acuerdos de Promoción Comercial suscritos por el Perú o que puedan suscribirse en lo sucesivo, financiando su adecuación interna, exclusivamente, con cargo a sus recursos directamente recaudados, sin generar demanda o egreso alguno al Tesoro Público.

TERCERA.- Inicio de actividades del Servicio Nacional de Acreditación y de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias

De conformidad con lo establecido en la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación, aprobada por Decreto Legislativo N° 1030, y en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias tiene a su cargo las funciones del ámbito de acreditación de la ex Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, hasta la entrada en vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1030.

CUARTA.- Régimen Laboral del INDECOPI

El personal está comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, rigiéndose por lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley del Fomento del Empleo, normas complementarias, modificatorias y conexas, sin perjuicio de las normas aplicables vigentes o que se dicten en el ámbito de la función pública.

4.8. DECRETO SUPREMO N° 035-2011-PCM

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

DECRETO SUPREMO N° 035-2011-PCM

(Publicado el 15 de abril de 2011)

CONCORDANCIA: TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA⁵⁸⁰

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica fue aprobado por Resolución Legislativa Núm. 28766;

Que, el mencionado Acuerdo establece en su Capítulo 16 disposiciones relativas a la Propiedad Intelectual, constituyendo una de las obligaciones asumidas en dicho Capítulo la adhesión del Perú al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV, 1991), Convenio que ha sido aprobado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Núm. 29557;

Que, la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece disposiciones que regulan la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales a nivel comunitario andino;

Que, la promoción y protección a los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales constituyen mecanismo que fomentan e incentivan el desarrollo tecnológico y la investigación agraria con el objetivo de consolidar un sistema de producción sostenible;

Que, resulta necesario generar un marco normativo que reglamente las disposiciones relativas a la protección de las variedades vegetales previstas en la Decisión 345, Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y en el Convenio UPOV 1991, de tal manera que se facilite el acceso a la protección de las variedades vegetales y, que a su vez, dinamice y uniformice los

580 **CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16°.1.3.

trámites establecidos a tal fin con el objetivo de generar procedimientos efectivos que posibiliten la protección de tales derechos;

Que, en consecuencia resulta conveniente aprobar y emitir el reglamento de las normas antes señaladas con la finalidad de contar con un cuerpo normativo consolidado que facilite el acceso a la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales;

De conformidad con el numeral 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú y la Ley Núm. 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación del Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales

Aprobar el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales que consta de seis (6) Capítulos, treinta y ocho (38) Artículos y dos (2) Disposiciones Complementarias Finales, que como anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Publicación

El presente Decreto Supremo se publicará en el Diario Oficial "El Peruano".

El Reglamento será publicado en el Portal de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe) el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial "El Peruano".

Artículo 3°.- Derogación

Deróguese el Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI y las demás normas legales que se opongan al Reglamento aprobado por el Artículo 1°.

Artículo 4°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Agricultura y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de abril del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia

RAFAEL QUEVEDO FLORES
Ministro de Agricultura

EDUARDO FERREYROS KUPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES⁵⁸¹

Capítulo I

Ámbito de aplicación

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación

Este Reglamento se aplica a todas las variedades cultivadas de los géneros y especies botánicas cuando su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

Artículo 2º.- Definiciones

A los fines del presente Reglamento:

2.1 Se entenderá por "obtentor":

- a) La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,
- b) La persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o
- c) El derechohabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según sea el caso.

2.2 Cabe precisar que el descubrimiento no es el simple hallazgo, sino se refiere a la actividad de selección dentro de la variación natural en una población de plantas, y la puesta a punto es el proceso de reproducción o multiplicación y evaluación.

2.3 Se entenderá por "variedad" un conjunto de plantas de un conjunto de individuos botánicos cultivados que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

581 **NOTA:** Este Reglamento no ha sido publicado en el Diario Oficial "El Peruano", se descargó de la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, con fecha 14 de enero de 2012.

- a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
- b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y
- c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

2.4 A los fines de lo dispuesto en el Artículo 27° de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante “Decisión 345”), se entenderá por “material”, en relación con una variedad:

- a) El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma,
- b) El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y
- c) Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Capítulo II

Autoridad Competente

Artículo 3°.- Autoridades Competentes

La Autoridad Nacional Competente encargada de ejecutar las funciones administrativas contenidas en la Decisión 345 que establece un Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y en el presente Reglamento, es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la encargada de ejecutar las funciones técnicas contenidas en el mismo, es la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Artículo 4°.- Funciones de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Serán funciones de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías:

- a) Recibir y tramitar las solicitudes de Certificado de Obtentor.
- b) Realizar el examen de novedad de las solicitudes de Certificado de Obtentor que se presenten ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

- c) Fijar y recaudar, en coordinación con la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, las tarifas por los servicios inherentes a la protección de las variedades, de acuerdo con lo precisado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
- d) Abrir y mantener un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.
- e) Publicar mensualmente en la Gaceta de la Propiedad Intelectual todos los actos jurídicos relativos a las variedades vegetales protegidas que sean objeto de registro.
- f) Comunicar el otorgamiento de los Certificados de Obtentor a la Secretaría General de la Comunidad Andina en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede consentida la resolución que otorga el Certificado de Obtentor.
- g) Comunicar el término de los Certificados de Obtentor a la Secretaría General de la Comunidad Andina en un plazo no mayor de 24 horas, contados a partir de la emisión del pronunciamiento correspondiente.
- h) Otorgar Certificados de Obtentor.
- i) Llevar a cabo las inscripciones, cancelaciones y anulaciones de los Certificados de Obtentor, anotándolos en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.
- j) Registrar los contratos de licencias que se otorguen, a solicitud del titular del Certificado de Obtentor o de licenciatarario.
- k) Preparar y ejecutar los acuerdos que en materia de protección de obtenciones vegetales puedan establecerse con organizaciones internacionales o de otros países.
- l) Mantener, en coordinación con la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, las relaciones con los organismos internacionales o de países con los que el Perú haya establecido acuerdos en materia de protección de obtenciones vegetales, dando curso a las actividades mutuamente acordadas, salvo en los casos en que la legislación general del Estado Peruano establezca otros causes.
- m) Atender los requerimientos que las autoridades judiciales le dirijan en relación con los litigios, que en materia de protección de obtenciones vegetales se susciten.
- n) Las demás facultades administrativas que le otorga la Decisión 345.

Artículo 5°.- Funciones de la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología

Serán funciones de la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología:

- a) Establecer los criterios y los procedimientos para la realización de los exámenes de distinción, homogeneidad y estabilidad de una variedad, en coordinación con la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
- b) Validar los exámenes realizados por el obtentor, de la distinción, homogeneidad y estabilidad de una variedad; emitir concepto técnico y establecer en coordinación con la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, los acuerdos de colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras para los fines que se señala en el presente literal.
- c) Validar, para la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, el depósito de material vivo en el campo del obtentor, en una institución científica, ya sea nacional, o de otro país miembro de la Comunidad Andina, o de uno que conceda trato recíproco y que cuente con la legislación sobre protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales de reconocimiento internacional.
- d) Establecer los mecanismos de homologación de los exámenes practicados en el extranjero, para acreditar los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad.
- e) Mantener el Fondo Documental del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.
- f) Emitir informe de registrabilidad.
- g) Publicar el Boletín Anual del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas con informaciones sobre las solicitudes de derecho de obtentor y su concesión, y las denominaciones propuestas y aprobadas.
- h) Las demás facultades técnicas que le otorga la Decisión 345.

Capítulo III

Reconocimiento de los Derechos del Obtentor y del Registro de Variedades Vegetales Protegidas

Artículo 6°.- Otorgamiento del Certificado de Obtentor

Se otorgará Certificado de Obtentor a la persona natural o jurídica que haya creado una variedad vegetal, siempre que ésta cumpla las condiciones establecidas en el Artículo 7° de la Decisión 345 y que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 7° del presente Reglamento.

Artículo 7°.- Denominación de la variedad

- 7.1 Designación de las variedades por denominaciones: utilización de la denominación. La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 7.4, ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculizará la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor.
- 7.2 Características de la denominación. La denominación deberá permitir identificar la variedad y no podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. Asimismo, no deberá ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. Concretamente, deberá ser diferente de toda denominación que designe, en el territorio de cualquier Miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en adelante la UPOV, una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina.
- 7.3 Registro de la denominación. La denominación de la variedad será propuesta por el obtentor y la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías comprobará que ésta cumpla con las exigencias establecidas en el párrafo 7.2 del presente artículo y dé no ser así, ésta denegará el registro de la denominación propuesta y exigirá que el obtentor proponga otra denominación en un plazo prescrito.
- 7.4 Derechos anteriores de terceros. Los derechos anteriores de terceros no serán afectados. Si, en virtud de un derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que está obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7.7, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad.
- 7.5 Misma denominación en todos los Miembros de la UPOV. Toda variedad objeto de solicitud de concesión de un derecho de obtentor deberá ser presentada bajo la misma denominación en todos los Miembros de la UPOV. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías deberá registrar la denominación así propuesta, a menos que considere que la denominación no cumple con las exigencias de los párrafos precedentes. En tal caso, exigirá que el obtentor proponga otra denominación.
- 7.6 Información en materia de denominación de variedades. La Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías deberá asegurar la puesta en conocimiento a las autoridades de los Miembros de la UPOV de la información relativa a las denominaciones de variedades, concretamente, de la propuesta, el registro y la cancelación de denominaciones. Cualquier autoridad de los Miembros de la UPOV podrá hacer de conocimiento sus observaciones eventuales sobre el registro de una denominación a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías que la haya comunicado.

7.7 Obligación de utilizar la denominación. Quien, en la República del Perú proceda a la puesta en venta o a la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida en dicho territorio, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor relativo a esa variedad, a condición de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7.4, no se opongan derechos anteriores a esa utilización.

7.8 Indicaciones utilizadas en asociación con denominaciones. Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca de producto, un nombre comercial u otro signo distintivo, a la denominación de variedad registrada. Si tal indicación se asociase de esta forma, la denominación deberá ser, no obstante, fácilmente reconocible.

Artículo 8°.- Representantes de personas domiciliadas en el extranjero

Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán designar apoderado con domicilio en la República del Perú.

Artículo 9°.- Acción reivindicatoria del Certificado de Obtentor

Si la solicitud de un Certificado de Obtentor se refiere a una variedad que ha sido sustraída al obtentor o a sus derechohabientes o, si en virtud de obligaciones contractuales o legales, el titular del Certificado de Obtentor debe ser una persona distinta del solicitante, quien tenga legítimo interés podrá reclamar la calidad de verdadero titular ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, en cualquier momento y hasta tres (3) años después de concedido el Certificado.

Artículo 10°.- Reivindicación de prioridad

En caso de reivindicarse prioridad, se deberá presentar ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, dentro de los tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, lo siguiente:

- a) Copia certificada de los documentos que constituyen la primera solicitud debidamente visada por la autoridad ante la cual haya sido presentada; y,
- b) Muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma.

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 20° del presente Reglamento, el obtentor se beneficiará de un plazo de hasta dos (2) años tras la expiración del plazo de prioridad previsto en el Artículo 18° de la Decisión 345, o, cuando la primera solicitud sea rechazada o retirada, de un plazo adecuado a partir del rechazo o de la retirada, para proporcionar a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, cualquier información, documento o material exigidos a los fines del examen.

Artículo 11°.- Opinión técnica de otras instituciones

En los casos en que se considera pertinente, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías en coordinación con la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, encargará la emisión de concepto técnico a otras instituciones nacionales o extranjeras.

Si el concepto fuere favorable y la solicitud cumple con los demás requisitos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorgará el Certificado Obtentor y lo registrará con la correspondiente denominación.

Artículo 12°.- Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas

El Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas debe contener una descripción de la variedad protegida, número del Certificado de Obtentor, denominación de la variedad, identificación del titular del derecho de protección y de la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad cuando sea una persona distinta del titular y cualquier acto jurídico que afecte los derechos del obtentor y que haya sido puesto en conocimiento de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Artículo 13°.- Plazo de protección

El plazo de duración de la protección será de veinticinco (25) años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos y de veinte (20) años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

Capítulo IV**Derechos, Excepciones y Obligaciones del Obtentor****Artículo 14°.- Derechos derivados del registro**

El obtentor, o a quien éste haya transferido y/o cedido sus derechos sobre una variedad que se encuentre protegida, podrá impedir que terceros realicen sin su autorización los actos indicados en el Artículo 24° de la Decisión 345, durante la vigencia del Certificado de Obtentor. El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y limitaciones.

Artículo 15°.- Variedades esencialmente derivadas

El Certificado de Obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales del Artículo 24° de la Decisión 345 respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o incluido o de variante somaclonal, selección de

un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retro cruzamientos o transformaciones por ingeniería genética.

Artículo 16°.- Reserva y siembra para propio uso

Se entenderá por “quien reserve y siembre para su propio uso”, en virtud del Artículo 26° de la Decisión 345, a quien reserve y siembre en su propia explotación, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, el producto de la cosecha que haya obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de una variedad protegida o una variedad cubierta por el Artículo 24° de la Decisión 345.

Artículo 17°.- Obligación de mantener y reponer la muestra viva de la variedad

El titular de una variedad inscrita en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas tendrá la obligación de mantener y reponer la muestra viva de la variedad durante toda la vigencia del Certificado de Obtentor, a solicitud de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Artículo 18°.- Pago de anualidades

Las anualidades deberán pagarse por años adelantados a partir del primer aniversario de la concesión del Certificado de Obtentor. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de concesión del Certificado de Obtentor.

Capítulo V

Presentación de la Solicitud y su Admisión o Rechazo

Artículo 19°.- Requisitos de la solicitud

La solicitud para el otorgamiento de un Certificado de Obtentor se presentará ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y deberá contener o adjuntar según corresponda:

- a) Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante;
- b) Nombre común y científico de la especie;
- c) Indicación de la denominación propuesta;
- d) Nombre de la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad si difiere de la persona indicada en el literal a) del presente artículo;

- e) Aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios, fenológicos, fisicoquímicos y cualidades industriales o tecnológicas más destacables que permitan la descripción de la variedad;
- f) Método y procedimiento de obtención de la nueva variedad, así como toda información sobre cualquier conocimiento relativo a la variedad que pueda facilitar el examen del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 7° de la Decisión 345 y de que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 7° del presente Reglamento;
- g) De tratarse de una variedad solicitada previamente en el extranjero, el solicitante indicará información en su conocimiento sobre:
- Países en los cuales se ha solicitado protección;
 - Tipo de protección que se ha solicitado;
 - Números de solicitud correspondientes;
 - Fecha de presentación;
 - Situación de la solicitud;
 - Denominación o referencia del obtentor o inventor, de tratarse de una solicitud de patente de invención; y,
 - Fecha de registro.
- h) La resolución de cancelación de registro de marca, en el caso que la denominación propuesta por el solicitante haya sido registrada en su nombre como marca de producto o de servicio para productos idénticos o similares en el sentido de la legislación sobre marcas, en un País Miembro de la Comunidad Andina;
- i) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida;
- j) La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, podrá solicitar otra información, documentos o materiales necesarios con vistas al examen del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 7° de la Decisión 345 y que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 7° del presente Reglamento;
- k) De ser el caso, documentos de poder, cesión y cualquier otro documento adicional de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5°.2 del Acta de la UPOV 91.

La solicitud y los documentos que la acompañen deberán estar redactados en castellano.

Artículo 20°.- Examen de forma de la solicitud

Recibida la solicitud, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías verificará el cumplimiento de los requisitos formales contemplados en el artículo anterior, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles.

Si del examen formal resultara que la solicitud no cumple con los requisitos señalados en los literales a), b), c), d), e) e i) del Artículo anterior, se considerará como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Si no se adjuntara a la solicitud los documentos señalados en los literales, f) g), h) y j) del Artículo 19° se notificará al solicitante para que complemente la solicitud en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, prorrogables a petición del solicitante, bajo apercibimiento de que, a falta de respuesta, se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 21°.- Publicación

Concluido el examen de los requisitos formales de la solicitud, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitirá una orden de publicación de un extracto de la descripción de la variedad vegetal objeto de la solicitud, a ser publicada por el solicitante en el Diario Oficial “El Peruano”. Dentro del plazo de tres (3) meses de recibida la orden de publicación, el solicitante deberá presentar una copia de la publicación realizada ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Artículo 22°.- Observaciones por parte de terceros

Dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que cuestionen el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el Artículo 7° de la Decisión 345.

Artículo 23°.- Contestación a la observación

Si dentro del plazo previsto en el Artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la Direcciones⁵⁸² de Invenciones y Nuevas Tecnologías notificará al solicitante para que dentro de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación, plazo que podrá ser prorrogado par⁵⁸³ una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentos o presente documentos.

Artículo 24°.- Examen de fondo de la solicitud

Vencidos los plazos establecidos en los artículos anteriores para la presentación de observaciones o para la contestación, según fuere el caso, se procederá a realizar los exámenes de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.

582 **NOTA SPIJ:**

En el texto del presente Reglamento dice: “la Direcciones”, debiendo decir: “la Dirección”.

583 **NOTA SPIJ:**

En el texto del presente Reglamento dice: “par”, debiendo decir: “por”.

Artículo 25°.- Validación u homologación de exámenes

La Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, en coordinación con la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, determinará los casos en que bastará validar los exámenes realizados por el obtentor u homologar los exámenes practicados en el extranjero a fin de determinar que se cumpla los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad.

Artículo 26°.- Plazo para el pronunciamiento de la Autoridad Competente

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías deberá pronunciarse respecto de las condiciones establecidas en el Artículo 7° de la Decisión 345, dentro de un plazo de tres (3) años para la especies anuales y de cinco (5) años, prorrogables excepcionalmente a diez (10) años, para las especies bianuales y perennes, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección.

Artículo 27°.- Evaluación en el campo del obtentor

Las condiciones establecidas en el Artículo 7° de la Decisión 345, podrán ser evaluadas, a solicitud del obtentor y aprobación de la Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías en coordinación con la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, en el lugar o lugares en que el obtentor haya realizado el desarrollo de su nueva variedad.

Artículo 28°.- Abandono de la solicitud

Salvo los casos en que el presente Reglamento establezca un plazo distinto, la solicitud caerá en abandono cuando el respectivo expediente permanezca paralizado, por responsabilidad del interesado, durante tres (3) meses. No hay lugar al abandono cuando el expediente se encuentre en estado de resolución.

La resolución que declare el abandono será puesta en conocimiento del interesado. No se levantará el abandono ni procederá la devolución de los derechos pagados en las solicitudes que se declaren abandonadas.

Artículo 29°.- Nulidad del Certificado de Obtentor

En virtud del Artículo 33° (b) de la Decisión 345, se declarará nulo un derecho de obtentor cuando la concesión se fundó esencialmente en las informaciones y documentos proporcionados por el obtentor y las condiciones de homogeneidad y estabilidad no fueron efectivamente cumplidas en el momento de concesión del derecho de obtentor.

Capítulo VI

Las Infracciones

Artículo 30°.- Acción por violación de derechos

Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un Certificado de Obtentor podrá interponer una acción por violación contra quien infrinja sus derechos. El licenciatario de un Certificado de Obtentor podrá interponer una acción por violación contra quien infrinja los derechos del titular del Certificado de Obtentor, siempre que esta facultad esté prevista en el contrato de licencia y se haya notificado previamente al titular. También procede la acción por violación cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser infringidos.

Artículo 31°.- Requisitos de la acción por violación de derechos

La acción deberá ser formulada por escrito ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. El escrito deberá contener:

- a) La indicación de la variedad vegetal protegida materia de violación o sobre la cual exista amenaza de violación;
- b) La descripción de los hechos que producen la violación;
- c) El nombre y el domicilio o cualquier otro dato que sirva para identificar al infractor, o el lugar o medio donde se presume se realizó la violación; y,
- d) Cualquier otra información que permita a las autoridades hacer efectivo el cese de la violación.

Artículo 32°.- Medidas cautelares

El titular cuyo derecho haya sido lesionado podrá solicitar:

- a) La cesación de los hechos violatorios;
- b) El comiso del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida, o del producto de la cosecha;
- c) El cierre temporal del negocio infractor;
- d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos infractores;
- e) La publicación de la resolución condenatoria a costa del infractor; y,

- f) En general, las medidas que sean necesarias para evitar que prosiga o que se produzca la violación.

La Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías llevará un registro de las personas infractoras.

Artículo 33°.- Plazo para que el presunto infractor presente sus argumentos

Presentada la acción o denuncia por el titular, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías correrá traslado al presunto infractor para que, en un plazo improrrogable de quince (15) días, presente los argumentos y pruebas que considere convenientes.

Artículo 34°.- Emisión de la resolución y ejecución de las medidas ordenadas

Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías procederá a dictar la resolución correspondiente.

Consentida o confirmada por la segunda instancia la resolución, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública para la ejecución de las medidas dispuestas.

Artículo 35°.- Inspección y adopción de medidas cautelares

Con ocasión de la interposición de una acción o de una denuncia por violación, el actor podrá solicitar, por su cuenta y riesgo, que se realice una visita de inspección en el local donde se sabe o presume que se configura la violación a fin de que se adopten las medidas cautelares necesarias para impedir o paralizar la infracción.

Los representantes de la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías y la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología se apersonarán en el local designado y notificarán al supuesto infractor de la acción presentada, procediéndose luego a la verificación de los hechos denunciados y a recibir la manifestación del responsable del local o, en su defecto, de quienes en el se encuentren.

Toda persona tiene la obligación de otorgar las facilidades necesarias para que la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías y la Sub Dirección de Recursos Genéticos y biotecnología cumplan con las funciones de inspección que establece este artículo. Quienes se encuentren en el local deberán indicar el nombre o denominación de la empresa que allí opera.

Si en la inspección quedara acreditada fehacientemente la infracción o su inminencia, se adoptarán de inmediato, con el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario, las medidas requeridas para evitar o paralizar la violación, tales como el depósito y la inmovilización del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad o producto de la cosecha al que se le imputa la violación; o el cierre temporal del establecimiento.

De no quedar acreditada la infracción o su inminencia en la inspección, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías podrá solicitar a la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología una opinión técnica al respecto. De todo lo actuado en la visita de inspección, incluyendo los objetos depositados, se dejará constancia en acta, cuya copia se entregará al actor o al denunciante y al presunto infractor.

Artículo 36°.- Permanencia, modificación o cesación de las medidas cautelares

En caso de haberse adoptado medidas cautelares, la resolución dictada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de conformidad con el Artículo 33°, se pronunciará también sobre la permanencia, modificación o cesación de las medidas cautelares adoptadas.

Artículo 37°.- Responsabilidad por acciones o denuncias maliciosas o negligentes

El actor o el denunciante será responsable por los daños ocasionados al presunto infractor, en caso de acciones o denuncias maliciosas o negligentes. Los funcionarios públicos quedan sometidos a responsabilidad de Ley.

Artículos 38°.- Daños y perjuicios

El titular cuyo derecho haya sido lesionado, sólo podrá pedir indemnización de los daños y perjuicios en la vía civil, una vez agotada la vía administrativa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Para efectos del presente Reglamento, entiéndase como primera instancia administrativa la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y como segunda y última instancia administrativa, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, de conformidad con el Decreto Legislativo Núm. 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y sus modificatorias.

SEGUNDA.- Representarán a la República del Perú .ante el Comité Subregional para la Protección de las Variedades Vegetales del Grupo Andino ante cualquier otra entidad internacional oficial involucrada en este tema, como miembro titular, un representante de la Dirección de Invenciones y Nueva Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y, como alterno, uno de la Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología la del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Ambas entidades coordinarán la pertinencia de su participación en función de sus roles.

4.9. DECRETO SUPREMO N° 107-2012-PCM

APRUEBAN MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

DECRETO SUPREMO N° 107-2012-PCM

(Publicado el 25 de octubre de 2012)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 009-2009-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones -ROF- del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI;

Que la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor, ha establecido un Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al Consumidor con la finalidad de brindar a los consumidores un mecanismo célere para la solución de controversias surgidas con los proveedores de bienes y servicios, para los casos en que ello se requiera por razón de la cuantía o materia discutida, que se encuentra a cargo de Órganos Resolutivos adscritos a las sedes de la institución a nivel nacional y oficinas regionales en las que existe una Comisión de Protección al Consumidor o una Comisión con facultades desconcentradas en esta materia;

Que, con el fin de adecuar la estructura organizacional que exige la aplicación del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y, con la finalidad de optimizar los servicios que presta en el ámbito de la defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual, el INDECOPI ha propuesto la modificación de su Reglamento de Organización y Funciones, con el fin de establecer cambios en su estructura organizacional que optimicen el cumplimiento de su mandato en materia de protección al consumidor, defensa de la competencia, protección de la propiedad intelectual y la promoción e implementación de la Infraestructura Nacional de la Calidad;

De conformidad con lo previsto en el numeral 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú; el Artículo 13° de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, modificado por la Ley N° 27899; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM;



Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificar artículos del ROF del INDECOPI

Modifíquese los Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 12º, 14º, 15º, 17º, 18º, 19º, 21º, 22º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 34º, 35º, 36º, 37º, 40º, 41º, 42º, 44º, 45º, 51º, 52º, 58º, 60º, 62º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º y 74º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF- del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2009-PCM, cuya nueva redacción obra en el documento modificadorio que consta en el Anexo 1, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Derogar artículos en el ROF del INDECOPI

Deróguense los Artículos 53º, 63º, 64º y 65º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF - del INDECOPI aprobado por Decreto Supremo N° 009-2009-PCM.

Artículo 3º.- Incorporar artículos en el ROF del INDECOPI

Incorpórense los Artículos 1º-A, 1º-B, 31º-A, 49º-A, 49º-B, 49º-C, 49º-D, 49º-E, 49º-F, 63º, 64º, 65º, 72º-A, 72º-B, 72º-C y 74º-A al Reglamento de Organización y Funciones - ROF - del INDECOPI aprobado por Decreto Supremo N° 009-2009-PCM, cuyo nuevo texto completo obra en el documento que consta en el Anexo 2, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Financiamiento

La aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, modificado por el presente Decreto Supremo, se sujeta al presupuesto institucional de dicha entidad.

Artículo 5º.- Publicación

El presente Decreto Supremo y sus anexos 1 y 2 serán publicados en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, serán publicados en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del INDECOPI (www.indecopi.gob.pe) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 6º.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 7°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO 1**Artículo 1°.- Naturaleza Jurídica**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, es un Organismo Técnico Especializado, que desarrolla sus funciones de acuerdo con lo señalado en su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y en el presente Reglamento.

Artículo 2°.- Base Legal y Funciones Generales del INDECOPI

El INDECOPI rige su funcionamiento con arreglo a las normas de su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, Ley sobre Facultades, Normas y Organización aprobada por Decreto Legislativo N° 807 y normas complementarias que establecen la competencia funcional de sus órganos resolutivos.

Son funciones generales del INDECOPI:

- a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa;
- b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados exista una competencia efectiva;
- c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de dumping y subsidios;
- d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en

función de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo;

- e) Desarrollar actividades de control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes;
- f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos;
- g) Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología;⁵⁸⁴
- h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, y en el presente Reglamento; y
- i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de conformidad con la legislación vigente.

Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas en su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.

Artículo 3°.- Estructura orgánica del INDECOPI

Para el cumplimiento de sus fines, el INDECOPI cuenta con la siguiente estructura orgánica:

01 ALTA DIRECCIÓN

- 01.1 Consejo Directivo
- 01.2 Órgano Consultivo
- 01.3 Secretaría General

02 ÓRGANO DE CONTROL

- 02.1 Órgano de Control Institucional

⁵⁸⁴ Confrontar con el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

03 ESTRUCTURA ORGÁNICO RESOLUTIVA

03.1 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

- 03.1.1 Sala Especializada en Propiedad Intelectual
- 03.1.2 Sala Especializada en Defensa de la Competencia
- 03.1.3 Sala Especializada en Protección al Consumidor
- 03.1.4 Sala Especializada en Procedimientos Concursales

03.2 Órganos de Defensa de la Competencia

- 03.2.1 Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
- 03.2.2 Comisión de Defensa de la Libre Competencia
- 03.2.3 Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal
- 03.2.4 Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
- 03.2.5 Comisión de Protección al Consumidor
- 03.2.6 Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias
- 03.2.7 Comisión de Procedimientos Concursales
- 03.2.8 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor

03.3 Direcciones del área de Propiedad Intelectual

- 03.3.1 Dirección de Signos Distintivos
- 03.3.2 Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
- 03.3.3 Dirección de Derecho de Autor

03.4 Comisiones del área de Propiedad Intelectual

- 03.4.1 Comisión de Signos Distintivos
- 03.4.2 Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías
- 03.4.3 Comisión de Derecho de Autor

04 ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA

04.1 Órganos de Asesoramiento

- 04.1.1 Gerencia Legal
- 04.1.2 Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
 - 04.1.2.1 Área de Planeamiento y Presupuesto
 - 04.1.2.2 Área de Racionalización y Gestión Institucional
- 04.1.3 Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales

04.2 Órganos de Apoyo

- 04.2.1 Gerencia de Administración y Finanzas
 - 04.2.1.1 Sub Gerencia de Gestión Humana

- 04.2.1.2 Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
- 04.2.1.3 Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad
- 04.2.1.4 Área de Ejecución Coactiva
- 04.2.2 Gerencia de Tecnologías de la Información
- 04.2.3 Gerencia de Estudios Económicos

04.3 Órganos de Línea

- 04.3.1 Servicio Nacional de Metrología
- 04.3.2 Servicio Nacional de Acreditación
- 04.3.3 Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor
- 04.3.4 Gerencia de Promoción y Difusión
- 04.3.5 Gerencia de Supervisión y Fiscalización
- 04.3.6 Gerencia de Oficinas Regionales

04.4 Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Artículo 4º.- Consejo Directivo

El Consejo Directivo es el órgano de máxima jerarquía institucional. Tiene a su cargo la dirección y la supervisión de las actividades del INDECOPI. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los órganos resolutivos de la Institución.

El Consejo Directivo del INDECOPI está integrado por cinco miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cuales lo preside, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y un representante del Ministerio de la Producción. Todos los integrantes del Consejo Directivo son designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un período de cinco años, pudiendo ser designados por un período adicional.

En caso de vacancia, el sector al que corresponda designará un reemplazante para completar el período correspondiente.

La renovación de los integrantes del Consejo Directivo del INDECOPI se efectúa de manera progresiva, iniciándose por los miembros representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, y prosiguiendo con los representantes de los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción. La renovación se efectúa al cumplirse el periodo de cinco años de mandato en el cargo, contado a partir de la designación correspondiente de cada representante, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo final del Artículo 6º.3 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033.

Artículo 5º.- Funciones del Consejo Directivo

Son funciones del Consejo Directivo:

- a) Aprobar las políticas institucionales de administración, finanzas, imagen, comunicaciones, relaciones internacionales, planeamiento y de ejecución presupuestaria del INDECOPI en el marco de las disposiciones legales vigentes;
- b) Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la designación de vocales del Tribunal del INDECOPI;
- c) Designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad intelectual, a los Directores de la Propiedad Intelectual, y a los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, así como removerlos;
- d) Designar y remover al Secretario General del INDECOPI, así como a los gerentes de la Institución;
- e) Designar y remover a los Jefes de los Servicios Nacionales de Acreditación y de Metrología;⁵⁸⁵
- f) Designar y remover a los Secretarios Técnicos;
- g) Designar y remover al Director de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y al Director de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor;
- h) Aprobar la instalación y funcionamiento de Oficinas Institucionales en las distintas regiones del país, así como disponer su desactivación, en atención a las necesidades institucionales y con cargo al presupuesto aprobado;
- i) Aprobar los proyectos del Reglamento de Organización y Funciones y del Cuadro de Asignación de Personal del INDECOPI y proponer al Poder Ejecutivo dichos documentos de gestión, para su aprobación, conforme a Ley;
- j) Aprobar las acciones administrativas requeridas para la desconcentración y/o descentralización de las funciones administrativas o resolutivas de la Institución;
- k) Crear oficinas o gerencias y desactivarlas, así como modificar su régimen, según las necesidades de prestación de servicios institucionales;
- l) Crear o suprimir Secretarías Técnicas para las Comisiones o Salas del Tribunal del INDECOPI, en función del aumento o disminución de su carga procesal;
- m) Expedir directivas que normen el funcionamiento administrativo del INDECOPI;

585 Confrontar con el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

- n) Otorgar poderes y/o facultades de representación institucional, con arreglo a las normas sustantivas y procesales vigentes; y,
- o) Las demás que le sean asignadas por normas sectoriales y reglamentarias.

Artículo 6°.- Representación del INDECOPI

El Presidente del Consejo Directivo es el titular del pliego, ejerce la representación oficial del INDECOPI y en tal calidad es el único funcionario autorizado para efectuar declaraciones públicas sobre cualquiera de las materias de competencia de los órganos de la Institución, salvo delegación expresa. El cargo de Presidente del Consejo Directivo es remunerado.

Artículo 8°.- Periodo de designación

La Presidencia del Consejo Directivo se ejerce por un período de cinco (5) años. Transcurrido dicho período, el funcionario cesante permanecerá en el ejercicio del cargo hasta que sea designado el nuevo Presidente del Consejo Directivo. La designación del nuevo Presidente deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses de concluido dicho período.

En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente del Consejo Directivo será reemplazado por el miembro del Consejo Directivo que representa a la Presidencia del Consejo de Ministros o, en ausencia de este, el Director designado por el Presidente en funciones.

Transcurrido un período de tres (3) meses desde la fecha en que se inició la ausencia o impedimento temporal del Presidente del Consejo Directivo, su mandato caducará automáticamente, debiendo efectuarse nueva designación para completar el periodo del ex titular del cargo.

Sin perjuicio de la causal prevista en el párrafo precedente, el Presidente del Consejo Directivo sólo puede ser removido de su cargo por la comisión de falta grave, según los supuestos establecidos en la normatividad aplicable al Sector Público.

Artículo 9°.- Sesiones del Consejo Directivo

El Consejo Directivo sesionará de acuerdo a las necesidades de la marcha institucional del INDECOPI, debiendo reunirse cuando menos dos (2) veces por mes. La citación se realizará por escrito con una anticipación de un día hábil.

El Consejo Directivo deberá reunirse dentro del trimestre siguiente al término del ejercicio correspondiente, a efectos de aprobar los Estados Financieros, el Balance General y la Memoria Anual institucional. Asimismo, antes de culminar el ejercicio, deberá reunirse para aprobar el Plan de Actividades para el periodo siguiente.

Para sesionar válidamente el Consejo Directivo requiere la asistencia de tres de sus miembros. La adopción de acuerdos queda sujeta a la regla de mayoría simple. El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto dirimente en caso de empate. Los acuerdos del Consejo Directivo deberán constar en Actas extendidas con las formalidades de ley.

Artículo 12°.- Conformación del Órgano Consultivo

Los miembros del Órgano Consultivo son designados por el Consejo Directivo del INDECOPI, por un periodo de tres años. Está integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia que representan distintos sectores de la actividad pública y privada, que guardan relación con el rol y funciones de la Institución y que reflejan pluralidad de perspectivas. El cargo de miembro del Órgano Consultivo no es remunerado.

Son funciones del Órgano Consultivo:

- a) Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del Consejo Directivo someta a su consideración;
- b) Recomendar al Presidente del Consejo Directivo la realización de gestiones ante los organismos competentes del Estado que resulten pertinentes para garantizar el cumplimiento de las funciones institucionales;
- c) Asesorar al Presidente del Consejo Directivo, en los asuntos que este ponga en su conocimiento;
- d) Coadyuvar a la adopción de políticas institucionales orientadas a la consecución de los fines del INDECOPI;
- e) Emitir opinión, a solicitud del Consejo Directivo, en la propuesta de designación y/o remoción de vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, de los miembros de las Comisiones de la Institución, así como de los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor; y,
- f) Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo.

Artículo 14°.- Secretaría General

La Secretaría General es el órgano de mayor nivel jerárquico administrativo de la Institución. Depende jerárquica y funcionalmente del Consejo Directivo. Está a cargo del Secretario General, quien puede utilizar la denominación de Gerente General.

El personal técnico y administrativo del INDECOPI, incluidos los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas, así como los Directores de la Propiedad Intelectual y los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al

Consumidor, dependen jerárquicamente de la Secretaría General en lo concerniente a los asuntos de administración interna.

Son funciones de la Secretaría General:

- a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de administración interna de los diferentes órganos del INDECOPI;
- b) Proponer al Consejo Directivo la designación de los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad intelectual, los Directores de la Propiedad Intelectual y los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, así como su remoción;
- c) Proponer al Consejo Directivo la designación y remoción de los Jefes de los Servicios Nacionales de Acreditación y de Metrología;⁵⁸⁶
- d) Proponer al Consejo Directivo la designación y remoción de los Secretarios Técnicos, así como la creación de Secretarías Técnicas adicionales o transitorias;
- e) Coordinar las acciones que requieran los órganos resolutivos del INDECOPI y prestarles el apoyo requerido para su adecuado funcionamiento;
- f) Ejercer la representación legal del INDECOPI, siendo posible que la delegue a otros funcionarios de la Institución;
- g) Administrar los recursos económicos y presupuestales;
- h) Designar, promover, remover y suspender al personal de la Institución, dentro del ámbito de su competencia;
- i) Ejercer las atribuciones que confieren las normas de índole presupuestaria al máximo nivel jerárquico de rango administrativo;
- j) Asesorar al Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI y al Consejo Directivo en el planeamiento, programación, ejecución y supervisión de las acciones de seguridad, defensa nacional y defensa civil y mantener relación técnica con la Dirección General de Política y Estrategia del Ministro de Defensa; y,
- k) Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo o por las normas legales o reglamentarias.

586 Confrontar con el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

Artículo 15°.- Servicio de Atención al Ciudadano

El Servicio de Atención al Ciudadano, como área dependiente de la Secretaría General, tiene como finalidad canalizar e integrar los servicios de las áreas funcionales y administrativas, brindar información de los procedimientos y requisitos para el acceso a los servicios que prestan todas las áreas del INDECOPI y solucionar controversias de consumo a través de conciliaciones, por delegación de funciones de la Comisión de Protección al Consumidor. Asimismo, se encarga de la gestión documental a través del servicio de mesa de partes y archivo central.

Son funciones del Servicio de Atención al Ciudadano:

- a) Brindar servicios de información;
- b) Efectuar servicios de recepción y tramitación de controversias de consumo;
- c) Efectuar la tramitación de quejas y reclamos, así como de las quejas internas;
- d) Llevar a cabo la medición de la satisfacción del cliente externo;
- e) Desarrollar la transparencia y acceso a la información pública;
- f) Efectuar la recepción y distribución de toda la documentación que se presenta en la Institución;
- g) Custodiar el patrimonio documental; y,
- h) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 17°.- Funciones del Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional tiene las funciones y atribuciones establecidas en las normas, disposiciones, lineamientos y directivas que rigen el Sistema Nacional de Control, siendo éstas las siguientes:

- a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Institución, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual de control, a que se refiere el Artículo 7° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y el control externo a que se refiere el Artículo 8° de la ley acotada, por encargo de la Contraloría General de la República;
- b) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General de la República. Alternativamente, estas auditorías pueden ser efectuadas por Sociedades de Auditoría Externa, con sujeción al reglamento sobre la materia;

- c) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la Institución, que disponga la Contraloría General de la República. Cuando estas, sean requeridas por el titular del INDECOPI y tengan carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República;
- d) Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior;
- e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General de la República, así como al Titular de la Institución y del Sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia;
- f) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Institución se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular para que adopte las medidas correctivas pertinentes;
- g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la Institución, otorgándoles el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia;
- h) Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la Contraloría General de la República, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto;
- i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Institución como resultados de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos conforme a las disposiciones de la materia. Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control;
- j) Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General o de cualquier otra Institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la Administración Pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones;
- k) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Institución. Asimismo, el Jefe del Órgano de Control Institucional y personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General de la República, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad;

- l) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicable a la Institución, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta;
- m) Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación correspondiente por la Entidad;
- n) Cumplir diligentemente los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General de la República;
- o) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10) años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. El Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental;
- p) Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia;
- q) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades;
- r) Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia;
- s) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de la materia;
- t) Otras que establezca la Contraloría General de la República.

Artículo 18°.- Tribunal del INDECOPI

El Tribunal constituye la última instancia administrativa en las materias correspondientes a las Comisiones del Área de Competencia y de las Direcciones y Comisiones de la Propiedad Intelectual del INDECOPI; asimismo, resuelve en vía de revisión los procedimientos iniciados ante los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, según lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Artículo 19°.- Conformación del Tribunal

El Tribunal está integrado por Salas especializadas en los asuntos de competencia resolutoria del INDECOPI. Cada Sala está integrada por cinco (5) vocales. Para el desempeño de sus funciones cada Sala cuenta con el apoyo de un (1) Secretario Técnico. En caso de ausencia o impedimento de algún Vocal, la Sala competente para

conocer de sus recusaciones designará a otro Vocal reemplazante para completar el quórum reglamentario. Cada Sala está facultada para nombrar a su Presidente y Vicepresidente.

El Tribunal se encuentra conformado por las siguientes Salas:

- a) Sala Especializada en Propiedad Intelectual;
- b) Sala Especializada en Defensa de la Competencia;
- c) Sala Especializada en Protección al Consumidor; y,
- d) Sala Especializada en Procedimientos Concursales.

Artículo 21°.- Funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Son funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual las siguientes:

- a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por Comisiones, Secretarías Técnicas o Direcciones de la Propiedad Intelectual, según corresponda;
- b) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa sobre la adopción de medidas correctivas, medidas cautelares, multas, medidas coercitivas, pago de costas y costos;
- c) Conocer y resolver los recursos de revisión, dentro del marco del procedimiento sumarísimo de protección al consumidor, de conformidad con el Artículo 125° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor;
- d) Conocer y resolver quejas por defectos de tramitación de los procedimientos de competencia de los órganos de primera instancia o de otra Sala;
- e) Conocer y resolver las recusaciones contra vocales, miembros de Comisión, Directores de la Propiedad Intelectual o Secretarios Técnicos, según corresponda;
- f) Conocer y resolver las contiendas o conflictos de competencia que se planteen, con ocasión del desarrollo de funciones de los diversos órganos resolutivos del INDECOPI, de jerarquía inferior;
- g) Dictar directivas de carácter procesal aplicables a los procedimientos que se siguen ante el INDECOPI;

- h) Dictar directivas para la determinación de competencia entre los distintos órganos de la estructura orgánica resolutoria; y,
- i) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de normas de competencia institucional.

Artículo 22°.- Periodo de designación de Vocales

La designación de los Vocales del Tribunal es por un periodo de cinco (5) años. Dicho periodo no resulta aplicable en caso de desactivación de las Salas transitorias que puedan crearse por necesidades de atención de incremento sustantivo de la carga procesal.

Artículo 26°.- Regla de quórum y suscripción de resoluciones en Salas de Tribunal del INDECOPI

El quórum para sesionar válidamente es de cuatro (4) miembros. Los acuerdos y resoluciones se aprueban con tres (3) votos conformes. En caso de empate, el Presidente de la Sala tiene voto dirimente.

De cada una de las sesiones de las Salas se levantará un acta que contendrá los acuerdos que adopte la Sala respectiva. Las actas deberán llevarse con las formalidades de Ley y en ellas se deberá dejar constancia de todos los acuerdos, así como de los votos singulares.

Las resoluciones que emitan las Salas del Tribunal del INDECOPI son suscritas únicamente por el Presidente de la Sala, o quien haga sus veces, salvo que exista el voto singular o en discordia de algún Vocal.

Artículo 27°.- Competencia funcional de Salas del Tribunal

Las Salas que integran el Tribunal del INDECOPI conocerán de las causas que se le presenten, exclusivamente en los siguientes casos:

- a) Apelación de las resoluciones expedidas por las Comisiones, Direcciones o Secretarías Técnicas del INDECOPI;
- b) Revisión de las resoluciones expedidas por los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor;
- c) Quejas por defectos de tramitación promovidas contra funcionarios a cargo de las Comisiones o Direcciones;
- d) Contendidas de competencia que se susciten entre los Órganos Resolutivos de jerarquía inferior;

- e) Recusaciones en los supuestos previstos en la Directiva N° 002-2009-TRI o la que la sustituya o modifique; y,
- f) Solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de las resoluciones que emitan.

Artículo 28°.- Enmienda, aclaración y ampliación de resoluciones

Las Salas del Tribunal sólo podrán enmendar sus resoluciones en caso las mismas contengan errores manifiestos de escritura o de cálculo, o presenten inexactitudes evidentes. La enmienda podrá producirse de oficio o a pedido de parte, en cualquier momento, incluso en ejecución de acto administrativo, siempre que no altere lo sustantivo de su contenido ni el sentido de la decisión.

Asimismo, procederá la ampliación, de oficio o a petición de parte, de la resolución, cuando el Tribunal no hubiere resuelto algunos de los puntos controvertidos. De igual forma, procede la aclaración, de oficio o a petición de parte, de algún concepto oscuro o dudoso expresado en la resolución, sin alterar el contenido sustancial de la decisión. El pedido de aclaración o ampliación deberá formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución y el Tribunal deberá expedir la resolución correspondiente dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de formulado el pedido. La resolución de aclaración o ampliación de oficio, deberá emitirse dentro del plazo que los administrados dispongan para impugnar la resolución correspondiente.

La nulidad de oficio se rige por lo establecido en el Artículo 14°.2 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y, supletoriamente, por lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 29°.- Conflicto de competencia

Las Salas del Tribunal constituyen en cada una de sus materias, la última instancia administrativa en los procedimientos tramitados por los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, las Comisiones y Direcciones, y en tal condición están facultadas a conocer las contiendas de competencia que se sometan a su consideración, salvo aquellas contiendas que involucren Comisiones o Direcciones que no cuenten con una misma última instancia administrativa, en cuyo caso la contienda de competencia debe ser resuelta por la Sala Plena del Tribunal, de conformidad con el Artículo 17° del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.

Producido un conflicto de competencia negativo o positivo, el Tribunal deberá resolver en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes de recibidos los actuados.

En estos casos y una vez asignada la competencia, el plazo para emitir resolución definitiva en primera instancia correrá a partir de la fecha de la devolución de los actuados con la Resolución expedida por el Tribunal.

En caso que un determinado asunto deba ser visto por dos (2) Comisiones o Direcciones, el Tribunal dispondrá la expedición de las copias correspondientes y precisará los puntos sobre los cuales deba pronunciarse una y otra. En tal circunstancia, los plazos para resolver en primera instancia correrán en forma paralela, a partir de la fecha de notificación de la Resolución del Tribunal.

Artículo 30°.- Informes previos

Cuando el pronunciamiento de un Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, o de una Comisión o Dirección, requiera del previo pronunciamiento de otro de los órganos que conforman la estructura orgánica del INDECOPI, se suspenderá el trámite del primero, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento solicitado.

Artículo 31°.- Trámite del recurso de apelación

Cuando corresponda, una vez admitido el recurso de apelación, el Tribunal correrá traslado a la otra parte para que ésta lo conteste, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificado, salvo plazos distintos previstos en las normas que regulan la materia de controversia.

Artículo 34°.- Agotamiento de la vía administrativa

Las resoluciones que expide el Tribunal agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas en la vía judicial, conforme a las normas que regulan el proceso contencioso administrativo. En los procedimientos sumarísimos, la vía administrativa se agota con la resolución de segunda instancia que concluya el procedimiento, salvo que se opte por recurrir al Tribunal en la vía del recurso de revisión, en cuyo caso la vía administrativa se agotará con la resolución del Tribunal.

Artículo 35°.- Ejecutividad y ejecutoriedad de resoluciones

Los efectos de la impugnación de las resoluciones emitidas por los órganos de primera instancia del INDECOPI, se sujetan a lo que establecen las leyes específicas de la materia correspondiente al ámbito de competencia del respectivo órgano.

Las resoluciones que emite el Tribunal son eficaces a partir del día siguiente de su notificación.

La impugnación en sede judicial de las resoluciones del INDECOPI o la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, sólo suspenden la ejecución coactiva, cuando el interesado lo solicite por escrito ante el Ejecutor Coactivo del INDECOPI, adjuntando el cargo de presentación de la demanda interpuesta en el plazo legal y el ejemplar original de la carta fianza a la que se refiere el Artículo 19° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033. La vigencia de la carta fianza es condición indispensable para mantener suspendido el procedimiento coactivo.

La carta fianza debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser emitida por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional, a favor del INDECOPI;
- b) Ser otorgada con el carácter de irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata, a solo requerimiento del INDECOPI;
- c) Ser emitida por un monto igual al que es materia de ejecución coactiva;
- d) El plazo por el que se emite debe ser no menor de un año y renovada quince (15) días hábiles antes de su vencimiento mientras el proceso judicial se encuentre en giro; y,
- e) Deberá consignar el número de la resolución recurrida, así como la resolución de ejecución coactiva, de ser el caso.

Artículo 36°.- Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones son órganos colegiados encargados de resolver, en primera o segunda instancia administrativa, según corresponda, los asuntos concernientes a las leyes del ámbito de su competencia. Para el ejercicio de su función resolutoria gozan de autonomía técnica y funcional.

Artículo 37°.- Atribuciones generales de las Comisiones del INDECOPI

Son atribuciones generales de las Comisiones:

- a) Conocer y resolver en primera o segunda instancia administrativa, según corresponda, los procesos de su competencia;
- b) Conocer y resolver, en los casos que proceda, los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;
- c) Disponer la adopción de medidas cautelares, correctivas, coercitivas, y determinación de costas y costos, con arreglo a lo que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia establezcan;
- d) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;
- e) Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapen del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutorio pertinente;

- f) Requerir a las entidades del Sector Público los datos e informaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones;
- g) Disponer la remisión de copias certificadas del expediente administrativo a la Gerencia Legal, a efectos de que se evalúe la interposición de la denuncia correspondiente en caso se encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;
- h) Actuar como instancia de conciliación en los procesos sometidos a su conocimiento, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;
- i) Calificar como reservados o confidenciales determinados documentos o procesos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;
- j) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;
- k) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones; y,
- l) Otras establecidas por las normas que regulen las materias de su competencia y/o que regulen la actuación administrativa de las entidades de Derecho Público.

Artículo 40°.- Sede de las Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones tienen su sede en la ciudad de Lima, salvo el caso de las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales de la institución que tienen su sede en la ciudad en la que ejercen funciones por desconcentración administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 18.2 de Artículo 18° de la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.

Las Comisiones que se conformen para operar en la zona de adscripción de las Oficinas Regionales del INDECOPI, rigen su accionar conforme a lo señalado en el presente Capítulo y a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, con arreglo a lo que establezca el Consejo Directivo.

Artículo 41°.- Normas de procedimiento aplicables en las Comisiones del INDECOPI

Los procedimientos que se siguen ante las Comisiones se regirán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 807, Lineamientos y Directivas aprobadas por el Consejo Directivo dentro de su competencia o por la Sala Plena del Tribunal del INDECOPI y supletoriamente, por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para

las Comisiones las disposiciones procesales contenidas en los Artículos 28°, 32° y 33° del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

En los procedimientos que se tramiten ante los distintos órganos del INDECOPI, las partes que los promueven o los terceros que intervengan en su tramitación, deberán señalar, al momento de su apersonamiento, domicilio procesal dentro de la respectiva zona de adscripción territorial de la Oficina Regional ante la que se tramite el respectivo procedimiento.

Artículo 42°.- Comisión de Defensa de la Libre Competencia

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia es la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas aprobada por Decreto Legislativo N° 1034 y de la Ley N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y de las otras leyes que prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven una competencia efectiva en los mercados, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

Artículo 44°.- Comisión de Protección al Consumidor

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y de la normatividad que, en general, protege a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios, de la vulneración al derecho de información y de la discriminación en el marco de las relaciones de consumo, así como de las demás afectaciones a los derechos que reconocen las normas sobre la materia, y aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

Artículo 45°.- Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal vela por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044, y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe empresarial, incluyendo las normas de la publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

Artículo 51°.- Atribuciones de las Direcciones de Propiedad Intelectual

Son atribuciones de las Direcciones de Propiedad Intelectual:

- a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia;
- b) Conocer y resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;

- c) Administrar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultadas para inscribir derechos, renovar las inscripciones y declarar su nulidad, cancelación o caducidad, conforme a los Reglamentos pertinentes de cada Registro;
- d) Declarar el abandono de las solicitudes de registro, conforme a lo que disponen las normas pertinentes;
- e) Autenticar o certificar las transcripciones de los documentos que emitan;
- f) Disponer la adopción de medidas cautelares o preventivas, con arreglo a lo que establezcan sus normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia;
- g) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;
- h) Inhibirse de conocer sobre los asuntos que escapen del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente;
- i) Requerir a las entidades del Sector Público los datos e informaciones que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
- j) Disponer la remisión de copias certificadas del expediente administrativo a la Gerencia Legal, a efectos de que se evalúe la interposición de la denuncia correspondiente en caso se encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;
- k) Actuar como instancia de conciliación en los asuntos sometidos a su consideración, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les otorguen dicha facultad;
- l) Calificar como reservados determinados documentos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;
- m) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;
- n) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones; y,
- o) Otras requeridas para su cabal cumplimiento.

Artículo 52°.- Conducción de las Direcciones de la Propiedad Intelectual

Las Direcciones del Área de Propiedad Intelectual están a cargo de un Director. Los Directores de Propiedad Intelectual son designados por el Consejo Directivo.

El cargo de Director de Propiedad Intelectual se ejerce a tiempo completo y a dedicación exclusiva, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el Artículo 39° del presente Reglamento referido a los conflictos de interés.

En caso de ausencia o impedimento temporal, es reemplazado por el funcionario que acuerde el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo establece el número de Sub Direcciones que resulte necesario implementar para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a las Direcciones de la Propiedad Intelectual.

Artículo 58°.- Órganos de enlace

Las Secretarías Técnicas son los órganos técnicos de investigación y apoyo a la gestión de las Comisiones y de las Salas del Tribunal. Constituyen los órganos de enlace con la estructura orgánico administrativa del INDECOPI; a excepción de las Secretarías Técnicas de las Áreas de Propiedad Intelectual, que se rigen por lo dispuesto en el numeral 44.3 del Artículo 44° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033.

Cada Comisión y cada Sala del Tribunal del INDECOPI cuenta con una Secretaría Técnica, la misma que está a cargo de un Secretario Técnico quien desempeña el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. Son aplicables a los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas las disposiciones del Artículo 39° del presente Reglamento.

Artículo 60°.- Funciones de Secretarías Técnicas

Las Secretarías Técnicas, además de las funciones señaladas en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y de lo establecido en sus normas complementarias, se encargan de manera general de las acciones siguientes:

- a) Realizar los estudios y trabajos técnicos o administrativos que requiera la Comisión o Sala correspondiente, para el cumplimiento de sus funciones;
- b) Tramitar los asuntos que se sometan a conocimiento de la Comisión o Sala, conforme a lo que establecen las normas legales que regulan las materias de su competencia;
- c) Realizar las investigaciones, inspecciones y verificaciones requeridas para que la Comisión o Sala respectiva cuente con los elementos de juicio necesarios para adoptar acuerdos y/o emitir las resoluciones correspondientes, conforme a las facultades que les otorgan las normas legales que regulan su respectivo funcionamiento;

- d) Proponer a la Comisión o Sala correspondiente la adopción de medidas provisionales o cautelares, así como la aplicación de sanciones, conforme a lo que disponen las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;
- e) Informar y absolver las consultas de carácter técnico que le formulen los distintos órganos del INDECOPI;
- f) Servir de enlace con la estructura orgánico administrativa del INDECOPI, para el caso de las Áreas de Competencia, en primera instancia, y las Salas del Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 44.3 del Artículo 44° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033; y,
- g) Realizar otras funciones que le sean encomendadas por el Consejo Directivo y, en el caso de las Secretarías Técnicas de Propiedad Intelectual, aquellas que le encomiende el Director o la respectiva Comisión, según sus atributos.

Artículo 62°.- Gerencia Legal

La Gerencia Legal es la encargada de prestar asesoría legal a todos los órganos que conforman la estructura orgánico administrativa y orgánico resolutive del INDECOPI.

La Gerencia Legal depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de asesoramiento dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia Legal:

- a) Asumir las acciones relativas a la defensa judicial de las resoluciones y actuaciones procesales de la Institución, así como el patrocinio del personal de la Institución, cuando es emplazado con ocasión del ejercicio de sus funciones, con arreglo a las facultades que le confiera el Consejo Directivo;
- b) Dirigir, coordinar y supervisar el patrocinio de los procesos judiciales o administrativos en los que es parte el INDECOPI, conforme a las facultades que confiera el Consejo Directivo;
- c) Representar a la institución ante las distintas instancias judiciales, fiscales, policiales y administrativas, efectuando las gestiones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses institucionales, con arreglo a las facultades que le confiera el Consejo Directivo;
- d) Prestar la asesoría legal que requieran las distintas áreas institucionales para la debida ejecución de las actividades propias de su competencia;

- e) Brindar la asesoría y consultoría que requieran los órganos encargados de llevar a cabo los procesos de selección conducentes a la contratación de servicios o adquisición de bienes a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado;
- f) Ejercer y delegar, en los casos que sea necesario, la representación procesal del INDECOPI, en procesos judiciales y/o administrativos, conforme a lo que faculte el Consejo Directivo;
- g) Coordinar las acciones relativas a las reformas normativas de competencia de la Institución; y,
- h) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 66°.- Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de proveer de los recursos humanos, logísticos, financieros y de seguridad necesarios para el adecuado funcionamiento de los distintos órganos del INDECOPI.

La Gerencia de Administración y Finanzas depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas:

- a) Organizar, dirigir y controlar los sistemas administrativos, financieros y de seguridad de la institución;
- b) Planificar, dirigir y supervisar la gestión del personal del INDECOPI;
- c) Supervisar y/o ejecutar los procesos relacionados a los procesos de adquisición y/o baja de bienes, y contratación de servicios, teniendo a su cargo el control patrimonial de la institución;
- d) Cautelar el uso óptimo de los recursos que la institución tiene bajo su control para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente;
- e) Asesorar a la Secretaría General sobre temas administrativos y financieros que requiera, dentro del ámbito de su competencia;
- f) Orientar y asesorar en materia administrativa a los demás órganos de la institución, a fin de contribuir al logro de sus objetivos;
- g) Proponer la relación de tasas y tarifas por los procedimientos y servicios a cargo del INDECOPI; y,
- h) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 67°.- Unidades Orgánicas de la Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

- a) **Sub Gerencia de Gestión Humana:** Administra, coordina y controla el aprovisionamiento oportuno de los recursos humanos necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Institución y mantener un ambiente de trabajo idóneo para que todo el personal se identifique con los objetivos y metas institucionales.
- b) **Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial:** Se encarga de administrar y controlar el aprovisionamiento oportuno de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias del INDECOPI.
- c) **Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad:** Tiene a su cargo la formulación y ejecución de las labores inherentes a los Sistemas de Contabilidad y Tesorería, con arreglo a las normas legales, normas de contabilidad, principios y prácticas contables.
- d) **Área de Ejecución Coactiva:** Se encarga de la tramitación de procedimientos de Ejecución Coactiva derivados de las resoluciones emitidas por los órganos funcionales del INDECOPI, en ejercicio de la potestad de auto tutela administrativa y con arreglo a lo establecido en la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, con las precisiones establecidas en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y las normas que regulan las materias de su competencia.

Artículo 68°.- Gerencia de Estudios Económicos

La Gerencia de Estudios Económicos es la encargada de brindar el apoyo técnico e información sectorial a los órganos resolutivos del INDECOPI, en los ámbitos que estos requieran. Tiene a su cargo la edición de publicaciones especializadas sobre temática de competencia institucional.

La Gerencia de Estudios Económicos depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Estudios Económicos:

- a) Realizar estudios económicos sobre temas de competencia del INDECOPI y emitir documentos de trabajo, de discusión, informes de análisis económico y estudios de mercado;
- b) Elaborar reportes periódicos de los principales indicadores de mercado;

- c) Expedir informes respecto a las características y/o situación de los sectores económicos y/o mercados, que sean requeridos por los órganos resolutivos de la Institución;
- d) Pronunciarse sobre proyectos de ley que guarden relación con los ámbitos de competencia de los distintos órganos de la Institución, emitiendo el informe correspondiente;
- e) Coordinar actividades relacionadas a proyectos de investigación y/o actividades a ejecutarse en el marco de convenios de cooperación o foros internacionales;
- f) Formular las publicaciones, reportes y boletines de estudios económicos y estadísticos, para los usuarios internos y externos de la Institución; y,
- g) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 69°.- Gerencia de Tecnologías de la Información

La Gerencia de Tecnologías de la Información tiene a su cargo la planificación, coordinación y control del procesamiento de datos y de los sistemas de registro de información de todas las áreas del INDECOPI, así como la adopción de las medidas necesarias para automatizar los procesos de la institución, innovar y optimizar el uso de las tecnologías de la información, y mantener la disponibilidad y operatividad de los aplicativos y servicios informáticos en la institución.

La Gerencia de Tecnologías de la Información depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de apoyo dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Tecnologías de la Información:

- a) Proponer las políticas y procedimientos que orienten las actividades de registro y tratamiento electrónico de la información que genera y/o administra la Institución, impartiendo las directivas internas necesarias para su cumplimiento;
- b) Proponer los planes y programas de desarrollo de los servicios informáticos y sistemas de registro de información a nivel institucional;
- c) Procesar, mantener operativas y generar el acceso adecuado a la información solicitada para fines contables, estadísticos, financieros, administrativos y funcionales-resolutivos;
- d) Administrar la implantación, operación y evaluación de los sistemas de información computarizado;
- e) Definir, proponer, instalar y administrar todos los equipos de cómputo de uso general de la Institución;

- f) Asesorar a las áreas administrativas y resolutivas en técnicas informáticas, utilización de equipos, así como en el uso de software específicos;
- g) Definir el software de aplicación según las necesidades de las diferentes áreas de la Institución;
- h) Efectuar el control, evaluación técnica y mantenimiento permanente de los equipos y programas de la Institución, coordinando a nivel técnico las actividades de mantenimiento y reparación con la participación de terceros; y,
- i) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 70°.- Servicio Nacional de Metrología

El Servicio Nacional de Metrología forma parte de la Infraestructura Nacional de la Calidad y tiene a su cargo la custodia, conservación y mantenimiento de los patrones nacionales de las unidades de medida.

El Servicio Nacional de Metrología depende directamente del Consejo Directivo y se encuentra ubicado como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones del Servicio Nacional de Metrología:

- a) Planear y dirigir la custodia y ampliación de la colección de patrones nacionales de las unidades legales de medida, encargándose de su conservación y mantenimiento;
- b) Difundir el Sistema Legal de Unidades del Perú y absolver las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;
- c) Coordinar las afericiones y calibraciones de los instrumentos de medida y firmar los respectivos certificados, así como suscribir los certificados de conformidad de productos con respecto a normas de carácter metrológico (aprobación de modelo);
- d) Coordinarlos⁵⁸⁷ servicios de mediciones de instalaciones, productos, piezas o partes y firmar los respectivos informes o certificados;
- e) Prestar servicios de asesoría técnica en el campo de la metrología;
- f) Promover el desarrollo de la metrología en el país;

587 **NOTA SPIJ:**

En la presente edición de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano", dice: "Coordinarlos", debiendo decir: "Coordinar los".

- g) Representar al país, en coordinación con las áreas relacionadas a la Infraestructura Nacional de la Calidad, en eventos nacionales e internacionales que traten las materias de su competencia;
- h) Establecer las políticas y objetivos de calidad de los servicios de calibración acordes con las políticas generales de la Institución; y,
- i) Otras que le asignen las normas reglamentarias.⁵⁸⁸

Artículo 71°.- Servicio Nacional de Acreditación

El Servicio Nacional de Acreditación forma parte de la Infraestructura Nacional de la Calidad y es el Organismo Nacional de Acreditación, y como tal tiene a su cargo el reconocimiento de la competencia técnica de las entidades de evaluación de la conformidad en todos los sectores, conforme a las directrices y guías internacionales, las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales correspondientes.

El Servicio Nacional de Acreditación depende directamente del Consejo Directivo y se encuentra ubicado como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.⁵⁸⁹

Artículo 72°.- Organización del Servicio Nacional de Acreditación

La organización y competencia del Servicio Nacional de Acreditación se establece de manera específica en la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación aprobada por Decreto Legislativo N° 1030 y su reglamento.

De manera general, las funciones y características del Servicio Nacional de Acreditación son las siguientes:

- a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa;
- b) Establece sus procedimientos internos y los programas de acreditación atendiendo las necesidades del sector público y privado;
- c) Suscribe los contratos de acreditación y los resuelve ante el incumplimiento de las condiciones acreditadas;
- d) Promueve el reconocimiento internacional del Sistema Nacional de Acreditación y la suscripción de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo;

588 Confrontar con el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

589 Ídem.

- e) Difunde el Sistema Nacional de Acreditación y absuelve las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;
- f) Está a cargo de un Jefe con competencia nacional designado por el Consejo Directivo; y,
- g) Ejerce representación técnica ante los foros internacionales de acreditación y evaluación de la conformidad, sin perjuicio de las atribuciones de representación institucional propias del Presidente del Consejo Directivo.⁵⁹⁰

Artículo 73°.- Gerencia de Oficinas Regionales

La Gerencia de Oficinas Regionales tiene a su cargo el planeamiento, la organización, la dirección, y supervisión de los servicios que presta el INDECOPI en las distintas regiones del país, a través de las Oficinas Regionales y otras sedes desconcentradas.

La Gerencia de Oficinas Regionales depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Oficinas Regionales:

- a) Coordinar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las Oficinas Regionales y otras sedes de la institución y, de ser el caso, de las Comisiones adscritas a éstas;
- b) Coadyuvar a las acciones relativas a la desconcentración de funciones en las distintas materias que establece la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y normas complementarias, a nivel nacional;
- c) Apoyar la ejecución de Programas de Difusión Institucional, a nivel nacional;
- d) Proponer al Consejo Directivo la creación, reubicación geográfica o desactivación de las Oficinas Regionales y otras sedes de la Institución; y,
- e) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 74°.- Oficinas Regionales y otras sedes desconcentradas

La Gerencia de Oficinas Regionales comprende a las Oficinas Regionales y otras sedes desconcentradas, las cuales tienen a su cargo la realización de las acciones conducentes a la prestación de los servicios y demás funciones institucionales en su respectiva zona de adscripción territorial.

⁵⁹⁰ Confrontar con el inciso 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, con vigencia luego de concluido el plazo de doscientos setenta días calendario de la vigencia de la citada Ley.

Cada Oficina Regional constituye un órgano desconcentrado del INDECOPI de naturaleza unitaria, está a cargo de un Jefe, quien cumple funciones administrativas y de representación Institucional.

El Consejo Directivo fija y modifica, en su caso, los límites geográficos de las respectivas zonas de adscripción de las Oficinas Regionales y otras sedes desconcentradas y determina la conformación de los órganos a través de los cuales se hace efectiva la desconcentración y/o descentralización de las funciones institucionales.

ANEXO 2

Artículo 1°-A.- Entidad de la que depende

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 1°-B.- Ámbito de competencia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI ejerce la competencia administrativa atribuida por su Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033 y en el presente Reglamento, a nivel nacional.

Artículo 31°-A.- Trámite del recurso de revisión

Cuando corresponda, una vez concedido el recurso de revisión, el Tribunal correrá traslado del mismo a la otra parte para que esta lo conteste, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificado luego de lo cual la causa quedará expedita para ser resuelta, salvo que el Tribunal considere pertinente convocar a las partes a audiencia de informe oral.

Artículo 49°-A.- Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor

Los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor son los encargados de resolver, en primera instancia administrativa, los asuntos concernientes a las normas de protección del consumidor, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Para el ejercicio de su función resolutiva, gozan de autonomía técnica y funcional.

Artículo 49°-B.- Atribuciones generales de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del INDECOPI

De acuerdo con el Artículo 127° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se encuentra a cargo de un Jefe, que cuenta con autonomía técnica y funcional, que es designado por el Consejo Directivo del INDECOPI y que resuelve en primera instancia administrativa los procedimientos sumarísimos iniciados a pedido de parte.

Para efectos de la tramitación de los procedimientos a su cargo, el Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor cuenta con las facultades conferidas a las Comisiones en el Título I del Decreto Legislativo N° 807 y el Artículo 36° del presente Reglamento, así como con la potestades atribuidas al Secretario Técnico en el Artículo 24° del citado Decreto Legislativo, siempre que resulten compatibles con la naturaleza de los procedimientos sumarísimos.

Artículo 49°-C.- Atribuciones específicas del Jefe de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del INDECOPI

Para el ejercicio de su función, el Jefe de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor cuenta con las facultades siguientes:

- a) Dictar medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 109° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor;
- b) Disponer la delegación de firma en funcionarios del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 65° y 72° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
- c) Citar a audiencia única para escuchar a las partes o a sus representantes, así como para actuar algún medio probatorio, cuando lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la denuncia. Esta prerrogativa incluye la posibilidad de resolver el caso en este mismo acto, notificando de ello a las partes o a sus representantes, de manera inmediata;
- d) Emitir resolución final, imponiendo sanciones o multas coercitivas a los proveedores que infrinjan las normas contenidas en la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor, según corresponda, así como ordenar las medidas correctivas y el pago de las costas y costos del procedimiento, entre otros mandatos, dentro del marco de sus atribuciones;
- e) Declarar consentidas las resoluciones cuando corresponda; y,
- f) Otras que se le encomienden o le correspondan de conformidad con las normas vigentes.

Para la designación y remoción de los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, son de aplicación las

normas del Decreto Legislativo N° 1033 que regulan la designación y vacancia de los comisionados.

La abstención y recusación del Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se rige por los Artículos 88° a 94° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y por la Directiva del INDECOPI que aprueba el Procedimiento de Abstención y Recusación.

Para efectos de estos procedimientos, se considerará como superior jerárquico inmediato a la Comisión de Protección al Consumidor o a la Comisión con facultades desconcentradas en esta materia, que se encuentre adscrita a la misma sede de la Institución u Oficina Regional a la que corresponde dicho Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor y, luego de ella, a la Sala competente en materia de Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI.

La queja por defectos de tramitación del procedimiento a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se presenta ante la Comisión de Protección al Consumidor o la Comisión con facultades desconcentradas en esta materia, que se encuentre adscrita a la misma sede de la Institución u Oficina Regional a la que corresponde dicho órgano y se rige por el Artículo 158° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y por la Directiva de la materia.

Artículo 49°-D.- Reglas aplicables a conflictos de interés

En caso que el Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor tuviera conflicto de interés en algún procedimiento sometido a su conocimiento, se deberá abstener de conocer el caso.

El Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se encuentra impedido de patrocinar o participar en procedimientos seguidos ante cualquier órgano resolutivo del INDECOPI.

El que contravenga lo dispuesto en este artículo será responsable por los daños que cause al Estado y a las partes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan. En tal caso procederá la remoción inmediata conforme al inciso b) del Artículo 24° del presente Reglamento.

Artículo 49°-E.- Sede de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del INDECOPI

De acuerdo con el Artículo 124° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se encuentran adscritos a las sedes de la Institución a nivel nacional u Oficinas Regionales en las que exista una Comisión de Protección al Consumidor o una Comisión con facultades desconcentradas en esta materia, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 18.2 del Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 1033.

Artículo 49°-F.- Normas de procedimiento aplicables en los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor

Los procedimientos que se siguen ante los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se registrarán por las disposiciones que regulan las materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo N° 807, Lineamientos y Directivas aprobadas por el Consejo Directivo dentro de su competencia o por la Sala Plena del Tribunal del INDECOPI y supletoriamente, por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Rigen también para los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor las disposiciones procesales contenidas en los Artículos 28°, 32° y 33° del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables.

En los procedimientos que se tramiten ante los distintos Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del INDECOPI, las partes que los promueven o los terceros que intervengan en su tramitación, deberán señalar, al momento de su apersonamiento, domicilio procesal dentro de la respectiva zona de adscripción territorial de la Oficina Regional ante la que se tramite el respectivo procedimiento.

Artículo 63°.- Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional

La Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional es la encargada de conducir la formulación, seguimiento y evaluación de los procesos de planeamiento y presupuesto institucional, la administración del Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad de la información, así como la adecuación permanente de la organización, funciones, procedimientos y cargos del INDECOPI, conforme a sus fines y objetivos.

La Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de asesoramiento dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional:

- a) Conducir y evaluar el proceso de planeamiento estratégico y operativo institucional, monitoreando las acciones conducentes a su implementación;
- b) Dirigir la formulación, seguimiento y evaluación del proceso presupuestal de la Institución;
- c) Asesorar a la Secretaría General y al Consejo Directivo en los asuntos referidos al planeamiento institucional y temas presupuestales, que sean sometidos a su consideración, dentro del ámbito de su competencia;

- d) Conducir los estudios de estructura organizativa, funciones, cargos y mejora de procesos que permitan dotar a la institución de una adecuada organización, proponiendo los cambios que se requieran;
- e) Conducir el proceso de racionalización de procedimientos y de la formulación de normativa interna de gestión administrativa de la Institución;
- f) Desarrollar, coordinar y monitorear la formulación, aprobación, difusión y ejecución de planes, políticas y estrategias para la mejora de la calidad de los procesos y servicios;
- g) Brindar asesoramiento a nivel institucional en materias de organización y gestión administrativa y aquellas que conlleven a la mejora de los procesos y de la calidad del servicio;
- h) Elaborar y actualizar, en coordinación con las demás áreas de la institución, los documentos técnicos - normativos de gestión institucional, tales como el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Clasificador de Cargos, Cuadro de Asignación de Personal - CAP, Manual de Organización y Funciones - MOF y Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA;
- i) Promover y coordinar las acciones necesarias para la incorporación de modelos de excelencia en la gestión pública;
- j) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 64°.- Unidades Orgánicas de la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional

La Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

- a) Área de Planeamiento y Presupuesto: Responsable de diseñar y actualizar la metodología para la formulación e implementación de los planes estratégicos y operativos de la Institución, así como de coordinar y supervisar la ejecución de dichos planes y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, indicadores y metas definidos. Asimismo, tiene a su cargo la formulación y ejecución de las labores inherentes al Sistema de Presupuesto, con arreglo a las disposiciones legales y normativas establecidas. Adicionalmente, se encarga de elaborar los reportes periódicos de los principales indicadores de desempeño, vinculados al planeamiento estratégico y operativo institucional; así como de atender los requerimientos vinculados al planeamiento estratégico u operativo de la Institución, solicitados por organismos públicos y privados.
- b) Área de Racionalización y Gestión Institucional: Responsable de efectuar el análisis y adecuación permanente de la organización, funciones, procesos,

procedimientos y cargos del INDECOPI conforme a sus objetivos y metas, así como desarrollar y administrar el cuerpo normativo de la Institución.

Asimismo, tiene a su cargo el desarrollo, coordinación y monitoreo de la formulación, aprobación, difusión y ejecución de planes, políticas y estrategias para la mejora de la calidad de los procesos y servicios, con el fin de facilitar la integración, sinergia, eficacia y eficiencia de la gestión de las áreas de la Institución, de acuerdo con los planes y políticas institucionales; así como monitorear y mejorar los Sistemas de Gestión que le corresponde administrar e incrementar la satisfacción de las expectativas de los clientes, sobre los servicios brindados por la Institución

Artículo 65°.- Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales

La Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales es la encargada de coordinar los procesos de cooperación técnica internacional reembolsable y no reembolsable, de las negociaciones con organismos internacionales en materias de competencia de la Institución y de la gestión de convenios interinstitucionales.

La Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de asesoramiento dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales:

- a) Identificar, promover, proponer, programar, gestionar y evaluar las actividades relacionadas con la suscripción y mantenimiento de convenios de cooperación interinstitucional;
- b) Identificar, promover, proponer, programar, gestionar y evaluar las actividades en materia de cooperación técnica internacional reembolsable y no reembolsable, de conformidad con las normas vigentes;
- c) Gestionar la obtención de recursos de la cooperación técnica, canalizándolos a través de la ejecución de proyectos;
- d) Coordinar la participación institucional ante Organismos y Foros Internacionales en los temas de competencia institucional;
- e) Coordinar la negociación de acuerdos comerciales que puedan tener incidencia en los temas de competencia institucional; y,
- f) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 72°-A.- Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor es la encargada de coordinar y ejecutar las acciones que corresponden al INDECOPI en su calidad

de ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas competentes en materia de protección al consumidor del INDECOPI, como son: el Servicio de Atención al Ciudadano, la Comisión de Protección al Consumidor, los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor y el Tribunal del INDECOPI.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor depende directamente del Consejo Directivo y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor:

- a) Coordinar las acciones necesarias a fin de facilitar el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor;
- b) Ejercer las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Protección del Consumidor;
- c) Coordinar la ejecución de la política nacional de protección del consumidor y del Plan Nacional de Protección de los Consumidores;
- d) Proponer al Consejo Nacional de Protección del Consumidor las iniciativas normativas en materia de consumo, con opinión de los sectores productivos y de consumo y los órganos funcionales competentes;
- e) Proponer al Consejo Nacional de Protección del Consumidor la formulación y coordinación de las acciones necesarias para fortalecer la protección del consumidor y los mecanismos para la defensa de sus derechos, de acuerdo con el ámbito de competencia de los integrantes del Consejo;
- f) Coordinar con los integrantes del Consejo Nacional de Protección del Consumidor la implementación de mecanismos de prevención y solución de conflictos en las relaciones de consumo, de acuerdo con el ámbito de su competencia;
- g) Coordinar la implementación del sistema de información y orientación a los consumidores con alcance nacional, comprendiendo a todos los integrantes del Consejo Nacional de Protección del Consumidor;
- h) Coordinar la implementación del sistema de información sobre legislación, jurisprudencia y demás acciones y decisiones relevantes en materia de relaciones de consumo, comprendiendo a todos los integrantes del Consejo Nacional de Protección del Consumidor;

- i) Coordinar con el Consejo Nacional de Protección del Consumidor la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna frente a los productos y servicios peligrosos que se detecten en el mercado;
- j) Proponer al Consejo Nacional de Protección del Consumidor el proyecto del Informe Anual del estado de la protección de los consumidores en el país, para su formulación, presentación y actualización, conforme a lo establecido en el inciso h) del Artículo 136° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como sus indicadores y un Plan de Acción para la solución de los problemas de consumo identificados en dicho informe;
- k) Proponer al Consejo Directivo del INDECOPI, previa aprobación del Consejo Nacional de Protección del Consumidor, las directivas que se requieran para la operatividad del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, respetando según corresponda la autonomía técnico-normativa, funcional administrativa, económica y constitucional de los integrantes de dicho Sistema; y,
- l) Otras que le sean asignadas por el Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI.

Artículo 72°-B.- Gerencia de Promoción y Difusión

La Gerencia de Promoción y Difusión es una unidad técnico normativa que formula, propone normas de política de alcance nacional, sobre las estrategias de promoción y difusión de los mecanismos de defensa de la competencia, protección y defensa del consumidor y la protección de la propiedad intelectual, así como de los servicios que presta el INDECOPI a la ciudadanía, entre los consumidores, el empresariado y el sector público.

Asimismo, tiene a su cargo proponer, ejecutar y supervisar las estrategias de comunicación y proyección de la imagen institucional y de la cultura de la competencia, de la calidad y el respeto de la propiedad intelectual.

La Gerencia de Promoción y Difusión depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Promoción y Difusión:

- a) Formular y proponer normas de política de alcance nacional sobre las estrategias de promoción y difusión de los mecanismos de defensa de la competencia, protección y defensa del consumidor y la protección de la propiedad intelectual;
- b) Asesorar a la Alta Dirección en las estrategias necesarias que debe emprender la organización para mejorar su posicionamiento e imagen institucional;
- c) Formular y proponer a la Alta Dirección, para su aprobación, el Plan de Difusión Institucional, de acuerdo con los objetivos y estrategias institucionales;

- d) Diseñar, formular y ejecutar programas y proyectos institucionales orientados a promover y difundir los derechos de consumidores, la cultura de la competencia y calidad y el respeto por la propiedad intelectual en todos los sectores de la economía;
- e) Administrar los soportes de transparencia y acceso a la información en concordancia con los lineamientos y normas de transparencia aplicables;
- f) Realizar las acciones necesarias para mantener un elevado estándar de imagen institucional, así como ejecutar la política y estrategia de comunicación y relaciones públicas establecidas;
- g) Organizar, coordinar y supervisar la realización de eventos institucionales;
- h) Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones del INDECOPI, así como su publicación y la distribución de informes u otros documentos;
- i) Evaluar los resultados derivados de las estrategias de comunicación y campañas de difusión e información del INDECOPI;
- j) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 72°-C.- Gerencia de Supervisión y Fiscalización

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización es una unidad técnico normativa que formula y propone normas de política de alcance nacional sobre prevención a través de actividades de supervisión y la fiscalización del cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, por parte de quienes realizan actividades sujetas a la competencia del INDECOPI.

Asimismo por encargo de los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas del INDECOPI, presta el apoyo técnico - legal y de ejecución, en el ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización en las actividades económicas que éstos determinen.

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización depende directamente de la Secretaría General y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.

Son funciones de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización:

- a) Proponer al Presidente del Consejo Directivo medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para favorecer el ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización a cargo del INDECOPI;

- b) Proponer al Consejo Directivo el Plan Anual de Supervisiones, en coordinación con los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas, para la ejecución de acciones de supervisión de competencia de estas;
- c) Apoyar en la realización de acciones de supervisión, a fin de asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, por parte de quienes realizan actividades sujetas a la competencia del INDECOPI;
- d) Apoyar a los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas en la verificación de determinados hechos o recopilación de información, en el marco de procedimientos administrativos en trámite;
- e) Apoyar a los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas en la ejecución de inmovilizaciones, incautaciones, cierre del local, cese de uso y destrucción de bienes;
- f) Apoyar en la emisión de medidas preventivas que resulten pertinentes, ante la constatación de un incumplimiento; dejando constancia del mismo y advirtiendo al administrado que, de reiterar o mantener su conducta, podrá iniciarse un procedimiento administrativo sancionador;
- g) Elaborar Informes que contengan las conclusiones y recomendaciones de las actividades de apoyo brindadas a las Comisiones y Secretarías Técnicas;
- h) Elaborar y remitir cuando lo soliciten los Órganos Resolutivos y Secretarías Técnicas, los informes que contengan el análisis legal y económico, recomendando de ser el caso, la sanción, medidas cautelares, correctivas o el archivo de los procedimientos administrativos sancionadores, iniciados en virtud del apoyo brindado por esta Gerencia; y
- i) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección.

Artículo 74°-A.- Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual es el órgano que tiene a su cargo la realización de actividades conducentes a la formación y especialización de profesionales en las distintas materias temáticas de competencia del INDECOPI, según lo establecido en el Artículo 2° de la Ley de Organización y Funciones aprobada por Decreto Legislativo N° 1033; así como a la formulación de lineamientos e implementación de políticas y estrategias de capacitación sobre dichas materias.

La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual depende directamente del Consejo Directivo.

Son funciones de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual:

- a) Diseñar y organizar programas de formación y capacitación en las distintas materias temáticas de competencia del INDECOPI;
- b) Evaluar y seleccionar a los docentes encargados de impartir los cursos;
- c) Administrar la infraestructura necesaria y materiales para el desarrollo de las actividades de formación y capacitación;
- d) Promover la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional con universidades u otras instituciones, a fin de desarrollar actividades académicas tales como cursos, foros, conferencias, entre otros;
- e) Promover la edición y publicación de documentos de investigación o vinculados a las materias sobre las cuales versen las distintas actividades de capacitación; y,
- f) Otras que le encargue el Consejo Directivo en el marco de lo establecido por el Artículo 51° del Decreto Legislativo N° 1033.

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE

TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA

PASAJE MARÍA AUXILIADORA 156-164 - BREÑA

CORREO E.: TAREAGRAFICA@TAREAGRAFICA.COM

PÁGINA WEB: WWW.TAREAGRAFICA.COM

TELÉF. 332-3229 FAX: 424-1582

LIMA - PERÚ

