

DECRETO LEGISLATIVO Nº 823¹

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

CONSIDERANDO:

Que, el Congreso de la República, en virtud de la Ley Nº 26557, expedida de conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, sobre Propiedad Industrial;

Que, en 1992 entró en vigencia la Ley General de Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Ley Nº 26017, que regula los distintos elementos constitutivos de la Propiedad Industrial;

Que, en 1994 entró en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los Países Andinos, que modificó determinados aspectos del Decreto Ley Nº 26017;

Que, posteriormente, el Perú se adhirió al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por Resolución Legislativa Nº 26375 y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, parte integrante del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26407;

Que, es necesario unificar en un solo cuerpo normativo la norma andina y la ley nacional, e incorporar los estándares internacionales para la protección de los derechos de propiedad industrial;

Que, la experiencia de los últimos años demuestra la conveniencia de efectuar determinadas modificaciones a fin de simplificar trámites, acortar plazos y crear mecanismos alternativos de resolución de conflictos, así como de otorgar facultades adicionales al Indecopi para la adecuada vigilancia y respeto de los derechos de propiedad industrial en el Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL^{2,3}

TÍTULO I ALCANCES

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto regular y proteger los elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan en el artículo 3º de la presente Ley, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Perú sobre la materia.

Artículo 2º.- La presente Ley se aplica a todos los sectores de la actividad económica. Se reconoce el derecho de acceder a sus beneficios a las personas naturales y jurídicas organizadas en cualquiera de las formas permitidas por la Constitución Política y las leyes, estén domiciliadas en el país o en el extranjero.

Artículo 3º.- La protección reconocida por la presente Ley recae, entre otros, sobre los elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan a continuación:

¹ Publicado el 24 de abril de 1996.

² El texto de la presente ley recoge todas las correcciones efectuadas mediante fe de erratas publicado el 21 de mayo de 1996.

³ La presente ley es de aplicación en tanto no contravenga lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen sobre Propiedad Industrial, norma que se encuentra transcrita en la presente sección.

- a) Patentes de invención;
- b) Certificados de protección;
- c) Modelos de utilidad;
- d) Diseños industriales;
- e) Secretos industriales;
- f) Marcas de productos y de servicios;
- g) Marcas colectivas;
- h) Marcas de certificación;
- i) Nombres comerciales;
- j) Lemas comerciales; y,
- k) Denominaciones de origen.

Artículo 4º.- 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 patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad y diseños industriales, incluyendo los procesos 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 Oficina 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, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen, incluyendo los procesos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia.

La Sala de la 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.

TITULO II DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5º.- El ejercicio regular de los derechos de propiedad industrial no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.

Artículo 6º.- 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 7º.- Las transferencias, licencias, modificaciones, y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial, se inscribirán en los registros de la Propiedad Industrial.

Todos los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior, surtirán efectos frente a terceros a partir de 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 rectificados o anulados.

Las Oficinas competentes establecerán la forma de organización de sus respectivos registros y dictarán las normas de inscripción que sean necesarias.

Artículo 8º.- Procede la cesión de los derechos derivados de la solicitud de registro de cualesquiera de los elementos constitutivos de la propiedad industrial.

Artículo 9º.- 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 52, 99 y 110 de la presente Ley.
- b) Los expedientes de infracción a los derechos de propiedad industrial, antes de notificada la denuncia.

Artículo 10º.- La Oficina 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 consideran presentados en el momento de su recepción por la entidad delegada.

Artículo 11º.- 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 la presente Ley.

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.

No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el artículo 2014 del Código Civil.

TITULO III NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 12º.- A pedido de parte, la Oficina competente efectuará en los registros correspondientes una anotación preventiva de las solicitudes de cancelación y nulidad que se interpongan.

Artículo 13º.- Para el registro de cualquier acto referido a la propiedad industrial y salvo que la ley 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.

Artículo 14º.- Los poderes requeridos por la Ley, podrán constar en instrumento privado y deberán cumplir las siguientes formalidades:

- a) En el caso de personas naturales: la firma deberá ser legalizada por Notario.
- b) 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.

Para los efectos de la presente Ley, no será exigible la inscripción de los poderes en el Registro de Mandatos o en el Registro Mercantil. Con la presentación del poder por quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación. 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 15º.- Las solicitudes de registro deberán estar redactadas íntegramente en idioma castellano. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán ser presentados con la traducción al idioma castellano. No se exigirá la presentación de traducciones oficiales, bastando que se presente la traducción simple bajo responsabilidad del traductor y del interesado.

Artículo 16º.- Para efectos del cómputo de los plazos establecidos en la Ley, rigen las siguientes reglas:

- a) El plazo señalado por días se entiende referido a días hábiles;
- b) El plazo señalado por meses se cumple en el mes de vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último hábil de dicho mes;
- c) El plazo señalado por años se rige por las reglas establecidas en el inciso anterior;
- d) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 17º.- Salvo los casos en que la ley establezca un plazo distinto, la solicitud caerá automáticamente en abandono cuando el expediente permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante tres meses. No se produce el abandono cuando el expediente se encuentra en estado de resolución.

Artículo 18º.- Salvo disposición expresa en la ley, no procede la devolución de los derechos pagados por el interesado.

Artículo 19º.- Una vez consentida la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial, la Oficina competente expedirá el certificado o título correspondiente.

Asimismo, en los casos de nulidad o cancelación de un registro, se efectuará el asiento correspondiente una vez consentida la resolución que así lo disponga.

Artículo 20º.- Cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solicitar copia certificada de todo o parte de un expediente, así como de los asientos registrales, de los certificados o títulos expedidos, previo pago del derecho correspondiente. No procederá tal solicitud en los casos previstos en los incisos a) y b) del artículo 9º de la presente Ley.

Artículo 21º.- En lo que no esté específicamente previsto en esta Ley, regirá el Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y las demás normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos.⁴

TITULO IV PATENTES DE INVENCION

CAPITULO I REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 22º.- Se otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Se entiende por patente el título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención dentro del territorio nacional.

Artículo 23º.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

Artículo 24º.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) El inventor o su causahabiente;
- b) Una Oficina competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;
- c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;

⁴ El numeral 1 de la Sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (vigente desde el 11 de octubre de 2001) ha derogado al Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

- d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,
- e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

Artículo 25º.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 26º.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Artículo 27º.- No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;
- e) Las formas de presentar información; y,
- f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

Artículo 28º.- No serán patentables:

- a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;
- b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;
- c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,
- e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

CAPITULO II TITULARES DE LA PATENTE

Artículo 29º.- El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas. Salvo pacto en contrario, se entenderá que el derecho corresponde en común a varias personas aún cuando tales personas no hubiesen trabajado en el mismo espacio físico o al mismo tiempo, su contribución no hubiese sido del mismo tipo o de las mismas proporciones, o aún cuando cada una de ellas no hubiese realizado un aporte para cada una de las reivindicaciones materia de la patente.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquélla o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Artículo 30º.- Si la solicitud de una patente se refiere a una invención que ha sido sustraída al inventor o a sus causahabientes o, si en virtud de obligaciones contractuales o legales, el titular de la patente debe ser una persona distinta del solicitante, quien tenga legítimo interés podrá reclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente.

Quien reclame la calidad de verdadero titular deberá informar a la Oficina competente de la interposición de cualquier demanda que formulase contra el solicitante o contra el titular de la patente, dentro de los diez días de presentada ésta, acompañando copia certificada del auto de admisión. Dentro de los diez

días de recibida la comunicación, la Oficina competente remitirá un informe acerca de la patente y su titular a la autoridad judicial competente. Este informe constituirá uno de los elementos a ser merituados por el Juez antes de emitir su resolución.

En el caso de una patente registrada, la Oficina competente, una vez que hubiera tomado conocimiento de la demanda a que se refiere el párrafo precedente, dispondrá su anotación en el Registro correspondiente, a efectos de prevenir a terceros.

Artículo 31º.- En las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación, de acuerdo con la legislación vigente.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben para 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, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 32º.- Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se registrarán 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 en la empresa o mediante la utilización de medios o información proporcionada por la empresa, el empleador 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 autor de las mismas.

El mismo régimen 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) 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 33º.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

CAPITULO III

SOLICITUDES DE PATENTES

Artículo 34º.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o de la Unión de París, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en el Perú. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

Artículo 35º.- Se entiende por solicitud válidamente presentada, aquella admitida a trámite por la Oficina competente, a la cual se le ha asignado fecha de presentación, siendo irrelevante la suerte posterior de dicha solicitud.

Artículo 36º.- Quien desee prevalerse de una prioridad, deberá realizar una declaración expresa dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior, indicando la fecha y el país en que se presentó la primera solicitud.

Artículo 37º.- Quien efectúe la declaración a que se refiere el artículo precedente, deberá presentar al mismo tiempo una copia de la solicitud en base a la cual reivindica prioridad, debidamente certificada por la administración que hubiese recibido dicha solicitud.

Artículo 38º.- La Oficina competente podrá exigir al solicitante que presente, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación, una traducción de la solicitud en base a la cual reivindica prioridad, de considerarlo necesario.

Artículo 39º.- De no cumplirse con alguna de las formalidades previstas en los tres artículos precedentes, dentro de los plazos previstos, se perderá el derecho de prioridad.

Artículo 40º.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina competente y deberán contener:

- a) Identificación del solicitante y del inventor;
- b) El título o nombre de la invención;
- c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.
Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. El material depositado formará parte integrante de la descripción.
El Directorio del Indecopi reglamentará la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras. Se podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena;
- d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;
- e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y,
- f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la Oficina competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 41º.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

- a) Copia de los poderes que fueren necesarios;
- b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;
- c) Documento de cesión de invento, de ser el caso; y,
- d) Los demás documentos que señale el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

Artículo 42º.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. Se entiende que conforman un único concepto inventivo y que, por lo tanto, pueden ser incluidas en una sola solicitud, en particular:

- a) Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para una utilización de ese producto.
- b) Una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

Artículo 43º.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 23 de la presente Ley, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Artículo 44º.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.

Artículo 45º.- La Oficina competente, en cualquier momento del trámite, como consecuencia del examen de la solicitud, podrá proponer al peticionario el cambio de modalidad. El peticionario podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Artículo 46º.- En caso que se pida la transformación o acepte la propuesta de cambio de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad.

Artículo 47º.- El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial. La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la Oficina competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

CAPITULO IV TRAMITE DE LA SOLICITUD

Artículo 48º.- Admitida la solicitud, la Oficina competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Ley.

Artículo 49º.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la Oficina competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complementé los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 50º.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 48, la Oficina competente emitirá la orden de publicación del extracto de la solicitud.

Artículo 51º.- 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 del domicilio del solicitante

- c) Título de la invención
- d) Resumen de la invención
- e) Datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas

El solicitante deberá presentar a la Oficina competente una copia de la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción de la orden correspondiente.

Artículo 52º.- El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario. Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado. Cualquiera que pruebe que el peticionario de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación sin consentimiento de aquél.

Artículo 53º.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo dispone la legislación vigente.

Artículo 54º.- Las observaciones deberán consignar o adjuntar, según el caso:

- a) Identificación del observante;
- b) Poder otorgado a quien represente al observante;
- c) La identificación del expediente y de la fecha de publicación de la solicitud;
- d) Los fundamentos de hecho y de derecho de la observación;
- e) El ofrecimiento de las pruebas que acrediten los hechos alegados; y,
- f) El comprobante de pago correspondiente.

Artículo 55º.- Los poderes que fueren necesarios, así como las pruebas ofrecidas podrán ser presentadas dentro del plazo de treinta días contados a partir de la presentación de la observación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual.

Artículo 56º.- Si dentro del plazo previsto en el artículo 53, se hubieran presentado observaciones, la Oficina competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 44, 45, 46 o 47, según el caso, de la presente Ley.

Artículo 57º.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 53 o 56, según fuere el caso, la Oficina competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable, previo pago de la tasa correspondiente. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.

Artículo 58º.- La Oficina competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas administrativas competentes de los demás Países Miembros del Acuerdo de Cartagena o de terceros países.

Artículo 59º.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuera parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable, se denegará.

Artículo 60º.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, luego de los cuales, la invención será de dominio público.

Artículo 61º.- Para el orden y clasificación de las patentes, se utilizará la Clasificación Internacional de Patentes de Invención.

Artículo 62º.- Todo objeto patentado podrá llevar la indicación del número de la patente, anteponiendo en forma visible "Patente de Invención" o las iniciales "P.I.", ya sea en el propio producto o en su envase.

Artículo 63º.- Por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, podrá establecerse un régimen especial de protección y, de ser el caso, un registro, de los conocimientos de las comunidades nativas y campesinas.

CAPITULO V DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Artículo 64º.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito del material biológico, servirán para interpretarlas.

Artículo 65º.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. En tal virtud, el titular de una patente podrá impedir a un tercero que no cuente con su consentimiento:

- a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
- b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
- c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Artículo 66º.- El titular no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello;
- b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o,
- c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico.

Artículo 67º.- Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

Artículo 68º.- La patente confiere igualmente a su titular el derecho de impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los medios a que se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el párrafo anterior.

No se considerarán como personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del primer párrafo de este artículo, quienes realicen los actos previstos en los literales b) y c) del artículo 66 de la presente Ley.

Artículo 69º.- Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando la invención en un ámbito privado, o hubiere realizado

preparativos efectivos o serios para su desarrollo. En tal caso, dicha tercera persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la fabricación del producto o el empleo del procedimiento, según fuese el caso, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal fabricación o empleo.

CAPITULO VI OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Artículo 70º.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro del Acuerdo de Cartagena, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Artículo 71º.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

Artículo 72º.- El titular de la patente estará obligado a registrar ante la Oficina competente todo contrato que implique cesión, licencia u otra forma de utilización de la patente por terceros a cualquier título.

Esta obligación será cumplida por el titular o por sus causahabientes, cesionarios, licenciarios o cualquiera otra persona que fuere titular de un derecho derivado de la patente.

CAPITULO VII RÉGIMEN DE LICENCIAS

Artículo 73º.- El titular de una patente podrá conceder a otra persona licencia para su explotación, sólo mediante contrato escrito. Los contratos de licencia deberán ser registrados ante la Oficina competente, sin lo cual, no surtirán efectos frente a terceros.

Artículo 74º.- La Oficina competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías establecido en la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 75º.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la Oficina competente podrá otorgar una licencia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, sólo si en el momento de su petición la patente no se ha explotado en los términos que establecen los artículos 70 y 71 de la presente Ley, en el País Miembro del Acuerdo de Cartagena donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención ha estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito. Constituye excusa legítima aquélla sustentada en cualquier causa técnica o económica que impida una explotación eficiente y rentable de la invención. El titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una compensación adecuada.

Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado.

Artículo 76º.- La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima conveniente, haga valer sus argumentaciones.

Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de pago de la compensación adecuada a que se refiere el artículo anterior.

La Oficina competente determinará la cuantía de la compensación, previa audiencia de las partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención objeto de la licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el titular de la patente para facilitar la explotación industrial de la invención, especialmente con relación a la provisión de los conocimientos técnicos necesarios; y, a otras condiciones que la Oficina estime convenientes para la explotación de la invención.

El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que se encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación determinada por la Oficina competente, en la parte no reclamada.

Artículo 77º.- A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 78º.- El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, lo cual deberá realizarse, salvo que el licenciatario justifique su inacción con excusas legítimas, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión; en caso contrario, la misma quedará revocada.

Artículo 79º.- Previa declaratoria efectuada mediante ley acerca de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional, y sólo mientras estas razones permanezcan, se podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y, en tal caso, la Oficina competente podrá otorgar las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el que se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de la compensación adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 84 de la presente Ley.

En los casos previstos en este artículo, las licencias podrán otorgarse para la explotación según lo establecido en los artículos 70 y 71 de la presente Ley. La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 80º.- De oficio o a petición de parte, la Oficina competente podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. A efectos de determinar si se afecta la libre competencia, se requerirá de una calificación efectuada por la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, de conformidad con los procedimientos contenidos en el Decreto Legislativo 701. Dicha licencia obligatoria será concedida sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en aplicación del Decreto Legislativo antes mencionado.

Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por la Comisión de Libre Competencia del Indecopi.

Artículo 81º.- La Oficina competente podrá conceder licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 de la presente Ley, a lo siguiente:

- a) La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante, respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,
- c) No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 82º.- Las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

- a) La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse ni concederse sublicencias, sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial y con consentimiento del titular de la patente. Ello deberá constar por escrito y registrarse ante la Oficina competente;
- b) La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado interno del Perú. Lo previsto en este literal no será aplicable cuando la licencia obligatoria haya sido emitida de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la presente Ley;
- c) La licencia obligatoria podrá revocarse, sin perjuicio de la protección adecuada de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que le dieron origen han desaparecido.

Artículo 83º.- Antes de conceder una licencia obligatoria, la Oficina competente exigirá al interesado garantías reales, personales o bancarias que aseguren la explotación y el pago de las compensaciones que ésta fije.

Artículo 84º.- Salvo lo dispuesto en el artículo 73, no surtirán efecto legal alguno las licencias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo.

CAPITULO VIII PROTECCIÓN LEGAL DE LA PATENTE

Artículo 85º.- El titular o quien se considere con derecho a una patente de conformidad con la presente Ley, podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera la legislación vigente. Sin perjuicio de cualquier otra acción que pueda corresponderle, el titular de la patente, después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios contra quien, sin el consentimiento de dicho titular, hubiere explotado el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se hubiese realizado después de la fecha de publicación de la solicitud de patente e incluso cuando dicha explotación se hubiese realizado antes de la fecha de publicación de la solicitud de patente, a condición de que se le haya notificado la presentación y el contenido de la solicitud.

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

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación.

CAPITULO IX NULIDAD DE LA PATENTE

Artículo 86º.- La Oficina competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

- a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley;
- b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento. Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente.

Artículo 87º.- La solicitud de nulidad de registro deberá consignar o adjuntar, según el caso, lo siguiente:

- a) Identificación de quien solicita la nulidad;
- b) Identificación del representante o apoderado, de ser el caso;
- c) Número del registro materia de la nulidad y denominación del elemento de propiedad industrial objeto de la nulidad;
- d) Indicación del fundamento legal de la acción;
- e) Pruebas que acrediten las causales de nulidad invocadas;
- f) Domicilio donde se notificará al titular del registro del cual se solicita nulidad;
- g) Comprobante de pago correspondiente;
- h) En su caso, copia de los poderes que fueren necesarios; y,
- i) Copias de la solicitud y sus recaudos para el titular registrado.

Artículo 88º.- De la solicitud se correrá traslado a quien aparece como titular del registro por un término de 30 días hábiles luego de los cuales con o sin la contestación respectiva, la Oficina competente procederá a emitir el informe técnico correspondiente y el expediente se encontrará expedito para resolver.

CAPITULO X CADUCIDAD DE LA PATENTE

Artículo 89º.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas o anualidades correspondientes, a partir del tercer aniversario de la presentación de la solicitud.

Artículo 90º.- Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más anualidades juntas.

Artículo 91º.- Antes de declarar la caducidad de la patente, o en su caso, de la solicitud de patente en trámite, se concederá un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el artículo 89º. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.

Artículo 92º.- En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente o de la solicitud en trámite para el cual no hubiere sido abonada la anualidad.

TITULO V CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN

Artículo 93º.- 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 Oficina competente le otorgará por el término de un año, previo pago del derecho respectivo.

Artículo 94º.- La solicitud deberá presentarse ante la Oficina competente y contener:

- a) Identificación del solicitante y del inventor;
- b) El título o nombre del proyecto de invención, en idioma castellano;
- c) La descripción clara y completa del proyecto de invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, en idioma castellano;
- 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 Oficina competente como no admitida a trámite y no se le asigne fecha de presentación.

Artículo 95º.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

- a) Los poderes que fueren necesarios;
- b) Los planos y dibujos técnicos, si son necesarios para una mejor descripción del proyecto de invención.

Artículo 96º.- La posesión de este certificado da a su dueño 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.

TITULO VI MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 97º.- Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Artículo 98º.- No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.

Artículo 99º.- Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Ley en lo que fuere pertinente. En tal sentido, las solicitudes para obtener patente de modelo de utilidad seguirán el mismo trámite y deberán cumplir los mismos requisitos que las solicitudes de patente de invención.

Artículo 100º.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, luego de los cuales, el modelo de utilidad será de dominio público.

Artículo 101º.- En el caso de los modelos de utilidad, las tasas a que se refiere la presente Ley serán, en todos los casos, equivalentes a la mitad de las que correspondan a las patentes de invención.

TITULO VII DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 102º.- Serán registrables los nuevos diseños industriales. Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No podrán registrarse los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 129 y 130 de la presente Ley.

Artículo 103º.- Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Artículo 104º.- La solicitud de registro deberá contener:

- a) Identificación del peticionario;
- b) Indicación del género de productos para los cuales debe utilizarse el diseño industrial, así como la clase a la cual pertenecen dichos productos; y,

c) Un ejemplar del objeto que lleve el diseño o una representación gráfica o fotográfica del mismo.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud se considere, por la Oficina competente, como no admitida a trámite y no se asignará fecha de presentación.

Artículo 105º.- La solicitud de registro deberá además contener o adjuntar, según corresponda:

- a) Identificación del o los diseñadores;
- b) Documento de cesión del diseño, de ser el caso;
- c) Designación del producto cubierto por el diseño industrial;
- d) Reivindicación de prioridad, de ser el caso, indicando el número, la fecha y el país de la solicitud o solicitudes en base a las cuales se reivindica prioridad;
- e) Copia de la primera solicitud de registro, en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;
- f) Copia de los poderes que fueren necesarios;
- g) Comprobante de pago correspondiente; y,
- h) Los demás documentos que señale el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

Artículo 106º.- Admitida la solicitud, la Oficina competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Título. Si tal fuera el caso, ordenará la publicación de la solicitud, por una sola vez.

Artículo 107º.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá observar el registro. El trámite para las observaciones se sujetará a los procedimientos establecidos para las observaciones a las solicitudes de patentes de invención, en lo que fuere pertinente.

Artículo 108º.- Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la Oficina competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño, previo pago de la tasa correspondiente.

Artículo 109º.- El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, luego de los cuales, el diseño industrial será de dominio público.

Artículo 110º.- El expediente no podrá ser consultado por terceros antes que se efectúe la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Una vez efectuada la publicación aludida, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.

Artículo 111º.- Para el orden y clasificación de los diseños industriales, se utilizará la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968.

Artículo 112º.- La primera solicitud válidamente presentada en un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o de la Unión de París, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad, por el término de seis meses, para solicitar el registro en el Perú.

Artículo 113º.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste.

El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la Oficina competente.

Artículo 114º.- La Oficina competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

- a) Haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley;
- b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento. El registro que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro.

Artículo 115º.- Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la presente Ley sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro.

TITULO VIII SECRETOS INDUSTRIALES

Artículo 116º.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:

- a) La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,
- c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Artículo 117º.- Son susceptibles de protección como secreto industrial tanto el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

Artículo 118º.- A los efectos de la presente Ley, no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Asimismo, no constituye secreto de producción la habilidad manual o la aptitud personal de uno o varios trabajadores. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Artículo 119º.- Toda persona que haya elaborado o adquirido legítimamente secretos industriales, podrá emplearlos, divulgarlos o comunicarlos libremente, aún cuando el transfiriente los haya mantenido secretos. Ninguna de las partes podrá hacer valer sus derechos contra la otra, a menos que hubiese pactado en contrario entre ellos.

Artículo 120º.- La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

Artículo 121º.- La protección otorgada conforme al artículo 116, perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, la revelación, adquisición o uso de un secreto industrial por parte de terceros, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, será sancionada por la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi, en aplicación del Decreto Ley 26122, previa opinión de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, en lo que resulte pertinente.

Artículo 122º.- Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideran confidenciales.

Artículo 123º.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado.

Artículo 124º.- Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, se exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, los datos referidos serán protegidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Artículo 125º.- Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que se lleven a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

Artículo 126º.- Cuando la entidad competente se apoye en una aprobación de comercialización otorgada por otro País, el plazo de uso exclusivo de la información proporcionada para obtener la aprobación a que se refiere el artículo anterior, se contará a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización.

Artículo 127º.- Los secretos industriales podrán ser objeto de un depósito ante Notario. A estos efectos, deberá presentarse un sobre cerrado y lacrado, conteniendo la descripción del secreto industrial. Asimismo, deberá remitirse a la Oficina competente una certificación del Notario en la que se dé fe que el secreto industrial se encuentra bajo su custodia.

TITULO IX MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

Artículo 128º.- Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, entre ellos los siguientes:

- a) Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos y sonidos;
- c) Las letras, los números, la combinación de colores;
- d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su presentación; y,
- e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Artículo 129º.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
- b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
- f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
- h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;
- j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;
- k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades;
- l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,
- m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.

Artículo 130º.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

- a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las normas de la presente Ley, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
- 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 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 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;
- 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;

- f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos; y,
- g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

Artículo 131º.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) El grado de percepción del consumidor medio;
- c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 132º.- Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131º, 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 133º.- Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en los artículos 131º, 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 134º.- Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 131º, 132º y 133º 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 135º.- 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 132º y 134º. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 133º y 134º.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 131º.

Artículo 136º.- Para registrar signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor, deberá presentarse el consentimiento del titular, salvo que formen parte del dominio público.

Para registrar signos cuyo uso afecta el derecho de la personalidad de una persona natural o afecta derechos de comunidades nativas y campesinas, y demás personas jurídicas reguladas por el Código Civil, en especial tratándose de su nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato, deberá presentarse el consentimiento respectivo.

En ambos casos, el consentimiento deberá constar por escrito de fecha cierta. De haber fallecido el titular del derecho, el consentimiento corresponde ser otorgado por todos sus herederos, entendiéndose como tales aquellos declarados judicialmente o por testamento.

Artículo 137º.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

CAPITULO II PROCEDIMIENTO

Artículo 138º.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Oficina competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) La identificación del peticionario;
- b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;
- c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y,
- d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

Artículo 139º.- Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

- a) Los poderes que fueren necesarios;
- b) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;
- c) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y,
- d) Los demás requisitos que determine la Oficina competente.

Artículo 140º.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La Oficina competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 142º de la presente Ley. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

Artículo 141º.- Admitida la solicitud, la Oficina competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales señalados en la presente Ley.

Artículo 142º.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la Oficina competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.

Artículo 143º.- Los derechos de prioridad reconocidos por los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por el Perú, deberán ser reclamados dentro del plazo establecido en el Acuerdo o Tratado que se invoque. No se aceptará el reclamo de prioridad una vez publicada la solicitud.

Artículo 144º.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina competente ordenará su publicación, por una sola vez.

Artículo 145º.- Ordenada la publicación de la solicitud de registro, ésta se realizará en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante, reproduciendo la información siguiente:

- a) Número de la solicitud;
- b) Nombre y país del domicilio del solicitante;
- c) Reproducción o descripción del signo, si se trata de signos mixtos o figurativos;
- d) La clase a la que pertenecen los productos o servicios;

- e) Los casos en que se reivindica una prioridad o se ejerce un derecho preferente o se limita la cobertura de los productos o servicios.

Artículo 146º.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

Artículo 147º.- La presentación de las observaciones deberá cumplir los requisitos siguientes:

- a) La identificación correcta del expediente;
- b) El nombre y domicilio de la persona que presenta la observación;
- c) Poder que acredite la representación que se invoca;
- d) Los fundamentos en que se sustenta la observación;
- e) El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer;
- f) El comprobante de pago de los derechos respectivos.

Cuando la observación se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

Artículo 148º.- La Oficina competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente;
- b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;
- c) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Perú; o
- d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Artículo 149º.- El observante tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días para presentar el poder si la observación 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 observación. Vencido dicho plazo, la observación 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 a), b), d), e) y f) del artículo 147º de la presente Ley, la Oficina competente requerirá al observante para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de 48 horas computable a partir del día siguiente de notificado el requerimiento.

Artículo 150º.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la Oficina competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Oficina competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 151º.- Vencido el plazo establecido en el artículo 146º, sin que se hubieren presentado observaciones, la Oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 152º.- Se podrá conceder el registro de una marca que haya amparado productos o servicios en una exposición realizada en el país y reconocida oficialmente, que sea solicitada en el término de seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición. Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez en relación con los productos o servicios de que se trate.

Artículo 153º.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 154º.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Oficina competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pago respectivos. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia.

La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.

Artículo 155º.- Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Artículo 156º.- La solicitud de registro de una marca deberá comprender una sola clase de productos o de servicios. Podrá cubrir uno, varios o todos los productos o servicios de la clase. Se utilizará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza del 15 de julio de 1957, sus actualizaciones y modificaciones.

Artículo 157º.- 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 la presente Ley señala para el trámite de registro.

Artículo 158º.- Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la Oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores.

Artículo 159º.- En cualquier estado del procedimiento, la Oficina competente podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la persona que designe la Oficina 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 efectos de transacción extrajudicial.

Artículo 160º.- No procede presentar observaciones contra solicitudes de renovación del registro de un signo, ni contra la inscripción de contratos de licencia y modificaciones al registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Artículo 161º.- La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza no determinará si los productos o servicios son similares o diferentes entre sí.

CAPITULO III DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Artículo 162º.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina competente.

Artículo 163º.- Las marcas deben utilizarse tal cual fueron registradas. Sólo se admitirán variaciones en el uso de la marca en forma diferente a la forma en que ha sido registrada, mediante modificación o alteración de elementos secundarios que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Artículo 164º.- El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes supriman del producto o envase, la referencia a la marca.

Artículo 165º.- 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 166º.- La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registró.

Artículo 167º.- 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 168º.- Para la inscripción de las licencias, transferencias y demás actos que modifiquen el registro de una marca, se aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 142º de la presente Ley.

Artículo 169º.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

- a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
- b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;
- c) Importar o exportar productos con la marca;
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos 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 comercial de dicha marca; o,
- e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

Artículo 170º.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.

Artículo 171º.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciataria o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

CAPITULO IV CANCELACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 172º.- La Oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado, por su titular o por el licenciatario de éste, 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 infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

- 1) Los comprobantes de pago o facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca;
- 2) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca;
- 3) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la Oficina competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 173º.- La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la Oficina competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 147º de la presente Ley. Asimismo podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en el artículo 159º de la presente Ley.

Artículo 174º.- Recibida una solicitud de cancelación, la Oficina competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la Oficina competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 175º.- La Oficina competente notificará la solicitud de cancelación al titular del registro, en el domicilio señalado en la solicitud de cancelación o en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o renovación correspondiente.

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 176º.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso 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 bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 177º.- No se cancelará el registro de una marca por falta de uso en los siguientes casos:

- a) Cuando la marca hubiese sido usada conforme a lo establecido por los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por el Perú sobre la materia, por una persona autorizada por el titular de la marca, aun cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la Oficina competente.
- b) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por comerciantes o importadores distintos del titular del registro.

Artículo 178º.- La solicitud de cancelación de una marca como medio de defensa, deberá ser presentada con el recibo de pago de los derechos correspondientes.

Artículo 179º.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Artículo 180º.- El titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. Procede la renuncia parcial, únicamente respecto de los productos o servicios que concedió el registro.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que conste el consentimiento escrito de los titulares de dichos derechos.

CAPITULO V NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 181º.- La Oficina competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

- a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley;
- b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;
- c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

- 1) Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
- 2) Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

Artículo 182º.- La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará ante la Oficina competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 147º de la presente Ley. Asimismo podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en el artículo 159º de la presente Ley.

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

Artículo 183º.- Recibida la solicitud de nulidad, la Oficina competente notificará al titular de la marca, sujetándose para tales efectos a lo dispuesto en el artículo 175º de la presente Ley, para que dentro del plazo de treinta días haga uso de su derecho de defensa. Vencido dicho plazo, la Oficina competente resolverá la petición de nulidad.

Artículo 184º.- Son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

TITULO X CADUCIDAD DEL REGISTRO

Artículo 185º.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

TITULO XI MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Artículo 186º.- La presente Ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho a una protección especial, a efectos de evitar un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca por terceros que carezcan de derecho, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 187º.- 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:

- 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.

Artículo 188º.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

TITULO XII LEMAS COMERCIALES

Artículo 189º.- 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.

Artículo 190º.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 191º.- Durante la vigencia del registro del lema comercial, el titular podrá solicitar ante la Oficina 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 142º de la presente Ley.

Artículo 192º.- El registro de un lema comercial se concederá por un período de diez años renovables, contados a partir de la resolución que concede el derecho.

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 193º.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 194º.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia.

Artículo 195º.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título IX de la presente Ley.

TITULO XIII MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

Artículo 196º.- Se entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Artículo 197º.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones, o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de personas.

Artículo 198º.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

- a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;
- b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios;
- c) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los mismos;
- d) La lista de integrantes; y,
- e) Los demás requisitos que determine la Oficina competente.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar a la Oficina competente de cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

Artículo 199º.- La marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas, siempre y cuando cuente con la autorización de la asociación, organización o grupo de personas, así como con el consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.

Artículo 200º.- La marca de certificación autentifica el origen, los componentes, la calidad y otros factores de los productos o servicios, elaborados o prestados por personas debidamente autorizadas por el titular de la marca. No podrán registrarse como marcas de certificación las denominaciones de origen.

Artículo 201º.- A la solicitud de registro de una marca de certificación deberá adjuntarse un ejemplar de las reglas de uso en el que se indicará la calidad, los componentes, el origen o cualesquiera otras características de los correspondientes productos o servicios. Las reglas de uso fijarán, asimismo, las medidas de control que el titular de la marca de certificación está obligado a implantar y las sanciones por incumplimiento.

Artículo 202º.- El titular de la marca de certificación no podrá usarla para distinguir los productos o servicios que el mismo fabrique o suministre.

Artículo 203º.- Toda propuesta de modificación de las reglas de uso de la marca colectiva o de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la Oficina competente. La Oficina competente examinará, a solicitud del titular de la marca colectiva o de certificación, si las modificaciones cumplen

con los requisitos establecidos por la ley. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 204º.- Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de certificación podrán ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario establecida en las reglas de uso. El titular de una marca colectiva o de certificación podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no autorizado de la marca.

Artículo 205º .- La nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva o de certificación se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios. Además, se cancelará el registro de una marca colectiva o de certificación cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en resolución consentida:

- a) Que el titular de una marca haya autorizado o tolerado el uso de la misma en contra de las reglas de uso o quebrantando éstas.
- b) Que el titular de una marca de certificación la haya utilizado para los productos o servicios que él mismo, o una persona que esté económicamente vinculada con él, fabrique o suministre.

Artículo 206º.- Son aplicables a las marcas colectivas y de certificación el procedimiento, los requisitos, obligaciones y derechos señalados por la presente Ley para las marcas de productos y de servicios.

TITULO XIV NOMBRES COMERCIALES

Artículo 207º.- Se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica.

Artículo 208º.- La protección que la presente Ley le otorga a los nombres comerciales consistirá:

- a) En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o semejante a otro adoptado y usado por otra persona, siempre que exista riesgo de confusión o asociación.
- b) En la prohibición de usar o registrar un signo cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial de un nombre comercial anteriormente adoptado y usado por otra persona, siempre que pueda producirse un riesgo de confusión o asociación.

Artículo 209º .- Las acciones de protección al nombre comercial, se encuentre o no registrado, se tramitarán de conformidad con la normas contenidas en el Título XVI de la presente Ley.

Artículo 210º.- El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio, y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue. El nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo. En la transferencia de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

Artículo 211º .- Cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza. En la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica. La Oficina competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.

Artículo 212º .- La Oficina competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial.

Artículo 213º .- 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;

- d) La clase a la que pertenece la actividad económica que distingue el nombre comercial;
- e) La descripción del signo, si se trata de signos mixtos o figurativos; y
- f) La fecha del primer uso del nombre comercial.

Artículo 214º .- El registro del nombre comercial se concederá por un período de diez años, contado a partir de la resolución que reconoce el derecho, renovables por iguales períodos.

Artículo 215º.- Sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca. Asimismo, sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.

Artículo 216º .- 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 217º.- Todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las normas establecidas para las marcas de productos y de servicios.

TITULO XV DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 218º.- El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

Artículo 219º.- Se entenderá por denominación de origen, aquella que utilice el nombre de una región o un lugar geográfico del país que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar.

Artículo 220º.- Se protegerá toda denominación de origen contra:

- a) El uso no autorizado de la denominación de origen;
- b) El uso para distinguir productos no comprendidos en la declaratoria de protección, en la medida en que se trate de productos semejantes o cuando su uso aprovecha la reputación de la denominación de origen;
- c) Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

Artículo 221º.- Las denominaciones de origen protegidas no podrán convertirse en denominaciones genéricas.

Artículo 222º.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 219º;
- b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que pudieran inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos;
- c) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.

Artículo 223º.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 224º.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la Oficina competente, debiendo indicar:

- a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como el interés jurídico;
- b) La denominación de origen solicitada;
- c) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la denominación, delimitándola atendiendo caracteres geográficos y divisiones políticas;
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la denominación solicitada, así como sus características; y,
- e) Cualquiera otra indicación que disponga la Oficina competente.

Artículo 225º.- Admitida la solicitud, la Oficina competente analizará, dentro de los treinta días hábiles siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo a publicación de la solicitud y presentación de las observaciones previsto para el registro de marcas de productos y de servicios de la presente Ley.

Artículo 226º.- La declaración de protección de una denominación de origen deberá ser publicada, por única vez, en el diario oficial El Peruano y en cualquier otro diario de circulación nacional.

Artículo 227º.- Los términos de la declaración de una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier momento, siguiendo el mismo procedimiento previsto para la declaración original. La solicitud de modificación deberá señalar las variaciones que se pidan y las causas que la justifiquen.

Artículo 228º.- La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la Oficina competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia si dichas condiciones no se han mantenido. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.

Artículo 229º.- La autorización para utilizar una denominación de origen cuya protección hubiese sido declarada por la Oficina competente, deberá ser solicitada ante ésta por las personas que:

- a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;
- b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración;
- c) Cumplan con otros requisitos requeridos por las oficinas nacionales competentes.⁵

Artículo 230º.- La solicitud para obtener la autorización de uso deberá contener y estar acompañada de lo siguiente:

- a) Nombre y domicilio del solicitante;
- b) Los poderes que sean necesarios;
- c) Los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante;
- d) La denominación de origen que se pretende utilizar;
- e) Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto. Se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por un organismo autorizado;
- f) Certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo sus componentes, métodos de producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y la certificación extendida por un organismo autorizado; y
- g) Certificación de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso; y,
- h) Comprobante de pago de los derechos correspondientes.⁶

Artículo 231º.- 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.

⁵ Este artículo se complementa con lo dispuesto en los Artículos 12º y 13º de la Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen (publicada el 14 de agosto de 2004).

⁶ Este artículo se complementa con lo dispuesto en el Artículo 13º de la Ley N° 28331.

Artículo 232º.- Si la solicitud de autorización de uso no cumple con los requisitos exigidos en la ley, la Oficina competente notificará al solicitante para que les de cumplimiento, concediéndole para tales efectos un plazo improrrogable de 15 días .

Artículo 233º.- La autorización deberá ser otorgada o denegada por la Oficina competente en un lapso de quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 234º.- La autorización para el uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Ley.

Artículo 235º.- El derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la Oficina competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas, será considerado una infracción sancionable, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 236º.- La denominación de origen deberá utilizarse en los términos en que se concedió la autorización de uso. En caso contrario, de oficio o a petición de parte, se cancelará la autorización de uso.

Artículo 237º.- La Oficina competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización para el uso de una denominación de origen protegida, previa audiencia de las partes, si fuese concedida en contravención a la presente Ley.

Artículo 238º.- Las personas que estuviesen utilizando una denominación de origen con anterioridad a la fecha de su declaración, tendrán un plazo de un año para solicitar la autorización de uso.

Artículo 239º.- El Estado, mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales, fomentará el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen peruanas, otorgando, en reciprocidad, protección a las denominaciones de origen extranjeras, a través de la inscripción en una sección especial del Registro de Denominaciones de Origen.

TITULO XVI ACCIONES POR INFRACCIÓN

Artículo 240º.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser conculcados. Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio por decisión de la Oficina competente. En todo caso, se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto Legislativo 807, con excepción del artículo 22 de dicho cuerpo legal.

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

Artículo 241º.- Las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad del denunciante.

Artículo 242º.- Las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán 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 infracción o para evitar que éstos se produzcan.

Las multas que la Oficina competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Oficina competente. 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, la Oficina 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 243º.- El denunciante será responsable por los daños ocasionados al presunto infractor, en el caso de denuncias sustentadas en hechos o pruebas falsas.

Artículo 244º.- Las acciones por infracción prescriben a los dos (2) años, contados desde la fecha en que cesó el acto o hecho infractor.

Artículo 245º.- 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 años de concluido el proceso administrativo.

Artículo 246º.- La indemnización por daños y perjuicios compensará las pérdidas sufridas así como el lucro cesante causado por la violación. La cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido mediante el uso o explotación del derecho de no haberse producido la violación;
- b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;
- c) El precio que el infractor hubiese tenido que pagar al titular por la concesión de la licencia que le hubiese permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho;

TITULO XVII RECURSOS IMPUGNATIVOS

Artículo 247º.- Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las Oficinas 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 instrumental.

Artículo 248º.- 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 Oficinas competentes, 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 249º.- 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.

TITULO XVIII PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

Artículo 250º.- 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 equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso.

Artículo 251º.- 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 o 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

PRIMERA.- Los actos de competencia desleal contenidos en el Decreto Ley 26122, que se refieran a un derecho de propiedad industrial debidamente inscrito en el Registro respectivo, así como a un nombre comercial, esté o no inscrito, serán considerados como infracciones a la propiedad industrial y susceptibles de las acciones previstas en el Título XVI de la presente Ley.

SEGUNDA.- 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. La disposición contenida en el párrafo anterior resulta aplicable también a los procedimientos seguidos ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- 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 Oficina competente del Perú. La adopción de éstos símbolos de identificación que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Oficina competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación.

SEGUNDA.- Será de aplicación las disposiciones del Título XI de la presente Ley, a todos los elementos constitutivos de la propiedad industrial, en cuanto corresponda.

TERCERA.- Antes de iniciar la acción penal por los delitos a que se refieren los artículos 222, 223, 224, 225 y 240 del Código Penal, el Fiscal deberá solicitar un Informe Técnico a la Oficina competente del Indecopi, el cual deberá emitirse en un plazo de cinco días. Dicho Informe deberá ser meritado por el Juez o el Tribunal al momento de expedir resolución.

CUARTA.- Deróguense el Decreto Ley N° 26017 y demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

QUINTA.- Deróguese la Resolución No. 442-94-EF/SAFP.

SEXTA.- 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 distintas modalidades de la propiedad industrial que se hubiesen concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, subsistirán por el tiempo por el que fueron concedidos. 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 la normas de ésta, en el estado en que se encuentren.

SEGUNDA.- Los derechos conferidos por la presente Ley a los titulares de marcas de certificación, se entienden aplicables a las marcas de garantía concedidas al amparo del Decreto Ley N° 26017. Los registros de marcas de garantía serán renovados como marcas de certificación de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley.

TERCERA.- Los registros de los nombres comerciales concedidos antes de la vigencia de la presente Ley, se renovarán en su oportunidad aplicando las disposiciones de ésta. Los titulares deberán en su oportunidad declarar y acreditar la fecha del primer uso y las actividades respecto a las cuales tal uso se ha producido.

CUARTA.- Las normas de procedimiento 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.

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 noventiséis.

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