

SERIE MÓDULOS INSTRUCCIONALES

Derecho de la Propiedad Intelectual

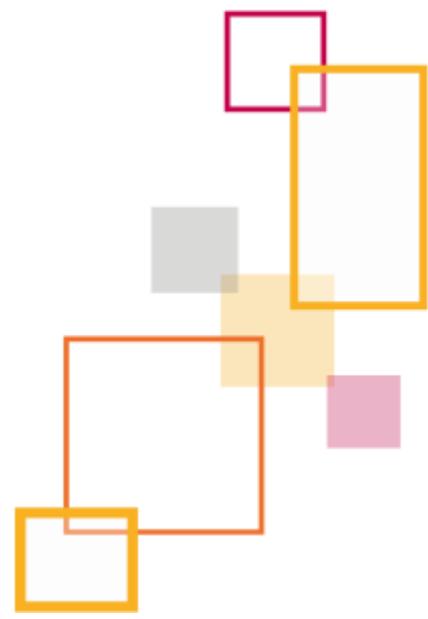


SERIE MÓDULOS INSTRUCCIONALES

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Preparado por:
GABRIEL BENITES ARRIETA

2019



Datos de catalogación bibliográfica

BENITES A, GABRIEL

SERIE MÓDULOS INSTRUCCIONALES.
DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INDECOPI, LIMA, 2019

Área: Ciencias Sociales

Formato: E – book

Páginas: 145

Serie Módulos Instruccionales – Derecho de la Propiedad Intelectual

Copyright © 2019 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Calle De la Prosa N° 104 – San Borja, Lima, Perú. Teléfono: (51-1) 224-7800

Correo electrónico: escuela@indecopi.gob.pe

Síguenos: Indecopi Oficial



Sitio web: www.indecopi.gob.pe

Autor: Gabriel Benites Arrieta.

Supervisión de la consultoría y de la edición: José Purizaca Vega, Director de la Escuela Nacional del Indecopi.

Aporte didáctico: André Vergara Escobar.

Edición: André Vergara Escobar.

Diseño, diagramación y digitalización e-book: Marlene Félix Atuncar.

ISBN N°: 978-9972-664-90-8

Editado en noviembre 2019. Primera edición digital.

E-Book. Esta publicación se puede consultar en

<http://www.escuela-indecopi.edu.pe/publicaciones>

La versión electrónica permite a los profesionales e interesados en el tema compartir información y material relacionado para mejorar la experiencia de aprendizaje multimedia y el intercambio de conocimientos.

La información contenida en este documento puede ser reproducida, mencionando los créditos y las fuentes de origen respectivas.

Indecopi adopta en sus textos la terminología clásica del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres. Este recurso busca dar uniformidad, fluidez y sencillez para la lectura del documento. No disminuye de modo alguno el compromiso institucional en materia de equidad de género.

Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas por la autora son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan las opiniones del Indecopi.





Consejo Directivo

Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi
Presidente

Fernando Martín De la Flor Belaunde
Consejero

Teresa Mera Gómez
Consejera

Hania Pérez de Cuellar Lubienska
Consejera

Lilian del Carmen Rocca Carbajal
Consejero

Consejo Consultivo

María Matilde Schwalb Helguero
Lieneke María Schol Calle
Ana Inés Amelia Temple Arciniega
Alberto Nabeta Ito
César Calvo Cervantes

Gerente General

Francisco Javier Coronado Saleh

Director de la Escuela Nacional del Indecopi

José Carlos Purizaca Vega

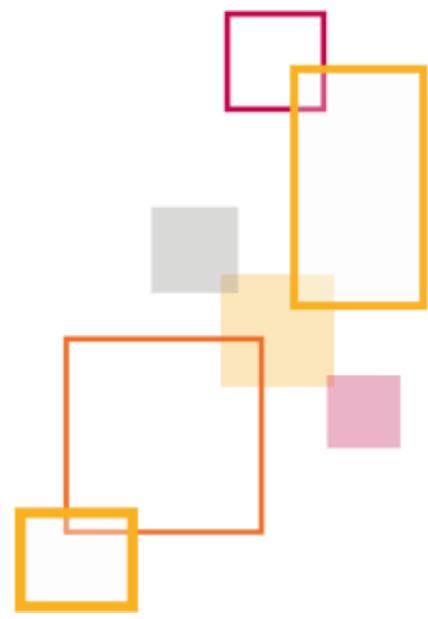
Contenido

INTRODUCCIÓN	9
OBJETIVO	10
UNIDAD 1.....	11
Visión General de la Propiedad Intelectual	12
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 1.....	12
OBJETIVOS	12
CAPÍTULO 1: DESCUBRIENDO LA PROPIEDAD INTELECTUAL	12
1.1. ¿Qué es la propiedad intelectual?.....	12
1.2. De la propiedad material a la propiedad inmaterial	15
1.3. La propiedad intelectual en nuestras vidas.....	17
CAPÍTULO 2: LOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22
2.1. Clasificación de la propiedad intelectual.....	22
CAPÍTULO 3: JUSTIFICACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	26
3.1. Fundamentos para proteger la propiedad intelectual	26
3.2. El rol de la propiedad intelectual en el desarrollo económico.....	28
3.3. Marco legislativo de la propiedad intelectual en el Perú	29
3.4. El rol del Indecopi	29
LECTURAS COMPLEMENTARIAS	32
CASOS PRÁCTICOS	33
CASO PRÁCTICO N° 1	33
CASO PRÁCTICO N° 2	34
CASO PRÁCTICO N° 3	35
RESUMEN DE LA UNIDAD 1	36
BIBLIOGRAFÍA:	37
UNIDAD 2.....	39
Signos Distintivos.....	39
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 2.....	40
OBJETIVOS	40
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN, CLASES Y PRINCIPIOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.....	40

1.1.	¿Qué es un signo distintivo?.....	40
1.2.	Los signos distintivos contemplados en la legislación.....	41
1.3.	Principios aplicables	46
CAPÍTULO 2: LAS MARCAS.....		48
2.1.	Las marcas y los requisitos de protección	48
2.2.	La distintividad.....	51
2.3.	Duración de la protección	52
2.4.	Alcances de la protección.....	52
2.5.	Las marcas y sus funciones.....	53
2.6.	El uso de la marca.....	54
2.7.	Las licencias y transferencias de marcas	55
2.8.	Principales prohibiciones de registro	56
2.9.	Limitaciones al derecho.....	65
CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO		67
3.1.	Información previa a la presentación de la solicitud de registro	67
3.2.	La presentación de la solicitud de registro.....	67
3.3.	Reivindicación de propiedad	70
3.4.	La intervención de terceros - oposiciones.....	70
3.5.	Las oposiciones andinas	71
3.6.	Resolución de primera instancia	71
LECTURAS COMPLEMENTARIAS		74
CASOS PRÁCTICOS		75
CASO PRÁCTICO N° 1		75
CASO PRÁCTICO N° 2		76
RESUMEN DE LA UNIDAD 2		77
BIBLIOGRAFÍA:		78
UNIDAD 3.....		79
Invenciones y Nuevas Tecnologías		79
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 3.....		80
OBJETIVOS		80
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN, ALCANCES Y PRINCIPIOS DE LAS INVENCIONES		80
1.1.	¿Qué es una invención?.....	80
1.2.	Clases de invenciones protegibles, requisitos de protección y duración de la protección.....	84
1.3.	¿Quién puede solicitar una patente?	88
1.4.	Alcances del derecho.....	88
1.5.	Limitaciones al derecho.....	89
CAPÍTULO 2: LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y OTROS DERECHOS.....		90
2.1.	Los diseños industriales.....	90
2.2.	Esquemas de trazado de circuitos integrados.....	91

2.3.	Alcances del derecho.....	92
2.4.	Los secretos empresariales.....	92
2.5.	Los sistemas de protección sui generis. Derechos sobre variedades vegetales y régimen sobre conocimientos tradicionales.....	93
CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO		99
3.1.	Presentación de la solicitud.....	99
3.2.	La fecha de presentación.....	102
3.3.	Reivindicación de prioridad	102
3.4.	La intervención de terceros - oposiciones.....	103
3.5.	Examen de fondo y resolución	103
3.6.	El Tratado Internacional en Materia de Patentes (PCT)	104
LECTURAS COMPLEMENTARIAS		106
CASOS PRÁCTICOS		107
CASO PRÁCTICO N° 1		107
CASO PRÁCTICO N° 2		108
RESUMEN DE LA UNIDAD 3		109
BIBLIOGRAFÍA:		110
UNIDAD 4.....		111
Derecho de Autor y Derechos Conexos.....		111
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 4.....		112
OBJETIVOS		112
CAPÍTULO 1: EL CONCEPTO DEL DERECHO DE AUTOR.....		112
1.1.	¿Qué es el derecho de autor?	112
1.2.	Principios básicos.....	113
1.3.	El concepto de obra.....	114
1.4.	Ámbito de protección del derecho de autor	118
1.5.	Derechos Morales.....	120
1.6.	Derechos Patrimoniales.....	122
1.7.	Limitaciones a los derechos.....	126
CAPÍTULO 2: LOS DERECHOS CONEXOS		131
2.1.	¿Qué son los derechos conexos?.....	131
CAPÍTULO 3: LA GESTIÓN COLECTIVA.....		135
3.1.	La gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos	135
3.2.	Las sociedades de gestión colectiva	136
3.3.	Funciones de las sociedades de gestión colectiva.....	137
LECTURAS COMPLEMENTARIAS		141
CASOS PRÁCTICOS		142
CASO PRÁCTICO N° 1		142
CASO PRÁCTICO N° 2		142

RESUMEN DE LA UNIDAD 4	143
BIBLIOGRAFÍA:	144

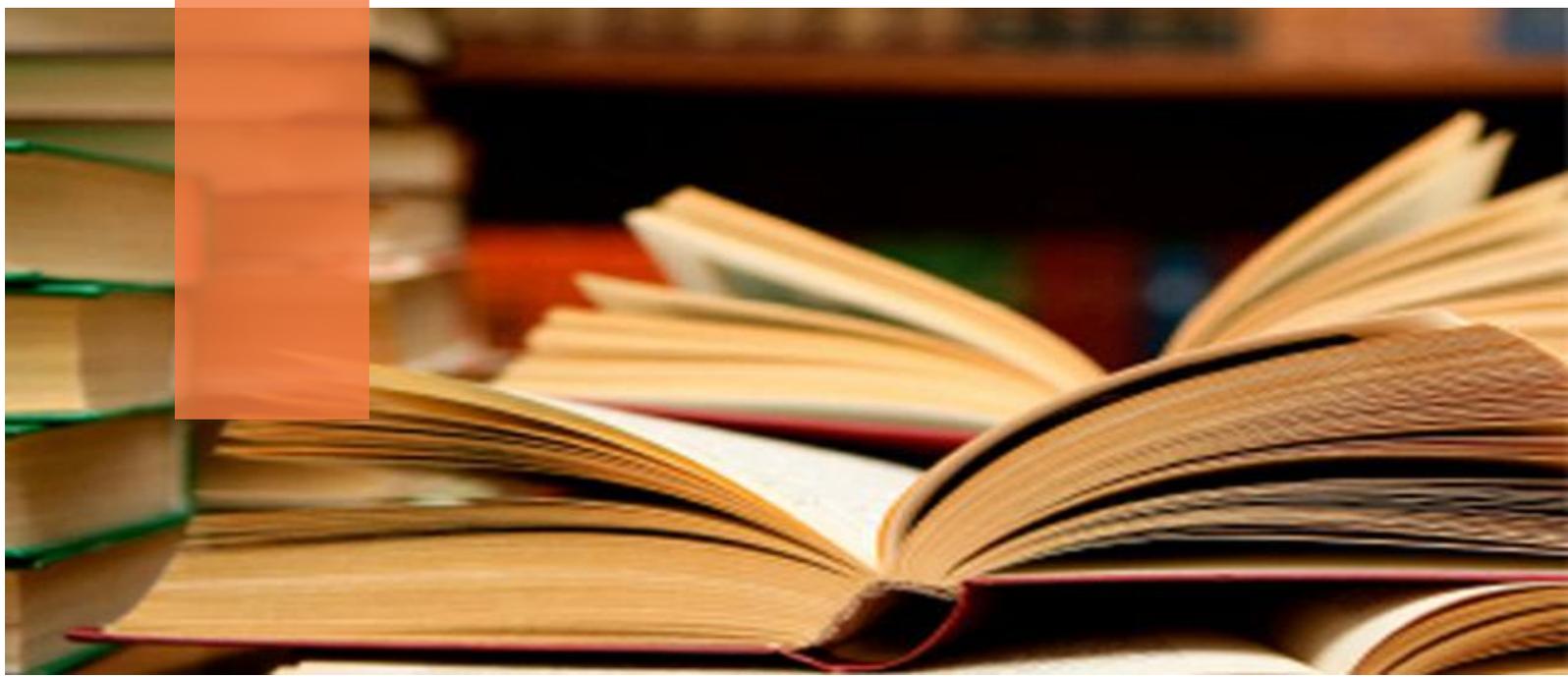


INTRODUCCIÓN

Cuando apreciamos los escenarios en salud, educación o alimentación que tenemos actualmente y los comparamos con los que tenían las sociedades antiguas, identificamos que hay una diferencia sustancial, que empezó a hacerse más notoria en los últimos ciento cincuenta años y que hasta el día de hoy no se ha detenido. Hoy, nuestra sociedad disfruta de ventajas que hasta no hace mucho eran parte de ideas consideradas surrealistas y que reflejan cómo el ser humano ha ido evolucionando gracias al desarrollo del conocimiento.

A través de los ejemplos que revisaremos durante el curso notaremos el rol de la propiedad intelectual como vehículo que hizo posible que surjan todas las condiciones de salud, educación o alimentación que han cambiado el trayecto de nuestra historia. De esa forma, observaremos la manera en que la propiedad intelectual se relaciona con nuestras vidas a cada momento, como cuando iniciamos el día gracias a un despertador, cuando disfrutamos una película o cuando compramos un medicamento poco costoso para detener los efectos de un resfrío.

El curso ha sido estructurado en cuatro módulos cuyo contenido individual tiene un desarrollo teórico específico, pero que forman parte de una temática integral. De esa forma, este curso busca proporcionar las herramientas básicas para conocer el funcionamiento de la propiedad intelectual en nuestro país y poder apreciar las ventajas que puede generar su aprovechamiento.



OBJETIVO



Objetivo general

El módulo instruccional tiene como objetivo proporcionar los conocimientos generales necesarios para comprender al derecho de la propiedad intelectual, así como sus principios y los alcances principales de las fuentes de su generación y, en ese sentido, brindar las herramientas suficientes para permitir a los participantes entender, identificar, aplicar y aprovechar las ventajas que proporciona la propiedad intelectual.



Objetivos específicos

- a) Conocer el concepto de propiedad intelectual, identificando los elementos que la conforman y las ventajas de su aprovechamiento.
- b) Conocer el concepto, funciones y principios de los signos distintivos, derecho de autor, derechos conexos y las invenciones y nuevas tecnologías.
- c) Identificar las principales características de los procedimientos de reconocimiento de derechos de propiedad intelectual.
- d) Generar un pensamiento crítico sobre la necesidad de proteger la propiedad intelectual y su relevancia en el crecimiento económico y social del país.



UNIDAD 1

Visión General de la Propiedad Intelectual

ACTIVIDAD MOTIVADORA

1. Hoy nos hemos despertado muy temprano para empezar el día y lo hemos hecho de muy buen ánimo. Hemos preparado un desayuno delicioso, hemos revisado nuestras pertenencias y hemos salido con dirección a realizar nuestras actividades habituales.

No ha pasado mucho tiempo desde que despertamos y salimos de nuestras casas, pero hemos realizado muchas acciones cuya realización se ha facilitado gracias a algunos dispositivos o herramientas.

A continuación, identifiquemos cinco dispositivos o herramientas que han facilitado algunas de las actividades que habitualmente realizamos, desde que nos despertamos hasta que dejamos nuestras casas para iniciar nuestras actividades.

2. Ahora, imaginemos cómo transcurrirían nuestros días si ninguno de los dispositivos o herramientas que han identificado existirían en la actualidad.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 1

El objetivo de esta unidad es brindar un panorama general de la propiedad intelectual, conociendo los elementos que la conforman y revisando las ventajas que nos permite disfrutar día a día.

La unidad se encuentra dividida en tres capítulos:

1. Descubriendo la propiedad intelectual
2. Elementos de la Propiedad Intelectual
3. Justificaciones de la Propiedad Intelectual

Durante el desarrollo de cada capítulo definiremos en forma abreviada los conceptos más importantes que requeriremos para entender en forma general a la propiedad intelectual. En algunos casos citaremos disposiciones legales necesarias para realizar mejores precisiones sobre los conceptos tratados y utilizaremos ejemplos con la finalidad de una comprensión más clara.

Finalmente, encontrará ejercicios prácticos y un conjunto de preguntas de autoevaluación, orientados a facilitar y consolidar la comprensión de los conceptos más importantes del desarrollo de esta unidad.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes deberán:

1. Conocer el concepto de propiedad intelectual
2. Reconocer los elementos que conforman a la propiedad intelectual
3. Identificar las ventajas del aprovechamiento de la propiedad intelectual

CAPÍTULO 1: DESCUBRIENDO LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. ¿Qué es la propiedad intelectual?

A lo largo de la historia el ser humano ha tenido que encontrar soluciones a los problemas que día a día se le presentaban para sobrevivir. Muchas de estas soluciones tenían relación con propuestas para mejorar condiciones de las diferentes actividades humanas.

Los antecedentes históricos nos permiten apreciar que estas soluciones fueron atendiendo diferentes intereses; las actividades de caza, la tecnología bélica, la ingeniería, la arquitectura o el arte fueron campos donde algunas ideas obtuvieron relevancia por el provecho que generaban en comparación a su no utilización.

Desde el descubrimiento de la rueda hasta los teléfonos móviles de última tecnología podemos ver cómo es que el horizonte de los límites de la creatividad humana parece igual de lejano como cuando los primeros hombres empezaron a poblar la Tierra. El desarrollo de alguna nueva tecnología abre nuevas puertas que nos conducen a nuevas preguntas y con ello, a nuevos problemas por atender.

Algunas personas fueron mostrando aptitudes para ofrecer alternativas de solución a los problemas que se presentaban en la vida cotidiana, lo que facilitó identificarlas en determinados campos de la tecnología. Así, surgieron especialistas en desarrollar técnicas de cultivo o de caza, nuevas armas, otros pudieron mejorar la infraestructura de los castillos o fortalezas, otros encontraron nuevas formas de

generar música, algunos sobresalieron por sus habilidades para dibujar y algunos otros en crear historias.

Todas estas condiciones hicieron que el reconocimiento personal represente una ventaja importante para hacer rentable el talento. Este escenario fue el inicio de la apropiación del intelecto humano que con el transcurrir del tiempo permitió el surgimiento de motivaciones para conceder reconocimientos legales que finalmente dieron paso al derecho de la propiedad intelectual.



Fuente: <https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk>

Bicicleta Rover de 1885



Fuente: www.specializedperu.com

Bicicleta de ruta Specialized modelo Allez – 2019

Las imágenes corresponden a dos modelos de bicicletas cuya finalidad esencial (movilizarse) podría ser cumplida por ambas; sin embargo, entre las dos existe más de un siglo de diferencia en tecnología, por lo que las características que presenta el modelo más reciente son determinantes para la finalidad que quiera lograr el usuario, que puede no restringirse a la facilidad de movilizarse. Una bicicleta de esa naturaleza puede resultar mucho más idónea que la primera, si lo que se busca es mejorar la condición del ciclista durante trayectos largos o mejorar la performance para desarrollar velocidad.

Tienen que existir motivos suficientes para que después de más de cien años algunas personas hayan continuado en la búsqueda de mejorar condiciones en el uso de la bicicleta, motivos que no solo se respaldan en la aceptación del público y un crecimiento en ventas, sino también en la garantía de que ese esfuerzo puede ser atribuido exclusivamente a su desarrollador y que ello le permita rentabilizar esa capacidad de mejorar lo ya existente.

Es ahí donde el Estado aparece en escena y nos trae un sistema de reconocimiento de titularidades a favor de los mejores creadores, estableciendo así un conjunto de derechos que conceden facultades de excluir a quienes no tienen autorizado el aprovechamiento.

De ese modo, la propiedad intelectual se constituye en el medio de reconocimiento legal de las creaciones de la mente, principalmente, a través de los signos distintivos, el derecho de autor y las invenciones y nuevas tecnologías, concediendo a sus titulares derechos exclusivos que les permiten explotar económicamente su creación. Esta asignación de derechos es identificada como propiedad inmaterial y les permite a los titulares disfrutar de la mayoría de ventajas que concede el sistema de propiedad material tradicional.



Las franquicias y la propiedad intelectual:
Muchos negocios del mercado operan gracias a las franquicias, que son modalidades contractuales que se sustentan en la cesión en uso o licencias de derechos de propiedad intelectual. El objetivo de un contrato de franquicia es que un empresario independiente extienda la red del negocio de un tercero, el cual ha ganado un prestigio importante en el mercado. El tercero recibirá una retribución por la explotación de su negocio (lo que incluye a la propiedad intelectual) y el empresario disfrutará de las ventajas de ingresar al mercado con el prestigio ganado por el tercero. A continuación, vemos algunos ejemplos de franquicias:



Fuente: www.pizzahut.com.pe



Fuente: www.lalucha.com.pe

Resultaría imposible definir con exactitud a todas aquellas posibles creaciones de la mente humana, sin embargo, vamos a encontrar que la mayoría de disposiciones normativas que regulan a la propiedad intelectual han preferido hacer listas no taxativas que dejan abierta la posibilidad de adecuarse ante el surgimiento de nuevas expresiones de la creatividad. Así, el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967, indica en su artículo 2¹ que, por propiedad intelectual, debe entenderse a los derechos relativos:

¹ CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Convenio se entenderá por:

(...)

viii) «Propiedad intelectual», los derechos relativos:

- a las obras literarias, artísticas y científicas,
- a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- a los descubrimientos científicos,
- a los dibujos y modelos industriales,
- a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,
- a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

- a las obras literarias, artísticas y científicas,
- a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- a los descubrimientos científicos,
- a los dibujos y modelos industriales,
- a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,
- a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Como podemos ver se trata de una lista extensa cuyo contenido no resulta excluyente respecto a su interpretación. Así, por ejemplo, vemos el tercer acápite “invenciones en todos los campos de la actividad humana”, concepto sumamente abierto para incorporar alguna invención que surja en cualquier momento en los diversos campos de estudio.

1.2. De la propiedad material a la propiedad inmaterial

La propiedad es un derecho reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual resulta estrechamente relacionado con la libertad personal y que le permite al individuo disfrutar dicho derecho en armonía con sus intereses económicos. Si bien existen algunos límites legales, el derecho de propiedad le permite al titular usar, gozar, explotar y disponer del bien sin que se antepongan intereses distintos a los suyos.

El reconocimiento de un derecho de propiedad debe permitirles a los titulares una vía idónea para disfrutar todas las condiciones antes mencionadas, lo cual recae en la estructuración de un sistema que garantice el ejercicio pleno de dichas condiciones, sancionando a quienes ilegítimamente pretendan aprovecharlos.

Desde el punto de vista económico, la propiedad debe encontrarse respaldada principalmente bajo dos condiciones: 1) la exclusividad y 2) la capacidad de transferir. El respaldo de exclusividad le va a permitir al titular del bien ser reconocido por todos como el legítimo propietario (supuesto que se adecúa al mecanismo del principio de publicidad de los registros públicos) y con ello, excluir a aquellos que no tengan legitimidad para usar el bien. Mientras que la capacidad de transferir se verá representada en la posibilidad de disponer del bien cuando se presente el interés del titular.

Estas dos condiciones han sido las que han sostenido el derecho de propiedad a lo largo de la historia y que hasta nuestros días son el soporte del enorme sistema que representa el derecho de propiedad reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, las características mencionadas nacieron como consecuencia de la necesidad de establecer derechos y límites a la propiedad material, lo cual, probablemente, fue una de las tareas más importantes y difíciles de las organizaciones de las primeras sociedades. Pero, entonces, cómo pasamos la puerta de la propiedad material para ingresar a la propiedad inmaterial.

Habíamos señalado que históricamente podemos encontrar personas que a lo largo del tiempo han resaltado por sus habilidades en la solución de diversos problemas que aquejaban a las sociedades, habiendo facilitado el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de sus miembros.

Fernando Villarán identifica que, en plena edad media, no existían mayores incentivos ni oportunidades para impulsar la actividad creativa e innovadora en amplios sectores de la población. Los gremios profesionales, apoyados por la nobleza, se encargaron de monopolizar los conocimientos y los oficios, manteniendo para sí el íntegro de sus privilegios y persiguiendo toda iniciativa novedosa y reformista. Pese a ello, los primeros resquebrajamiento a estos rígidos y cerrados modelos de producción y comercio se dieron en los siglos XIV y XV, durante el renacimiento italiano, específicamente en los Estados de Venecia y Florencia. Allí, las familias gobernantes se dieron cuenta del efecto económico, social y militar de los inventos, y alentaron a sus artistas (como Leonardo da Vinci), profesores e ingenieros a crear nuevos productos, artefactos y armas².

En el campo del derecho de autor, el gran hito que marca el paso de su historia fue el invento de la imprenta por Johan Gutenberg. Antes de esto la edición de libros se encontraba condicionada a la reproducción de cada unidad en forma independiente y los ejemplares dependían de la capacidad de los reproductores. Así, la presencia de la imprenta trajo una revolución trascendental en la distribución de libros, en tanto permitió reproducciones exactas y con un mínimo de esfuerzo en comparación a las labores manuales de ediciones individuales que la antecedieron. Los libros empezaron a tomar relevancia con la creación de universidades, donde el conocimiento giraba en función al desarrollo doctrinario de algunos autores, cuyas obras les dieron fama y reputación en el ambiente académico, lo cual también significaba una demanda mayor para las impresiones de dichas obras.

La biblia de Gutenberg:

La obra maestra de la primera imprenta de Gutenberg en Maguncia fue la Biblia de 42 líneas, así llamada por el número de renglones a dos columnas que componían las 1.286 bellas páginas de la obra, impresa en dos volúmenes a tamaño folio. Gutenberg quería demostrar que mediante la imprenta podía elaborarse un libro tan hermoso y perfecto como los más soberbios manuscritos de la época, con la diferencia de que podían realizarse 200 copias iguales, que fue la tirada que se hizo. Se tardó alrededor de tres años en imprimirla, y se cree que se emplearon cuatro prensas funcionando simultáneamente, seis tipógrafos y una docena de prensos³.



Fuente de la imagen: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América

² Villarán, Fernando, Historia de las Patentes e Invenciones en el Perú (Lima: Indecopi), 17-18.

³ Fuente de la cita textual: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/gutenberg-inventor-que-cambio-mundo_11140/3

El concepto de marca, tal y como lo tratamos legalmente en estos tiempos, es el más nuevo de los elementos de propiedad intelectual. Si bien sus antecedentes no son recientes y podemos encontrar rastros de que algunos artesanos de la edad media usaban algunos signos para identificar sus trabajos, el desarrollo en el uso de los signos para diferenciar productos llega con el impulso de las economías de escala, que fue el fruto del desarrollo de la maquinofactura (consecuencia de la revolución industrial), que dio inicio a la producción masiva y, con ello, la necesidad de los productores de diferenciarse. Este nuevo escenario se hizo cada vez más frecuente en diferentes lugares del mundo y motivó a la emisión de leyes tendientes a proteger a los signos que los empresarios usaban para distinguirse entre sí. Fue en el siglo XIX que algunos países emitieron sus primeras leyes de marcas, siguiendo algunos parámetros comunes, los cuales se concentraron en el Convenio de París de 1883.

En conclusión, el reconocimiento de derechos sobre las creaciones del intelecto humano ha sido producto de la adecuación de los ordenamientos jurídicos a la evolución de las ideas, lo que permitió un marco legal no solo como mecanismo reivindicativo a favor del talento creativo, sino también como un instrumento de impulso e incentivo para la creación, ya que el beneficio colectivo que se ha obtenido a lo largo de la historia con la explotación del intelecto humano en agricultura, ciencias, humanidades o medicina ha sido determinante para poder llegar a los niveles de vida que tenemos el día de hoy.

1.3. La propiedad intelectual en nuestras vidas

Durante los últimos ciento cincuenta años se han generado los progresos científicos más relevantes de nuestra historia, los cuales resolvieron grandes problemas que han permitido que actualmente tengamos mejores condiciones de vida que nuestros antepasados. Asimismo, la creatividad ha sido la fuente de manifestaciones culturales que a lo largo del tiempo han contribuido a formar la identidad de las sociedades.

A continuación, conoceremos algunos casos que nos permitirán apreciar cómo el desarrollo de ideas se convierte en un factor decisivo para el desarrollo de la humanidad.

La investigación en medicina –El bacilo de Koch y la penicilina

Durante siglos la Tuberculosis ha sido una de las enfermedades más letales y contagiosas sufridas por los seres humanos, causante de millones de muertes. Uno de los antecedentes más importantes de la historia de la medicina sucedió el 24 de marzo de 1882, cuando el Dr. Robert Koch anunció el descubrimiento del *Mycobacterium Tuberculosis*, la bacteria que origina la tuberculosis. El descubrimiento del Dr. Koch fue el paso más importante que se haya dado para el control y la eliminación de esta mortal enfermedad⁴. Gracias al trabajo del Dr. Koch, hoy existen medicamentos muy efectivos para curar la Tuberculosis, así como vacunas para evitar su contagio.

⁴ Información obtenida de www.cdc.gov, portal web del Centro de Enfermedades Contagiosas pertenecientes a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América.

Alexander Fleming fue un médico escocés que en 1928 descubrió un fármaco capaz de combatir a las infecciones causadas por bacterias, la penicilina. Hasta ese momento las infecciones eran una causa casi segura de muerte del paciente, por lo que el descubrimiento de un fármaco que las combatiera era una necesidad para toda la población mundial. Sin embargo, el efecto curativo de la penicilina no se convirtió en una alternativa médica sino hasta inicios de los años cuarenta, cuando el trabajo de Fleming se complementó con el de los científicos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey, quienes descubrieron el método para producir la penicilina en cantidades importantes, para luego iniciar su distribución y aplicación comercial. El descubrimiento de la penicilina dio origen a la aparición de muchos fármacos con efectividad para distintos tipos de infecciones. Este descubrimiento, que revolucionó la medicina, es el causante que la esperanza de vida de la población se incremente considerablemente y que hoy tengamos soluciones efectivas a enfermedades que hasta hace menos de cien años conducían generalmente a la muerte.



Alexander Fleming

Fuente de la imagen: www.iwm.org.uk – Museo Imperial de la Guerra Británico

Las baterías de iones de litio

No podríamos imaginar nuestras vidas sin los dispositivos electrónicos que nos acompañan todo el tiempo, siendo cada vez mayor la adaptación de estos a nuestras tareas, principalmente en cuestión de tamaño y peso. Desde celulares, tabletas o computadoras la portabilidad ha sido determinante para sostener nuestra dependencia a sus funciones.

La característica esencial de estos dispositivos es la portabilidad y esta condición es posible gracias a la independencia de una conexión a energía eléctrica. Por eso, las baterías de los dispositivos resultan implementos determinantes para que su fin de portabilidad pueda ser ejecutado de la mejor manera. Si bien es posible que baterías de gran tamaño proporcionen altas cantidades de energía, recordemos que lo que necesitamos no solamente se refleja en capacidad sino también en tamaño, puesto que esto último determinará una mejor portabilidad del dispositivo.

El 9 de octubre de 2019, la Real Academia de Ciencias de Suecia, otorgó el Premio Nobel de Química a John B. Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, por el desarrollo de la batería de iones de litio. La Academia Sueca resumió el reconocimiento del trabajo de los premiados científicos afirmando que "Esta ligera, recargable y potente batería se utiliza en la actualidad en todas partes, desde los teléfonos móviles a los ordenadores portátiles y los vehículos eléctricos. También puede almacenar

cantidades significativas de energía solar y eólica, haciendo posible una sociedad libre de combustibles fósiles".

Las baterías de iones de litio representaron la solución a los problemas que surgían con los dispositivos de gran tamaño y con poca capacidad de independencia de la energía eléctrica constante. No hay que imaginar mucho para saber que nuestro mundo no sería el mismo sin las baterías de litio, puesto que aquellos dispositivos de los que hoy somos dependientes no podrían operar de la forma que se adecúa a la necesidad de portarlos y cargarlos con energía muy fácilmente, tal y como sucede en la actualidad.



Fuente de la imagen: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences / www.nobelprize.org

El automóvil

El primer vehículo que funcionó gracias al impulso de un motor de combustión interna es atribuido al ingeniero alemán Karl Friedrich Benz. Es evidente que el diseño creado por este ingeniero resulta incomparable con los automóviles que existen en la actualidad, pero el invento de Benz ha sido el paso necesario para que la tecnología automotriz se mantenga vigente a través de diferentes facilidades para nuestra vida. No podríamos imaginar un día sin el uso de los automóviles, especialmente en el transporte de personas y mercancías, actividades que resultan indispensables para los intereses de nuestra sociedad



Karl Benz en el primer modelo de automóvil patentado en 1886.
Fuente: www.mercedes-benz.com

El desarrollo de creatividad como generación de bienes culturales – El caso de folklore

Las expresiones del folklore se encuentran representadas por las producciones de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos, que se presuman nacionales del país o de sus comunidades étnicas y se transmitan de generación en generación, de manera que reflejan las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad⁵.

El folklore se convierte en el medio identificador de la tradición cultural de países y ciudades, representando un elemento claro de diferenciación entre los lugares geográficos. El Perú es un país que reúne una gran cantidad de culturas y tradiciones, lo cual se refleja en la cocina, la danza o la música. Estas características son exclusivas y nos diferencian del resto de países del mundo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO ha reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a la fiesta de la Virgen de la Candelaria y a la Danza de Tijeras. La primera es una de las fiestas religiosas más importantes de nuestro país que se realiza cada año en la ciudad de Puno y se caracteriza por un conjunto de bailes y símbolos inspirados en la cosmovisión andina. Por su parte, la Danza de las Tijeras es un baile que se origina en las comunidades quechuas, donde los danzantes, acompañados de la música de arpa y violín, realizan coreografías portando trajes alegóricos y dos barras de metal que asemejan a una tijera, con la cual realizan movimientos para obtener sonidos de su impacto.

En el Perú, las expresiones del folklore forman parte del dominio público.



Grupo de danzantes durante la Fiesta de la Candelaria
Fuente de la imagen: www.unesco.org

⁵ DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:

(...)

12. Expresiones del Folklore: Producciones de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del país o de sus comunidades étnicas y se transmitan de generación en generación, de manera que reflejan las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad.



La danza de las tijeras

Fuente de la imagen: www.unesco.org

Hemos mencionado algunos ejemplos que nos permiten ver la forma en la que el intelecto humano ha solucionado problemas tan caóticos como el tratamiento médico de las infecciones, ha creado herramientas de múltiple utilidad como los automóviles o las baterías de litio y también hemos visto algunas tradiciones que permiten mantener viva la historia cultural de una sociedad. Estos desarrollos científicos o creativos no han sido los únicos y en este mismo momento estamos utilizando o disfrutando de algún dispositivo producto de la innovación o creatividad. La propiedad intelectual se encuentra presente en nuestras vidas a cada momento y mientras existan problemas pendientes de solucionar, surgirán mentes maravillosas capaces de solucionarlos y de cambiar el mundo con la materialización de sus ideas.

CAPÍTULO 2: LOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. Clasificación de la propiedad intelectual

Las creaciones susceptibles de protección a través de la propiedad intelectual se dividen en dos grandes grupos. El primero, la propiedad industrial, que encierra a las creaciones que tienen como finalidad su aplicación en la industria y que comprende a los signos distintivos, así como a las invenciones y nuevas tecnologías. El segundo grupo corresponde al campo del derecho de autor, el cual tiene como finalidad proteger a las obras artísticas y literarias, sin perjuicio de que también pueden tener una aplicación en distintos segmentos de la industria.

La propiedad industrial

El Convenio de París indica que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas⁶.

Los signos distintivos son los elementos que van a permitir a los empresarios diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores ante el público consumidor. La marca es el signo distintivo más utilizado y su función diferenciadora es indispensable para poder llevar a cabo las decisiones comerciales de empresarios y de consumidores. Así, los empresarios utilizarán las marcas para diferenciarse de la competencia y para incorporar mensajes de atracción para el público, como calidad o prestigio; por su parte, el público las utilizará para facilitar el proceso de elección del producto que desea adquirir, pudiendo ejercer sus preferencias por cuestiones de calidad o prestigio.

Ejemplos de marcas:



(Distingue: servicios financieros)



(Distingue: helados)

⁶ DECR CONVENIO DE PARÍS

Artículo 1

Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial

(...)

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

Las invenciones y nuevas tecnologías van a permitir, por ejemplo, que los desarrolladores o inventores de productos que ofrezcan soluciones a diversos problemas encuentren una vía de apropiación exclusiva temporal sobre sus creaciones. Gracias al aprovechamiento de las invenciones disfrutamos de muchos beneficios que mejoran considerablemente nuestras vidas, tales como los medicamentos o la tecnología. Las patentes son los instrumentos utilizados generalmente por los Estados para conceder derechos sobre invenciones.

Ejemplo de invenciones:



Fuente de las imágenes: www.samsung.com/es

El derecho de autor

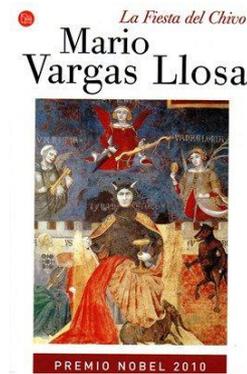
El derecho de autor es la fuente que permite conceder derechos a los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Estos conceptos comprenden a todas las posibilidades de creación producto de la imaginación y que se extienden a todos los ámbitos de nuestras vidas. Así, la música, el arte, la literatura, el cine o los videojuegos son producto del desarrollo creativo de un grupo de personas talentosas y como tal, constituyen materias protegibles bajo el derecho de autor⁷.

El numeral 1) del artículo 2 del Convenio de Berna, indica que los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

Sería imposible hacer una lista taxativa con todas aquellas actividades que pueden ser susceptibles de protección por el derecho de autor, por ello no encontraremos legislación alguna que condicione el ámbito de protección a determinadas categorías de actividades. Por el contrario, la legislación sobre el derecho de autor buscará proporcionar las características necesarias que deberán cumplir las actividades susceptibles de protección.

Ejemplo de obras protegidas por el derecho de autor:

⁷ Se encuentran protegidos un grupo de derechos denominados derechos conexos, que surgen para adecuar la protección concedida a los autores a aquellas personas que van a resultar importantes y hasta indispensables para la explotación de las obras. Los derechos conexos se presentan a través de las actividades de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión. En la unidad 4 repasaremos con mayor detalle sus características.



Fuente: www.crisol.com.pe



Fuente: www.disneylatino.com

Como podemos apreciar definir con exactitud y de manera breve el concepto de propiedad intelectual, propiedad industrial o derecho de autor no es sencillo, al contrario, las definiciones legales no pueden ser taxativas, en tanto estas deben ser capaces de adecuarse a las nuevas fuentes de desarrollo del intelecto humano y brindarles la debida protección de acuerdo al campo en el que se manifiesten. Sin embargo, en el desarrollo de las unidades 2, 3 y 4 abordaremos con mayor detalle a la propiedad industrial y al derecho de autor.



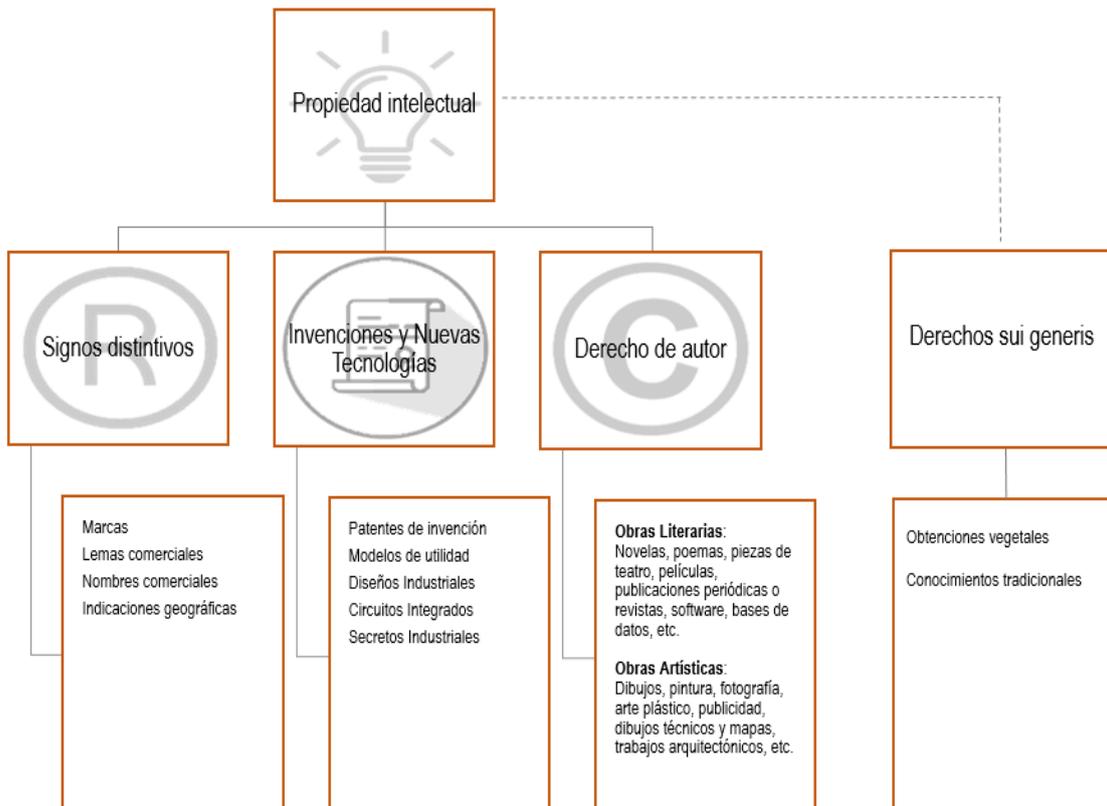
En 1886, cuando se firmó el Convenio de Berna, muchas de las actividades que hoy son importantes generadoras de obras protegibles por el derecho de autor no existían. No es difícil imaginar una comparación entre la industria del siglo XIX y la industria que venimos disfrutando en el siglo XXI.

Hoy en día, a través del desarrollo del software surge una cantidad importante de contenidos protegibles por el derecho de autor; sin embargo, esta industria no existía a la fecha de suscripción del Convenio de Berna.

Este puede ser un ejemplo para entender la razón de que algunas disposiciones en materia de propiedad intelectual no sean del todo concretas, sino que permitan su flexibilización o adaptación ante nuevas fuentes de generación de derechos.

Los derechos sui generis

El sistema de propiedad intelectual concede una serie de derechos cuyo reconocimiento no se adecúa completamente a las condiciones o requisitos que se exigen para la propiedad industrial o el derecho de autor. Este reconocimiento sui generis recae en la necesidad de proteger patrimonios inmateriales frente a apropiaciones o provechos obtenidos en forma indebida. En nuestro caso, vamos a conocer el sistema de reconocimiento de derechos sui generis a través de las obtenciones vegetales y los conocimientos tradicionales vinculados a recursos biológicos.



CAPÍTULO 3: JUSTIFICACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1. Fundamentos para proteger la propiedad intelectual

A través de todas las formas de actuación de nuestra vida diaria vamos a encontrarnos con la propiedad intelectual, especialmente a través de las ventajas en el uso de insumos que consideramos esenciales para simplificar cuestiones básicas para vivir, tales como vestido, alimento, transporte, salud o diversión. Pero todas estas ventajas no se incorporaron en forma automática y accesoria a nuestra condición de ser humano, por el contrario, empezaron a aparecer conforme surgía la necesidad de encontrar solución a los principales problemas.

En efecto, es una gran ventaja el que las sociedades disfruten de soluciones efectivas propuestas por sus mentes más creativas, pero, ¿resulta justo que uno o algunos pocos desarrollen su creatividad únicamente para favorecer a toda la sociedad?, la respuesta que nos brinda la propiedad intelectual es que no; lo justo es que el tiempo y sacrificio empleado por cada uno de los creadores sea retribuido conforme a los intereses de estos, generando así, derechos de exclusiva sobre el desarrollo de su capacidad intelectual. Asimismo, este mecanismo debe convertirse en un impulso a que la creatividad se siga desarrollando, pues es evidente que gracias a ella el mundo goza de muchas herramientas que han facilitado nuestra vida considerablemente en comparación al mundo donde dichas herramientas no existían.

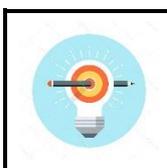
El pago por todos los bienes que nos permiten disfrutar de una vida más saludable y entretenida lleva incorporado los costos de su generación y las retribuciones para sus desarrolladores, hecho plenamente verificable en industrias de suma relevancia para el mundo, como la industria farmacéutica. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué existen medicamentos cuyos precios pueden ser muy elevados, la respuesta la podemos encontrar en la inversión en investigación desplegada por las compañías farmacéuticas.

Sin embargo, debemos también considerar que el sistema de propiedad intelectual, especialmente en el campo de las patentes, funciona en un equilibrio de intereses, donde se reconocerán derechos de exclusiva, pero de carácter temporal. En el Perú el derecho sobre una patente de invención se concede por un plazo de veinte años, luego de ese plazo se pierde el derecho de exclusiva y la patente pasa a dominio público, es decir, cualquiera puede explotarla sin necesidad de contar con la autorización del titular. Entonces, la protección busca conciliar los intereses del titular en explotar la invención en forma exclusiva y la de la sociedad de contar con una herramienta que soluciona algunos problemas de su vida.

El mercado de productos farmacéuticos y el negocio de los laboratorios nos permite apreciar que detrás de un medicamento hay un proceso muy complejo de investigación y de autorizaciones sanitarias, que representa una inversión económica muy elevada.

Supongamos que una compañía farmacéutica decide iniciar un proyecto de investigación para encontrar un medicamento que proporcione un tratamiento más efectivo para las migrañas, en comparación a aquellos que existen en el mercado. La compañía deberá asumir una importante inversión para soportar financieramente todo el proceso de investigación y desarrollo del nuevo medicamento. Ello comprende los costos de la etapa de pruebas y las autorizaciones sanitarias correspondientes. La patente que el Estado concederá sobre el compuesto desarrollado será utilizada por la compañía para ser la única que puede comercializar dicho compuesto (derecho de exclusiva a su favor), estando legitimada para accionar contra quienes infrinjan su derecho. Asimismo, este derecho de exclusiva será por un plazo de veinte años, en el cual la compañía deberá recuperar la inversión realizada en el desarrollo del producto; luego de dicho plazo la patente se encontrará en

dominio público, pudiendo ser explotada por cualquier compañía sin la necesidad de obtener la autorización del titular. De esa manera, el sistema de patentes no solo representa el reconocimiento de un derecho de exclusiva en favor del titular, sino que también se convierte en un incentivo para que las compañías inviertan en nuevos proyectos de investigación.



En el siguiente enlace podrán encontrar una lista de patentes farmacéuticas que han pasado al dominio público: <https://bit.ly/2LYW6qg>. Se trata de patentes que se encuentran referidas al tratamiento de: cáncer, SIDA/VIH, hepatitis C y tuberculosis.

El tiempo se ha convertido en el mejor aliado para demostrar que los países con sistemas de impulso al desarrollo de creatividad e innovación obtienen resultados superlativos con relación a países que no lo hacen. El ranking de países en el Índice Mundial de Innovación 2019 nos da la fuente para afirmar ello⁸.

Clasificación	País
1	Suiza
2	Suecia
3	Estados Unidos de América
4	Países Bajos
5	Reino Unido
6	Finlandia
7	Dinamarca
8	Singapur
9	Alemania
10	Israel

[Nuestro país se ubica en el puesto 69, que representa una mejora de dos posiciones con relación al índice de 2018 en el que nos ubicamos en el puesto 71.](#)

Las inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) representan una fuente de diferenciación entre las economías de los países, lo que se demuestra a través de la presencia de empresas de países desarrollados dominando los mercados mundiales. El no aprovechamiento de esta herramienta constituye una desventaja muy grande para los países en vías de desarrollo, puesto que en este grupo de países el impulso del gobierno a políticas de I+D+i, no tiene una gran atención y para las empresas tampoco es una alternativa importante de inversión.

Pero si el difícil camino del cambio de apreciación sobre la inversión en I+D+i empieza a trazarse, el impulso y motivación para desarrollar la mente permitirá encontrar cada vez mayores y mejores alternativas para la solución de diferentes problemas. Hoy en día muchas empresas exitosas han partido de ideas “innovadoras”, que iniciaron probablemente con cuotas muy pequeñas de financiamiento.

⁸ Fuente: www.wipo.int https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf.

El impulso a la innovación alcanza a muchos sectores, incluyendo especialmente a la educación, donde el principal foco de generación de conocimiento e investigación son las universidades. En el Índice Mundial de Innovación 2018 se identificó a los lugares de mayor actividad inventiva en ciencia y tecnología del mundo, siendo el orden de ubicación el siguiente: Tokio (Japón), Shenzhen (China) y Seúl (Corea del Sur). Particularmente es de resaltar que las organizaciones científicas que lideran el ranking en cada una de esas ciudades son: la Universidad de Tokio, la Universidad de Hong Kong y la Universidad Nacional de Seúl, respectivamente⁹.

Entonces, no es difícil percibir la estrecha relación entre desarrollo económico, el impulso al sector I+D+i y la educación. Lo que probablemente no resulta del todo fácil es cambiar la apreciación de la innovación y de su relación con el desarrollo, la cual es la barrera más importante para virar el destino del uso de recursos que se dirigen a otras actividades tradicionales como las industrias extractivas o la mano de obra.

3.2. El rol de la propiedad intelectual en el desarrollo económico

En las últimas décadas la propiedad intelectual ha alcanzado un papel protagónico en nuestra historia, convirtiéndose en una herramienta muy poderosa de desarrollo económico. Por ello y como vimos en el numeral anterior, los países con mejores tasas de desarrollo son aquellos que cuentan con los mayores niveles de innovación y aprovechamiento de la creatividad, lo cual se extiende a distintas áreas de nuestras vidas como la salud, educación o infraestructura.

Es por ello que los Estados despliegan esfuerzos para incentivar y aprovechar las capacidades de sus ciudadanos en investigación e innovación. En el Perú, la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley N° 28303, establece en su artículo 2, lo siguiente: El desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel), son de necesidad pública y de preferente interés nacional, como factores fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno.

El Estado peruano ha reconocido legislativamente la necesidad de impulsar la ciencia, tecnología e innovación tecnológica como factor determinante para el desarrollo nacional, puesto que es evidente que el progreso de una sociedad del conocimiento se replica en su desarrollo económico. Así, son muchos los ejemplos que nos muestran que el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación constituyen canales sumamente exitosos en la mejora de vida de la población y en alternativas a las actividades extractivas; los hospitales, centros de producción o las universidades son fuentes directas de investigación y de generación de conocimiento, que han conducido a descubrimientos trascendentales que han podido ser aprovechados y explotados a través de la propiedad intelectual¹⁰.

Ahora, si queremos dirigir la óptica hacia el mercado mundial, prestemos atención a las seis marcas más valiosas, según el informe elaborado por Interbrand, correspondiente al año 2018:

⁹ Fuente: https://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/news/2019/news_0001.html

¹⁰ Es habitual que los grandes premios a la investigación científica, como el premio Nobel, corresponda a investigadores de universidades. Por ejemplo, el MIT, la Universidad de Harvard o la Universidad de Cambridge resaltan por el gran número de científicos galardonados con el Premio Nobel.

01	02	03	04	05	06
		 TOP GROWING			
+16% 214,480 \$m	+10% 155,506 \$m	+56% 100,764 \$m	+16% 92,715 \$m	-5% 66,341 \$m	+6% 59,890 \$m

Fuente: www.interbrand.com

Así, en el año 2018, cinco de las seis marcas más valiosas tienen como producto principal al desarrollo de tecnología, hecho que responde a la constante innovación en los productos o servicios que representan su oferta al público, el cual espera que el mercado soluciones sus necesidades.

En el caso peruano, donde nuestros ingresos principales provienen de la explotación de recursos naturales, la propiedad intelectual debe representar el camino de sustitución que nos permita reducir nuestra dependencia a los recursos finitos. En el punto anterior pudimos ver cómo es que los indicadores más elevados en innovación corresponden a los países con los mayores niveles de desarrollo; entonces, hay una luz bastante clara de que la innovación se convierte en un medio bastante recurrente de progreso económico.

Sin embargo, el fomento de la innovación y aprovechamiento de la creatividad son condiciones que necesitan de un gran soporte del Estado, en tanto dependen en gran medida de políticas adecuadas de impulso, promoción y observancia.

La propiedad Intelectual se convierte así, en el medio idóneo para darle valor agregado a un gran número de productos y servicios, cuyo éxito puede replicarse a través de una gran cadena en la que se involucran los sectores industriales, educativos y sociales, logrando impulsar en forma permanente el crecimiento económico del país.

3.3. Marco legislativo de la propiedad intelectual en el Perú

En el Perú se encuentran vigentes disposiciones que conforman el sistema normativo de la propiedad intelectual. Sin embargo, desde la óptica de la jerarquía de normas del ordenamiento jurídico peruano, nuestra Constitución ha incorporado como derecho fundamental a la propiedad sobre las creaciones intelectuales. Así, el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

Asimismo, existen tratados internacionales en vigor que, como tales, forman parte del derecho nacional y, por lo tanto, de la legislación vigente.

3.4. El rol del Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es un organismo público especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue creado en 1992 mediante Decreto Ley N° 25868.



Fuente: www.indecopi.gob.pe

Entre sus funciones se encuentra la administración del sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa. Esta función la realiza a través de la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Dirección de Derecho de Autor. Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi actúa como segunda instancia administrativa en los procedimientos establecidos por ley¹¹.

El rol del Indecopi a través de las autoridades del área de Propiedad Intelectual, no se restringe a la tramitación de procedimientos administrativos, ya que en forma continua se desarrollan programas de difusión, capacitación, promoción y formación orientados a fortalecer el uso de la propiedad intelectual como herramienta de desarrollo empresarial.

En las unidades siguientes conoceremos con mayor detalle las funciones de las Direcciones de Propiedad Intelectual en la tramitación de los procedimientos administrativos que versan sobre los derechos que corresponden a sus competencias.

¹¹ DECRETO LEGISLATIVO N° 1033

Artículo 36.- De la Dirección de Signos Distintivos. -

36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, así como administrar los registros correspondientes

(...)

Artículo 37.- De la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. -

37.1 Corresponde a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías proteger los derechos otorgados sobre patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de variedades vegetales, así como cualquier otro derecho que la legislación sujete a su protección. Adicionalmente, está encargada de proteger los derechos sobre los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, de conformidad con las normas de la materia, y de promover y difundir el uso de la información contenida en los documentos de patentes como fuente de información tecnológica.

(...)

Artículo 38.- De la Dirección de Derecho de Autor. -

38.1 Corresponde a la Dirección de Derecho de Autor proteger el derecho de autor y los derechos conexos. En la protección de los referidos derechos es responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos.

AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD 1

1. ¿Qué es la propiedad intelectual?

2. ¿Cuáles son los elementos que conforman a la propiedad intelectual?

3. ¿Cuáles son las direcciones de propiedad intelectual del Indecopi?

4. Una empresa utiliza un logo con el que identifica sus productos en el mercado y desea protegerlo. ¿Cuál es la herramienta de propiedad intelectual que le permitirá proteger dicho elemento?

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

- ¿Qué es la propiedad intelectual? – OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
- www.OMPI.int – Reseña histórica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
<https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>

CASOS PRÁCTICOS

CASO PRÁCTICO N° 1

Hoy en día la tecnología nos ha proporcionado una gran cantidad de dispositivos que forman parte casi indispensable de nuestras actividades. Algunos de estos productos como los celulares, televisores o computadoras constantemente se actualizan con funciones que los hacen diferentes a sus versiones anteriores.

Recuerde el primer celular que utilizó y compárelo con el celular que actualmente utiliza. A continuación, identifique cinco características diferentes entre ambos celulares y evalúe la forma en que la evolución de estos equipos generó ventajas para su vida.

CASO PRÁCTICO N° 2

Revise el siguiente cuadro y determine qué elemento de la propiedad intelectual representa la vía adecuada de su protección. En el primer caso, el producto o actividad es una novela, por lo que en el cuadro vacío consignaremos que el elemento de propiedad intelectual que debe protegerlo es el derecho de autor.

PRODUCTO/ACTIVIDAD	ELEMENTO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL QUE DEBE PROTEGERLO
Una novela	Derecho de Autor
Un automóvil	
Un medicamento	
La denominación con la que identifico los servicios que ofrezco en el mercado	
Una canción	

CASO PRÁCTICO N° 3

Diariamente interactuamos con la propiedad intelectual con mucha más frecuencia de la que imaginamos. Hemos mencionado algunos ejemplos de casos emblemáticos y trascendentales para la humanidad que fueron producto del desarrollo científico o creativo del ser humano, pero existen muchos otros casos con igual o mayor trascendencia para nuestra historia.

Identifique brevemente algunos casos que usted considera trascendentes para la historia de la humanidad, que hayan provenido del desarrollo científico o creativo del ser humano. Puede tratarse de actividades referidas a bienes culturales, medicina, tecnología, etc.

1. -----

2. -----

3. -----

4. -----

RESUMEN DE LA UNIDAD 1

- La propiedad intelectual se constituye en el medio de reconocimiento legal de las creaciones de la mente, principalmente, a través de los signos distintivos, el derecho de autor y las invenciones, concediendo a sus titulares derechos exclusivos que les permiten explotar económicamente su creación.
- La propiedad intelectual se encuentra presente en nuestras vidas a cada momento y mientras existan problemas pendientes de solucionar, surgirán mentes maravillosas capaces de solucionarlos y de cambiar el mundo con la materialización de sus ideas.
- Las creaciones susceptibles de protección a través de la propiedad intelectual se dividen en dos grandes grupos. El primero, la propiedad industrial, que encierra a las creaciones que tienen como finalidad su aplicación en la industria y que comprende a los signos distintivos, así como a las invenciones y nuevas tecnologías. El segundo grupo corresponde al campo del derecho de autor, el cual tiene como finalidad proteger a las obras artísticas y literarias, sin perjuicio de que también pueden tener una aplicación en distintos segmentos de la industria.
- El Indecopi se encarga de la administración del sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa. Esta función la realiza a través de la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Dirección de Derecho de Autor. Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi actúa como segunda instancia administrativa en los procedimientos que la ley establezca.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
<https://wipolex.wipo.int/es/text/283834>
2. Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Indecopi
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3884845/DECRETO%20LEGISLATIVO%20N%C2%BA%201033.pdf>
3. Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+822.pdf/f96c8bfa-e12d-114c-a396-9bec402e130b>
4. ¿Qué es la propiedad intelectual? – OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
5. Villarán, Fernando. Historia de las Patentes e Invenciones en el Perú. Lima: Indecopi, 2015.
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/203175/01.-Historiadelaspatentesweb.pdf/ee9da00e-ae8d-4fbf-a451-8b103dbc0d01>

UNIDAD 2

Signos Distintivos

ACTIVIDAD MOTIVADORA

1. Revisar los siguientes videos:

- <https://www.youtube.com/watch?v=mXIBAATKbPU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=SWbOdN86TXc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ejSi-ncwUBc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=LHmF2z9lz1Q>

2. Luego de revisar los videos, responda las siguientes preguntas:

- ¿Cualquier marca puede ser considerada una marca de lujo?

- ¿Considera que hay algún trabajo especial de los titulares de las marcas de lujo en comparación al resto de titulares de marcas?

- ¿Considera que para los intereses peruanos resulta importante proteger el Pisco?

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 2

El objetivo de esta unidad es conocer en forma general las disposiciones que regulan los derechos sobre los signos distintivos. Así, vamos a conocer la definición, clasificación, principios, alcances y el procedimiento correspondiente para su obtención.

La unidad se encuentra dividida en tres capítulos:

1. Definición, clases y principios de los signos distintivos
2. Las marcas
3. El procedimiento de registro

Durante el desarrollo de cada capítulo definiremos en forma abreviada los conceptos más importantes para entender el sistema de administración de derechos sobre signos distintivos en el Perú, lo cual se acompañará con algunos ejemplos que tienen como finalidad una comprensión más clara de lo que pretendemos explicar. Finalmente, encontrará ejercicios prácticos y un conjunto de preguntas de autoevaluación, orientados a facilitar y consolidar la comprensión de los conceptos más importantes del desarrollo de esta unidad.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes deberán:

1. Conocer e identificar las funciones de los signos distintivos en el mercado.
2. Identificar las clases de signos distintivos y diferenciarlos entre sí.
3. Definir cada uno de los principios que regulan los derechos sobre los signos distintivos.
4. Identificar las etapas del procedimiento de registro de signos distintivos.

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN, CLASES Y PRINCIPIOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.1. ¿Qué es un signo distintivo?

Los signos distintivos son los elementos que permitirán a los empresarios diferenciarse de sus competidores, a fin de que el público identifique su oferta en el mercado.

De esa forma, los signos distintivos se convierten en el elemento de propiedad industrial que será utilizado por los empresarios para identificar sus productos, servicios o actividades económicas en el mercado, permitiéndoles competir en atención a diferentes condiciones, tales como calidad, precio, garantías, etc. Asimismo, el público también se ve considerablemente beneficiado con el uso de los signos distintivos, ya que también requieren de elementos para identificar plenamente sus alternativas de compra y poderlas repetir inequívocamente en el tiempo.

Conforme iremos conociendo en el desarrollo de esta unidad, sobre los signos distintivos pueden recaer derechos de exclusividad que permitirán a su titular desplegar todas las acciones inherentes al ejercicio del derecho de propiedad (transferir, licenciar, enajenar, etc.). De igual forma, presentan características de acuerdo a su aprovechamiento en el mercado, siendo la más importante de ellas la repetición ilimitada, ya que pueden ser utilizados conforme a la demanda que el empresario quiera atender.

De igual manera, verificaremos que la relevancia de los signos distintivos en nuestra vida es mucho más constante de lo que creemos. Las marcas y nombres comerciales forman parte de un gran número de decisiones que tomamos día a día.

Los signos distintivos reconocidos en la legislación vigente son: marcas (de producto, de servicio, de certificación, de garantía y colectivas), lemas comerciales, nombres comerciales e indicaciones geográficas. A continuación, repasaremos el detalle de cada uno de ellos.

1.2. Los signos distintivos contemplados en la legislación

Las marcas de productos y servicios

La marca es el elemento que va a servir para identificar productos o servicios de diferentes competidores en el mercado y que va a desempeñar funciones que van a permitir ventajas tanto para empresarios como para el público, facilitando los procesos competitivos y brindando la información necesaria para el intercambio económico.

Carlos Fernández-Nóvoa afirma que el signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos¹.

Como se indicó inicialmente, las marcas pueden aplicarse a productos o servicios. Los productos pueden ser entendidos como aquellas cosas que van a satisfacer las necesidades del público² y, para los efectos de esta definición, debemos entenderlos como algo tangible. Los productos tienen como característica que al tener contenido físico son perceptibles a los sentidos y, por tanto, su presencia en el mercado se materializa con un intercambio físico por dinero. Por su parte, los servicios son actividades que al igual que los productos buscan satisfacer las necesidades del público y forman parte del intercambio económico, pero resultan intangibles y muchas veces la diferencia entre servicios depende de quién o quienes lo prestan.

En conclusión, una marca debe ser capaz de generar una vía conducente a la diferenciación en el mercado, pudiendo, en ese tránsito, transmitir mensajes adicionales como calidad y prestigio. Esa necesidad de diferenciación es lo que va a generar que podamos apreciar a la marca en el desarrollo de múltiples funciones, algunas de las cuales conoceremos posteriormente durante el desarrollo de esta unidad.

Las marcas colectivas

Las marcas colectivas son aquellas que se utilizan para distinguir el origen o cualquier característica que presenten los productos o servicios ofrecidos al mercado por una colectividad. Este tipo de marcas pueden ser obtenidas por asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, quienes podrán usar el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

¹ Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas (Madrid: Marcial Pons, 2001), 29.

² Puede ser un producto terminado, insumo, materia prima, parte o accesorio de otros productos, etc.



Marca colectiva registrada con Certificado N° 67, para distinguir el servicio de expendio de emolientes, inscrita a favor de la Asociación de Trabajadores Emolienteros del distrito de Pueblo Libre.

Las marcas de certificación

Las marcas de certificación van a tener como finalidad brindar información al público sobre algunas características de los productos o servicios ofrecidos por un empresario en el mercado, tales como calidad, prácticas, procedimientos, origen, etc. El titular de la marca de certificación establecerá las condiciones para que los empresarios interesados puedan utilizarla.

El objetivo de las marcas de certificación es constituirse en un valor agregado frente a los ojos del público, el cual deberá establecer sus preferencias por el contenido valorativo que proporciona la marca de certificación.

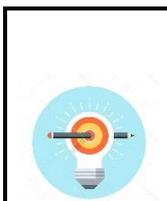


Marca de certificación registrada con Certificado N° 0142, para certificar el producto agrícola: papa nativa fresca en todas sus variedades nativas, principalmente de pulpas coloradas, inscrita a favor de la Cooperativa Agraria de Producción Agrícola Sumaq Sunqu LTDA.

Los nombres comerciales

El nombre comercial es el signo que sirve para identificar a los empresarios en el desarrollo de su actividad económica, a diferencia de las marcas que pueden aplicarse a productos o servicios, el nombre comercial distingue una actividad económica, tal como la venta.

No es difícil diferenciar en la práctica la presencia de un nombre comercial y cómo es que interactúa en el mercado con las marcas. Para explicar el rol de los nombres comerciales en el mercado, usaremos el siguiente ejemplo:



Miguel ha invertido en el establecimiento de una tienda de productos de moda femenina, donde será posible encontrar cosméticos, perfumes, joyas, relojes, vestidos, zapatos, carteras, entre otros. Miguel decide que su tienda de productos sea identificada como “MIGUELES”. Los consumidores identificarán a MIGUELES como el nombre comercial con el que se identifica el negocio de Miguel, mientras que los diferentes productos que se ofrecen en el establecimiento presentarán las marcas con las que estos se diferencian entre sí.

En el mercado nacional podemos ver claramente este ejemplo, especialmente en el sector de ventas multi producto, que cada vez alcanza una mayor expansión y donde podemos apreciar claramente la diferencia entre un nombre comercial (establecimiento hacia donde nos dirigimos para encontrar los productos de nuestro interés) y las marcas que identifican los productos (los cuales vamos a buscar dentro del establecimiento). Aquí vemos algunos ejemplos:



Fuente: www.realplaza.pe



Fuente: www.tambomas.pe

Los nombres comerciales, a diferencia de los demás signos distintivos, no se encuentran condicionados al principio de inscripción registral³, puesto que, su reconocimiento no es un acto constitutivo de derechos, sino que se trata del acto declarativo de un derecho preexistente. Uno de los requisitos para solicitar el registro de un nombre comercial es presentar pruebas que demuestren el primer uso del nombre comercial, el cual debe ser de fecha anterior a la presentación de la solicitud.

³ DECISIÓN 486

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Lemas comerciales

Los lemas comerciales son los elementos que complementa una marca con el fin de incorporarle un mensaje publicitario. El objetivo de los lemas comerciales es que el público encuentre un elemento más para consolidar su preferencia por la marca que el lema publicita. Los siguientes son algunos ejemplos de lemas comerciales registrados:

Lema comercial	Marca que publicita	Se aplica para
JUST DO IT	NIKE	Prendas de vestir
SI ES BAYER ES BUENO	BAYER	Productos farmacéuticos
CON TODO COMBINA	INCA KOLA	Gaseosas

Las indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas son signos que se utilizan para identificar productos y su relación con el lugar geográfico donde son producidos. Las indicaciones geográficas comprenden a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia.

La indicación de procedencia es el medio que informa sobre el lugar de producción de un bien, por ejemplo, las frases “made in China” o “hecho en Perú”.

Por su parte, las denominaciones de origen, las cuales corresponden a la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado que se refiere a una zona geográfica específica, son utilizadas para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos⁴. Las denominaciones de origen resultan de vital importancia para la protección de las condiciones exclusivas que poseen algunos productos que se generan en el territorio nacional; de esa manera, es que puede concederse protección jurídica a condiciones particulares que la naturaleza le ha concedido a determinadas zonas geográficas.

El Perú es un país con una diversidad impresionante de condiciones climáticas, por lo que resulta frecuente que gocemos de productos que alcanzan características exclusivas gracias a la compleja geografía en la que se producen u obtienen. Por ejemplo, el Pisco es un destilado de uvas obtenidas en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (específicamente en los valles de Locumba, Sama y Caplina), es decir, nuestra bebida de bandera podrá ser considerada como tal, únicamente si su insumo principal, las uvas, son obtenidas en las citadas zonas geográficas. Ello no significa que no se pueda elaborar ninguna bebida alcohólica (destilado de uva) con uvas obtenidas en zonas geográficas diferentes, sin embargo, en ese caso, el producto no podrá denominarse Pisco, sino, únicamente aguardiente o destilado de uva.

⁴ DECISIÓN 486.

De las Denominaciones de Origen

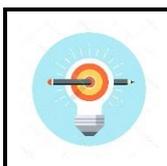
Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

El objetivo es proteger legalmente la procedencia de un producto, cuyas características se deben exclusivamente al elemento geográfico que influye en su producción o generación. Esta condición indica una calidad única y exclusiva en el producto, que lo hace especial frente a los demás que existen en el mercado.

El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas concederá autorizaciones de uso⁵, por ello, las denominaciones de origen solamente pueden ser utilizadas por quienes han obtenido la autorización respectiva por parte de la autoridad competente que, en nuestro caso, es la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

La protección de las indicaciones geográficas al igual que los demás signos distintivos, se encuentra condicionada al principio de territorialidad, por lo que su ámbito de protección no se extenderá más allá del territorio del país que la concede. Sin embargo, el derecho internacional a través de los tratados ofrece una alternativa de solución, puesto que la necesidad de proteger las indicaciones geográficas es de vital importancia para mantener la exclusividad del país en la cual se generan los productos. Así, existen tratados internacionales que permiten una protección recíproca entre las partes que lo conforman⁶.

Existen muchas denominaciones de origen nacionales y extranjeras con las que interactuamos constantemente. Así, resulta común que en el mercado nacional se ofrezca Tequila, Café de Colombia, Roquefort o Champán (Champagne).



Hasta el momento el Perú ha reconocido diez denominaciones de origen peruanas, las cuales son: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica, Café Machu Picchu Huadquiña, Zapallo Loche Lambayeque, Maca Junín-Pasco, Aceituna de Tacna y Cacao Amazonas Perú.

⁵ DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Artículo 88.- Denominaciones de origen

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

⁶ Desde el año 2005 el Perú es parte del Arreglo de Lisboa, que es el tratado internacional más importante sobre protección de denominaciones de origen, el cual tiene veintinueve países signatarios y que da origen al sistema de Lisboa, que es un mecanismo que permite la protección recíproca de denominaciones de origen entre todos los Estados parte del tratado.

1.3. Principios aplicables

El sistema de reconocimiento de derechos sobre signos distintivos en nuestro país cuenta con algunos principios en los que se sustenta. Aprender estos principios va a ser reiterativo a lo largo del desarrollo de los temas de esta unidad, dado que su existencia es trascendental para conocer nuestro sistema de derechos. Los principios más importantes son tres: el principio de inscripción registral, el principio de especialidad y el principio de territorialidad.

El principio de inscripción registral

Este principio establece que el nacimiento del derecho se produce luego de la inscripción en el registro respectivo⁷. Es decir, la titularidad de un derecho se encuentra condicionada a su registro.

Este principio resulta elemental para entender que bajo nuestro ordenamiento jurídico no es posible invocar un mejor derecho sobre un signo por haberlo usado previamente en el mercado. Es por ello que el solo uso no determina que exista algún derecho que pueda ser protegible. Sin embargo, se debe tener presente que este principio contempla dos excepciones: los signos notoriamente conocidos y los nombres comerciales.

Cabe indicar que, el registro de la propiedad industrial presenta la característica de ser un registro público y se ampara en el principio de publicidad⁸.

El principio de especialidad

El principio de especialidad debemos entenderlo como la posibilidad de proteger un signo únicamente con relación a productos/servicios iguales o vinculados.

⁷ DECISIÓN 486

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Si bien el referido artículo refiere a las marcas, los artículos 179, 184 y 189 de la Decisión 486, disponen que, para los casos de lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación, respectivamente, serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas. En ese sentido, el principio recogido en el artículo 154 de la Decisión 486, se extiende a los lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación.

⁸ DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Artículo 7.- Registro de actos

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

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

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

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

CÓDIGO CIVIL

Artículo 2012.- Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.

Este principio resulta de vital importancia para la determinación de riesgo de confusión, puesto que, por ejemplo, el derecho que se quiera oponer a una solicitud de registro, solamente lo será en la medida que ambos signos se refieran a los mismos productos/servicios o productos/servicios vinculados. Este criterio se evaluará con mayor detalle en el desarrollo del punto correspondiente al riesgo de confusión⁹.

Una excepción al principio de especialidad puede encontrarse en las marcas notorias, cuyo detalle lo revisaremos en el apartado correspondiente.

El principio de territorialidad

Por aplicación del principio de territorialidad la protección conferida en cada país se rige por la ley nacional respectiva, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales. Por ello, la protección otorgada a un signo distintivo por la ley nacional de un determinado país está limitada al territorio de ese país.

En el caso peruano tenemos una cantidad importante de leyes que regulan el derecho sobre los signos distintivos¹⁰, las cuales se complementan con otro número importante de normas provenientes de tratados internacionales, siendo las normas más importantes aquellas que derivan de las Decisiones de la Comunidad Andina, propiamente la Decisión 486 que, para los efectos de nuestro estudio, constituye la ley especial de la materia, sin perjuicio de las normas nacionales que la complementan.

En consecuencia, debemos entender que los derechos protegidos por las leyes de los diferentes países solamente se extenderán al territorio de soberanía de dichos países. Por tanto, no sería posible que en el Perú se invoque la protección de un signo registrado fuera de nuestro territorio, salvo que exista alguna disposición proveniente del derecho internacional que habilite tal posibilidad.

⁹ La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2017. Está compuesta de 34 clases de productos (clases 1 a 34) y 11 clases de servicios (clases 35 a 45).

Si bien el Perú no es parte del Arreglo de Niza, el artículo 151 de la Decisión 486 dispone que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

En el siguiente enlace puede encontrar la lista resumida de clases de productos y servicios, según la Clasificación de Niza:

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8>

¹⁰ En el sílabo del curso pueden encontrar a las principales disposiciones normativas.

CAPÍTULO 2: LAS MARCAS

2.1. Las marcas y los requisitos de protección

Al ser la marca el signo distintivo más utilizado en el mercado, la doctrina y la legislación han coincidido en trasladar la mayoría de sus disposiciones a los demás signos distintivos, especialmente respecto a los requisitos para acceder a registro, sus alcances y la duración de su protección¹¹.

El concepto jurídico de marca ha sido definido por el artículo 134 de la Decisión 486, el cual establece que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

Las marcas pueden estar conformadas por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, letras, números, forma o envase de los productos. Asimismo, la legislación contempla la posibilidad de registrar algunos signos que no son visibles como los sonidos y los olores¹². El uso de estos elementos o la combinación de los mismos, puede determinar que los signos sean denominativos, figurativos, mixtos y tridimensionales, tal como podemos apreciar a continuación:

Signos denominativos:

Marca	Distingue
TOYOTA	Automóviles
ADIDAS	Prendas de vestir
FANTA	Bebidas gaseosas

¹¹ Por ejemplo, los artículos 179, 184 y 189 de la Decisión 486, disponen que, para los casos de lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación, respectivamente, serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas.

¹² DECISIÓN 486

El artículo 134 de la Decisión 486, establece que podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Signos figurativos:



(Distingue: neumáticos)

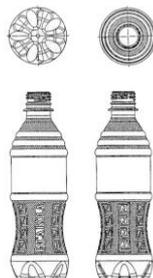


(Distingue: Artículos deportivos)

Signos mixtos:



Signos tridimensionales:



Es necesario cumplir dos requisitos para que un signo se constituya en marca y pueda acceder a su registro, a saber: la aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y la representación gráfica.

La aptitud distintiva de la marca debe evaluarse como aquella característica que le permite individualizarse ante el público y por medio de la cual logra convertirse en un elemento indicador de origen empresarial. No se trata de que la marca facilite al público a identificar al productor o empresario que la coloca en el mercado, sino que sea percibida como un signo que proviene de un empresario en particular, independientemente si se conoce o no su identidad.

De esa manera, no será posible que a través de algunos elementos los empresarios logren esta asociación. Por ejemplo, una línea que no presenta ningún tipo de característica o color especial o un conjunto de caracteres de origen asiático no resultarán aptos para ser utilizados en el comercio como elementos diferenciadores, tal y como apreciamos en las siguientes imágenes:

セレブラシオン¹³

Resulta improbable que algunos de los signos reproducidos puedan ser percibidos como la marca que distingue al producto que se encuentra en el mercado. Una línea será percibida únicamente como una forma y no como el elemento que identifica al producto y, en el caso de los caracteres, la generalidad del consumidor peruano no podrá recordar con exactitud las formas de los mismos, por lo que no podrá identificarlos inequívocamente cuando necesite adquirir nuevamente el producto. En ambos casos vemos cómo es que algunos elementos por sí mismos no resultan útiles para ser utilizados en el tráfico mercantil, es decir, no son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado.

Por su parte, la representación gráfica, corresponde a la posibilidad de que, a través de un medio gráfico, la marca sea perceptible a la vista y pueda representarse siempre en forma inequívoca. Este requisito guarda relación con la necesidad de publicitar y de hacer inmutable el registro de la marca, puesto que lo contrario implicaría no conocer con exactitud el signo sobre el cual recae el derecho de su titular¹⁴.



Las marcas sonoras:

Dentro de las marcas no tradicionales encontramos a las marcas sonoras, a través de las cuales es posible identificar orígenes empresariales por medio de melodías o sonidos. Probablemente algunas marcas sonoras nos resulten familiares, tales como el silbido de D'onofrio o el rugido de un león de Metro-Goldwyn-Mayer. En estos casos, el requisito de representación gráfica puede ser cumplido con la presentación de la partitura de la melodía y en el caso de un sonido no melódico del espectrograma (sonograma) correspondiente. Veamos, a continuación, un ejemplo:



¹³ Traducción al idioma japonés de la palabra CELEBRACIÓN. Fuente: Google Translate.

¹⁴ Existe un grupo de marcas denominada no tradicionales, tales como las marcas olfativas, cuyo tratamiento genera algunas cuestiones entre las diferentes autoridades marcarias a nivel mundial, puesto que, para estas marcas, la representación gráfica es un requisito cuyo cumplimiento no resulta del todo claro. Sin perjuicio de ello, nuestra legislación establece como condición indispensable que todas las marcas deben ser susceptibles de representación gráfica.

2.2. La distintividad

Hemos indicado que la función más importante que cumplen las marcas en el mercado es la de facilitarle a los competidores la posibilidad de diferenciarse entre sí, lo que se convierte también en una herramienta indispensable en favor del público, el cual podrá elegir los productos o servicios de acuerdo a sus intereses. Asimismo, hemos visto que todas las marcas deben cumplir el requisito de ser elementos aptos para ser utilizados en el mercado.

El examen de distintividad se realiza tomando en cuenta los productos o servicios a los que se aplique la marca, siendo posible, por ejemplo, que algunas marcas resulten distintivas con relación a algunos productos y servicios y no lo sean con relación a algunos otros¹⁵.

La doctrina ha diferenciado a los signos en cuanto a su relación con los productos o servicios en signos de fantasía, arbitrarios y evocativos. Los signos de fantasía son aquellos que carecen de significado en nuestro idioma o cuyo significado no es conocido por el público; los signos evocativos son aquellos que llevan implícito un mensaje o información sobre el producto pero que no lo hace en forma directa (podríamos decir que sugieren), necesitando un esfuerzo del público para identificar dicho mensaje o información; mientras que los signos arbitrarios son aquellos que presenta un significado pero que no guarda relación con los productos o servicios a los que se aplica.

Ejemplos de signos de fantasía:



Distingue: reagrupamiento de diversos productos



Distingue: prendas de vestir

Ejemplos de signos evocativos:

Marca	Para distinguir:
BIOCARDIO	Productos farmacéuticos
DULCIMAX	Chocolates, confitería,
LA GRAN FRUTA	Expendio de bebidas, restauración

¹⁵ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través de la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 268-IP-2015, señaló que la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Ejemplos de signos arbitrarios:



Distingue: fósforos



Distingue: calzado

2.3. Duración de la protección

En nuestro país la protección de las marcas se concede por un plazo de diez años que podrá renovarse en forma ilimitada por periodos iguales. Asimismo, el titular del registro contará con seis meses adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para renovarlo. Esto se denomina plazo de gracia para la renovación.

Este plazo de protección se aplica a todos los signos distintivos por igual, salvo a las denominaciones de origen, cuya vigencia de protección se encuentra condicionada a la subsistencia de las condiciones que motivaron su reconocimiento.

2.4. Alcances de la protección

El registro de una marca determinará que su titular puede disfrutar de un conjunto de derechos que se inician con el uso exclusivo del signo registrado, el cual sustentará la decisión del titular de realizar acciones de disposición de su derecho (faceta positiva), así como de defensa (faceta negativa). Este derecho al uso exclusivo tiene la característica de ser monopólico, es decir, el Estado solamente reconocerá al titular de la marca como su legítimo propietario, derecho que se extiende en todo el territorio nacional.

La faceta positiva del derecho de marcas implica que el titular podrá realizar todos los actos necesarios para obtener beneficios por la explotación de su derecho, tales como, licencias, transferencias, constitución de garantías, etc. Por su parte, la faceta negativa comprende a las acciones que el titular tendrá que desplegar para hacer prevalecer su derecho, bajo este escenario encontramos las acciones tendientes a impedir el uso y registro de signos idénticos o similares a su marca.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, ha señalado que para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen¹⁶.

¹⁶ Pronunciamento contenido en la Resolución N° 956-2019/TPI-INDECOPI.

2.5. Las marcas y sus funciones

Las tres funciones principales que cumplen las marcas son: la función indicadora de origen empresarial, la función indicadora de calidad y la función condensadora de reputación.

La función indicadora de origen empresarial

La función más importante que cumplen las marcas en el mercado es la de facilitarle a los competidores la posibilidad de diferenciarse entre sí, lo que se convierte también en una herramienta indispensable del público, el cual podrá contar con un elemento para identificar los productos o servicios de su interés.

Cuando el público se encuentra frente a la oferta del mercado, va acumulando una cantidad de información importante, la que le permitirá identificar, primero, la oferta de aquellos productos que son de su interés y, segundo, la forma por la que estos productos se diferencian entre sí. Este proceso es el que convierte a las marcas en el elemento indispensable para competir, en tanto, el consumidor las utilizará para establecer sus preferencias, mientras que el empresario para diferenciarse y hacer sólida su participación frente a la competencia.

Para Fernández-Nóvoa la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa¹⁷.

Cuando el objetivo del público es buscar en el mercado los productos de su interés, es probable que se encuentre con mucha información alrededor de lo que busca; en ese escenario, las marcas simplifican considerablemente la información que el público necesita. Vamos con un ejemplo:



Miguel necesita comprar algunos productos como parte de su alimentación diaria y decide iniciar su compra buscando arroz. Al llegar al establecimiento comercial se encuentra con una gran cantidad de bolsas de arroz de color rojo, cuyo precio en todos los casos es el mismo. Miguel toma la bolsa que tiene más cerca, realiza el pago y la lleva. Luego de preparar el arroz, obtiene un producto muy sabroso, por lo que decide regresar al establecimiento comercial y comprarlo nuevamente.

Al llegar al establecimiento comercial, Miguel se encuentra nuevamente con una gran cantidad de bolsas de arroz de color rojo, cuyo precio en todos los casos es el mismo, lo cual, hace imposible que Miguel pueda identificar el arroz que compró el día anterior.

En el caso de Miguel, el resultado de su búsqueda hubiera sido completamente diferente, si todas las bolsas no hubieran sido de color rojo, sino que, por el contrario, cada una hubiera tenido un elemento que las diferencie adecuadamente, independientemente del precio. De esa forma, la determinación del origen empresarial es la herramienta que facilita que el público adquiera lo que necesita y que los empresarios se diferencien convenientemente de sus competidores.

¹⁷ Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas (Madrid: Marcial Pons, 2001), 61.

La función indicadora de calidad

Las marcas no solo trasladan información del origen empresarial, sino que le permiten al público realizar evaluaciones respecto a la calidad del producto o servicio, a fin de que esa evaluación se convierta en una herramienta adicional en su proceso de elección.

En el punto anterior habíamos hecho referencia a la información que el público utiliza para culminar sus procesos de elección, hecho que conduce a la determinación de la indicación de procedencia empresarial. Este primer nivel, por llamarlo de ese modo, continúa en su proceso de adecuación de intereses entre empresarios y consumidores, permitiendo que estos últimos adicionen una cuestión valorativa y, en cierto modo, subjetiva.

Así, la calidad con la que el público se encuentre en los productos o servicios identificados por la marca, permitirá que el empresario fidelice a su marca frente a un grupo de consumidores, quienes luego de la información obtenida en sus procesos de elección agregarán valores y particularidades que incrementarán la diferenciación con las demás marcas.

La función condensadora de prestigio

Hemos revisado las funciones de indicación de origen empresarial y de calidad, donde, esta última resultaría como una consecuencia natural del éxito en la indicación de origen empresarial. Efectivamente, trasladar a la mente del público la asociación de una marca con calidad es el resultado de una estrategia intensa que genera resultados de diferenciación muy especiales.

Debemos tener en cuenta que no todas las marcas pueden desempeñar esta función, puesto que se reserva para aquellas que han logrado trasladar a la mente del público un significado de calidad.

Luego de que una marca ha implantado en la mente del público una característica de calidad, el empresario habrá logrado que esa característica sea percibida como una forma de participación que lo diferencia en el mercado. De esa manera, la asignación de prestigio o buen nombre va a determinar el éxito de la marca en las preferencias del público, lo que redundará en mayores ventas e ingresos¹⁸.

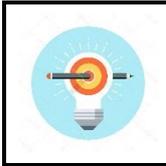
2.6. El uso de la marca

Sabemos que el registro de una marca no es requisito indispensable para participar del mercado, sin embargo, sí existe una obligación de usar la marca registrada a efectos de evitar la pérdida de ese derecho precisamente por esa falta de uso.

Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 dispone que 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.

De esa manera, la falta de uso de una marca puede determinar la pérdida del derecho a través del procedimiento de cancelación de registro, el cual constituirá el medio para sancionar ese supuesto.

¹⁸ El reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la figura que permite a las marcas que su prestigio sea aprovechado legalmente y le proporciona algunas condiciones especiales que las marcas comunes no poseen. Este supuesto lo revisaremos en un apartado siguiente.



Una acción de cancelación no podrá interponerse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento en el que se concedió el registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

2.7. Las licencias y transferencias de marcas

El derecho exclusivo concedido al titular de una marca le permite desplegar una serie de decisiones a efectos de explotarla y de ello generar rentas. Dentro de estas decisiones se encuentran los actos de disposición, entre los que encontramos a las licencias de uso o transferencias.

Muchas veces nos hemos preguntado cómo funcionan los mercados de las franquicias y cómo es posible que las marcas que identifican a los negocios puedan usarse a nivel global. Esto sucede gracias a que los contratos que dan origen a las franquicias están compuestos por una gran cantidad de condiciones de diferente índole entre las partes.

Las franquicias no existirían si no fuera posible mantener la exclusividad de los derechos de propiedad intelectual. El objetivo de una franquicia es que la estructura del negocio pueda establecerse en diferentes lugares, por diferentes operadores, pero que el público identifique a todos ellos con las mismas características de calidad o prestigio.

Para que este resultado sea posible, cada operador deberá usar todos los elementos que distinguen al negocio, donde encontramos en forma indispensable a las marcas. De esa manera, todo contrato de franquicia involucra una licencia para usar las marcas que forman parte del negocio. En el mercado peruano existen muchos casos exitosos que funcionan bajo el modelo de las franquicias, en los que apreciamos cómo las licencias de uso de marcas permiten una vía de crecimiento y rentabilidad tanto para el titular como para los que operan las franquicias. Así, podemos ver:



Fuente: www.pardoschiken.com



Fuente: www.elcomercio.pe

Por otro lado, las transferencias representan una vía igual de idónea para rentabilizar el éxito de una marca en el mercado, puesto que el precio que se pague por la misma se determinará en función al valor alcanzado por la marca y esto le permitirá al titular rentabilizar todo el esfuerzo realizado por hacerla exitosa. Recordemos que toda adquisición empresarial incluye a la propiedad intelectual, la misma que se valorizará y se incluirá en el precio de transferencia¹⁹.

2.8. Principales prohibiciones de registro

Nuestra legislación ha considerado a un grupo de supuestos específicos como prohibiciones de registro de marcas, las cuales se dividen en absolutas o relativas. Serán prohibiciones absolutas aquellas que se refieren a la imposibilidad de que un signo pueda ser registrado cuando por sí mismo no resulta útil para distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el mercado (artículo 135 de la Decisión 486); mientras que las prohibiciones relativas se configurarán cuando el signo afecte derechos de terceros (artículo 136 de la Decisión 486). A continuación, revisaremos las principales prohibiciones de registro:

Prohibiciones absolutas

- **Signos que carezcan de distintividad**

Conforme se explicó en el numeral 2 de este capítulo, la capacidad de un signo para poder crear distinción con relación a los productos o servicios a los que se aplica es lo que conocemos como distintividad. Todos los signos que carezcan de tal condición no podrán acceder a registro.

- **Signos que consistan en formas usuales o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate**

Muchos de los productos que utilizamos en el mercado presentan características comunes como resultado de su uso extendido, del cumplimiento de alguna función relacionada al uso del producto o una característica propia atribuida a su naturaleza. Por ello, se ha establecido que sobre dichas formas no recaigan derechos de propiedad a través del registro de marcas, puesto que, por las finalidades antes mencionadas, estas resultan necesarias en el uso de los productos. A continuación, vemos algunos ejemplos:



Fuente: www.mercadolibre.com

¹⁹ DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Artículo 7.- Registro de actos

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

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

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

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



Fuente: www.amazon.com

Supongamos que se conceden derechos sobre marcas constituidas por las formas que acabamos de apreciar, el resultado sería que el titular tendría derechos de exclusiva sobre las mismas, encontrándose habilitado a impedir que terceros sin su autorización puedan utilizarlas. Ese hecho resultaría perjudicial para el mercado, puesto que se trata de formas que por un lado son necesarias para el uso de los productos y, además, no son características por las que el público asocie la existencia de un origen empresarial.

- **Signos que consistan en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica**

La razón para no permitir el registro de signos que contengan características referidas a ventajas funcionales o técnicas en el uso de los productos, es que podríamos encontrarnos frente a un supuesto que es materia de protección a través del régimen de las invenciones, que por su naturaleza tienen una protección limitada en el tiempo, mientras que el registro de una marca otorga un derecho de exclusiva temporalmente condicionado a una vigencia de 10 años, pero renovable por el mismo periodo en forma indeterminada; además, dada la función que cumplen estas características el público no las relacionará con un origen empresarial determinado.



Fuente de la imagen: www.blog.elpais.com



Fuente de la imagen: www.modelos.com

- **Signos constituidos por elementos descriptivos**

Los elementos descriptivos son aquellos que se utilizan para informar sobre algunas características de los productos o servicios, como la calidad, el valor, procedencia geográfica, entre otros. Estos elementos cumplen una finalidad muy importante en el tráfico mercantil, puesto que, permitirán a los empresarios informar sobre las características de sus productos o servicios ofertados; mientras que para el público serán útiles para orientar sus preferencias a los productos o servicios que presenten características de su interés.

En ese sentido, estos términos deben ser de libre uso por parte de los empresarios. Además, el público los percibirá únicamente como elementos que describen características de los productos y servicios, más no como elementos diferenciadores de origen empresarial²⁰. Así, revisemos los siguientes ejemplos:

Marca	Distingue
100% ALGODÓN PERUANO	Prendas de vestir
ARROZ INTEGRAL	Arroz
GASOLINA SIN PLOMO	Combustibles

- **Signos constituidos por elementos genéricos**

Un elemento genérico corresponde al nombre con el que se designan los productos o servicios y su función, al igual que los elementos descriptivos, es de mucha utilidad en el mercado. Dado que estos elementos son utilizados para denominar a los productos y servicios, resultaría perjudicial que sobre ellos se concedan derechos de propiedad, puesto que se impediría su utilización en el mercado, por lo que deben ser de libre uso para los agentes. Además, el público los percibirá únicamente como designaciones de los productos o servicios, más no como elementos diferenciadores de un origen empresarial. Así, revisemos los siguientes ejemplos:

Marca	Distingue
PYE DE MANZANA	Postres
SERVICIOS LEGALES	Servicios legales
CLÍNICA ODONTOLÓGICA	Servicios odontológicos

- **Signos constituidos por designaciones usuales**

Un término usual corresponde a la forma en que comúnmente puede designarse a un producto o servicio. Si bien no es la designación que corresponde al producto o servicio, su uso extendido y conocido determina que tenga el mismo efecto de la designación correcta. Las designaciones usuales pueden constituirse por las jergas, las cuales pueden llegar a formar parte del lenguaje generalizado de una colectividad. En ese sentido, el público los percibirá únicamente como elementos que designan a los productos o servicios, más no como elementos diferenciadores de un origen empresarial. Así, revisemos los siguientes ejemplos:

²⁰ Mediante Resolución N° 1123-2017/SPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual denegó el registro de la marca PANETTONE DI MILANO, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala determinó que, respecto a la clase 30, la denominación PANETTONE DI MILANO informa directamente a los consumidores que tipo de producto (pan dulce) distinguirá, así como la procedencia geográfica de los mismos; resultando, por tanto, una denominación descriptiva.

Marca	Distingue
LOMPA	Pantalón
TABA	Calzado
CHELA	Cerveza

- **Signos engañosos**

No podrán registrarse como marcas los signos que puedan engañar sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Esta prohibición tiene como objetivo impedir que la marca proporcione información falsa sobre las características que puede presentar, lo cual resultaría perjudicial para un consumidor que se ve inducido a adquirir el producto por la información que otorga la marca. Así, podemos mencionar los siguientes ejemplos:

Marca	Distingue
IRROMPIBLE	Vasos de vidrio
FULLCUERO	Prendas de vestir sintéticas
TODONATURAL	Gaseosas

Prohibiciones relativas

- **El riesgo de confusión**

Antes de pasar a revisar las principales prohibiciones relativas, resulta necesario conocer la definición de riesgo de confusión, lo cual resulta indispensable para identificar los supuestos en los que algunas prohibiciones de registro puedan ser aplicadas.

Para determinar el riesgo de confusión entre dos o más signos debe considerarse dos elementos: la semejanza entre los signos y la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican los signos.

- El examen de semejanzas:

Se encuentra referido a la evaluación comparativa entre signos, a fin de determinar si los elementos que presentan resultan suficientes para diferenciarlos o, por el contrario, determinan su similitud²¹.

El examen de semejanzas puede realizarse tomando en consideración los elementos denominativos, gráficos o conceptuales. La evaluación de los aspectos denominativos y gráficos dependerá, según el caso, si los signos presentan tales elementos respecto de los cuales podrá realizarse el examen de semejanzas correspondiente. El examen de los elementos conceptuales se realizará cuando los signos sean susceptibles de contar con un significado y, a partir de ello, establecer similitudes o semejanzas entre los mismos. Un ejemplo de examen de semejanzas conceptuales podemos apreciar a continuación:



En este caso, mediante Resolución N°3412-2015/DSD-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 577782-2014, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del solicitado por considerar entre otros aspectos, que los signos resultan conceptualmente semejantes. Así, la Dirección afirmó que desde el punto de vista conceptual se advierte que la denominación CARRERA XTREMA (que será entendida por el público usuario como carrera extrema), que conforma al signo solicitado, constituye la traducción al castellano de la expresión en idioma inglés XTREME RACING (la cual, debido a su tamaño y ubicación, constituye el elemento denominativo de mayor relevancia en la marca registrada), traducción que es conocida por la generalidad de los usuarios de la clase 41 de la Clasificación Internacional, en razón del uso de éstos términos en el mercado; en ese sentido ambos signos vistos en su conjunto hacen alusión a un mismo concepto, esto es, a una competencia de velocidad con un alto grado de dificultad y/o peligros.

- Naturaleza de los productos o servicios

El segundo elemento del examen de riesgo de confusión es la evaluación de la naturaleza de los productos o servicios, para lo cual debemos tener en consideración al principio de especialidad. Este principio debemos entenderlo como la posibilidad de proteger una marca únicamente con relación a productos/servicios iguales o vinculados.

²¹ DECRETO LEGISLATIVO 1075

Artículo 45.- Determinación de semejanza

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

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

En ese sentido, el examen de la naturaleza de los productos nos condiciona a determinar si entre los productos o servicios a que se refieren los signos, existe identidad o vinculación, evaluando cuidadosamente características como la finalidad, destino, sustituibilidad, complementariedad, sector de consumidores, forma de comercialización/prestación, entre otros.

En el sector de la moda, es común que las empresas participen en la producción y venta de diferentes productos, identificándose en todos los casos con una misma marca, la cual puede identificar perfumes, relojes, carteras y prendas de vestir. Al respecto, apreciamos que cada producto mencionado pertenece a una clase de la Clasificación de Niza diferente, presentándose las clases 3 (perfumes), 14 (relojes), 18 (carteras) y 25 (prendas de vestir). De ese modo, existen motivos para determinar que los referidos productos, a pesar de pertenecer a clases distintas, se encuentran vinculados en razón de complementariedad, forma de comercialización o destino de consumidores.

- Clases de riesgo de confusión

El riesgo de confusión puede generarse de dos formas: riesgo de confusión directo y riesgo de confusión indirecto.

El primero se refiere al escenario en que el público adquiere un producto asumiendo erróneamente que se trata de otro, es decir, los signos presentan características iguales o muy similares, que determinan que el público asuma que se trata del mismo signo, cuando no lo es. Por ejemplo, se pretende registrar el signo URMALÉOL y se encuentra registrada la marca URMALIOL, donde las pronunciaciones son extremadamente similares.

Por su parte, el riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el público identifica las diferencias entre los signos, pero debido a algunas características entre ellos, este será inducido a asumir que pertenecen al mismo origen empresarial.

Mediante Resolución N° 0018-2016/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 595419-2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, luego de evaluar la existencia de riesgo de confusión entre el signo VALE VALE y logotipo y la marca registrada VALE (Certificado N° 190651), determinó que: (...) an cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en comparación, el hecho de que estos incluyan de manera relevante en su conformación el término VALE – el cual conforme consta en el Informe de Antecedentes no se encuentra registrado a favor de terceros como elemento de mayor relevancia en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial- constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca.

- **Signos que resultan confundibles con marcas, nombres comerciales y lemas comerciales registrados y/o solicitados a favor de terceros con anterioridad**

Los signos que afectan los derechos de titulares y solicitantes previos de marcas, nombres comerciales y lemas comerciales podrán ser denegados mientras entre estos exista riesgo de confusión, el cual deberá determinarse conforme a lo expuesto en el punto anterior.

Nos preguntamos cómo es posible saber si un signo puede resultar confundible con alguna marca, nombre comercial o lema comercial registrado o solicitado con anterioridad, puesto que existe una cantidad muy grande de estos signos en el registro público de la propiedad industrial o en etapa de tramitación.

Para responder esa pregunta, el Indecopi, a través de la Dirección de Signos Distintivos, pone a disposición del público las búsquedas de anterioridades, las cuales nos permiten obtener resultados por criterios de búsqueda con relación a la denominación o a elementos gráficos, con el fin de conocer si existen signos similares registrados o solicitados con anterioridad. Si bien se trata de un documento que solo tiene carácter referencial y no determina el otorgamiento o denegatoria de un signo, es un instrumento sumamente útil que permite identificar potenciales escenarios donde un signo solicitado puede afectar derechos de terceros, lo cual motivaría su denegatoria²².

- **Signos que afecten la identidad o prestigio de personas**

Esta prohibición tiene como objetivo proteger los intereses de aquellas personas que han alcanzado un reconocimiento ante la generalidad del público, ya que es común encontrar productos identificados o acompañados por marcas conformadas por el nombre, apellido, firma o seudónimo de personajes famosos, con el objeto de que ese reconocimiento sirva de incentivo para que el público adquiera el producto. Igualmente, la prohibición de registrar estos signos busca proteger los intereses del público, al evitar que asuma erróneamente que una marca cuenta con el respaldo del prestigio de una persona famosa.

Ahora bien, nos preguntamos entonces, cómo es que existen marcas conformadas por nombres de personajes famosos. La condición para el registro de estas marcas es que exista previamente el consentimiento de la persona autorizando que la marca incorpore su nombre o el elemento que la identifique.

A continuación, veamos el caso en el que se solicitó el registro del siguiente signo:



Contra dicha solicitud interpuso oposición Mario Vargas Llosa, solicitando que el signo sea denegado dado que la inclusión de su nombre afecta su identidad y prestigio.

²² Mayor detalle de esta herramienta la encontraremos en el capítulo 3.

Mediante Resolución N° 2545-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado, al considerar que afecta la identidad y prestigio del escritor peruano Mario Vargas Llosa²³.

- **Signos que afecten el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero**

Los elementos de propiedad intelectual interactúan constantemente entre sí cuando son utilizados en el mercado, siendo bastante frecuente que los signos distintivos se encuentren acompañados de dibujos de personajes o diseños gráficos, cuya protección puede resultar independiente del derecho sobre la marca. Por esa razón, la industria creativa debe cuidarse de que los elementos que se incorporan en una marca, en caso correspondan a obras de terceros, se efectúe con la autorización correspondiente.

Para resguardar estos fines es que se estableció que la prohibición de registro se aplica si no se cumple con presentar la autorización del titular de la obra o del derecho de propiedad industrial incorporado en la marca que se solicita.

- **Los signos notoriamente conocidos**

La declaración de notoriedad es el mayor reconocimiento que puede recibir un signo distintivo en función a su uso y/o conocimiento entre el público. La notoriedad se encuentra reservada a aquellos signos que con una presencia importante e intensa han generado un nivel de reconocimiento en función a su calidad, influencia, prestigio, etc.

Este amplio conocimiento genera que surja a su favor una protección más amplia que aquella que poseen los signos comunes y cuya protección se produce luego de que se ha demostrado que el signo es merecedor de ese reconocimiento.

Por lo general, las marcas y todos los signos se encuentran destinados a sectores de consumidores o usuarios determinados, lo cual se conoce como sector pertinente; ello permitirá evaluar si en dicho sector el nivel de conocimiento y/o publicidad de la marca ha conducido a la verificación de que se trata de un signo notorio. A continuación, podemos apreciar algunas marcas que han sido reconocidas como notoriamente conocidas:



Fuente: www.google.com

²³ La Comisión, al evaluar la afectación a la identidad y prestigio de Mario Vargas Llosa, señaló lo siguiente:

De la documentación presentada por el opositor se puede apreciar que el nombre MARIO VARGAS LLOSA corresponde a un escritor peruano, cuyo éxito ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, siendo una de sus principales distinciones la de haber obtenido el PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2010.

Con ello ha quedado demostrado que bajo el nombre MARIO VARGAS LLOSA el sector pertinente del público consumidor identifica a una persona distinta del solicitante, quedando por determinar si el signo solicitado afecta la identidad o prestigio del opositor.

En el presente caso, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación ASOCIACION CENTRO CULTURAL INSTITUTO UNIVERSIDAD MVL MARIO VARGAS LLOSA y logotipo, el cual presenta en su conformación el nombre completo MARIO VARGAS LLOSA (nombre de pila y apellido) el mismo que identifica o individualiza a la persona del opositor.

En consecuencia, la Comisión considera que el signo solicitado ASOCIACION CENTRO CULTURAL INSTITUTO UNIVERSIDAD MVL MARIO VARGAS LLOSA y logotipo, afecta la identidad y el prestigio del conocido escritor peruano MARIO VARGAS LLOSA.



Fuente: www.coca-colacompany.com



Fuente: www.nike.com

Además de la protección contra el riesgo de confusión, las marcas notorias se encuentran protegidas contra el aprovechamiento injusto del prestigio y contra el riesgo de la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

- Protección contra el aprovechamiento injusto del prestigio

Para que una marca haya alcanzado la condición de notoriamente conocida previamente debe haber consolidado su presencia en el mercado, a través de características que le permitieron alcanzar ese reconocimiento por parte del público. Por ello, es común que este tipo de marcas reciban no sólo el conocimiento extendido por la generalidad del público, sino también reconocimiento en función a calidad y prestigio.

De acuerdo a ello, resulta más que justificado que un empresario que ha logrado implantar una marca en función a su prestigio y calidad, reciba una protección por ese resultado. Esta protección busca evitar que una marca de distinto titular pueda aprovechar este prestigio y eludir la cuantiosa inversión asumida por el titular de la marca notoria.

- Protección contra el riesgo de dilución

Una marca notoria ha alcanzado tal condición por su uso intenso en el sector pertinente, lo cual ha determinado que el público de ese sector, la identifique con facilidad cuando requiere alguno de los productos o servicios por los que es reconocida.

Sin embargo, si muchos empresarios la usan para identificar diversos productos o servicios, el público podría perder la referencia de aquellos por los que es reconocida y dejar de asociarla a tales productos o servicios. Por ello, esta protección se va a extender a todos aquellos productos y servicios que no guarden identidad o vinculación con los que distingue la marca notoria, constituyendo así, una excepción al principio de especialidad.

Finalmente, debemos resaltar que los signos notoriamente son una excepción al principio de inscripción registral, por lo que su reconocimiento no puede estar condicionado a su registro, sino, únicamente a la demostración del conocimiento extendido que cuente en su sector pertinente²⁴.

²⁴ DECISIÓN 486

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;
o,
c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

2.9. Limitaciones al derecho

Cuando hicimos referencia a los alcances de protección de los derechos de marca, indicamos que el registro de una marca concede una amplia gama de derecho en favor del titular que le permitirá actuar contra aquellos que afecten su derecho reconocido. Así, podemos encontrar diversas acciones que pueden conducir a impedir la venta, distribución o importación de productos infractores al derecho de marca.

Sin embargo, debemos tener en claro que el derecho al uso exclusivo de la marca no es absoluto y en atención a la necesidad de usar marcas de terceros en el mercado, es que la legislación, a fin de armonizar los intereses de empresarios y del público, ha establecido algunas condiciones en las que los titulares no podrán hacer oponible su derecho de exclusiva, determinando que no se requiera la autorización del titular para usar la marca.

Necesidad de identificar oferta o informar al público sobre ella

Para que los empresarios puedan desarrollar estrategias con el fin de publicitar su oferta frente al público, requieren, por ejemplo, brindar información sobre los productos que ofrecen. Para ese fin, es indispensable que pongan en conocimiento de los consumidores la descripción básica de los productos ofrecidos, siendo uno de los elementos más importantes la indicación de la marca que los identifican. Resulta muy habitual que los diferentes establecimientos comerciales usen las marcas de los productos que ofrecen con carácter informativo y con el fin de atraer a los consumidores. Para entender mejor esta excepción apreciemos el siguiente ejemplo:

The screenshot shows the plazavea.com website interface. At the top, there is a search bar with the text 'Hola, ¿qué estás buscando?' and navigation links for 'Ir a Supermercado' and 'Ir a Electro y Hogar'. Below the search bar, there are several product cards:

- Top Left Card:** A 43" SMART TV FULL HD by LG LED (model 43LM6300) for \$/999. It includes a 'BIENVENIDO oh!' label and a 'Precio Online S/1,099'.
- Top Right Card:** A PS4 Hits Bundle S for \$/1,599, featuring a PS4 console and several game cases.
- Bottom Left Card:** A 43" SMART TV UHD/4K by LG LED (model 43UM7300) for \$/1,199. It includes a 'BIENVENIDO oh!' label and a 'Precio Online S/1,299'.
- Bottom Middle Card:** A 55" SMART TV UHD/4K by PHILIPS LED (model PUD6513) for \$/1,299. It includes a 'BIENVENIDO oh!' label and a 'Precio Online S/1,399'.
- Bottom Right Card:** A 49" SMART TV UHD/4K by SONY LED (model KD-49X725F) for \$/1,349. It includes a 'BIENVENIDO oh!' label and a 'Precio Online S/1,449'.

Fuente: Consulta realizada con fecha 14 de septiembre de 2019 en www.plazavea.com.

La imagen que se reproduce corresponde a la oferta de televisores a través de la página web de un supermercado, en la cual pueden apreciarse diferentes productos con sus respectivas características, tales como precio, tamaño y marca.

Imaginemos un escenario donde como regla absoluta no se encuentre permitido el uso de marcas de terceros. Ello conduciría a que los empresarios no puedan promocionar sus productos a través de catálogos como el del ejemplo, lo cual haría improductiva completamente la publicidad, ya que lo que necesita el empresario es que el consumidor conozca la variedad de los productos que ofrece y el

público, por su parte, necesita de esa información para encontrar el producto que se adecúe a sus intereses.

Las importaciones paralelas

El artículo 158 de la Decisión 486 dispone que el registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él.

Esta restricción determina que el derecho de uso exclusivo de una marca no se extiende a la decisión de elegir a los comerciantes del producto. De esa forma, cualquier tercero puede comercializar un producto legítimamente marcado sin la necesidad de contar con la autorización del titular de la marca.

Así, muchos mercados se ven beneficiados con el ingreso de importaciones de proveedores distintos a los que tienen relación directa con el titular de la marca. Este escenario resulta muy frecuente cuando los productos que no se producen en el país alcanzan un alto grado de preferencia por parte del público. Por esa razón, uno de los mercados más recurrentes para este supuesto es de la tecnología, donde existe una gran cantidad de proveedores y no todos tienen relación directa con el titular de la marca.

La condición indispensable para que en el caso del ejemplo se pueda aplicar la excepción, es que los productos ofrecidos por los diferentes proveedores tengan el origen empresarial del titular de la marca, es decir, que hayan sido producidos por dicho titular o por alguna empresa relacionada.

Podemos encontrar un ejemplo en las grandes marcas de equipos celulares, donde cada una cuenta con espacios comerciales exclusivos para sus productos y, además, proporcionan servicios de postventa (garantías). Sin embargo, estos productos podemos encontrarlos en una gran cantidad de proveedores distintos y en muchos casos a precios diferentes. Bajo ese escenario, el público decidirá por la opción que mejor se adecúe a sus intereses.

CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

3.1. Información previa a la presentación de la solicitud de registro

Las búsquedas de anterioridades nos permiten obtener resultados por criterios de búsqueda con relación a la denominación o a elementos gráficos que queremos incorporar en el signo. Si bien este instrumento tiene carácter referencial, resulta de mucha utilidad para conocer si existe algún signo registrado o solicitado con anterioridad que podría resultar confundible con el signo que deseamos registrar. Así, podríamos identificar potenciales razones para una denegatoria del signo y evaluar si decidimos modificarlo a efectos de diferenciarse de los ya existentes en el registro o solicitados con anterioridad.



INDECOPI BUSCA TU MARCA:
Desde inicios del mes de septiembre de 2019, el Indecopi implementó la herramienta “Indecopi busca tu marca”, que es una plataforma digital que permite realizar búsquedas gratuitas de antecedentes a través de diversos criterios, como la denominación o la titularidad. A través de esta herramienta no solo ha eliminado el costo de acceder a las búsquedas de antecedentes, sino que también constituye una fórmula eco amigable que reduce considerablemente el uso de papel. Podemos acceder a la plataforma a través del siguiente enlace:
<https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio>.

 Indecopi

busca tu **MARCA** 

3.2. La presentación de la solicitud de registro

En esta unidad hemos conocido las principales disposiciones que regulan la existencia de los signos distintivos en nuestro país. Ahora conoceremos en forma breve el procedimiento de registro, revisando sus etapas, requisitos y características.

El procedimiento de registro se inicia con la presentación de la solicitud ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi por parte de cualquier persona natural o jurídica (sin importar la nacionalidad), que es el órgano competente, conforme a ley, que administra el registro de marcas de producto o de servicio, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen y de cualquier otro signo distintivo²⁵.

²⁵ Actualmente, la tasa por la solicitud de registro de marca asciende a S/ 534.99. En el siguiente enlace puede encontrar las tasas correspondientes a los diferentes trámites de registro de signos distintivos.
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3911043/Marcas-TASAS.pdf/65876609-8251-1c64-80bb-b004170c6be5>

Luego de presentada la solicitud de registro, la Dirección de Signos Distintivos cuenta con un plazo de quince días para evaluar si la misma cumple con los requisitos de forma²⁶. Si la solicitud de registro cumple con tales requisitos, la Dirección ordenará la publicación de la solicitud en la Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, si en dicha evaluación la Dirección advierte que la solicitud no contiene todos los requisitos de forma, se requerirá al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días. Si el solicitante no cumple con subsanar las observaciones dentro del referido plazo, la solicitud se tendrá por no presentada.

La Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial (<http://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/>) es una herramienta digital y gratuita gestionada por el Indecopi, que tiene como uno de sus objetivos la publicación de las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial. La información contenida en ella es de utilidad para que todas las personas puedan revisar las publicaciones y, en caso consideren que podría existir una afectación a sus derechos, formular oposición.

Este es un ejemplo de una publicación efectuada en la Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial²⁷.

Nro. de Expediente:	811318-2019/DSD	Fecha de Publicación:	2019-09-02	Fecha límite para Oposición:	2019-10-15
Signo Solicitado :	FRANISABEL			Fecha de Presentación:	2019-08-16
Producto(s):	Prendas de vestir			Tipo de Solicitud:	MARCA DE PRODUCTO
Clase:	25			Solicitante(s):	REYES RIOS MARLENY, de Perú

²⁶ DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Artículo 50.- Solicitud de registro de una marca

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

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

Artículo 51.- Petitorio de la solicitud

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

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

²⁷ En la misma podemos apreciar el cumplimiento de los requisitos de forma, tales como la indicación del signo solicitado, la precisión de los productos que pretende distinguir el signo, la identificación del solicitante, entre otros.

Para los efectos de la solicitud de registro, uno de los aspectos más importantes es la fecha de presentación, la misma que podría no ser aquella que corresponda al momento de recepción de la solicitud de registro, puesto que, esto se encuentra condicionado al cumplimiento de determinados requisitos²⁸. El incumplimiento de alguno de esos requisitos va a determinar que la solicitud de registro no cuente con una fecha de presentación válida para el procedimiento de registro, lo cual es independiente de la fecha de recepción de la documentación. El solicitante tendrá un plazo de sesenta días hábiles para subsanar el incumplimiento, si cumple con ello, la fecha de la subsanación será considerada como fecha de presentación de la solicitud; si no cumple, la solicitud será considerada como no presentada²⁹.

La fecha de presentación de una solicitud de registro permitirá determinar la prelación a favor del solicitante, quien tendrá un mejor derecho frente a todas las solicitudes presentadas con posterioridad a la suya.

Para aclarar cualquier duda sobre la fecha de presentación, tenemos el siguiente ejemplo:



Usted decidió presentar una solicitud de registro de marca el día 8 de agosto de 2019 y ese mismo día la unidad de trámite documentario del Indecopi recepciona su solicitud de registro. Sin embargo, usted olvidó precisar los productos que pretende distinguir con la marca. La Dirección de Signos Distintivos advierte esa omisión y le formula un requerimiento, a efectos que en un plazo de sesenta días hábiles cumpla con precisar los productos a distinguir con la marca. Usted cumple con dicho requerimiento el día 22 de agosto de 2019. En ese sentido, la fecha de presentación de la solicitud no será el día 8 de agosto de 2019, que corresponde a la recepción de la solicitud por la unidad de trámite documentario del Indecopi, sino, el 22 de agosto de 2019, fecha en la que cumplió con todos los requisitos establecidos.

²⁸ Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud

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

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

Dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección competente examinará si la solicitud cumple con los requisitos previstos en el presente artículo. Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los requisitos enumerados en el presente artículo, la Dirección competente requerirá al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de notificación. Si dentro del plazo establecido, se subsanan tales requisitos, la Dirección competente considerará como fecha de presentación aquella en la cual se hubieran cumplido los requisitos. Si a la expiración del plazo establecido, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará como no presentada.

²⁹ DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Artículo 12.- Praelación de derechos

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

3.3. Reivindicación de propiedad

La reivindicación de prioridad constituye el derecho del solicitante de invocar como fecha de presentación de la solicitud, la correspondiente a una solicitud de registro de la misma marca en otro país. Esta figura se origina en virtud del Convenio de París y se encuentra reservada a todos los países miembros de dicho acuerdo. Asimismo, cabe indicar que la reivindicación de prioridad también se encuentra recogida por nuestras normas especiales.

Si se acepta la reivindicación de prioridad, la solicitud de registro contará con una fecha anterior a su recepción en la unidad de trámite documentario. El solicitante tiene un plazo de seis meses, contado desde la presentación de la solicitud, para invocar el derecho de prioridad. Explicamos el derecho de prioridad con el siguiente ejemplo:



Usted decidió presentar una solicitud de registro de marca el día 8 de agosto de 2019 y ese mismo día la unidad de trámite documentario del Indecopi recepciona su solicitud. Asimismo, el 19 de julio de 2019 usted ha presentado la solicitud de la misma marca en Argentina, por lo que decide invocar el derecho de prioridad en virtud a dicha solicitud. La Dirección de Signos Distintivos, luego de revisar la documentación³⁰, acepta la reivindicación de prioridad y a partir de ese momento, deberá considerar como fecha de presentación de la solicitud el 19 de julio 2019 y no el 8 de agosto de 2019.

En conclusión, la reivindicación de prioridad es una figura que le permite a una solicitud de registro contar con una fecha de presentación anterior a la que corresponde a su recepción por la unidad de trámite documentario de la autoridad correspondiente.

3.4. La intervención de terceros - oposiciones

El objetivo de la publicación del signo en la Gaceta Electrónica es que todas las personas puedan revisar las publicaciones y, en caso consideren que podría existir una afectación a sus derechos, formular oposición. Las oposiciones pueden presentarse dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores a la publicación, la misma que será notificada a la parte solicitante, para que dentro de un plazo de treinta días hábiles proceda a contestarla. Asimismo, la oposición deberá cumplir ciertos requisitos, como los fundamentos en que se sustenta o el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer³¹.

³⁰ Debe presentarse una copia certificada por la autoridad del país donde se tramite la solicitud de registro, donde conste la fecha de presentación.

³¹ DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Artículo 54.- Oposición La oposición deberá cumplir con los requisitos siguientes:

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

3.5. Las oposiciones andinas

Podrá presentarse una oposición en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, en base a una marca registrada o solicitada con anterioridad en cualquier otro País Miembro. Esta posibilidad es la que se conoce como oposición andina³². Para interponer estas oposiciones también se cuenta con un plazo treinta días hábiles desde la publicación.

El requisito especial para la interposición de una oposición andina, es la presentación de copia del certificado de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite en el País Miembro de la Comunidad Andina que constituya su fundamento. En caso de no cumplir este requisito, el plazo para la subsanación será de dos días hábiles, caso contrario la oposición andina se tendrá por no presentada.

Veamos el siguiente ejemplo:



Usted es un empresario peruano con algunas marcas registradas en nuestro país y advierte que en Colombia se ha solicitado el registro de una marca muy similar a la suya y para distinguir los mismos productos. Conforme a lo explicado, podrá formular oposición a la solicitud de registro colombiana en base al posible riesgo de confusión con su marca peruana.

Cabe indicar que el requisito que se exige para encontrarse legitimado para formular una oposición andina, es la acreditación del interés real, el cual se materializa con la solicitud de registro de la marca que sustenta la oposición en el país en el que se formula. De esa forma, la acreditación del interés real de la oposición andina que desea interponer en Colombia en base a su marca peruana, se materializará a través de la presentación de la solicitud de registro en Colombia de la marca peruana (es decir, aquella que tiene registrada en Perú y que sustenta la oposición).

3.6. Resolución de primera instancia

La determinación de la instancia competente para emitir un pronunciamiento sobre una solicitud de registro dependerá si algún tercero ha presentado oposición o no, lo cual, también va a determinar a la instancia correspondiente que ejercerá competencias como segunda y última instancia administrativa.

³² Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

De esa manera, la Dirección de Signos Distintivos (DSD) si bien es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a signos distintivos, los procedimientos contenciosos serán conocidos exclusivamente por la Comisión de Signos Distintivos³³. Asimismo, la Comisión de Signos Distintivos, conoce en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos.

Los recursos de apelación contra resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos serán de competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

³³ Si bien dicha Comisión se encuentra al interior de la Dirección de Signos Distintivos, esta es un órgano colegiado con autonomía técnica y funcional. Sus competencias se extienden a los procedimientos con oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial bajo su competencia.

AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD 2

1. ¿Qué es un signo distintivo?

2. ¿Por qué el uso para fines informativos en el comercio es una excepción al derecho del titular de usar en forma exclusiva su marca?

3. ¿Cuál es la diferencia entre una marca de producto y un nombre comercial??

4. Revise información en Internet sobre las denominaciones de origen protegidas por el Perú e identifique las características que han determinado la protección de tres de ellas.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

- Principios Básicos de la Propiedad Industrial – OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
- Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.++01Decision486.pdf/d5223fc0-59f6-4c3a-b8f3-e960b9eca11e>
- Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486
<https://www.indecopi.gob.pe//documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>

CASOS PRÁCTICOS

CASO PRÁCTICO N° 1

En el capítulo 3 hemos conocido a la herramienta en línea gratuita INDECOPI BUSCA TU MARCA. Ahora, vamos a utilizarla.

- Para ello, ingrese al link de acceso a la plataforma “Indecopi busca tu marca”: <https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio>. Luego, realice las búsquedas fonéticas de las denominaciones “Estrella” en la clase 2 de la Clasificación de Niza y “Sony” en la clase 9 de la Clasificación de Niza. Revise los resultados y determine según su criterio si alguna de esas denominaciones tendría algún impedimento para acceder al registro.



CASO PRÁCTICO N° 2

Revise la Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial y analice la fecha de publicación de una solicitud de registro de un signo denominativo y determine lo siguiente.

Signo solicitado -----

Clase de los productos o servicios -----

Solicitante -----

Fecha de publicación -----

Vencimiento del plazo para
formular oposición -----

RESUMEN DE LA UNIDAD 2

- Las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales e indicaciones geográficas son signos distintivos reconocidos en la legislación vigente y se sustentan en tres principios: el principio de inscripción registral, el principio de especialidad y el principio de territorialidad. Su protección se concede por un plazo de diez años que podrá renovarse en forma ilimitada por periodos iguales. Este plazo de protección se aplica a todos los signos distintivos por igual, salvo a las denominaciones de origen.
- Es necesario cumplir dos requisitos para que un signo se constituya en marca y pueda acceder a su registro, a saber: la aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y la representación gráfica.
- El derecho exclusivo concedido al titular de una marca le permite desplegar una serie de decisiones a efectos de explotarla y de ello generar rentas. Dentro de estas decisiones se encuentran las licencias de uso y las transferencias.
- Las prohibiciones de registro de marcas pueden ser absolutas o relativas. Serán prohibiciones absolutas aquellas que se refieren a la imposibilidad de que un signo pueda ser registrado, cuando por sí mismo no resulta útil para distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el mercado (artículo 135 de la Decisión 486); mientras que las prohibiciones relativas se configurarán cuando el signo afecte derechos de terceros (artículo 136 de la Decisión 486).
- Un signo notorio goza de una protección especial que, además de la protección contra el riesgo de confusión, comprende la protección contra el aprovechamiento injusto del prestigio y contra el riesgo de la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- La solicitud de registro deberá cumplir determinados requisitos legales para poder tener fecha de presentación y determinar el derecho de prelación a favor del solicitante. Asimismo, luego de publicada la solicitud de registro en la Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial, cualquier persona legitimada puede oponerse a la misma dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores. Podrá sustentarse una oposición en base a una marca registrada o solicitada con anterioridad en algún país miembro de la Comunidad Andina.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/2d4e6e59-03a9-ed91-26d7-332869bf3b47>
2. Convenio de París
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/09.+08-ConvenioParis.pdf/f41da984-822f-6bbb-61d9-95dc0d6a7eaf>
3. Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>
4. Fernández-Nóvoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, 2001.
5. Principios básicos de la Propiedad Industrial – OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

UNIDAD 3

Invenciones y Nuevas Tecnologías

ACTIVIDAD MOTIVADORA

1. Revisemos los siguientes videos:

-<https://www.youtube.com/watch?v=GmCwYLZv7KM>

-<https://www.youtube.com/watch?v=ORL71fXSYfU>

-https://www.youtube.com/watch?v=_WFaqWK37R4

2. Luego de revisar los videos, contestemos las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles fueron los problemas que solucionaron los desarrollos tecnológicos o científicos que nos muestran los videos?

- ¿De qué manera la sociedad se benefició con algunos de estos desarrollos tecnológicos o científicos?

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 3

El objetivo de esta unidad es conocer en forma general el sistema de patentes, diseños industriales y otros derechos que protegen el desarrollo intelectual. Para ello, repasaremos los principios y características más importantes de estos derechos, utilizando ejemplos y referencias legislativas. Finalmente, conoceremos las principales etapas del procedimiento de registro.

La unidad se encuentra dividida en tres capítulos:

1. Definición, alcances y principios de las invenciones
2. Los diseños industriales y otros derechos protegidos
3. Procedimiento de registro

Durante el desarrollo de cada capítulo definiremos en forma abreviada los conceptos más importantes para entender el sistema de administración de derechos sobre las invenciones y nuevas tecnologías en el Perú, lo que será complementado con la cita de disposiciones legales y ejemplos.

Finalmente, encontrará algunas preguntas y/o ejercicios de autoevaluación, orientados a facilitar y consolidar la comprensión de los conceptos más importantes del desarrollo de esta unidad.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes deberán:

1. Identificar las características y requisitos de las patentes.
2. Identificar las etapas del procedimiento de registro para la obtención de patentes.
3. Conocer las características más importantes de los diseños industriales, variedades vegetales, conocimientos tradicionales, esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos empresariales.

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN, ALCANCES Y PRINCIPIOS DE LAS INVENCIONES

1.1. ¿Qué es una invención?

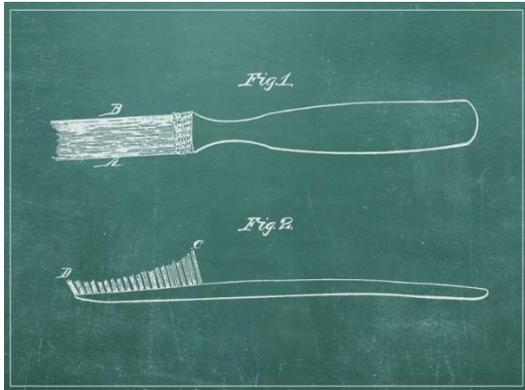
La humanidad a lo largo de la historia ha tenido que solucionar un gran número de problemas, con el fin de asegurar su supervivencia, alimentación, vestimenta, movilización, etc. Así, muchas de las complicaciones con las que el ser humano se iba encontrando terminaban siendo superadas gracias a algunas mentes creativas capaces de ofrecer soluciones que antes nadie había propuesto. Gracias a esas soluciones muchas actividades se hicieron más sencillas, lo cual permitió el desarrollo de otras actividades y especialmente de nuevos conocimientos.

Basta que nos preguntemos cómo se originaron implementos tan comunes en nuestra vida diaria como el papel, los bolígrafos, los autos, la luz eléctrica o las medicinas, para reconocer lo difícil que sería nuestra vida sin esos u otros implementos.

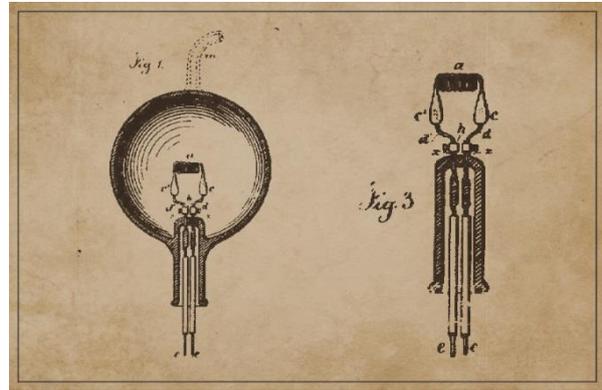
En la Unidad 1 pudimos conocer algunos de los descubrimientos o inventos que cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad, tales como, la penicilina o el automóvil y cómo es que estos resultan de vital importancia para nuestra vida actual. Sin embargo, los descubrimientos e inventos no han cesado, por el contrario, la humanidad ha ido generando cada vez un número mayor, lo que se ha replicado en muchas de las ventajas que disfrutamos y que nos diferencian sustancialmente de sociedades anteriores.

La medicina, las comunicaciones o el transporte constantemente se manifiestan con nuevas alternativas que se adecúan a nuestras necesidades. Sin embargo, estas nuevas alternativas no serían posibles si sus desarrolladores no tuvieran el incentivo suficiente para hacerlo.

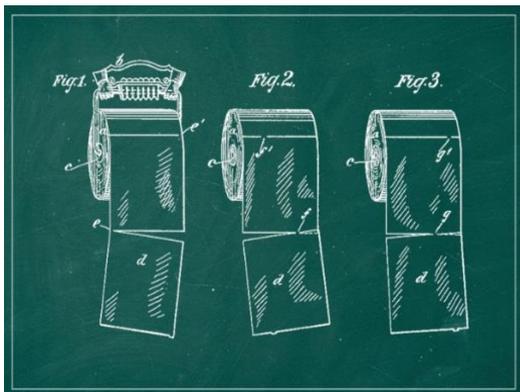
A continuación, vemos algunos inventos cuyo uso se mantiene hasta el día de hoy:



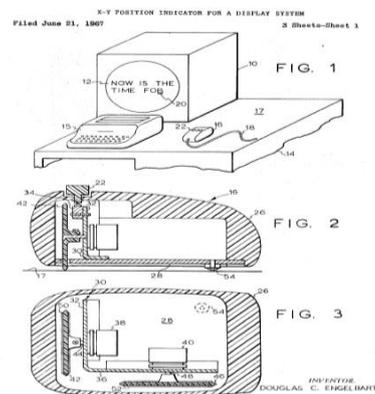
Patente sobre el cepillo de dientes, concedida a H. N. Wadsworth en 1857.
Fuente: www.wipo.int



Patente sobre la bombilla eléctrica, concedida a Tomás Alva Edison en 1880.
Fuente: www.wipo.int



Patente sobre el rollo de papel higiénico, concedida a Seth Wheeler en 1891.
Fuente: www.wipo.int



Patente sobre ratón de computadora, concedida a Douglas Engelbart en 1970.
Fuente: <http://www.dougenelbart.org>

Como hemos apreciado, se trata de inventos sobre los cuales ya no hay derechos de exclusiva, debido a que su protección temporal ya ha concluido, pero ello no significa que a pesar de que hayan sido desarrollados hace muchos años, el uso de estos ya no se encuentre vigente, por lo que resulta claro el beneficio que hemos recibido como sociedad con la existencia de los inventos.

A través de la propiedad intelectual el Estado concede derechos de exclusiva a fin que sus titulares cuenten con la garantía de que podrán accionar contra aquellos que en forma indebida explotan su invención. Así, este derecho de exclusiva debe ser el punto de partida para generar un clima que aliente el desarrollo tecnológico, cuyos beneficios no solo recaerán en el titular del derecho sobre la invención, sino que la sociedad podrá disfrutar de estas nuevas ventajas y mejorar muchos aspectos de su vida. Asimismo, tal y como veremos en el apartado correspondiente a los modelos de utilidad, la propiedad intelectual no solo reconoce derechos sobre las creaciones nuevas, sino que también permite proteger las mejoras sobre productos ya existentes.



Razones para patentar sus invenciones:

1. **Derechos exclusivos:** las patentes proporcionan los derechos exclusivos que habitualmente permiten a su PYME utilizar y explotar la invención por un período de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.
2. **Sólida posición en el mercado:** gracias a estos derechos exclusivos, usted estará en condiciones de impedir que otras personas utilicen comercialmente su invención patentada, reduciendo de esta manera la competencia y adquiriendo una posición de prestigio en el mercado.
3. **Mayor rendimiento de las inversiones:** habiendo invertido una considerable cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de productos innovadores, al amparo de estos derechos exclusivos, su PYME podría comercializar la invención permitiéndole obtener un mayor rendimiento de las inversiones.
4. **Oportunidad de vender la invención o cederla bajo licencia:** si opta por no explotar usted mismo la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice bajo licencia, lo cual supondrá una fuente de ingresos para su PYME.
5. **Aumento del poder de negociación:** si su PYME se halla en curso de adquisición de derechos para utilizar las patentes de otra empresa, por medio de un contrato de licencia, su cartera de patentes aumentará su poder de negociación. Es decir, cabe la posibilidad de que sus patentes resulten muy interesantes para la empresa con la que usted negocia y su empresa podría concretar un acuerdo de concesión mutua de licencias mediante el que, en resumidas cuentas, ambas empresas podrían intercambiar derechos de patentes.
6. **Imagen positiva de la empresa:** Cabe la posibilidad de que empresas asociadas, inversores y accionistas consideren que las carteras de patentes son una muestra del alto nivel de conocimientos técnicos, especialización y capacidad tecnológica de su empresa. Esto puede resultar útil a la hora de recaudar fondos y buscar socios empresariales y podría aumentar el valor de su empresa en el mercado.

Fuente: www.wipo.int

Resultaría imposible que la legislación proporcione una lista taxativa sobre todas las actividades que pueden involucrar materia patentable. Sin embargo, la legislación sí nos proporciona una lista que comprende a todo aquello que no podrá ser considerado como invención y aquello que no será patentable. A continuación, conozcamos estas exclusiones:

No se consideran invenciones ¹	No serán patentables ²
<ul style="list-style-type: none"> a. los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b. el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c. las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d. los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e. los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f. las formas de presentar información. 	<ul style="list-style-type: none"> a. las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b. las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c. las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d. los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

¹ Artículo 15 de la Decisión 486.

² Artículo 20 de la Decisión 486.

1.2. Clases de invenciones protegibles, requisitos de protección y duración de la protección

Los Estados reconocen la protección de las invenciones a través de las patentes, que se encuentran representadas por el título que define la invención sobre la cual recae la protección y a quien se reconoce como titular de la misma. Este título es el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual y, como tal, el titular podrá extender ese derecho a los efectos propios del ejercicio de un derecho de propiedad, especialmente, prohibir y autorizar el uso. Las patentes pueden recaer sobre invenciones y modelos de utilidad.

Patentes de invención

El artículo 14 de la Decisión 486, dispone que los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial³. Se conceden por un plazo de veinte años contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

A continuación, conoceremos los requisitos necesarios para obtener una patente de invención:

La novedad:

Una invención será nueva cuando no exista en el dominio público o privado otra tecnología que proporcione la misma o similar solución a la que proporciona dicha invención.

La ley establece como primera condición para que un invento pueda ser patentado que el mismo debe ser nuevo y para ello, no deberá estar comprendido en el estado de la técnica.

El estado de la técnica (denominado también como estado del arte o arte previo) es la circunstancia que comprende toda la información que se encuentra accesible al público a través de comunicaciones escritas, orales o de cualquier índole, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la invención. Se aplica utilizando el conocimiento disponible en el campo técnico de la invención.

La novedad se analiza en forma universal y no se restringe al territorio del país en el que se solicita el registro de la invención. Por ello, para el análisis de la novedad, la determinación del conocimiento comprendido en el estado de la técnica se extiende a todo el mundo.

El inventor contará con un plazo de gracia de un año, por lo que no se considerará como divulgación el acto por el cual hace pública su invención hasta un año antes de solicitar la patente.

El nivel inventivo:

El análisis del nivel inventivo permite determinar el problema técnico que la invención se encarga de solucionar, lo cual permitirá verificar si la misma se encuentra o no en el estado de la técnica.

Si una invención resulta obvia para las personas versadas en el campo técnico de la invención, la misma no será protegible, ya que no cuenta con nivel inventivo, puesto que la solución técnica que se propone ya se encuentra disponible en el dominio público.

³ DECISIÓN 486

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

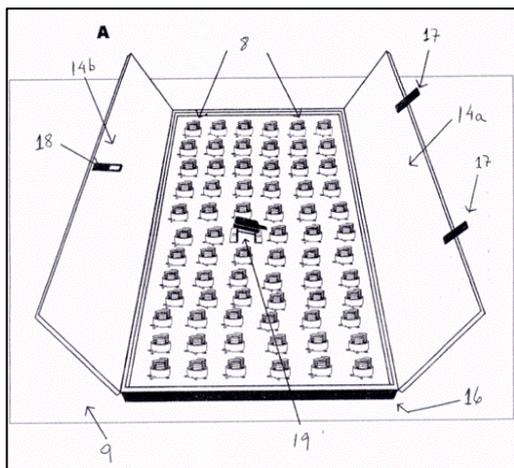
Aplicación industrial:

Un invento tendrá aplicación industrial cuando pueda ser replicado o utilizado en cualquier tipo de industria. Así, se garantiza que la invención podrá ser utilizada en el mercado, a través de su reproducción con el fin de explotación.

Ejemplos de patentes de invención:

Inmovilizador de asaltantes

(Título N° 9122)



Inventor: Daniel Rodolfo Travi Prochazka
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Resumen: Comprende una caja chata en forma de paralelepípedo, dos puertas unidas al paralelepípedo por sus costados mediante bisagras, una chapa eléctrica, unos receptáculos en cuya cavidad posee un tubo hueco, un resorte empujador, una pesa, y unas cuerdas unidas a varios anzuelos; el inmovilizador entra en acción cuando una persona presiona un interruptor, liberando las cuerdas amarradas a varios anzuelos y cada uno amarrado de una pesa que se encontraba dentro de la caja paralelepipedica, los anzuelos se enganchen en las ropas, piernas, brazos y cuerpo del ladrón, inmovilizándolo para evitar el robo.

Botella para bebidas que tiene una tapa desmontable con cubierta del pico para beber (Título N° 9354)



Inventor: Richard Francis Cisneros Mechedo
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Resumen: La invención se refiere a una botella para bebidas con una tapa desmontable que incluye una tapa interior acoplada a la boca de la botella y una tapa exterior o cubierta montada de modo que pueda girar sobre dicha tapa interior. Un pico para beber se extiende desde la tapa interior. La tapa exterior o cubierta se puede trabar en una posición cerrada que cubre el pico para beber. El desenganche de un botón pulsador se activa para destrabar la tapa exterior para que ésta pueda girar a una posición tal que el pico para beber quede al acceso del usuario. La tapa exterior se puede separar de la tapa interior moviendo a la tapa exterior más allá de una posición abierta. Un asa arqueada en la tapa exterior se mantiene en una posición replegada en una ranura en la tapa exterior o se mueve a una posición desplegada. El asa arqueada se desconecta de la tapa exterior cuando es movida más allá de la posición desplegada. El botón pulsador para desenganchar la tapa exterior cerrada se encuentra encerrado en un túnel en la tapa interior.

Modelos de utilidad

El artículo 81 de la Decisión 486, dispone que se considera 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 le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

El modelo de utilidad es la herramienta que protege las modificaciones o mejoras sobre productos existentes, que le permitan una funcionalidad adicional o distinta. De conformidad con el artículo 15 de la Decisión 486, no se consideran modelos de utilidad a las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético, así como tampoco, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

Las patentes de modelo de utilidad se conceden por un plazo de diez años contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Novedad:

Se aplica el mismo criterio que para las patentes de invención, esperando que la ventaja técnica propuesta por el modelo de utilidad no se encuentra en el estado de la técnica.

Ventaja técnica:

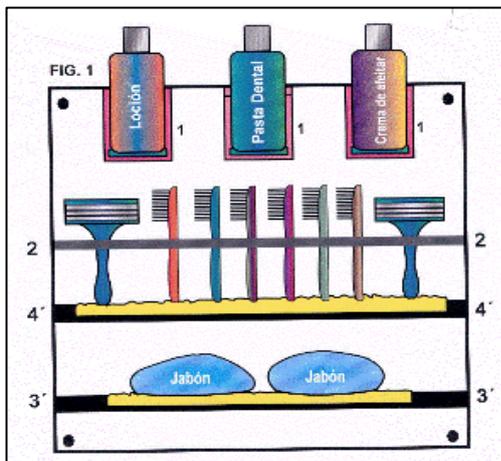
Si bien los modelos de utilidad tienen como punto de partida un producto ya existente, su particularidad radica en que van a proporcionar una funcionalidad o ventaja adicional a la que originalmente tenía dicho producto. Dado que el modelo de utilidad se origina a partir de un producto ya desarrollado, no requiere contar con nivel inventivo.

Los modelos de utilidad son especialmente relevantes para la protección de la capacidad de innovar adicionando funciones técnicas adicionales a productos y que pueden representar modificaciones trascendentales en su uso.

Ejemplos de modelos de utilidad:

Soporte para útiles de aseo

(Título N° 778)

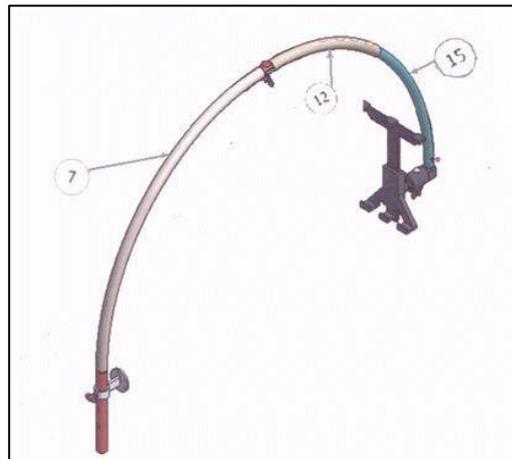


Inventor: José Mario Gutiérrez Romero
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Resumen: Se refiere a un soporte para útiles de aseo que comprende 3 niveles, donde en el primer nivel tiene un espacio para colocar pastas dentífricas, un segundo nivel con espacios perpendiculares para colocar cepillos dentales y máquinas de afeitarse; y, un tercer nivel con espacios horizontales para colocar jabón; siendo que el segundo y tercer nivel tienen esponjas para la absorción de líquidos; dicho soporte se puede fijar a la pared mediante tornillos y/o parches adhesivos

Arco de soporte giratorio para dispositivo táctil

(Título N° 865)



Inventor: Richard Francis Cisneros Mechedo
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Resumen: La presente invención se trata de un Arco de soporte giratorio para dispositivo táctil que sostiene cualquier medida de dispositivo electrónico, puesto que este arco de soporte está compuesto por una base que presenta agujeros para ser empotrado a la cama mediante tornillos; que en el mismo pasante abierto se desliza un tubo que mueve todo el arco según la altura que se desea posicionar. Tiene tres brazos extensibles que forma un arco, de las cuales permite la articulación de izquierda a derecha y como también el ajuste vertical de arriba abajo según la medida que tiene con un pin de seguridad, puesto que una de sus bases contiene a un soporte; este componente está unido de manera que los sujetadores conjuntamente giran 360° de arriba y abajo; así como, conseguir un movimiento de derecha a izquierda, evitando tropiezos o estorbos sobre la zona que desea utilizar. Este soporte se coloca en la parte trasera de la cabecera de una cama o en otras zonas de empotre o que tengan una superficie plana y permite hacer diversas actividades, sin la necesidad de tener en las manos el dispositivo táctil.

1.3. ¿Quién puede solicitar una patente?

Una solicitud de patente en muchos casos es el resultado del trabajo conjunto de una pluralidad de personas, en la que no solo participa el inventor, sino también algunos otros interesados a quienes la legislación también va a darles la posibilidad de disfrutar de derechos sobre la patente.

El inventor es la persona natural que ha realizado un proceso de creación o investigación y ha obtenido como resultado el desarrollo de un nuevo conocimiento. La legislación reconoce que el derecho sobre la patente pertenece al inventor⁴, pero este podrá ceder sus derechos en favor de terceros; siendo que, la solicitud de registro deberá indicar el nombre del inventor cuando este no sea quien solicite la patente. El autor siempre será una persona natural, mientras que los titulares de la patente podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si la solicitud ha sido presentada por una persona distinta al inventor, deberá presentarse el documento de cesión que acredite que este ha cedido los derechos que se deriven de la solicitud y del eventual otorgamiento de la patente.

No es extraño que en un procedimiento de solicitud de patente el solicitante, el inventor y el titular no sean la misma persona, siendo en este último en quien recaen los derechos que se conceden sobre la patente, encontrándose legitimado para explotarla en forma exclusiva.

1.4. Alcances del derecho

Una patente determinará que su titular puede disfrutar de un conjunto de derechos, que se inician con el uso exclusivo, el cual sustentará la decisión del titular de realizar acciones de disposición de su derecho (faceta positiva), así como de defensa (faceta negativa). Este derecho al uso exclusivo tiene la característica de ser monopólico, es decir, el Estado solamente reconocerá al titular de la patente como su legítimo propietario, derecho que se extiende en todo el territorio nacional.

La faceta positiva implica que el titular podrá realizar todos los actos necesarios para obtener beneficios por la explotación de su derecho, tales como, licencias, constitución de garantías, etc. Por su parte, la faceta negativa comprende a las acciones que el titular tendrá que desplegar para hacer prevalecer su derecho, bajo este escenario encontramos las acciones tendientes a impedir el uso y registro de elementos que afecten los derechos concedidos en la patente.

Cabe precisar que, para el caso de las patentes de invención, la vigencia del derecho se encuentra condicionada al pago de una anualidad, que corresponde a una tasa anual que debe pagarse a fin de mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud en trámite. La falta de pago de la tasa anual producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente⁵.

⁴ DECISIÓN 486

Artículo 24.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

⁵ En el siguiente enlace podrá encontrar las tasas correspondientes al pago de anualidades:
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3821452/DIN.6.+Mantenimiento+de+Vigencia+de+Solicitud.pdf/c9289a91-cdf5-f69c-100b-33778d233b1c>.

1.5. Limitaciones al derecho

Las licencias obligatorias

El titular de una patente de invención se encuentra obligado a explotarla, a través de la producción industrial del producto patentado, así como la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado⁶.

Las licencias obligatorias son la excepción al derecho de exclusiva que recibe el titular, puesto que el Estado sancionará la no explotación de la patente con la posibilidad de que un tercero pueda explotarla, otorgándole para ello, una autorización, sin que medie el consentimiento del titular. El plazo estipulado para que algún interesado pueda solicitar una licencia obligatoria es que, a la fecha de la solicitud, hayan transcurrido tres años desde la concesión de la patente o cuatro desde su solicitud (el que resulte mayor).

Además de la no explotación de la patente, las licencias obligatorias también pueden concederse entre otras razones, por interés público, por emergencia o seguridad nacional.

Las importaciones paralelas

El artículo 54 de la Decisión 486 dispone que la patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

Esta limitación resulta similar a la que se aplica en el caso de las marcas, por lo que, si el titular ya realizó actos de comercio sobre su producto patentado en cualquier parte del mundo, pierde el control sobre este y su derecho no se extiende a detener la libre comercialización de dicho producto.

Otras limitaciones al derecho

El artículo 53 de la Decisión 486, establece algunos supuestos adicionales que limitan el derecho de exclusiva sobre la patente. Así encontramos entre otros, los siguientes:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada.
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.

⁶ Artículos 59 y 60 de la Decisión 486.

CAPÍTULO 2: LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y OTROS DERECHOS

2.1. Los diseños industriales

Un diseño industrial podrá recaer sobre la apariencia particular del producto, la misma que únicamente tiene un rol ornamental, excluyéndose cualquier ventaja técnica o funcional del producto. De ese modo, el diseño industrial se encuentra exceptuado de cumplir con los mismos requisitos de registrabilidad que corresponden a las patentes de invención o de modelo de utilidad, ya que no les resulta aplicable la evaluación de nivel inventivo, aplicación industrial o ventaja técnica. Así, el requisito a cumplir para poder obtener el registro de un diseño industrial es la novedad.

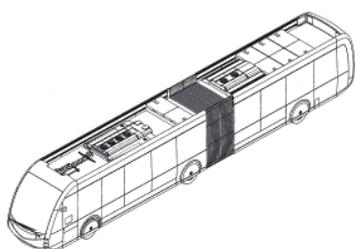
La apariencia del producto puede resultar de la reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material. El requisito es que ninguna de estas condiciones altere la finalidad del producto, ya que la protección únicamente comprende a características de orden ornamental o estético.

Así, la legislación excluye de la posibilidad de ser registrados como diseños industriales a aquellos diseños cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador⁷.

Sin embargo, es frecuente que un producto que se origina en virtud a una invención o modelo de utilidad necesite contar con un diseño industrial, el cual será ajeno a la finalidad técnica del producto. Así, será posible encontrar una interacción entre invenciones protegidas por patentes o modelos de utilidad con diseños industriales.

A continuación, podemos ver algunos modelos de utilidad registrados en nuestro país:

Autobús
(Título 5078)



Inventor: Gotzon Gómez Sarasola
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías

Resumen: Forma característica que se muestra
en la figura

Mochila en forma de conejo
(Título 5078)



Inventor: Gotzon Gómez Sarasola
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías

Resumen: Forma característica que se muestra
en la figura

⁷ DECISIÓN 486

Artículo 116.- No serán registrables:

a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

Los diseños industriales se conceden por un plazo de diez años contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Nuestra legislación contempla algunos supuestos bajo los cuales no será posible reconocer derechos sobre diseños industriales. El artículo 116 de la Decisión 486, establece que no serán registrables:

- a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,
- c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

2.2. Esquemas de trazado de circuitos integrados

Un circuito integrado se compone de elementos conectados de una forma particular para cumplir una función electrónica. Los circuitos integrados son los que permiten el funcionamiento de los diferentes productos eléctricos con los que interactuamos a cada momento, tales como radios, televisores o computadores; a partir de la función que vayan a desempeñar, el circuito debe una disposición de sus componentes, la misma que se desarrolla a través de la estructuración del esquema⁸.

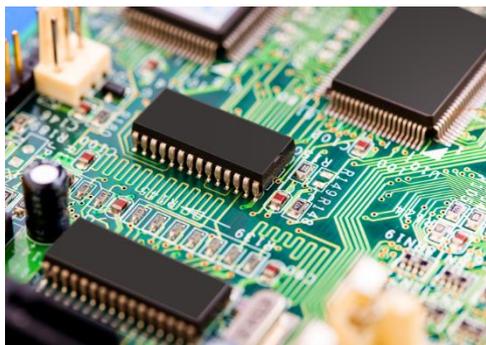
El esquema de trazado de un circuito integrado resultará protegible en la medida que presente una disposición original. Para este efecto, la legislación exige que se trate de un esfuerzo intelectual propio del diseñador y que no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. La protección sobre el esquema de trazado se concederá por el plazo de diez años contado desde su solicitud o desde el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema.

Los circuitos integrados resultan indispensables para la industria de los productos electrónicos, especialmente los que se encuentran destinados a brindar portabilidad, toda vez que podría lograrse las mismas o mejores funciones de un producto con esquemas de trazados más pequeños. A continuación, podemos apreciar algunos ejemplos:

b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,

c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

⁸ El artículo 86 de la Decisión 486, define al circuito integrado como un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica.



Fuente: <https://www.thomasnet.com>



Fuente: <https://articlefind.wordpress.com>

2.3. Alcances del derecho

Al igual que las patentes, el reconocimiento de titularidades sobre diseños o circuitos integrados confieren derechos de exclusiva, que le permitirán a sus titulares realizar acciones de disposición (faceta positiva), así como de defensa (faceta negativa). Este derecho al uso exclusivo tiene la característica de ser monopólico, es decir, el Estado solamente reconocerá al titular como su legítimo propietario, derecho que se extiende en todo el territorio nacional.

2.4. Los secretos empresariales

El sistema legal, a través del sistema de patentes, proporciona protección para todos aquellos desarrollos del conocimiento que proporcionen soluciones técnicas. Si bien esta protección va a permitir el surgimiento de derechos de exclusiva, esta es de carácter temporal, lo que determinará que luego de vencido el plazo de protección la patente ingresará al dominio público.

Una forma distinta de resguardar la exclusividad sobre un invento o solución técnica es la de mantenerla secreta, lo cual excluye la posibilidad de que ingrese al dominio público, puesto que no será registrada. Esta modalidad es la que corresponde a los secretos empresariales.

El artículo 260 de la Decisión 486, señala que se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

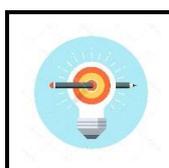
- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Asimismo, la referida norma indica que la información de un secreto empresarial podrá 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.

El elemento trascendental de los secretos empresariales es su no divulgación, por lo que queda completamente descartada la posibilidad de que exista un registro, en tanto, ello significaría que, al menos, la autoridad encargada de administrar el registro deba conocer el secreto y, con ello, la información que no se quiere divulgar.

En ese sentido, se trata de una herramienta que podría proporcionar un resguardo que no se encuentra condicionado a protecciones temporales, pero su naturaleza se mantendrá vigente mientras no sea divulgado, por lo que debería tenerse un control de riesgos sumamente elevado que evite la divulgación.

La propia puesta en el mercado del producto que contenga el secreto es un riesgo alto de poder ser divulgado o descubierto. La ingeniería inversa o la obligación de consignar los ingredientes si se trata de un producto alimenticio, constituyen factores de riesgo que podría hacer perder el carácter secreto. No obstante, existen algunos casos en los que los secretos empresariales se han mantenido a lo largo de los años, siendo el elemento característico de algunas de las empresas más importantes del mundo, como el caso de Coca Cola.



Revisemos el siguiente enlace, donde conoceremos algunos detalles adicionales sobre los secretos empresariales.

https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/06/article_0006.html

2.5. Los sistemas de protección sui generis. Derechos sobre variedades vegetales y régimen sobre conocimientos tradicionales

Las variedades vegetales

La agricultura es una las actividades más importantes que desarrollan los seres humanos para subsistir, puesto que representa la fuente principal de aprovisionamiento de recursos alimenticios. De esa manera, muchos empresarios dedicados al campo de la agricultura compiten entre sí no solamente en función a la cantidad que ofrecen al mercado, sino también a la calidad.

El desarrollo tecnológico en agricultura, a través de variedades vegetales, buscará encontrar posibilidades de mejorar el rendimiento de la cosecha, la resistencia a condiciones climáticas, así como a las plagas, para que algunos productos puedan tener mejores capacidades de reproducción, multiplicación o propagación. Así, muchos productos llegan a nuestros hogares gracias a que fueron desarrollados como variedades vegetales.

En el Perú, las variedades vegetales si bien son entendidas como parte de la propiedad intelectual en general, estas tienen un tratamiento sui generis, cuyos derechos y limitaciones cuentan con una legislación especial.

Se entiende como “variedad vegetal”, al conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación⁹.

⁹ Definición del artículo 3 de la Decisión 345 — Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.



Fuente: www.inia.gob.pe

Requisitos de protección:

Para que una variedad vegetal sea reconocida deberá ser novedosa, distinguible, homogénea y estable, debiendo, además, presentar una denominación genérica adecuada.

La novedad tiene el mismo criterio que se aplica para las patentes, por lo que la variedad vegetal no deberá haber sido divulgada, por ejemplo, a través de la venta o entrega a terceros. La homogeneidad es la característica que permite apreciar que el resultado de la reproducción o multiplicación de la variedad mantiene los mismos caracteres esenciales. Asimismo, esas características particulares deberán determinar que la variedad se distinga claramente de las demás existentes; las características deben mantenerse inalteradas (homogéneas) de generación en generación. Finalmente, la variedad deberá contar con una denominación que la designe (genérica), suficientemente distintiva con relación al resto de variedades.

Cabe precisar que, la Decisión 345, en su artículo 1, establece que el ámbito de aplicación se extiende a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

El reconocimiento de derechos a favor de las personas que hayan creado variedades vegetales será a través del certificado de obtentor¹⁰, el mismo que formará parte del Registro Nacional de Variedades Vegetales, a cargo de la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del Indecopi¹¹.

¹⁰ DECRETO SUPREMO N° 035-2011-PCM - REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

Artículo 12.- Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas

El Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas debe contener una descripción de la variedad protegida, número del Certificado de Obtentor, denominación de la variedad, identificación del titular del derecho de protección y de la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad cuando sea una persona distinta del titular y cualquier acto jurídico que afecte los derechos del obtentor y que haya sido puesto en conocimiento de la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías.

¹¹ Debe considerarse que conforme al artículo 18 de la Decisión 354, la vigencia del derecho se encuentra condicionada al pago de una anualidad durante su vigencia.

Alcances del derecho y limitaciones:

El plazo de la duración de la protección será de veinticinco años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos y de veinte años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento¹².

Un certificado de obtentor permitirá a su titular impedir que terceros realicen sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- c) Oferta en venta;
- d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;
- e) Exportación;
- f) Importación;
- g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes.

Por otro lado, el derecho reconocido al obtentor, al igual que los derechos sobre signos distintivos, invenciones y obras, no son absolutos. La legislación establece supuestos determinados bajo los cuales no será posible ejercer el derecho de exclusiva reconocido con el registro. Por ejemplo, el derecho de obtentor no permitirá impedir que terceros usen la variedad protegida, en el ámbito privado sin fines comerciales o con una finalidad experimental.

Otra limitación es la que se conoce como el privilegio del agricultor, por el cual, la legislación establece que quien reserve para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida, no lesiona el derecho de obtentor. Esta limitación excluye la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales¹³.

Autoridades competentes:

Las competencias para la evaluación de solicitudes y otorgamiento de derechos sobre variedades vegetales recaen en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y en la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria (Inia). A continuación, apreciamos las principales competencias de cada una de las entidades involucradas:

¹² DECRETO SUPREMO N° 035-2011-PCM - REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES
Artículo 13.- Plazo de protección

El plazo de duración de la protección será de veinticinco (25) años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos y de veinte (20) años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

¹³ Artículos 25 y 26 de la Decisión 345 — Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.



Dirección de Inversiones y Nuevas Tecnologías

- Se encarga del trámite de la solicitud.
- Administra el Registro Nacional de Variedades Vegetales.
- Protege los derechos de los titulares de las variedades vegetales registradas.
- Otras establecidas por la legislación.



Dirección de Gestión de la Innovación Agraria

- Emite opinión técnica sobre el cumplimiento de los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad de una variedad vegetal.
- Emite el informe de registrabilidad de las obtenciones vegetales solicitadas.
- Otras establecidas por la legislación.

Los conocimientos tradicionales

La salud es una necesidad que el ser humano tiene que cubrir para poder subsistir, que ha estado y estará presente durante toda nuestra historia. Ello ha implicado que se adopten diferentes métodos para solucionar los problemas que complicaban las condiciones de salud de las personas. Si bien a lo largo de los años los recursos no han sido los mismos, las necesidades sí.

Las diferentes culturas encontraron maneras para afrontar este problema y ello implicó el uso de los recursos naturales que eran su principal fuente de aprovisionamiento. Esa práctica los condujo a buscar métodos terapéuticos a partir de productos naturales, cuyo resultado (producto medicinal) ha sido utilizado a lo largo de las generaciones y ha pasado a formar parte del patrimonio inmaterial de las colectividades.



La sangre de grado es un látex que se obtiene de la corteza de árboles de la selva peruana (crotón lechleri), famoso por sus propiedades medicinales cicatrizantes y antiinflamatorias, especialmente las de origen gástrico.



La maca es producto de una planta nativa que crece en los andes peruanos. Es muy reconocida por sus propiedades para beneficiar las capacidades físicas y mentales de sus consumidores.

Fuente de las imágenes: <https://www.amazon-andes.com/es/>

Es probable que en algún momento hayamos oído, conocido o consumido alguno de los productos de las imágenes, por referencias o recomendaciones relacionadas a sus características medicinales. Las tradiciones permiten que la información se transmita y se mantenga vigente de generación en generación, siendo esa la forma por la que en casi todos los casos tomamos contacto con los conocimientos tradicionales.

Muchos pueblos indígenas de nuestro país han mantenido vínculos directos con la biodiversidad, lo cual les ha permitido descubrir algunas funciones de las plantas o animales que aplican en el tratamiento de enfermedades. En muchos de esos casos, la acción terapéutica de esos descubrimientos ha sido ratificada por la industria farmacéutica, a través de su incorporación a la oferta de medicamentos comerciales.

Marco legal de la protección:

El sistema de reconocimiento de derechos sobre los conocimientos tradicionales vinculados a recursos biológicos tiene como finalidad la identificación de las prácticas ancestrales en las que se originan y proteger los intereses de las colectividades que los generaron.

El artículo 1 de la Ley N° 27811 establece que el Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos¹⁴. Esta ley define al conocimiento colectivo como el conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad biológica¹⁵. De acuerdo a esta ley, los conocimientos colectivos no pertenecen a individuos, sino al pueblo indígena y forman parte de su patrimonio cultural, por lo que son inalienables e imprescriptibles¹⁶.

Los pueblos indígenas son definidos como pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen como tales. La denominación "indígenas" comprende y puede emplearse como sinónimo de "originarios", "tradicionales", "étnicos", "ancestrales", "nativos" u otros vocablos¹⁷.

El artículo 5 de la Decisión 351 establece que los Países Miembros ejercen soberanía sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso¹⁸.

Este marco legislativo, es el que propicia las actividades del Estado peruano orientadas a defender nuestro patrimonio inmaterial, contenido en los recursos genéticos involucrados en los conocimientos tradicionales.

¹⁴ LEY N° 27811, LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLÓGICOS

Artículo 1º.- Reconocimiento de derechos

El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos.

¹⁵ Inciso b) del artículo 2.

¹⁶ Artículos 10, 11 y 12.

¹⁷ Inciso a) del artículo 2.

¹⁸ DECISIÓN 351, REGIMEN COMUN SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS

Artículo 5.- Los Países Miembros ejercen soberanía sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso, de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión. La conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y sus productos derivados, serán reguladas por cada País Miembro, de acuerdo con los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la Diversidad Biológica y en la presente Decisión.

Como veremos más adelante, la Comisión Nacional contra la Biopiratería detecta cada año una cantidad importante de casos, en diferentes países, en los que se pretende aprovechar en forma indebida los recursos genéticos de nuestros productos naturales.

Alcances del derecho:

El Estado peruano y la Comunidad Andina han establecido un marco legislativo que busca proteger los intereses del país en el aprovechamiento de los recursos genéticos obtenidos de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, estableciendo parámetros para su aprovechamiento.

Por ejemplo, cualquier interesado en acceder a los conocimientos tradicionales con fines científicos o comerciales deberá solicitar el consentimiento previo de las organizaciones de los pueblos indígenas que posean dicho conocimiento. Así, uno de los requisitos para obtener la patente de un producto que involucre el uso de un conocimiento tradicional, deberá presentar el documento que acredite la licencia o autorización para su uso, por parte de las comunidades indígenas.

Los alcances del reconocimiento de derechos sobre conocimientos tradicionales no se extenderán a aquellos que se encuentren en dominio público. Un conocimiento tradicional puede encontrarse en dominio público cuando este, sus propiedades o usos han sido conocidos por personas ajenas al pueblo indígena. Este factor puede generarse por uso extendido del conocimiento, así como por su antigüedad.

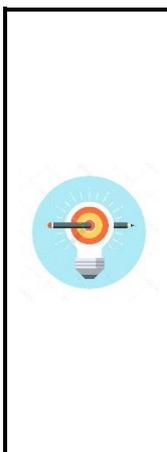
Autoridades competentes:

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, tiene a su cargo el Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y el Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, los cuales tiene como objeto preservar y salvaguardar los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y sus derechos sobre ellos, así como proveer al Indecopi de información que le permita la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, con relación a sus conocimientos colectivos¹⁹.

La Comisión Nacional contra la Biopiratería, que es presidida por el Indecopi, se encarga de la defensa de los intereses nacionales relacionados a casos en los que advierta el uso indebido de conocimientos tradicionales que impliquen la explotación de recursos biológicos del país, especialmente, en el otorgamiento de patentes.

La biopiratería es la utilización indebida de recursos biológicos o de los conocimientos tradicionales que se asocian a dichos recursos, con el fin de desarrollar productos farmacéuticos, industriales, alimenticios, cosméticos, entre otros.

¹⁹ Artículos 16 y 17 de la Ley N° 27811.



Durante el año 2018, la Comisión Nacional contra la Biopiratería identificó sesenta y siete casos de biopiratería en el sistema de patentes de diversas oficinas a nivel mundial durante el 2018, relacionados con el uso indebido de conocimientos tradicionales vinculados con recursos biológicos del país, de los cuales ganó 45, mientras que los 18 casos restantes aún se encuentran en proceso de solución. Entre los casos más resaltantes identificados, figuran los que estuvieron relacionados al uso de la Sangre de Grado (26), la Maca (24), Sacha Inchi (08), Tara (03), Camu Camu (02), Pasuchaca (02), Yacón (01), entre otros. Estos casos se presentaron en países como los Estados Unidos de América (14), China (11), Japón (10), Corea del Sur (04), Uruguay (04), Australia (03), Argentina (03), Europa (03), Francia (02), Canadá (02) y Filipinas (02), entre los más importantes.

Fuente: <https://www.indecopi.gob.pe/en/web/biopirateria>.

CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

3.1. Presentación de la solicitud

En el Perú, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi tiene bajo sus competencias la protección de los derechos otorgados sobre patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de variedades vegetales, así como cualquier otro derecho que la legislación sujete a su protección. De igual forma, se encarga de otorgar, declarar, anular, limitar y declarar la caducidad de tales derechos.

De esa manera, el procedimiento de registro se inicia con la presentación de la solicitud ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, que es el órgano competente. Luego de presentada la solicitud la Dirección cuenta con un plazo de hasta treinta días para evaluar si la solicitud cumple con los requisitos de forma²⁰.

²⁰ DECISIÓN 486

Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;
- b) la descripción;
- c) una o más reivindicaciones;
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
- e) el resumen;
- f) los poderes que fuesen necesarios;
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión de la patente;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre de la invención;
- e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,
- h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

En el siguiente enlace, podrá encontrar las tasas vigentes correspondientes a los trámites de registro:

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3943520/CUADROS+WEB+-+PATENTES+DE+INVENCION+O+MODELO+DE+UTILIDAD.pdf>.

En caso de que la Dirección advierta que no se cumple con alguno de los requisitos de forma, notificará al solicitante para que complete dichos requisitos. En caso de no cumplir con los requisitos la solicitud se considerará abandonada. A continuación, se puede apreciar los plazos para realizar el examen de forma y la absolución de observaciones

	Patente de invención	Patente de modelo de utilidad	Diseño industrial
Examen de forma	30 días	15 días	15 días
Plazo para absolver observaciones	dos meses (prorrogable por un periodo igual)	un mes (prorrogable por un periodo igual)	30 días (prorrogable por un periodo igual)

Las solicitudes de patentes se convierten en públicas luego de transcurridos dieciocho meses para el caso de las invenciones y doce meses para los modelos de utilidad. Luego de ese plazo, se publicará automáticamente el resumen de la solicitud en la Gaceta Electrónica de Propiedad industrial. Cabe precisar que, en caso el examen de forma concluya en forma satisfactoria antes de los plazos referidos, el solicitante podrá requerir el adelanto de la publicación.

Como se hizo mención en la unidad 2, la Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial es una herramienta digital gratuita gestionada por el Indecopi, que tiene como uno de sus objetivos la publicación de las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial. La información contenida en la Gaceta Electrónica es de utilidad para que todas las personas puedan revisar las publicaciones y, en caso consideren que podría existir una afectación a sus derechos, formular oposición.

A continuación, mostramos un ejemplo de una publicación efectuada en la Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial. En la misma podemos apreciar que se ha consignado el número y fecha de presentación de la solicitud (patente de invención), el nombre y país de domicilio del solicitante, el título y resumen de la invención, así como los datos completos de la prioridad reivindicada

Nro. de Expediente:	001532-2019/DIN	Fecha de Publicación:	2019-10-01	Fecha límite para Oposición:	2019-12-30
		Nº de Publicación:	2019-1365		
		Fecha de Presentación:	2019-08-01		
		Tipo de Solicitud:	Patente de invención		
		Plazo para pago por examen de fondo: 6 meses contado desde la fecha de publicación (2019-10-01).			
Solicitante(s):					
ERGON ASPHALT & EMULSIONS, INC. de Estados Unidos de América					
A.L.M HOLDING COMPANY de Estados Unidos de América					
Nro. de Solicitud Internacional:					
PCT/US2018/016451					
Fecha de Solicitud Internacional:					
2018-02-01					
Invocando la(s) siguiente(s) prioridad(es):					
Número: 62/453,882		Fecha: 2017-02-02		País: US	
Título:					
EMULSIONES BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ADITIVOS DE ESTEROLES PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO					
Clasificación Internacional de Patentes:					
C.I.P. 8 C08L 91/00; C04B 26/26; C04B 18/16; E01C 1/00; E01C 7/35; C08L 95/00					
Resumen:					
El envejecimiento de pavimento se puede reducir aplicando una capa de rodadura o un tratamiento de superficie que contenga aglutinante de asfalto con esteroides a un pavimento que contiene asfalto.					

(<http://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/>).

Todas las solicitudes de patente deben ir acompañadas de un documento técnico que contenga la descripción o memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y dibujos.

La memoria descriptiva

La descripción de la invención es la que permite conocer el campo técnico en el que se desarrolla, puesto que contiene la información necesaria para ser divulgada. En ese sentido, contiene la información sobre el sector tecnológico al cual se aplica la invención, la descripción del problema técnico que es resuelto por la invención y la tecnología anteriormente usada, la reseña de los dibujos si los hubiera y la manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención²¹.

El objetivo de la descripción es que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla, con el fin de determinar si la misma cumple con los requisitos para que la patente sea concedida. Para que la descripción cumpla ese fin antes, debe ser lo suficientemente clara y completa, debiendo tenerse presente que luego de presentada la solicitud no será posible realizar modificaciones sobre ella que determinen la ampliación de la protección. Por ello, la descripción debe incluir todos los alcances que se deseen proteger

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones determinarán la materia protegible sobre la patente. Así, a través de las reivindicaciones el solicitante deberá delimitar las características técnicas que constituyen la invención o la ventaja técnica, las cuales determinarán los alcances de protección y el derecho de exclusiva que eventualmente se concederán con la patente.

Resumen

La información contenida en el resumen es la que permite entender en forma abreviada, pero suficiente, la invención o modelo de utilidad. En los ejemplos de patentes de invención y modelos de utilidad que se han utilizado en el capítulo 1, podemos apreciar los resúmenes de cada caso.

El resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente²².

²¹ DECISIÓN 486

Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

²² Artículo 31 de la Decisión 486.

Los dibujos

Dependiendo de la naturaleza de la patente, los dibujos resultan útiles para determinar el objeto sobre el que se pretende que recaiga el derecho. Por ejemplo, la representación gráfica del invento o modelo de utilidad. En las patentes y modelos de utilidad que hemos utilizado como referencias en el capítulo 1, puede apreciarse los dibujos de cada uno de ellos.

3.2. La fecha de presentación

Para los efectos de la solicitud de registro, uno de los aspectos más importantes es la fecha de presentación, la misma que podría no ser aquella que corresponda al momento de recepción de la solicitud de registro, puesto que, esto se encuentra condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

Patentes ²³	Diseño industrial ²⁴
<ul style="list-style-type: none"> a. la indicación de que se solicita la concesión de una patente; b. los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c. la descripción de la invención; d. los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, e. el comprobante de pago de las tasas establecidas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. la indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial; b. datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c. la representación gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; y, d. el comprobante de pago de las tasas establecidas

La ausencia de alguno de estos requisitos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite y no se le asigne fecha de presentación.

Cabe indicar que la fecha de presentación resulta sumamente relevante, en tanto la misma será la referencia para los derechos derivados de la solicitud, especialmente, la vigencia de protección en caso de concederse la patente y también la posibilidad de formular oposición contra otras solicitudes.

3.3. Reivindicación de prioridad

Al igual de lo que aplica a las solicitudes de registro de marca, la reivindicación de prioridad constituye el derecho del solicitante de invocar como fecha de presentación de la solicitud, la correspondiente a una solicitud (de la misma patente de invención o modelo de utilidad o, del mismo diseño industrial) presentada en otro país. Esta figura se origina en virtud del Convenio de París y se encuentra reservada a todos los países miembros de dicho acuerdo. Asimismo, cabe indicar que la reivindicación de prioridad también se encuentra recogida por nuestras normas especiales.

Si se acepta la reivindicación de prioridad, la solicitud contará con una fecha anterior a su recepción en la unidad de trámite documentario. Para invocar el derecho de prioridad, el solicitante tiene un plazo de doce meses para el caso de las patentes y para el caso de los diseños industriales el plazo es de seis meses, en ambos casos, contado desde la presentación de la solicitud.

²³ De conformidad con el artículo 33 de la Decisión 486.

²⁴ De conformidad con el artículo 119 de la Decisión 486.

3.4. La intervención de terceros - oposiciones

El objetivo de la publicación de la solicitud es que las personas interesadas puedan tomar conocimiento de la misma y, en caso consideren que podría existir una afectación a sus derechos, formular oposición.

Las oposiciones pueden presentarse dentro del plazo de sesenta días (para las patentes de invención) o treinta días (para el caso de modelos de utilidad y diseños industriales) posteriores a la publicación, la misma que será notificada a la parte solicitante para que proceda a contestarla. Asimismo, la oposición deberá cumplir ciertos requisitos, como los fundamentos en que se sustenta o el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer²⁵.

3.5. Examen de fondo y resolución

En la resolución final se evaluará si la solicitud cumple con los requisitos para otorgar el derecho; por ejemplo, se evaluará si la invención cuya patente se solicita presenta nivel inventivo, si el modelo de utilidad presenta una ventaja técnica o si el diseño industrial no resulta novedoso²⁶, entre otros requisitos. Esto se conoce como la realización del examen de fondo. Asimismo, deberá evaluarse los argumentos de las oposiciones que se hayan presentado contra la solicitud.

Debe tenerse en cuenta que, para los casos de solicitudes de patentes, el solicitante deberá requerir la realización del examen de patentabilidad (examen de fondo) dentro del plazo de seis meses en caso se trate de una invención y tres meses en caso corresponda a un modelo de utilidad, plazo computable desde la publicación de la solicitud. Si el solicitante no pide la realización del examen la solicitud caerá en abandono.

La determinación de la instancia competente para emitir un pronunciamiento sobre una solicitud de registro dependerá si algún tercero ha presentado oposición o no, lo cual, también va a determinar a la instancia que ejercerá competencias como segunda y última instancia administrativa.

De esa manera, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) si bien es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, entre otros, los procedimientos contenciosos serán conocidos exclusivamente por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías²⁷.

²⁵ DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Artículo 31.- Oposiciones

Las oposiciones deberán consignar o adjuntar, según el caso:

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

²⁶ En el caso de las solicitudes de registro de diseños industriales no se realizará de oficio ningún examen de novedad, salvo que el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, en ese caso, la solicitud podrá ser denegada de oficio.

²⁷ Si bien dicha Comisión se encuentra al interior de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, esta es un órgano colegiado con autonomía técnica y funcional. Sus competencias se extienden a los procedimientos con oposición y las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial bajo su competencia.

Asimismo, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, conoce en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos en los que no se ha formulado oposición.

Los recursos de apelación contra resoluciones emitidas por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías serán de competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

3.6. El Tratado Internacional en Materia de Patentes (PCT)

El Tratado Internacional en Materia de Patentes (PCT) es un acuerdo internacional que permite simplificar los procedimientos para solicitar el registro de patentes, especialmente, permitiendo presentar una única solicitud con destino a múltiples países, lo cual excluye a la necesidad de presentar solicitudes independientes en cada país donde se desee obtener el derecho. El PCT se encuentra vigente en más de ciento cincuenta países y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El Perú se adhirió al tratado el 2009.

El procedimiento se inicia con una solicitud internacional que debe haber sido presentada dentro del año posterior a la solicitud de la patente en el país de residencia del solicitante y designando los países en los que se desee obtener la protección. Este requisito atiende al derecho de prioridad que surge en virtud del Convenio de París, el cual se extiende hasta doce meses posteriores a la presentación de la primera solicitud.

Otra de las ventajas que proporciona el PCT es que luego de aceptada la solicitud internacional esta será considerada como una solicitud de patente válidamente presentada en todos los estados miembros del tratado. Luego de ello, el solicitante podrá decidir en qué países desea obtener la protección, realizando el trámite correspondiente en cada uno de esos países.

El trámite de las solicitudes iniciadas en virtud del PCT cuenta con dos fases: la fase internacional y la fase nacional. La fase internacional se inicia con la solicitud presentada en cualquier país miembro del tratado, en caso de cumplir con los requisitos de forma, la solicitud se admite y la fecha de presentación deberá ser considerada como tal en todos los países miembros. La fase internacional corresponde a la etapa en la que las oficinas correspondientes a los países los que el solicitante desea protección analizarán si corresponde conceder la patente.

El PCT es un medio que simplifica la tramitación en la protección de invenciones en diversos países, más no reemplaza a las autoridades nacionales en la competencia de decidir si concede o no la patente. En ese sentido, durante la fase internacional no se concede ningún derecho, salvo el reconocimiento de la fecha presentación. La concesión del derecho corresponde exclusivamente a la oficina de cada país en el que se solicite la patente.



Para mayor detalle sobre el procedimiento, tasas y requisitos, puede revisar los siguientes enlaces:

<https://indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/solicitud-internacional-bajo-tratado-de-cooperacion-en-materia-de-patentes-pct->

AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD 3

1. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una invención para ser patentada?

2. ¿Cuáles es la diferencia entre un modelo de utilidad y un diseño industrial?

3. Mencione dos ventajas del uso del Tratado de Cooperación en materia de Patentes:

4. ¿Cuáles son los fundamentos por lo que el Estado peruano protege los intereses sobre los recursos genéticos contenidos en conocimientos tradicionales?

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

- Guía para solicitar una patente en el Perú y en el extranjero
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/2487468/2487652/05-Manual+para+solicitar+una+patente.pdf/3f00854c-e96c-75fa-3cc3-3346e85e75ea>
- La bioética y el derecho de patentes: El caso del oncomouse. Revista de la OMPI
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0006.html
- Certificado de Obtentor de variedad Vegetal
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/203175/7.+Certificado+Obtentor/b2528df3-81a2-3548-9ed5-e2c60bf0d8d9>
- <https://andina.pe/agencia/noticia-peru-es-lider-mundial-proteccion-intelectual-conocimientos-indigenas-678018.aspx>

CASOS PRÁCTICOS

CASO PRÁCTICO N° 1

Usted tiene un colega que se ha caracterizado por ser una persona con una gran creatividad. En una reunión social, su colega le comenta que ha desarrollado una serie de productos que él desea proteger, pero no sabe cómo. Los productos que su colega ha desarrollado son:

- Una escoba cuyo mango está representado por la forma de una escopeta.
- Una silla con dispositivos en las patas que le permiten expandirse y adecuarse a personas de diferentes estaturas.
- Una caja resistente al agua elaborada de papel reciclado.

Evalúe si los productos desarrollados por su colega pueden resultar merecedores de protección a través de la propiedad intelectual y, si ese fuera el caso, señale cuál sería la forma de protegerlos.

CASO PRÁCTICO N° 2

Uno de sus familiares ha iniciado un negocio de bebidas elaboradas con productos tradicionales peruanos, tales como el camu camu, la maca y la uña de gato. Después de pocos meses las ventas empiezan a crecer y la buena fama de las bebidas también.

Su familiar ha recibido muchos comentarios sobre las propiedades medicinales de sus bebidas, así como de la existencia de nuevas empresas que ofrecen bebidas similares. Ante ello, desea saber cuál es la mejor forma de proteger la receta de su bebida.

Absuelva las dudas de su familiar, de acuerdo a lo explicado en el desarrollo de la unidad.

RESUMEN DE LA UNIDAD 3

- Una patente es el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual y, como tal, su titular podrá prohibir y permitir su explotación. Las patentes pueden recaer sobre invenciones y modelos de utilidad.
- Las patentes de invención deberán ser nuevas, tener nivel inventivo y ser susceptibles de aplicación industrial. Se conceden por un plazo de veinte años contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
- Un modelo de utilidad es toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento o utilización o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Se conceden por un plazo de diez años contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
- Un diseño industrial podrá recaer sobre la apariencia particular del producto, la misma que únicamente tiene un rol ornamental, excluyéndose cualquier ventaja técnica o funcional. Se conceden por un plazo de diez años contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
- El secreto empresarial podría proporcionar un resguardo que no se encuentra condicionado a protecciones temporales, pero su naturaleza se mantendrá vigente mientras no sea divulgado, por lo que debería tenerse un control de riesgos sumamente elevado que evite la divulgación.
- El desarrollo tecnológico en agricultura, a través de variedades vegetales, buscará encontrar posibilidades de mejorar el rendimiento de la cosecha, la resistencia a condiciones climáticas, así como a las plagas, para que, de esa manera, algunos productos puedan tener mejores capacidades de reproducción, multiplicación o propagación.
- El sistema de reconocimiento de derechos sobre los conocimientos tradicionales vinculados a recursos biológicos tiene como finalidad la identificación de las prácticas ancestrales en las que se originan y proteger los intereses de las colectividades que los generaron.
- La solicitud de registro deberá cumplir determinados requisitos legales para poder tener fecha de presentación y determinar el derecho de prelación a favor del solicitante. Asimismo, luego de publicada la solicitud de registro en la Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial, cualquier persona legitimada puede oponerse a la misma.
- El Tratado Internacional en Materia de Patentes (PCT) permite simplificar los procedimientos para solicitar el registro de patentes en varios países. El PCT se encuentra vigente en más de ciento cincuenta países y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El Perú se adhirió al tratado el 2009.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Decisión 345, Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/200042/decis345comcomand.pdf/b356d726-4569-4bab-aa82-e77add751277>
2. Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/2d4e6e59-03a9-ed91-26d7-332869bf3b47>
3. Convenio de París
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/09.+08-ConvenioParis.pdf/f41da984-822f-6bbb-61d9-95dc0d6a7eaf>
4. Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>
5. Ley N° 27811, Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Ley27811-spanish.pdf/ebf10223-52ba-4a15-b790-90caf0a059a1>
6. Principios básicos de la Propiedad Industrial – OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

UNIDAD 4

Derecho de Autor y Derechos Conexos

ACTIVIDAD MOTIVADORA

1. Revisemos lo siguientes videos:

-<https://www.youtube.com/watch?v=j104xKRpJq8>

-<https://www.youtube.com/watch?v=KITBAQBYr9k>

-<https://www.youtube.com/watch?v=IFvjogZqmKA>

2. Luego de revisar los videos, contestemos las siguientes preguntas:

¿Qué es el derecho de autor?

¿Cuál es la entidad encargada de velar por el respeto al derecho de autor?

¿Cuál es la diferencia entre derechos morales y derechos patrimoniales?

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 4

El objetivo de esta unidad es ofrecer una breve introducción al concepto del derecho de autor y los derechos conexos. Para ello, conoceremos algunos de los conceptos más importantes y el tratamiento legal que recibe en nuestro país.

La unidad se encuentra dividida en tres capítulos:

1. El concepto del derecho de autor
2. Los derechos conexos
3. La gestión colectiva

Durante el desarrollo de cada capítulo el estudiante podrá encontrar la explicación de conceptos, así como la legislación relevante. Igualmente, cada capítulo se encuentra acompañado de ejemplos que tienen como finalidad una comprensión más clara de lo que pretendemos explicar.

Finalmente, se han incorporado ejercicios prácticos y un conjunto de preguntas de autoevaluación, orientados a facilitar y consolidar la comprensión de los conceptos más importantes del desarrollo de esta unidad.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes deberán:

1. Conocer el concepto del derecho de autor y de los derechos conexos.
2. Identificar los principales derechos morales y patrimoniales de los autores y de los titulares de derechos conexos.
3. Identificar las limitaciones a la explotación del derecho de autor.
4. Entender el funcionamiento de la gestión colectiva.

CAPÍTULO 1: EL CONCEPTO DEL DERECHO DE AUTOR

1.1. ¿Qué es el derecho de autor?

El derecho de autor es la fuente que permite conceder derechos exclusivos a los creadores de obras literarias y artísticas. Esa protección recaerá en conceptos y no ideas, es decir, en el desarrollo de una idea o su materialización.

Delia Lipszyc define al derecho de autor como la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales¹. Asimismo, la referida autora afirma que el derecho de autor está destinado a proteger la forma representativa, la exteriorización de su desarrollo en obras concretas aptas para ser reproducidas, representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, etc².

¹ Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalia, 1993), 11.

² Ibid., 62.

Por ejemplo, la idea de una pareja de enamorados que no tienen la aprobación de sus familias para seguir con la relación no es lo mismo que materializarla a través de un conjunto de personajes y escenarios que permiten apreciar el conflicto entre dos familias por razones de clase social, que se oponen a la relación de dos jóvenes de sus respectivas familias, los cuales están dispuestos a enfrentarse con sus familias para hacer prevalecer su amor.

La creatividad humana es ilimitada y se aplica a casi todos los campos en los que nuestra vida transcurre. Así, algunas personas tienen mejores capacidades para desarrollar creatividad y el objetivo del sistema de derechos sobre tal capacidad busca que estas personas no solo obtengan un reconocimiento por su talento, sino también una fuente de generar rentabilidad.



Fuente de la imagen: <https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/12/14/cuan-beneficiosas-son-la-creatividad-y-la-innovacion-para-las-empresas-peruanas/>

Como veremos durante el desarrollo de esta unidad, el derecho de autor se materializa a través de un conjunto de facultades, derechos y obligaciones en relación a aquellos que tienen la capacidad de desarrollar procesos creativos y también de terceros involucrados con ese proceso, existiendo principios y presupuestos legales que van a dar forma a la regulación legal de los derechos que se originan a partir de la creación intelectual y artística.

A continuación, conoceremos algunos principios, la definición de obra y los elementos necesarios para su existencia.

1.2. Principios básicos

El principio de protección automática

Por el principio de protección automática el reconocimiento del derecho de autor no se encuentra condicionado a ninguna formalidad. Tanto el Convenio de Berna (artículo 5.2), la Decisión 351 (artículo 52) y el Decreto Legislativo N° 822 (artículo 3) disponen la exclusión de cualquier formalidad para el goce y ejercicio del derecho de autor. Por ello, el solo hecho de la creación es lo que origina el nacimiento del derecho de autor.

Principio de protección extraterritorial

La protección extraterritorial se desprende del principio de protección automática, puesto que la creación intelectual no puede encontrarse condicionada a su realización en un determinado territorio. Por eso, un autor puede obtener protección sobre su obra en cualquier país, independientemente si ha inscrito o no la misma en el registro respectivo.

En esa misma línea, nuestra legislación reconoce que la protección se concede cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación de la obra³. Así, observamos que en nuestro país se concede una protección extraterritorial, por lo que los efectos de la protección se extienden a todas las obras sin importar su lugar de creación.

1.3. El concepto de obra

Resultaría muy difícil precisar a través de una lista taxativa todas aquellas actividades que pueden ser susceptibles de protección por el derecho de autor. Así, podemos ver que el numeral 1) del artículo 2 del Convenio de Berna⁴, indica que los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

Una obra es definida como toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse⁵. El autor, deberá dotar a su trabajo de un contenido personal, que lo haga único e irreplicable, el cual debe resultar de un esfuerzo creativo artístico o literario.

³ DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural.

Esta protección se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación.

⁴ CONVENIO DE BERNA

Artículo 2

Obras protegidas:

Obras literarias y artísticas; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8. Noticias

1. Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

(...).

⁵ Definición contenida en el numeral 17 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822.

Si nos preguntamos qué tipo de actividades pueden comprenderse dentro de esta lista, deberíamos estar aptos para responder que comprende a todas las actividades desarrolladas por los seres humanos en los campos literario y artístico⁶. Por ello, la definición del derecho de autor no debe entenderse como un modelo cuadrado por el que puede establecerse una lista inmutable de actividades, por el contrario, los avances tecnológicos cada vez ratifican en mayor medida que no es posible tener por sentada una lista preestablecida; podemos encontrar un ejemplo de ello en el desarrollo del software, que se trata de una actividad protegida por el derecho de autor, pero que no existía cuando se suscribió el acuerdo de Berna en 1886 y que ha pasado a formar parte necesaria de nuestra vidas en las últimas décadas.

El artículo 4 de la Decisión 351 y los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo N° 822, establecen una lista, no taxativa, de las obras comprendidas en el ámbito del derecho de autor, donde podemos encontrar a las obras indicadas por el artículo 3 del Convenio de Berna, antes citado⁷. Asimismo, nuestra legislación sí ha dispuesto algunos supuestos donde no será posible contar con protección bajo el derecho de autor, tales como:

⁶ DECISIÓN 351, RÉGIMEN COMÚN SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 3.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

⁷ DECISIÓN 351, RÉGIMEN COMÚN SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

- a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
- b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
- c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
- d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
- e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
- f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;
- g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;
- h) Las obras de arquitectura;
- i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- j) Las obras de arte aplicado;
- k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
- l) Los programas de ordenador;
- m) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

a) Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

b) Los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o judicial, ni las traducciones oficiales de los mismos, sin perjuicio de la obligación de respetar los textos y citar la fuente.

c) Las noticias del día, pero, en caso de reproducción textual, deberá citarse la fuente de donde han sido tomadas.

d) Los simples hechos o datos.

En conclusión, si bien no es posible tener una lista taxativa de actividades susceptibles de protección por el derecho de autor, sí podemos identificar las actividades que no pueden calificar como actividades protegibles bajo el derecho de autor. Además, lo que determina la protección o no de una actividad como obra, no es su calificación como tal por la ley, sino que la misma presente los atributos necesarios que la doten de originalidad y así, ingresar al gran grupo de “obras literarias y artísticas”.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 5.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

- a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos.
- b. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas.
- c. Las composiciones musicales con letra o sin ella.
- d. Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en general.
- e. Las obras audiovisuales.
- f. Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías.
- g. Las obras de arquitectura.
- h. Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía.
- i. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.
- j. Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad.
- k. Los programas de ordenador.
- l. Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido. Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios.
- m. En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse

Artículo 6.- Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras derivadas siempre que revistan características de originalidad:

- a. Las traducciones, adaptaciones.
- b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. c. Los resúmenes y extractos.
- c. Los arreglos musicales.
- d. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del folklore.

El requisito de originalidad

Conforme al ejemplo que utilizamos anteriormente, las diferencias entre una misma idea podrían dar lugar a obras completamente diferentes. Precisamente es la originalidad la que representa el requisito esencial para que pueda surgir la protección del derecho de autor, ya que se trata de la forma de expresar la creatividad e impregnar el matiz personal del autor en la obra.

No se trata de que la idea que el autor materializa a través de la obra sea nueva, sino que contenga atributos propios de creatividad, que hagan que la obra se origine gracias a la expresión del talento de su creador, en este caso, el autor.

De esa forma, podemos encontrar que la idea de una pareja de enamorados que no tienen la aprobación de sus familias para seguir con la relación podría ser plasmada de una forma completamente particular con relación a cualquier otra. Esta función es la que se presenta cuando surge una mente capaz de crear y desarrollar contenidos originales. Por ello, a través de la originalidad el autor incorporará en su obra una dotación de su personalidad, lo cual concluirá en un trabajo exclusivo e inigualable.

La Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad en el derecho de autor. Dicha resolución precisó que: Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.

Conforme a ello, el campo de desarrollo del derecho de autor nos ha permitido apreciar que un gran número de autores famosos han alcanzado el éxito gracias a su capacidad de generar historias a partir de eventos reales o históricos. Por ejemplo, muchas de las novelas de Mario Vargas Llosa, escritor ganador del Premio Nobel, tienen como origen sucesos o personajes reales, pero que han ingresado a las novelas gracias al talento narrativo inigualable del escritor peruano.

La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo o El sueño del celta son ejemplos de narrativa que se origina en sucesos o personajes reales, pero que alcanzan contenido original gracias a la virtuosa creación de historias en relación a tales sucesos o personajes que solamente puede ser desarrollada por el autor de las novelas. De esa forma, la relación inquebrantable entre creatividad y esfuerzo personal del autor es la que determina el nacimiento de la obra.

El autor y la titularidad de derechos

La obra es definida legalmente como toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. La creación personal e intelectual es exclusiva de las personas humanas, por lo que el derecho de autor no puede ser atribuido a ninguna actividad que no sea desarrollada por los seres humanos.

El autor será merecedor de un conjunto de derechos de índole moral, asociados a su condición de persona y, por tanto, irrenunciables, inalienables e intransferibles. Asimismo, el autor también es merecedor de otro conjunto de derechos de orden patrimonial, que tienen como finalidad la explotación económica de la obra, pudiendo disponer de los mismos conforme a sus intereses.

De esa manera, será posible que un novelista, a través de un contrato, ceda a favor de un editor sus derechos patrimoniales sobre la reproducción de su obra, quien se encargará de reproducirla en varios

ejemplares, a fin de ponerla a disposición del público. En ese caso, si bien el autor ha cedido el derecho patrimonial de reproducción de su obra, el editor no será considerado autor de la misma, puesto que el derecho de paternidad, como derecho moral, es intransferible y solo se reconocerá como autor a su creador. Así, podemos apreciar que la condición de autor no siempre irá entrelazada a la condición de titular de derechos patrimoniales.

La titularidad originaria será aquella que surgirá a través de la creación de la obra, por lo que esta condición es exclusiva del autor. Pero, como vimos en el ejemplo anterior, será posible que terceros puedan ejercer derechos sobre la obra y esto será a través de titularidades derivadas, que surgen por cuestiones distintas a la creación, como por ejemplo a través de una cesión de derechos patrimoniales por parte del titular originario.

La creación de la obra, que es la que da origen a las titularidades, puede recaer en una persona o en una colectividad de personas. La presencia de más de un autor en la creación de la obra da lugar a las obras colectivas o a las obras en colaboración. Una obra colectiva es aquella creada por varios autores, por iniciativa y coordinación de una persona natural o jurídica, en la que no es posible identificar la contribución de cada autor. Una obra en colaboración es aquella que surge conjuntamente por la contribución de varios autores, pero en la que es posible identificar las contribuciones de cada uno de ellos.

Finalmente, cabe mencionar que algunos de los derechos que disfrutaban los autores tendrán el carácter de disponibles, lo cual les permitirá incorporarlos en transacciones comerciales acordes a sus intereses⁸. Así, conforme a lo dispuesto por la legislación, el autor podrá ceder sus derechos u otorgar licencias en uso sobre los mismos. La diferencia entre ambas modalidades consiste en que en la cesión se transfieren titularidades de derechos, mientras que a través de las licencias únicamente se conceden autorizaciones de uso.

1.4. **Ámbito de protección del derecho de autor**

El autor es el titular de los derechos de la obra y dependerá de si se trata de derechos de orden moral o patrimonial, para que un tercero (persona natural o jurídica) pueda ser titular de algún derecho sobre la obra.

Con relación a la formalidad, nuestra legislación, en concordancia a lo dispuesto por el Convenio de Berna, establece que el goce o ejercicio del derecho de autor no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. En ese sentido, si bien las obras podrán ser inscritas en el Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, dicho registro es meramente facultativo, por lo que la inscripción en el mismo no determina el nacimiento de ningún derecho reconocido por la ley⁹.

El espíritu de protección de la legislación sobre derecho de autor vigente en nuestro país, es la de proteger el proceso de creación como origen del surgimiento de la obra y, como tal, del derecho exclusivo a favor del autor. De esa forma, apreciamos una diferencia sustancial con relación a los derechos sobre los signos distintivos y las invenciones, donde el principio de inscripción registral es el que determina el nacimiento del derecho en casi todos los casos.

⁸ DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 88.- El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley.

⁹ Ver nota 6.

Esta independización del registro determina que la exclusividad de un derecho en nuestro país pueda ser invocada en forma autónoma al lugar geográfico donde se desarrolló el proceso de creación de la obra.

Alcances y duración de la protección

El derecho de autor, como parte del derecho de propiedad intelectual que, a su vez, se engloba en el derecho de propiedad, concede la facultad de ejercer en forma exclusiva las atribuciones que recaen sobre el reconocimiento legal de la obra, siendo una de las más importantes, la facultad de excluir a los terceros que podrían generarle un perjuicio a su titular.

Nuestras leyes vigentes contemplan la facultad de los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos por la ley, de denunciar la infracción de tales derechos. Ante ese supuesto, la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, como autoridad administrativa competente, es la encargada de evaluar la denuncia e imponer las sanciones que correspondan por la infracción¹⁰.

La duración del derecho de autor va a depender si nos encontramos frente a derechos morales o patrimoniales. En el Perú el derecho patrimonial dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, cualquiera que sea el país de origen de la obra¹¹. Por su parte, los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. El vencimiento de los plazos implica el pase de la obra al dominio público y, en consecuencia, al patrimonio cultural común.

Nos preguntamos:

¿Cuáles son los efectos de protección del autor luego de su fallecimiento?

En el caso del derecho patrimonial, los derechos que el autor haya cedido en vida seguirán vigentes para los titulares y en caso que el autor haya sido el titular de los derechos, estos formarán parte de la masa hereditaria que deberá ser repartida entre sus herederos.



Ya hemos visto que los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles, por lo tanto, ni durante la vida del autor ni después de fallecido, los derechos morales cambian su condición de bien indisponible. Sin embargo, legalmente se establece que mientras la obra se encuentre en dominio privado, los herederos del autor podrán ejercerlos, por ejemplo, accionando contra aquellos que lo infrinjan.

¿Cuándo una obra pasa a dominio público?

En nuestro país, cuando el plazo de protección previsto por las leyes ha vencido, se produce la extinción del derecho patrimonial y la obra pasa al dominio público. Cuando una obra pasa al dominio público ya no es posible ejercer sobre ella los derechos patrimoniales, es decir, cualquier persona puede explotar la obra sin la necesidad de contar con la autorización de los titulares de los derechos.

¹⁰ Entre las sanciones que la autoridad puede imponer se encuentra la multa administrativa, que puede ser de hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias.

¹¹ Existen algunas disposiciones especiales para ciertos tipos de obras, tales como las que contienen los artículos 53, 54 y 55 del Decreto Legislativo N° 822-

Asimismo, debemos tener en cuenta que los derechos morales son imprescriptibles, por lo que, a la muerte del autor el ejercicio de estos derechos corresponderá a sus derechohabientes mientras la obra se encuentre en dominio privado; luego de que pasa a dominio público y para el caso de la paternidad e integridad, el Estado, los herederos del autor o cualquier persona con legitimidad, podrá ejercer su defensa.

Como hemos visto anteriormente, el plazo de protección del derecho patrimonial extiende hasta setenta años posteriores a la muerte del autor, por lo que cumplido ese periodo la obra pasa a dominio público, desapareciendo el derecho de los titulares de poder impedir que terceros sin autorización exploten la obra.

Por ejemplo, hoy no es posible que se pueda ejercer derechos patrimoniales sobre algunas obras trascendentales en la literatura mundial, como por ejemplo Los Miserables de Víctor Hugo o Crimen y Castigo de Fiódor Dostoyevski, ambos autores fallecieron en 1885 y 1881, respectivamente. Sin embargo, el Estado podría accionar para denunciar una infracción al derecho moral de paternidad, en caso, algún tercero quiera atribuirse la titularidad de alguna de esas obras.

1.5. Derechos Morales

El autor será merecedor de un conjunto de derechos de índole moral, asociados e inseparables a su condición de persona y, por tanto, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e intransferibles. En ese sentido, al ser bienes intransferibles, no tienen contenido patrimonial y al ser imprescriptibles tienen una duración ilimitada. Los derechos morales reconocidos a favor de los autores son:

- a) El derecho de divulgación.
- b) El derecho de paternidad.
- c) El derecho de integridad.
- d) El derecho de modificación o variación.
- e) El derecho de retiro de la obra del comercio.
- f) El derecho de acceso.

El derecho de divulgación

El que se reconozca a la divulgación como un derecho moral determina que el autor sea el único que puede decidir si su obra estará en posibilidad de ser conocida por el público o no. La divulgación es la forma por la cual una obra escapa de la esfera privada del autor y se exterioriza, por ejemplo, a través de una publicación. Al ser un derecho intransferible, nadie más que el autor podrá decidir sobre la divulgación, incluso si este fallece, podrá establecer en su testamento que su obra no sea publicada. Esta última condición se mantendrá vigente mientras la obra se encuentre en dominio privado.

Artículo 53.- En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de setenta años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 54.- En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los setenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su terminación. Esta limitación no afecta el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte.

Artículo 55.- Si una misma obra se ha publicado en volúmenes sucesivos, los plazos de que trata esta ley se contarán desde la fecha de publicación del último volumen.

El derecho de paternidad

El autor tiene el derecho de ser identificado siempre como el titular de su obra, derecho que comprende la determinación de decidir si su obra será divulgada con su nombre, bajo un seudónimo o en forma anónima.

La originalidad, como requisito esencial para reconocer que una actividad califica como obra, se concentra en ese dote de personalidad del autor, que determina que la obra sea inigualable. En ese sentido, una obra solamente puede provenir de una mente o de conjunto de mentes (si se trata de una obra colectiva o en colaboración), por lo que la atribución de titularidad solo puede recaer en su creador.

El derecho de integridad

Este derecho le permite al autor oponerse a toda deformación o modificación de su obra. Para Delia Lipszyc su fundamento se encuentra en el respeto debido a la personalidad del creador que se manifiesta en su obra y a esta en sí misma¹². Este derecho le permite al autor accionar contra todo acto que pretenda deformar, modificar, mutilar o alterar su obra¹³.

El derecho de modificación o variación

El autor como creador de su obra puede modificarla o variarla, antes o después de haberla divulgado. Esta es una facultad inherente a todo proceso creativo, en tanto el autor puede encontrar conveniente por diversos motivos que su obra inicial podría mejorarse con algunos cambios. Un ejemplo común sobre el ejercicio de este derecho lo encontramos en las ediciones de libros, en las cuales es frecuente que los autores realicen algunas modificaciones con el fin de mejorar o actualizar ediciones anteriores.

El derecho de retiro de la obra del comercio

El autor tiene el derecho de suspender o retirar la obra del comercio, cuando la distribución de la misma ya no se encuentre acorde a sus intereses. La única salvedad es que deberá indemnizar a quienes puedan verse afectados, como, por ejemplo, aquellos que hayan adquirido los derechos para la explotación de la obra.

El derecho de acceso

El éxito comercial de una obra podría dar lugar a que se dificulte acceder a ejemplares de la misma, incluso para el mismo autor. Para estos casos, el autor podrá acceder al ejemplar único o raro de su obra cuando esta no sea de su posesión, con el fin de ejercer sus derechos morales o patrimoniales.

¹² Lipszyc, Delia, *Derecho de Autor y Derechos Conexos* (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalia, 1993), 168.

¹³ DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 25.- Por el derecho de integridad, el autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material que contiene la obra, la facultad de oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o alteración de la misma.

1.6. Derechos Patrimoniales

El autor será merecedor de un conjunto de derechos de orden patrimonial, que, a diferencia de los derechos morales, son disponibles y como tal, forman parte del tráfico comercial. Estos derechos son los que dan soporte legal a la explotación económica de las obras, puesto que los autores podrán transferirlos, según sus intereses, a terceros completamente ajenos al proceso creativo. A través de la explotación de los derechos patrimoniales, los autores podrán rentabilizar su talento creativo, pudiendo alcanzar distintas valorizaciones económicas de sus obras en función a su éxito.

Cabe indicar que no se podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos que la ley permita el uso sin dicha autorización.

Los derechos patrimoniales reconocidos a favor de los autores son:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.
- b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio.
- c) La distribución al público de la obra.
- d) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
- e) La importación

El derecho de reproducción

A través de la reproducción de la obra podrá obtenerse los ejemplares o copias necesarios a fin de comunicarla o distribuirla. La reproducción de la obra se realizará a través de su fijación material en un soporte o instrumento, que no es otra cosa que el procedimiento para obtener copias. Una reproducción, por ejemplo, puede ser la fotocopia de una parte de un libro, descargar una canción por Internet o la grabación por cualquier medio de una obra audiovisual.

El artículo 32 del Decreto Legislativo N° 822, precia, en forma ejemplificativa, que la reproducción comprende cualquier forma de fijación u obtención de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente por imprenta u otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el registro reprográfico, electrónico, fonográfico, digital o audiovisual. De igual forma, la referida ley define a la fijación como la incorporación de signos, sonidos, imágenes o la representación digital de los mismos sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización¹⁴.

¹⁴ DECISIÓN 351, RÉGIMEN COMÚN SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:

(...)

- Fijación: Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.

Artículo 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:

(...)

13. Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o la representación digital de los mismos sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización.

Artículo 32.- La reproducción comprende cualquier forma de fijación u obtención de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente por imprenta

u otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el registro reprográfico, electrónico, fonográfico, digital o audiovisual.

La anterior enunciación es simplemente ejemplificativa.

De esa forma, a través de la reproducción, se obtienen los ejemplares o copias que llegarán a nuestras manos como consumidores de la obra del autor, quien, a través del reconocimiento de este derecho, podrá controlar la cantidad de ejemplares que serán obtenidos para su posterior distribución, pudiendo así, establecer un método de cálculo del beneficio económico que le corresponde.

Por ello, el derecho de reproducción resulta esencial para que el autor pueda explotar su obra, puesto que muchas de las actividades con las que puede lucrar van a depender de las ventas de ejemplares. Por ejemplo, las canciones que se incluyen en un disco o los ejemplares de la edición de un libro. En ambos casos el éxito económico será mayor mientras más ejemplares de discos o libros sean vendidos.

La tecnología ha facilitado que cada vez existan métodos más sencillos y menos costosos para reproducir obras, lo cual no implica en modo alguno que la protección del derecho de autor no prevalezca. Hoy en día las memorias USB de gran capacidad de almacenamiento tienen costos muy bajos y el trabajo de copiar archivos es sumamente sencillo, sin embargo, como precisamos en líneas anteriores, nuestra legislación dispone que las copias digitales no escapan de la necesidad de autorización del autor para reproducir la obra.



Fuente de la imagen: <https://deporteynegocio.com/panini-vs-3-reyes-la-batalla-de-los-almos-en-el-ambito-legal>



La imagen corresponde al caso de la denuncia interpuesta contra la empresa Capri Internacional S.A., por la comercialización del álbum de cromos World Cup Rusia 2018 3 Reyes. En ese caso, se verificó que el referido álbum de cromos contenía imágenes, fotografías y videos, respecto de los cuales recaían derechos patrimoniales de autor, sin que se acredite que los titulares habían autorizado su explotación.

Mediante Resolución N° 1055-2019/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó la decisión de la Comisión de Derecho de Autor, que sancionó a Capri Internacional S.A. con una multa de 96 UIT, por la infracción al derecho de reproducción y distribución, respecto de las obras fotográficas incluidas en el álbum.

El texto completo de la resolución puede revisarse en el siguiente enlace: <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>.

La comunicación al público de la obra

A través de la comunicación pública una gran cantidad de personas pueda acceder a la obra, por lo que comprende a todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.

Debe entenderse a la comunicación pública en sentido amplio, comprendiendo comunicación en vivo o en forma indirecta. Así, por ejemplo, nuestra legislación comprende como actos de comunicación pública a aquellos realizados mediante representaciones dramáticas o musicales, proyecciones cinematografía, transmisiones o retransmisiones por radiodifusión, exposiciones, entre otras¹⁵.

Un concierto musical, un documental para la televisión o la radio, son medios por los cuales las obras son habitualmente comunicadas al público. Como veremos más adelante, la comunicación pública no será ilícita si se realiza en un ámbito doméstico, es decir, como parte de las actividades ordinarias que realizamos en nuestro ámbito personal y familiar.

¹⁵ DECISIÓN 351, RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

- a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;
- b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.
El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación;
- c) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono; -
- d) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;
- e) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión;
- f) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones;
- g) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas;
- h) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

- a) Artículo 33.- La comunicación pública puede efectuarse particularmente mediante:
Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático- musicales, literarias y musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participación directa de los intérpretes o ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o electrónicos, o a partir de una grabación sonora o audiovisual, de una representación digital u otra fuente.
- b) La proyección o exhibición pública de obras cinematográficas y demás audiovisuales.
- c) La transmisión analógica o digital de cualesquiera obras por radiodifusión u otro medio de difusión inalámbrico, o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital que sirva para la difusión a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, sea o no simultánea o mediante suscripción o pago.
- d) La retransmisión, por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.
- e) La captación, en lugar accesible al público y mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión.
- f) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.
- g) El acceso público a bases de datos de ordenador, por medio de telecomunicación, o cualquier otro medio o procedimiento en cuanto incorporen o constituyan obras protegidas.
- h) En general, la difusión, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

La distribución al público de la obra

El derecho de distribución representa la herramienta que coadyuvará a la explotación de una obra que ya se ha reproducido. A través de la distribución, el público tendrá a su disposición el original o las reproducciones de la obra, a través de la venta, alquiler o alguna otra forma de transferencia de propiedad o posesión. De esa forma, a través de este derecho patrimonial es facultad exclusiva del autor autorizar o prohibir la puesta a disposición del público de su obra original o copias de la misma.



Atención:

El mercado editorial de obras literarias es un ejemplo característico de cómo interactúan los derechos patrimoniales en relación al autor. En una librería podemos encontrar una gran cantidad de libros listos para ser vendidos, los cuales han alcanzado esa condición gracias a que los autores han permitido que sus obras sean reproducidas y distribuidas.



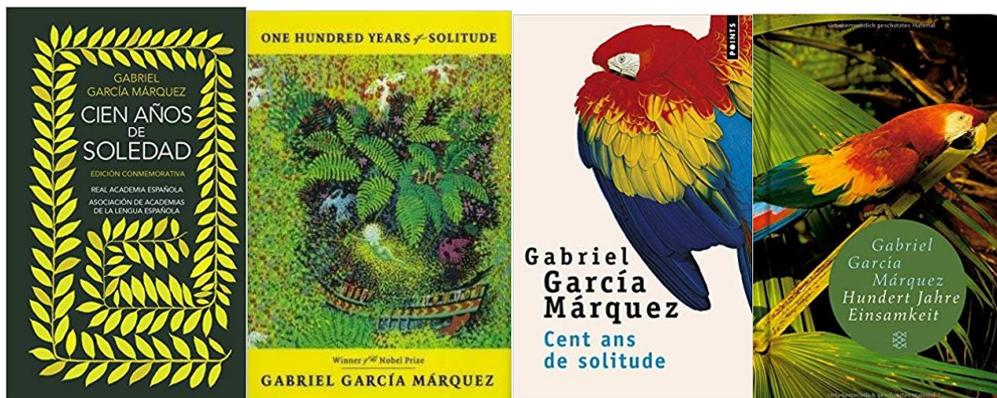
Fuente: www.cpl.com.pe (Cámara Peruana del Libro)

La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra

A través del ejercicio del derecho de transformación el autor puede prohibir o autorizar la realización de obras derivadas de la suya, tales como traducciones, adaptaciones o arreglos. Por ejemplo, es muy frecuente que las obras literarias más exitosas sean traducidas a diferentes idiomas o que algunas obras musicales pertenecientes a un género sean adaptadas a otro género.

Es importante para este fin, conocer la posibilidad de que una obra pueda dar origen a otras obras. En este caso, encontramos a las obras originarias y a las obras derivadas. Las obras originarias son aquellas que corresponden a la creación inicial, mientras que las obras derivadas son aquellas que se basan en otras ya existentes, por ejemplo, aquellas que resultan de traducciones, adaptaciones o arreglos. Como vimos anteriormente es facultad exclusiva del autor autorizar la transformación de su obra.

A continuación, podemos apreciar diferentes ediciones de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en español, inglés, francés y alemán.



Fuente de todas las imágenes: www.amazon.com

La importación

La importación comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional por cualquier medio, incluyendo la transmisión, analógica o digital, de copias de la obra que hayan sido reproducidas sin autorización del titular del derecho.

Si bien hoy en día los formatos digitales han eliminado la necesidad de contar con soportes físicos para compartir información, haciendo muy fácil la transmisión de datos desde cualquier parte del mundo, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, el derecho patrimonial de importación se extiende a los medios digitales, por lo que el autor también tiene la facultad de prohibir el ingreso de reproducciones de su obra que no necesiten de un soporte físico, es decir, reproducciones virtuales o digitales.

Hoy en día las importaciones permiten que una gran cantidad de productos ingresen al mercado nacional lo cual complica las actividades de verificación de respeto hacia los derechos protegidos por la legislación sobre el derecho de autor. El Estado orienta esfuerzos para impedir que ingresen al mercado nacional mercadería que infringe los derechos protegidos, a través de las distintas actividades de fiscalización y de la tramitación de las denuncias por infracción. A continuación, podemos ver imágenes de algunas importaciones de productos infractores al derecho de autor¹⁶.

1.7. Limitaciones a los derechos

Conforme habrán podido apreciar los autores disfrutaron de un conjunto de derechos que les van a permitir evitar que terceros realicen acciones que perjudiquen sus intereses. Así, encontramos a los derechos morales y patrimoniales que hemos definido y conocido en párrafos anteriores. Sin embargo, nuestra legislación también comprende un conjunto de limitaciones, que van a determinar que la falta de autorización del autor no sea concluyente de una conducta ilícita en contra de la explotación de la obra.

¹⁶ Las imágenes corresponden a los procedimientos tramitados bajo expedientes N° 2131-2015 y N° 2132-2015.

Ricardo Antequera indica que las limitaciones o excepciones al derecho exclusivo del autor de autorizar o no la explotación de su obra por cualquier procedimiento y en cualquier forma, deben legislarse e interpretarse todas bajo el principio de los “usos honrados”¹⁷. Asimismo, el citado autor indica que tales limitaciones deben responder a supuestos específicamente determinados por la ley y que los mismos, por ser excepciones a un derecho en principio exclusivo e ilimitado, tienen que ser interpretados en norma restrictiva, no atentar contra la explotación normal de la obra ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor¹⁸.

Siguiendo esta última definición, para que una conducta constituya una limitación al derecho de explotación de la obra debe verificarse la concurrencia de los supuestos de la prueba de los tres pasos o del criterio triple. Esta prueba consiste en la presencia de tres supuestos necesarios que deben encontrarse en todos los casos que correspondan a una limitación a la explotación de la obra. Estos supuestos son: a) que las limitaciones se restrinjan a casos especiales debidamente considerados por la legislación, b) no debe afectarse la explotación normal de la obra y c) no debe causarse un perjuicio injustificado al autor. La aplicación de todas las limitaciones que vamos a conocer en adelante nos permitirá apreciar los supuestos contenidos en la prueba de los tres pasos o del criterio triple.

Los usos honrados son aquellos que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del respectivo derecho. Por ello, las limitaciones al derecho de autor identificadas como tales por nuestra legislación se aplican en forma restrictiva, no involucran a los derechos morales y no serán aplicables en los casos que sean contrarios a los usos honrados.

A continuación, conoceremos las principales limitaciones al derecho de explotación de las obras.

El uso personal – la copia privada

El derecho exclusivo del autor a explotar su obra no se extenderá al ámbito personal de su poseedor, quien podrá copiarla (reproducirla) con las condiciones de que se trate de un único ejemplar y para su uso exclusivo. Aquí encontramos como ejemplo, la copia digital que el poseedor de un CD (que contiene obras musicales) realiza en un reproductor, hecho que debe encontrarse destinado a la utilización personal y/o privada. La limitación se aplica en tanto la copia no escape del ámbito personal de quien la realiza, lo cual, excluye cualquier fin de lucro que perjudique los intereses económicos de los autores; además, debe realizarse dentro del ámbito de los usos honrados¹⁹.

El derecho de cita

De acuerdo al artículo 44 del Decreto Legislativo N° 822, es permitido realizar, sin autorización del autor ni pago de remuneración, citas de obras lícitamente divulgadas, con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, y a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.

¹⁷ Antequera, Ricardo, Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines (Madrid: Reus, Fundación Aisge, 2007), 121.

¹⁸ Ídem.

¹⁹ DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 48.- Es lícita la copia, para uso exclusivamente personal de obras, interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales. Sin embargo, las reproducciones permitidas en este artículo no se extienden:

a. A la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra construcción.
b. A la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma gráfica, o del original o de una copia de una obra plástica, hecha y firmada por el autor.
c. A una base o compilación de datos.

Delia Lipszyc define al derecho de cita como la mención de un fragmento relativamente breve de otra cosa escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras artísticas aisladas, para apoyar o hacer más inteligibles las opiniones de quien escribe o para referirse a las opiniones de otro autor de manera fidedigna²⁰.

El presupuesto que dispone la legislación es que se trate de obras lícitamente divulgadas y que se cumpla con indicar el nombre del autor y la fuente, respetando los usos honrados y en la medida que se justifique de acuerdo a la finalidad. Este derecho de cita aparece como una conciliación entre los intereses de los investigadores de utilizar referencias para sostener las afirmaciones de sus trabajos y el derecho de paternidad de los autores, que debe ser respetado por quien utiliza la cita.

Un ejemplo del ejercicio del derecho de cita lo vemos en este mismo trabajo, donde, en párrafos anteriores, hemos realizado citas de expertos en nuestra materia de estudio, que nos permiten hacer mejores precisiones de los conceptos que deben explicarse.

En la actualidad existe varios métodos para la cita de fuentes orientados a garantizar un uso adecuado de los derechos de terceros, por ejemplo, los estilos APA o Chicago son frecuentemente utilizados en la publicación de diversos trabajos de investigación jurídica.

Limitaciones al derecho de comunicación al público

Entre las limitaciones al derecho exclusivo del autor a autorizar la comunicación al público de su obra, podemos encontrar al uso de la misma en el ámbito doméstico, con fines didácticos, con fines comerciales demostrativos, en actos oficiales o religiosos o con la finalidad de llevar a cabo una prueba judicial o administrativa.

El uso en un ámbito doméstico corresponde al marco de reuniones familiares, que se realizan en el lugar que constituye la residencia habitual y que no se producen con el fin de obtener un beneficio económico. Además, la comunicación debe restringirse al interior de la residencia.

Los fines didácticos están referidos a las actividades de enseñanza y comprende a las actividades realizadas sin fines de lucro por el personal y los estudiantes de la institución educativa. El público debe estar compuesto exclusivamente por personas directamente vinculadas con las actividades de la institución, tales como los docentes, los estudiantes o sus padres y tutores.

Para el caso de los actos oficiales o religiosos, la limitación a la comunicación al público se aplicará mientras el público asista gratis al evento y que los participantes en el acto (por ejemplo, músicos) no perciban remuneración alguna por la interpretación o ejecución de la obra.

Los fines demostrativos en los establecimientos de comercio en algunos casos resultan necesarios para el ofrecimiento en venta de algunos productos, como, por ejemplo, los reproductores de sonido o televisores, donde una forma de que el público aprecie las características de dichos aparatos es precisamente a través de su funcionamiento, lo cual puede incluir la comunicación de obras. Por ello, mientras la comunicación se restrinja a la demostración del funcionamiento del producto y no se desarrolle al exterior del establecimiento, los autores no podrán prohibir la comunicación de sus obras.

²⁰ Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalía, 1993), 231.

La legislación también establece como limitación al derecho de comunicación al público a las actividades realizadas como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial o administrativa. En este caso, la finalidad comercial de la comunicación de la obra se encuentra excluida, siendo que la limitación se aplicará únicamente con una finalidad probatoria.

Limitaciones al derecho de reproducción

Entre las limitaciones al derecho exclusivo del autor a autorizar la reproducción de su obra, podemos encontrar al uso de la misma con fines didácticos, el uso personal, con fines de preservación, la reproducción de obras para invidentes o para realizar actuaciones judiciales o administrativas. En todos estos casos, la obra deberá haber sido previamente divulgada en forma lícita, es decir que haya sido realizada por el mismo autor o con su consentimiento.

Tal como sucede con la limitación al derecho de comunicación al público, los fines didácticos también constituyen una limitación al derecho de reproducción. Esta limitación comprende a las actividades de enseñanza o la realización de exámenes y tienen que realizarse conforme a los usos honrados, respetando el derecho de cita. La reproducción no estará prohibida mientras no se realice con fines de lucro, a través de la venta u otra forma de transferencia²¹.

Es común que en las actividades de enseñanza se emplee la revisión de bibliografía especializada que constituye parte necesaria del proceso de aprendizaje, siendo frecuente que los diversos cursos cuenten con material de estudio comprendido por artículos o extractos de obras. Por ello, esta limitación surge como una conciliación entre el derecho exclusivo del autor y el interés público de la educación, respetando los usos honrados y excluyendo las transacciones onerosas sobre las reproducciones²².

La reproducción en bibliotecas o archivos públicos de ejemplares de sus colecciones que necesiten ser cuidados o preservados o que se trate de ejemplares extraviados o destruidos, se encontrará permitida sin la autorización del autor. En todos los casos la reproducción no debe tener finalidad de lucro y no debe ser posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables. Es común que el uso constante de los libros de una biblioteca genere su deterioro, por lo que esta limitación busca garantizar de algún modo la presencia del ejemplar en la colección y que este se encuentre disponible a los lectores.

²¹ DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 42.- Las lecciones dictadas en público o en privado, por los profesores de las universidades, institutos superiores y colegios, podrán ser anotadas y recogidas en cualquier forma, por aquellos a quienes van dirigidas, pero nadie podrá divulgarlas o reproducirlas en colección completa o parcialmente, sin autorización previa y por escrito de los autores.

²² DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 43.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor:

- a. La reproducción por medio reprográfico, digital u otro similar para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos, discursos, frases originales, poemas unitarios, o de breves extractos de obras o del íntegro de obras aisladas de carácter plástico y fotográfico, lícitamente publicadas y a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados (cita obligatoria del autor) y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.

El ejercicio exclusivo del derecho de reproducción por parte del autor, no se extiende a la reproducción reprográfica de breves fragmentos o de obras agotadas, siempre y cuando se encuentre destinada a un uso personal y dentro del ámbito de los usos honrados. La reproducción reprográfica es la realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de la impresión, como la fotocopia²³.

El uso de obras para actuaciones judiciales o administrativas representan también una limitación al derecho de reproducción. En este caso, la finalidad comercial de la reproducción de la obra se encuentra excluida, siendo que la limitación se aplicará únicamente para su actuación ante instancias judiciales o administrativas y en la medida que justifique la necesidad de reproducir la obra.

tiene como finalidad divertir al público que la conoce a través de situación cómicas, hilarantes o exageradas. Este fin es desarrollado por aquellos que cuentan con la capacidad de acondicionar escenarios jocosos a situaciones relacionadas, por ejemplo, con obras audiovisuales y crear, a través de ello, una obra claramente diferente a la obra original.

Las parodias no podrán involucrar una afectación a la reproducción de la obra original y tampoco generar un daño a la obra o a su autor y, si bien, no serán consideradas una transformación que requiera la autorización del autor, ello no implica que no deba pagarse la remuneración correspondiente en favor de este.

²³ DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:
(...)

38. Reproducción reprográfica: Realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de la impresión, como la fotocopia.

CAPÍTULO 2: LOS DERECHOS CONEXOS

2.1. ¿Qué son los derechos conexos?

Los derechos conexos al derecho de autor surgen para adecuar la protección concedida a los autores a aquellas personas que van a resultar importantes y hasta indispensables para la explotación de las obras. Los derechos conexos se presentan a través de las actividades de un grupo de personas que van a contribuir en que la obra pueda ser puesta a disposición del público. Se trata de la protección de los intereses de las personas que contribuyen y/o facilitan la explotación de la obra.

Los derechos conexos se configuran a través de las actividades de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión, cuya contribución a la explotación de la obra es determinante para que el público la conozca. Si bien no nos encontramos frente a actividades que califican como obras protegibles bajo el sistema de derecho de autor, no se puede negar que en algunos casos la creatividad o habilidad de algunas personas pueden incrementar significativamente el valor de la obra.

Asimismo, la protección reconocida a los derechos conexos determina que, según el caso, encontremos la existencia de derechos morales y patrimoniales en favor de sus titulares.

A continuación, conoceremos los derechos conexos y descubriremos la importancia de su existencia con relación a las obras protegidas por el derecho de autor.

Los artistas intérpretes o ejecutantes

La Ley N° 28131, Ley del artista intérprete y ejecutante, define como artista intérprete y ejecutante a toda persona natural que representa o realiza una obra artística, con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al público, resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse.

Por su parte, el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822, define al artista intérprete o ejecutante como la persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore, así como el artista de variedades y de circo.

Conforme a las definiciones establecidas por las referidas leyes, podemos afirmar que la interpretación corresponde a la actividad que resulta de la creatividad y personalidad del artista, en ese rubro podemos encontrar a la representación de una obra teatral, cinematográfica, musical o de cualquier otro género. Por su parte, la ejecución corresponde a la interpretación de una obra resultante de la creatividad y personalidad del artista, pero con un instrumento ajeno a su cuerpo²⁴.

Las actividades de los artistas intérpretes y ejecutantes resultan de vital importancia para que las obras de los autores sean conocidas y reconocidas, prestando su talento para incrementar el valor de las mismas.

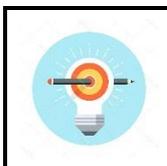
²⁴ LEY N° 28131, LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE Y EJECUTANTE

El artículo 6.- Naturaleza de las interpretaciones y ejecuciones

6.1 Se entiende por interpretación a la representación de una obra teatral, cinematográfica, musical o de cualquier otro género en la que se aplique la personalidad y creatividad del artista.

6.2 Ejecución es la interpretación de una obra artística, con instrumento ajeno al cuerpo, aplicando la personalidad y creatividad del artista.

Por ejemplo, los intérpretes musicales o cantantes resultan indispensable para que una canción pueda comunicarse al público. El éxito del intérprete musical se extiende inmediatamente a la composición, puesto que se incrementarán los ingresos por la explotación de dicha obra. Es así que, algunos cantantes pueden alcanzar fama y éxito interpretando canciones compuestas por terceros.



Gian Marco Zignago, conocido como Gian Marco, es un compositor y cantante peruano cuyas composiciones han sido interpretadas por cantantes famosos, tales como: Marc Anthony, Alejandro Fernández y Gloria Stefan, quienes han sido el canal conducente a la explotación exitosa de las obras de Gian Marco.

Asimismo, las obras teatrales existen gracias a una obra preexistente, que constituye el trabajo creativo de un dramaturgo. Sin embargo, estas obras no alcanzarían una adecuada comunicación si es que no son interpretadas por actores, siendo en algunos casos, que la inclusión de un actor sea el impulso necesario para el éxito de una pieza teatral.

Cabe precisar que el artículo 4 de la Ley N° 28131, Ley del artista intérprete y ejecutante, contiene una lista enunciativa de los artistas comprendidos en la protección de la ley. Así, la ley menciona a los siguientes artistas: actor; banderillero; cantante; coreógrafo; danzarín en todas sus expresiones y modalidades; director de obras escénicas, teatrales, cinematográficas, televisivas y similares; director de orquesta o conjunto musical; doblador de acción; doblador de voz; imitador y el que realiza obras artísticas con similar modalidad; intérprete y ejecutante de obra artística que actúa en circos y espectáculos similares; intérprete y ejecutante de obras de folclor en todas sus expresiones y modalidades; mago; matador; mentalista; mimo; modelo de artistas de las artes plásticas, de obra publicitaria, de pasarela, en espectáculos escénicos, teatrales, cinematográficos, televisivos; músico; novillero; parodista; picador; prestidigitador; recitador o declamador; rejoneador; titiritero o marionetista; ventrílocuo; entre otros.

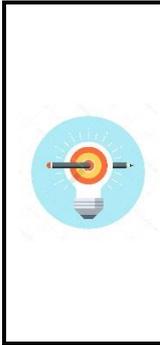
Si bien es una lista enunciativa, nos proporciona un panorama que permite apreciar la diversidad de actividades que existen dentro de concepto de artista intérprete y ejecutante. La protección que se concede a este rubro de actividades recae en la capacidad creativa de estos artistas que generan un valor agregado muy importante a las obras de terceros.

Los artistas intérpretes y ejecutantes cuentan con derechos morales y patrimoniales. Así, por ejemplo, cuentan con derechos morales de paternidad, integridad y acceso sobre sus representaciones y ejecuciones, así como, los derechos patrimoniales de comunicación al público y reproducción.

Los derechos reconocidos a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes tendrán un plazo de protección que será de toda su vida y setenta años desde de su fallecimiento. Luego de vencido este plazo la interpretación o ejecución pasará a dominio público.



Fuente: www.juandiegoflorez.com



Juan Diego Flórez es un tenor peruano reconocido a nivel mundial, quien ha realizado interpretaciones de música lírica en los principales escenarios del mundo. Como es evidente la interpretación de Juan Diego Flórez constituye el desarrollo de la práctica profesional de un talento, que le ha permitido resaltar entre muchos otros intérpretes. Si Juan Diego Flórez no tendría derechos sobre sus interpretaciones, cualquier tercero podría utilizarlas en diversos fines, obteniendo un lucro en base a ellas y sin que el tenor pueda beneficiarse. Sin embargo, como ya hemos visto, los intérpretes cuentan con derechos morales y patrimoniales sobre su trabajo.

Los productores de fonogramas

El talento de los autores y artistas no podría ser ofrecido al público si no existe conjuntamente el trabajo de los productores de fonogramas. El trabajo de los productores de fonogramas consiste en proporcionar todos los recursos técnicos, creativos y comerciales necesarios para que el talento de los autores y artistas sea conocido por el público y se genere una explotación conveniente para todos los intervinientes.

Un fonograma es el sonido de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora; puede estar en formato físico o digital. Por su parte, los productores de fonogramas son definidos como la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos, o representaciones digitales de los mismos²⁵.

El trabajo de los productores de fonogramas los podemos encontrar a través de varias alternativas comerciales, tales como: discos compactos (CD), discos de vinilo, casetes y formato digital.

Los derechos que adquieren los productores de fonogramas es diferente al contenido de sus producciones, donde encontraremos derechos en favor de autores, así como de artistas intérpretes y ejecutantes. En efecto, el derecho de los productores de fonogramas recae sobre la fijación que realizan del trabajo proveniente del talento de terceros y, por ello, podrán ejercer un derecho exclusivo, autorizando o prohibiendo actividades de terceros, de acuerdo a sus intereses. La piratería o la comunicación al público sin autorización son algunas de las afectaciones más recurrentes a los derechos de los productores de fonogramas.

El artículo 136 del Decreto Legislativo N° 822, establece que los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

²⁵ Definiciones que corresponden al artículo 2, numerales 14 y 33 del Decreto Legislativo N° 822.



a. La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.
 b. La distribución al público, el alquiler, el préstamo público y cualquier otra transferencia de posesión a título oneroso de las copias de sus fonogramas.
 c. La puesta a disposición del público de los fonogramas de manera tal que los miembros del público puedan acceder a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.
 d. La inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales.
 e. La modificación de sus fonogramas por medios técnicos.

Los derechos reconocidos en los incisos a), b), c) se extienden a la persona natural o jurídica que explote el fonograma bajo el amparo de una cesión o licencia exclusiva.

Los derechos reconocidos a favor de los productores de fonogramas tendrán un plazo de protección de setenta años, que se contarán desde el 1 de enero del año siguiente a la publicación del fonograma. Luego de vencido este plazo el fonograma pasará a dominio público.

Los organismos de radiodifusión

Un organismo de radiodifusión es definido como la persona natural o jurídica que decide las emisiones y que determina el programa, así como el día y la hora de la emisión. Se reconoce en favor de estos organismos una titularidad sobre la emisión y retransmisión de sus emisiones²⁶.

Para nuestra legislación, una emisión es la difusión a distancia directa o indirecta de sonidos, imágenes, o de ambos, para su recepción por el público, por cualquier medio o procedimiento. Asimismo, una retransmisión es definida como la reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital conocido o por conocerse²⁷.

Los organismos de radiodifusión, a través del contenido de sus emisiones, ponen a disposición del público un gran número de actividades que comprenden trabajos de autores, artistas intérpretes o ejecutantes, que resultan de vital importancia en el proceso de la generación de su valor. El objeto de la protección de las emisiones de los organismos de radiodifusión es independiente del contenido de las mismas y, si bien, las emisiones no son reconocidas como obras, sobre ellas se reconoce un conjunto de derechos conexos al derecho de autor.

El artículo 140 del Decreto Legislativo N° 822, establece que los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a. La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.
- b. La grabación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión.
- c. La reproducción de sus emisiones.

²⁶ Definición que corresponde al artículo 2, numeral 30 del Decreto Legislativo N° 822.

²⁷ Definiciones que corresponden al artículo 2 de la Decisión 351, así como, numerales 11 y 39 del Decreto Legislativo N° 822.

Asimismo, los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

El derecho reconocido a favor de los organismos de radiodifusión tendrá una duración de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la emisión o transmisión.

CAPÍTULO 3: LA GESTIÓN COLECTIVA

3.1. La gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos

Delia Lipszyc señala que por gestión colectiva se entiende el sistema de administración de derechos de autor y de derechos conexos por el cual sus titulares delegan en organizaciones creadas al efecto la negociación de las condiciones en que sus obras, sus prestaciones artísticas o sus aportaciones industriales – según el caso -serán utilizadas por los difusores y otros usuarios primarios, el otorgamiento de las respectivas autorizaciones, el control de las utilizaciones, la recaudación de las remuneraciones devengadas y su distribución o reparto entre los beneficiarios²⁸.

De acuerdo a lo que hemos estudiado, sabemos que a los autores y los titulares de derechos conexos se les ha reconocido un conjunto de derechos exclusivos, de orden moral y patrimonial. Los derechos de orden patrimonial son los que van a permitir explotar la obra y permitir a sus titulares obtener beneficios económicos, convirtiéndose en una de las ventajas más importantes que motivarán la generación de nuevas creaciones.

Sin embargo, la tarea no es fácil, puesto que los titulares de derechos conexos tendrán que contar con un sistema de gestión y fiscalización que les permita actuar en defensa de sus derechos. Por ejemplo, conceder licencias para cada tercero que desee comunicar públicamente obras musicales resultaría complicado tanto para el titular del derecho como para los terceros. Así, los titulares deberán conceder una licencia particular para cada tercero y estos deberán negociar con cada titular cuyas obras tienen el interés de comunicar.

Este problema puede solucionarse con una concentración de intereses tanto de titulares como de interesados en explotar las obras, siendo la gestión colectiva una alternativa equilibrada que busca resolver las complicaciones de la contratación individual y extender los beneficios a todos los involucrados.

²⁸ Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalía, 1993), 407.

3.2. Las sociedades de gestión colectiva

Se entiende por sociedades de gestión colectiva a las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas para dedicarse a la gestión de derechos de autor o derechos conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos²⁹. Asimismo, a fin de operar como sociedad de gestión colectiva, las asociaciones deberán obtener una autorización de funcionamiento emitida por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.

La gestión individual de derechos por parte de sus titulares involucra una gran cantidad de licencias y contratos necesarios para poder realizarla, lo cual puede representar una desventaja frente a sistemas que concentran la gestión de un gran número de derechos de titulares. Por ello, las sociedades de gestión colectiva representan una alternativa que simplifica los procedimientos para conducir la explotación de derechos de autor o conexos.

La práctica de una gestión individual conduciría a que el titular se encargue de la negociación en la explotación de sus derechos, lo cual implica tratar en forma independiente con cada tercero interesado en explotar las obras sobre las que el titular ostenta derechos. Ello conduciría a identificar y ubicar territorialmente a cada uno de los terceros dispuestos a pagar la remuneración establecida por el titular y luego de ello, conceder a cada uno una licencia.

Así, la gestión colectiva se constituye en la alternativa de administración de derechos de un gran número de titulares, que va a simplificar principalmente los procesos de negociación, gestión y recaudación de remuneraciones por el uso de las obras. Este sistema es también una ventaja para los terceros, quienes no necesitarán negociar con cada titular de derechos y obtendrán, a través de la sociedad de gestión, un medio para legitimar el uso de una gran cantidad de obras.

El Estado reconoce en favor de las sociedades de gestión colectiva una presunción de legitimidad de representación de todos los titulares del tipo de derechos que administran, lo cual determina que, salvo prueba en contrario, debe presumirse que los titulares han encomendado la administración de sus derechos a la sociedad de gestión, quien podrá ejercerlos en cualquier tipo de procedimiento, a fin de hacerlos valer frente a terceros³⁰. El gran conjunto de derechos administrados por las sociedades de gestión colectiva se conoce como repertorio.

²⁹ DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:

(...)

Sociedades de Gestión Colectiva: Asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi- la autorización de funcionamiento que se regula en esta ley. La condición de sociedades de gestión se adquirirá en virtud a dicha autorización.

³⁰ DECISIÓN 351, RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 147.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. (...)

Las sociedades de gestión colectiva se caracterizan por conceder licencias generales o en blanco, a través de las cuales autorizan a los terceros el uso de la totalidad del repertorio que administran. Cabe precisar que, conforme a la presunción legal de legitimidad, las sociedades de gestión colectiva administran dentro de su repertorio a las titularidades sobre obras nacionales y extranjeras.

Delia Lipszyc afirma que, las sociedades que realizan la gestión colectiva de derechos de ejecución pública acuerdan las autorizaciones de uso sin previa consulta con los autores (administración colectiva plenamente desarrollada), y que el método primordial empleado para ello son las licencias generales – o globales o en blanco- o los contratos de repertorio por medio de los cuales estas sociedades autorizan a los difusores, en la forma, el lugar y durante el plazo convenidos en la licencia, de todas las obras del repertorio que administran – nacionales y extranjeras – (respecto de las cuales los autores ya ejercieron el derecho de divulgación) generalmente llamado repertorio mundial de obras o repertorio mundial de música protegida³¹.

Este tipo de licencias son las que representan la mayor ventaja para los interesados en obtenerlas, puesto que permitirán el uso de una gran cantidad de obras, sin la necesidad de obtener autorizaciones independientes. Asimismo, este tipo de licencias simplifican considerablemente el trabajo de la administración de derechos puesto que las sociedades de gestión no necesitarán contabilizar y/o identificar cada vez que una obra de su repertorio es utilizada y, en base a eso, cuantificar el pago de la remuneración por el uso del derecho.

3.3. Funciones de las sociedades de gestión colectiva

En el funcionamiento y objetivos de las sociedades de gestión colectiva vamos a encontrar algunas funciones inherentes al rol de ente administrador de derechos de terceros. Definitivamente el punto de partida es la gestión en la administración de los derechos que constituye el repertorio que representa cada sociedad, de donde derivarán algunas otras funciones como la recaudación y distribución de remuneraciones.

A continuación, conoceremos las funciones que las sociedades de gestión colectiva deben cumplir, en armonía con los fines de su creación.

Administrar

El rol primigenio de las actividades de las sociedades de gestión colectiva es el de administrar los derechos de sus representados, a través de la concesión de licencias a cambio de una remuneración equitativa. En el desarrollo de esta función la sociedad de gestión implementa los métodos correspondientes para la concesión de las licencias, las cuales, frecuentemente tendrán la característica de licencias generales o licencias en blanco. Esta característica le permite a la sociedad de gestión excluir a la autorización de los autores para la concesión de cada licencia, puesto que, conforme a la presunción de legitimidad de representación que opera a su favor, debe entenderse que todos los titulares del tipo de derechos que administran le han encomendado la administración de sus derechos.

³¹ Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalía, 1993), 444-445.

Recaudar remuneraciones

La administración de los derechos implica la fijación de una tarifa por la explotación. La legislación exige que las tarifas sean razonables y equitativas, las cuales deberán ser proporcionales a los ingresos obtenidos con la explotación del repertorio³². La fijación de las tarifas debe reflejar un equilibrio entre los intereses de los titulares de obtener una retribución justa sobre la explotación de su derecho y los intereses del público usuario que no espera un cobro exorbitante por el uso del repertorio.

Luego de establecidas las tarifas, la sociedad debe aplicarla a las distintas actividades en las que se explote o se pretenda explotar los derechos que forman parte del repertorio que administra. De esa manera, deberá iniciar la recaudación del pago de las tarifas.

La recaudación de remuneraciones se convierte en una de las ventajas principales del sistema de la gestión colectiva, simplificando considerablemente los esfuerzos de los titulares de que se le remunere por la explotación de sus derechos.

Distribuir remuneraciones

Esta función es la que cierra el círculo de las labores esenciales de las sociedades de gestión colectiva, puesto que, luego de autorizar y recaudar remuneraciones, lo que corresponde es la distribución, que es la parte más compleja de la operatividad del sistema de gestión colectiva, en tanto habrá que identificar, por ejemplo, las obras que se explotaron y la cantidad de veces.

Las sociedades de gestión colectiva están obligadas a aplicar sistemas de distribución real que excluyan la arbitrariedad, bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según el caso. De esa manera, dependerá de la organización interior de la sociedad de gestión el implementar un sistema de distribución adecuado que le permita cumplir la obligación legal antes referida.

Cabe precisar también que las sociedades como cualquier entidad necesitan de presupuesto para operar y ejercer sus funciones. En ese sentido, el artículo 153, inciso j) del Decreto Legislativo N° 822, dispone que los gastos administrativos no podrán exceder del treinta por ciento (30%) de la cantidad total de la remuneración recaudada.

En el Perú, en la actualidad se encuentran vigentes las autorizaciones para el funcionamiento de las siguientes sociedades de gestión colectiva:

³² DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Artículo 153.- Las entidades de gestión están obligadas a:

(...)

e. Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión deberán ser razonables y equitativas, las cuales determinarán la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en el país, las cuales deberán aplicar el principio de la remuneración proporcional a los ingresos obtenidos con la explotación de dicho repertorio, salvo los casos de remuneración fija permitidos por la ley, y podrán prever reducciones para las utilidades de las obras y prestaciones sin finalidad lucrativa realizadas por personas jurídicas o entidades culturales que carezcan de esa finalidad.

³³ Conforme a lo dispuesto por el artículo 153, inciso k) del Decreto Legislativo N° 822.

- APDAYC, de autores y compositores de obras musicales.
- UNIMPRO, de productores fonográficos y titulares de obras y/o producciones audiovisuales en forma de videoclips musicales.
- SONIEM, de artistas intérpretes y ejecutantes musicales.
- INTER ARTIS, de artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales.
- EGEDA PERÚ, de productores audiovisuales.
- APSAV, de artistas visuales

AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD 4

1. ¿Qué es una obra?

2. ¿Sobre las actividades de quienes recaen los derechos conexos?

3. Defina a las sociedades de gestión colectiva y las funciones que desempeñan:

4. Mencione tres derechos patrimoniales y tres derechos morales:

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

- Principios Básicos del derecho de autor y los derechos conexos – OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf
- Decisión 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos conexos
- Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+822.pdf/f96c8bfa-e12d-114c-a396-9bec402e130b>

CASOS PRÁCTICOS

CASO PRÁCTICO N° 1

¿Cuál de las siguientes actividades puede determinar la existencia de un derecho de autor? Marque con un aspa (X) en el casillero “sí” o “no”, según corresponda.

ACTIVIDAD	SÍ	NO
Una canción		
Una gaseosa		
Un nuevo motor de auto		
Una novela		
Una escultura		

CASO PRÁCTICO N° 2

Identifique cinco obras protegidas por la legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos, que formen parte de sus actividades habituales. Por ejemplo, la música.

.....

.....

.....

.....

.....

RESUMEN DE LA UNIDAD 4

- El derecho de autor se materializa a través de un conjunto de facultades, derechos y obligaciones en relación a aquellos que tienen la capacidad de desarrollar procesos, existiendo principios y presupuestos legales que van a dar forma a la regulación legal de los derechos que se originan a partir de la creación intelectual y artística. El derecho de autor se sustenta en los principios de protección automática y protección extraterritorial.
- Una obra es definida como toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. El autor, deberá dotar a su trabajo de un contenido personal, que lo haga único e irrepetible, el cual debe resultar de un esfuerzo creativo artístico o literario. A través de la originalidad el autor incorporará en su obra una dotación de su personalidad, lo cual permitirá el surgimiento de un trabajo exclusivo e inigualable.
- El autor será merecedor de un conjunto de derechos de índole moral, asociados a su condición de persona y, por tanto, irrenunciables, inalienables e intransferibles. Asimismo, el autor también es merecedor de un conjunto de derechos de orden patrimonial, que tienen como finalidad la explotación económica de la obra, pudiendo disponer de los mismos conforme a sus intereses. En el Perú el derecho patrimonial dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte.
- Con relación a la formalidad, nuestra legislación, en concordancia a lo dispuesto por el Convenio de Berna, establece que el goce o ejercicio del derecho de autor no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.
- El uso personal – la copia privada, el derecho de cita y el uso en el ámbito doméstico son limitaciones al derecho de autor, donde no será necesario contar con la autorización del titular.
- Los derechos conexos al derecho de autor surgen para adecuar la protección concedida a los autores a aquellas personas que van a resultar importantes y hasta indispensables para la explotación de las obras. Los derechos conexos se presentan a través de las actividades de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión.
- Se entiende por sociedades de gestión colectiva a las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos. Se caracterizan por conceder licencias generales o en blanco, a través de las cuales autorizan a los terceros el uso de todas las obras del repertorio que administran.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Antequera, Ricardo. Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines. Madrid: Reus, Fundación Aisge, 2007.
2. Convenio de Berna
https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700
3. Decisión 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos conexos
<http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec351s.asp>
4. Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+822.pdf/f96c8bfa-e12d-114c-a396-9bec402e130b>
5. Ley N° 28131, Ley del artista intérprete y ejecutante
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe041es.pdf>
6. Lipszyc, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalía, 1993.
7. Principios Básicos del derecho de autor y los derechos conexos – OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf

ISBN: 978-9972-664-90-8



9 789972 664908