

# **Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

## **DECRETO LEGISLATIVO N° 1397**

[Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.](#)

**NOTA:** Esta Exposición de Motivos no ha sido publicada en el diario oficial “El Peruano”, a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido enviada por la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, mediante correo electrónico de fecha 24 de setiembre de 2018.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República por Ley N° 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado por el término de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal e) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, faculta al Poder Ejecutivo a legislar con el fin de fortalecer el funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, del gobierno regional o del gobierno local, a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, de acuerdo, entre otros, con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE);

Que, asimismo, el segundo párrafo del literal g) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley mencionada, faculta al Poder Ejecutivo a legislar en materia de modernización del Estado a fin actualizar el marco normativo y fortalecer la gestión institucional de los Tribunales Administrativo y los órganos colegiados de los organismos públicos con el fin de aligerar la carga procesal o procedimientos a su cargo y mejorar su eficiencia, en el marco del proceso de modernización;

Que, las indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, son herramientas capaces de agregar valor a los productos de origen y tradicionales del país, para su mejor posicionamiento y competitividad en el mercado nacional e internacional;

Que, en atención a lo señalado, resulta necesario modificar el Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; el Decreto Legislativo 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI a fin de precisar disposiciones de los procedimientos administrativos a cargo del Indecopi y que las indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas son elementos constitutivos de propiedad industrial y forman parte de las competencias y funciones de la Dirección de Signos Distintivos.

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

**DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1075, QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA**

**Artículo 1.- Modificación de los artículos 3, 4, 29, 31, 36, 37, 38, 109, 113, 121, 131, 132, 136, 136-A, 136-C, 140, Segunda y Tercera Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.**

Modifícanse los artículos [3](#), [4](#), [29](#), [31](#), [36](#), [37](#), [38](#), [109](#), [113](#), [121](#), [131](#), [132](#), [136](#), [136-A](#), [136-C](#), [140](#), [Segunda](#) y [Tercera](#) Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los siguientes términos:

**“Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial**

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

- a) Las patentes de invención;
- b) Los certificados de protección;
- c) Las patentes de modelos de utilidad;
- d) Los diseños industriales;
- e) Los secretos empresariales;
- f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
- g) Las marcas de productos y de servicios;
- h) Las marcas colectivas;
- i) Las marcas de certificación;
- j) Los nombres comerciales;
- k) Los lemas comerciales;
- l) Las denominaciones de origen; y

- m) Las indicaciones geográficas;
- n) Las especialidades tradicionales garantizadas.

(.)”

#### **“Artículo 4.- Entidades competentes**

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

4.2 La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia, que son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos. Asimismo, la Dirección de Signos Distintivos tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de transferencia de tecnología.

4.3 La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que deniegan en primera instancia solicitudes de registro de elementos de propiedad industrial en los que no se ha formulado oposición.

4.4 La Dirección de Signos Distintivos, a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos.

4.5 En los casos contemplados en los puntos 4.3. y 4.4 las resoluciones emitidas por las respectivas comisiones agotan la vía administrativa.

4.6 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), salvo lo señalado respecto a los procedimientos contemplados en los puntos 4.3. y 4.4, conocerá y resolverá en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación.

(.)”

#### **“Artículo 29.- Reivindicaciones**

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

Al momento de presentar la solicitud, se deberá indicar las reivindicaciones que se tramitarán en la solicitud fraccionaria y las que permanecerán en la solicitud inicialmente presentada.

No se admitirá el fraccionamiento en caso la solicitud fraccionada comprenda las mismas reivindicaciones o alcance que se pretende proteger en las reivindicaciones de la solicitud inicialmente presentada.

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

#### **“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;
- d) los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición;
- e) los medios probatorios que acrediten los hechos alegados; y
- f) La indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa.

En caso de incumplir con alguno de los requisitos señalados, la autoridad competente requiere al opositor para que subsane la omisión, concediéndole un plazo de dos (02) días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición.”

#### **“Artículo 36.- Invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados durante relación laboral o de servicios**

Salvo pacto en contrario, las invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados durante una relación laboral o de servicios, se rigen por las siguientes reglas:

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

b) Si el trabajador realizase una invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado o a reservarse un derecho de utilización de los mismos, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado o se reserve un derecho de utilización de los mismos, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, diseño

industrial o esquema de trazado de circuito integrado, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención, el diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

c) Las invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al inventor o diseñador de los mismos.”

**“Artículo 37.- Invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados realizados en centros de educación e investigación**

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

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

**“Artículo 38.- Reinversión para investigación**

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

**“Artículo 109.- Etapa de resolución del expediente**

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

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

**“Artículo 113.- Caducidad de las medidas cautelares**

Las medidas cautelares caducan con la decisión que resuelve de manera definitiva el procedimiento, salvo que la denuncia hubiese sido declarada infundada en primera instancia, en cuyo caso caducan con la emisión de dicho pronunciamiento.”

**“Artículo 121.- Determinación de la sanción**

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

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

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

#### **“Artículo 131.- Recurso de reconsideración**

Salvo en los casos de expedientes tramitados en las áreas de infracciones de los respectivos órganos competentes, contra las resoluciones expedidas por los órganos competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación, el mismo que debe ser acompañado con nueva prueba.

El recurso de reconsideración no puede fundamentarse en la modificación de la memoria descriptiva, las reivindicaciones o los dibujos.”

#### **“Artículo 132.- Recurso de apelación**

Procede interponer recurso de apelación contra la resolución que ponga fin a la instancia expedida por los órganos competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

El recurso de apelación no puede fundamentarse en la modificación de la memoria descriptiva, las reivindicaciones o los dibujos.”

#### **“Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal**

En todos los casos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual corre traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso.

Al contestar el traslado, dicha parte puede adherirse al recurso de apelación, debiendo cumplir con los requisitos exigidos para la interposición del recurso, a excepción del plazo para su presentación. La adhesión será puesta en conocimiento del apelante por un plazo igual al señalado en el párrafo anterior.

El no contestar la apelación o la adhesión no se considera un elemento de juicio en contra de la situación de la parte que no lo hizo.

El plazo máximo del procedimiento recursivo ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual es de ciento ochenta (180) días hábiles.”

**“Artículo 136-A.- Presentación de escritos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

Las partes tienen el derecho de presentar los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La Secretaría Técnica levanta un acta dejando constancia de que el expediente se encuentra en dicha etapa, la cual es anexada al expediente y notificada a las partes, y surtirá efectos desde el día siguiente de su notificación.

No está permitido a las partes la presentación de escritos reiterando los argumentos de hecho o de derecho que hayan sido expuestos anteriormente.”

**“Artículo 136-C.- Inadmisibilidad de devolución de cédulas**

Es inadmisibles la devolución de las cédulas de notificación, realizadas en el último domicilio fijado por las partes, alegando que el mismo ya no pertenece a éstas o porque haya habido un cambio de representante. La notificación realizada en dicho domicilio produce plenos efectos.”

**“Artículo 140.- Impugnación de las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 1033, las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual agotan la vía administrativa y sólo pueden ser cuestionadas mediante el proceso contencioso - administrativo. No proceden los escritos que presenten las partes, en sede administrativa, dirigidos a cuestionar la validez o los fundamentos de tales resoluciones. Ello sin perjuicio de la facultad que tiene la Sala de declarar de oficio la nulidad de sus propias resoluciones.”

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

**“SEGUNDA.- Uso de otros signos**

Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro ante la Dirección competente del Perú.

Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio de la expresión “denominación de origen”, “D.O.” u otra equivalente, en productos que no cuenten con denominación de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspondiente autorización de uso ante el órgano competente.

En los casos previstos en la presente disposición, el procedimiento se inicia de oficio y se sujeta a las disposiciones establecidas en el Título XI, sobre “Disposiciones relativas a las acciones por infracción de derechos” del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.”

**“TERCERA.- Informe Técnico**

En los delitos contra la propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, las Direcciones competentes del Indecopi deben emitir un informe técnico dentro del término de cinco días. Dicho informe técnico no tiene la calidad de documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del informe.”

**Artículo 2.- Incorporación de los artículos 25-C, 29-A, 31-A y del literal e) del artículo 115 al Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.**

Incorpórese los artículos [25-C](#), [29-A](#), [31-A](#) y del [literal e\)](#) del artículo 115 al Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en los siguientes términos:

**“Artículo 25-C.- División de solicitud de diseño industrial**

El solicitante puede, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud de diseño industrial en dos o más solicitudes, pero ninguna de éstas puede implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente puede, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella comprendiera más de un diseño.

Cada solicitud divisional se beneficia de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante debe consignar los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes divisionales correspondientes.”

**“Artículo 29-A.- Notificación del examen de patentabilidad**

La Dirección notifica al solicitante el segundo o posteriores exámenes de patentabilidad cuando contenga elementos nuevos o diversos elementos a los contenidos en el anterior o anteriores exámenes de patentabilidad, independientemente de si se reitera o no la conclusión planteada.

En caso se reproduzca la conclusión de anteriores exámenes sin que se incluyan nuevos elementos, no existe obligación de notificar.”

**“Artículo 31-A.- Fin de la etapa de oposición**

Vencidos los plazos previstos para que el opositor sustente sus argumentos y que el solicitante proceda con la contestación de la oposición, se declara el fin de la etapa de oposición, aun si dichas acciones no hubieren sido realizadas por las partes.”

**“Artículo 115.- Facultades de investigación**

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

(.)

e) Exigir, vía medida cautelar o resolución que ponga fin a la instancia, a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la adopción de medidas que impidan la continuación o perpetración de actos practicados por terceros que supongan el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad industrial.



(.)”

### **Artículo 3.- Especialidades tradicionales garantizadas**

Precísese que las especialidades tradicionales garantizadas a las que hace mención el literal n) del artículo 3 del Decreto Legislativo 1075 buscan proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un producto o alimento contribuyendo a dar valor agregado a los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación; y, a informar a los consumidores de sus atributos.

### **Artículo 4.- Del refrendo**

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

## **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

### **Primera.- Modificación del numeral 36.1 del artículo 36 del Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI**

Modifíquese el [numeral 36.1](#) del artículo 36 del Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en los siguientes términos:

#### **“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.”

### **Segunda.- Financiamiento**

La aplicación del presente Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

### **Tercera.- Vigencia de la Ley**

El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma, salvo lo referido a los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y artículo 3 y Primera Disposición Complementaria Final del presente Decreto Legislativo, los cuales entrarán en vigencia con la publicación del Decreto Supremo que las reglamente.

## **DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA**

### **Única.- Aplicación de la ley a los procedimientos en trámite**

Las disposiciones del presente Decreto Legislativo se aplican a los procedimientos en trámite, en la etapa en que se encuentren.

POR TANTO:

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO

Presidente del Consejo de Ministros