

INFORME N° 802 -2018/DSD



A : Ivo Gagliuffi Piercechi
Presidente del Consejo Directivo

DE : Sergio Chuez Salazar
Director (e) de Signos Distintivos

Manuel Castro Calderón
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Fausto Vienrich Enriquez
Director de Derecho de Autor

ASUNTO : Informe sobre Proyecto de Ley N° 2992/2017-CR

REFERENCIA : Oficio N° 713-2017-2018-CCET/CR

FECHA : 06 de julio de 2018

Por medio del presente informe, las Direcciones de Propiedad Intelectual emiten opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2992/2017-CR remitido a través del Oficio N° 713-2017-2018-CCET/CR, enviado por el señor Guillermo Martorell Sobero, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República.

I. ANTECEDENTES

Con Oficio N° 713-2017-2018-CCET/CR, recibido el 20 de junio de 2018, el señor Guillermo Hernán Martorell Sobero, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República solicitó opinión técnica sobre el Proyecto de Ley N° 2992/2017-CR, denominado "Ley que modifica el artículo 142° del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas".

El Proyecto de Ley N° 2992/2017-CR contiene la modificación del artículo 142 del decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas con la finalidad de incluir precisiones sobre la aplicación de aranceles, vinculados con los casos en los cuales corresponde que se agregue el canon o derecho de licencia a un tercero no vinculado.

II. ANÁLISIS

El presente informe se realiza exclusivamente desde el punto de vista de las normas de Propiedad Intelectual que son materia de competencia de estas Direcciones, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común

sobre Propiedad Industrial, el Decreto Legislativo 1075 modificado por el Decreto Legislativo 1309, el Reglamento del Decreto Legislativo 1075 aprobado por Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, así como el Decreto Legislativo N° 822 – Ley sobre el derecho de autor y la Decisión 351 – Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos y el TUPA de la institución.

Precisado lo anterior, procedemos a emitir la opinión de las Direcciones de Propiedad Intelectual en los temas de su competencia.

II.1. Dirección de Signos Distintivos

De conformidad con el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificatorias, la Dirección de Signos Distintivos es el órgano competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia, 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.

Al respecto, cabe señalar que el titular de un signo distintivo tiene la posibilidad de otorgar licencias de uso respecto de sus marcas registradas, a través de contratos privados que podrán inscribirse en los Registros de Signos Distintivos que administra esta Dirección, mediante el procedimiento de modificación de registro.

En ese sentido, los efectos de la licencia de uso de marca, no se encuentran supeditados a su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual que administra esta Dirección, de conformidad con el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificatorias. Así, es posible y jurídicamente válido, que existan licencias de uso sobre signos distintivos que sólo se encuentren contenidas en documentos privados y cuyo registro no haya sido solicitado ante esta Dirección.

Ahora bien, para solicitar la inscripción de la licencia de uso de un signo distintivo en el Registro de Propiedad Intelectual, se debe presentar, entre otros requisitos, el contrato de licencia de uso correspondiente, el cual es evaluado conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual, verificándose que contenga, como mínimo, lo siguiente:

- a) La identificación de las partes intervinientes: (i) licenciante (titular del registro de signo distintivo) y (ii) licenciatario (tercero al que se le otorga el derecho de uso).
- b) La identificación del signo distintivo objeto de licencia de uso.
- c) La voluntad expresa de las partes intervinientes para celebrar el contrato de licencia de uso.

Adicionalmente, queda bajo discrecionalidad de las partes intervinientes establecer las demás cláusulas del contrato de licencia de uso del signo distintivo, entre las que se pueden señalar las condiciones y/o el pago de regalías, canon o derechos de licencia de uso.

Por ello, en la mayoría de los contratos presentados ante la Dirección de Signos Distintivos no se precisa la información sobre las condiciones y/o el pago de regalías, canon o derechos de licencia de uso de un signo distintivo; y en caso hacerlo, dicha información es considerada de manera referencial, puesto que no constituye un requisito indispensable para la inscripción de la referida licencia de uso en el Registro de Propiedad Intelectual.

El Proyecto de Ley bajo análisis establece la modificación del artículo 142° del Decreto legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas a efectos de precisar los criterios de valorización de mercancías importadas al país, aplicables al supuesto contemplado en el inciso c) del numeral 1 del artículo 8 del Acuerdo de Valorización Aduanera de la Organización Mundial de Comercio, cuando el comprador pague regalías, canon o un derecho de licencia a un tercero no vinculado, para la determinación de derechos arancelarios.

Sobre el particular, conviene precisar que la modificación del artículo 142° del Decreto legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, no incide en el procedimiento de inscripción de contratos de licencia sobre signos distintivos bajo la competencia de Dirección de Signos Distintivos, puesto que la información sobre las condiciones y/o el pago de regalías, canon o un derecho licencia de uso es considerada referencial respecto del contenido del contrato correspondiente, no siendo un requisito indispensable para su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.

II.2. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es la autoridad nacional competente para otorgar, declarar y proteger los derechos 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 de los derechos sobre los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Adicionalmente, tiene a su cargo el registro de licencias de las modalidades de protección mencionadas y el listado de licencias de so de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

El artículo 7 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309, establece que las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derecho de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial, surtiendo efectos frente a terceros a partir de su inscripción, salvo las licencias que afecten registros sobre signos distintivos.

De acuerdo a lo anterior, en el caso de las licencias de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado de circuitos integrados, competencia de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, el registro del contrato es necesario para que pueda ser surtir efectos frente a terceros.

A fin de proceder al registro del contrato de licencia respectivo, de acuerdo con lo señalado en el TUPA del Indecopi, se deberá presentar, entre otros, la copia del contrato o convenio en el que conste la licencia y que deberá precisar:

- a) Nombre o razón social de los contratantes.
- b) Elementos registrados materia de la licencia.
- c) Relación de reivindicaciones que comprende el contrato, en caso de tratarse de una licencia parcial de patente.
- d) Delimitación del territorio que comprende la licencia.
- e) Mención del carácter exclusivo de la licencia, de ser el caso,
- f) Plazo de vigencia de la licencia.
- g) Número y vigencia del certificado o certificados en lo que corre inscrito.

Como se observa de los requisitos mencionados, a fin de inscribir la licencia, no resulta exigible consignar información relativa a las condiciones y/o pago de regalías, canon o derechos de licencia, siendo facultad de las partes del contrato establecer o no dichas condiciones dentro de las cláusulas del contrato de licencia objeto de la inscripción por parte de la Dirección.

Del análisis del Proyecto de Ley N° 2992/2017-CR, se advierte que la propuesta de modificatoria del artículo 142 relativo a la base imponible, pretende precisar los aspectos vinculados con el pago de regalías, canon o derecho de licencia a un tercero no vinculado, para establecer los derechos arancelarios, materia que no constituye un requisito del procedimiento ni afecta o incide en la tramitación del registro de una licencia ante la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías.

Por lo expuesto, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías si bien es la autoridad nacional competente para la inscripción de las licencias sobre las distintas modalidades de protección de las invenciones y nuevas tecnologías, las condiciones sobre las regalías, canon o derechos de licencia no constituyen un requisito ni afecta o incide en el procedimiento de inscripción de la licencia.

II.3. Dirección de Derecho de Autor

Conforme a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Legislativo 822°, *"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."* En tal sentido, no es obligatorio que las obras, entre las cuales se encuentran las obras literarias, artísticas, audiovisuales, fonográficas, software, etc.; se encuentren registradas en el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos para que los derechos del autor o titular se encuentren protegidos por el ordenamiento legal, siendo que dichas obras se encuentran protegidas desde su creación.

En virtud de lo expuesto, debemos precisar que las obras ya gozan de la protección automática que le otorga la Ley y no necesita del registro que ofrece la Dirección de Derecho de Autor ya que este no tiene carácter obligatorio.

El Registro que ofrece la Dirección de Derecho de Autor sirve, al autor o titular, como medio probatorio para iniciar alguna acción contra un tercero que efectúe un uso no autorizado de la obra. Asimismo, dicho registro sirve como medio de publicidad ya que dicha obra queda registrada ante el INDECOPÍ y será incluida en sus boletines y base de datos para efectos de búsqueda, constancias y reportes.

De acuerdo a lo señalado, es preciso señalar que la Dirección de Derecho de Autor cuenta con el procedimiento de solicitud de Registro de Licencia, Cesión de Derechos y Contrato de Transferencia de Derechos Patrimoniales de Autor. Los requisitos para la solicitud de este tipo de contratos es el siguiente:

- Indicar los datos del solicitante
- Señalar la clase de contrato (Licencia, Cesión de derechos patrimoniales de autor o de derechos conexos u otro tipo de transferencia de derechos patrimoniales)
- Señalar el objeto del contrato.
- Indicar Las partes intervinientes del contrato.
- Adjuntar el contrato materia de registro.
- Pago de la tasa correspondiente de S/.363.62

El plazo para el otorgamiento de este tipo de registros es de 30 días hábiles, luego de presentada la solicitud por la mesa de partes del INDECOPÍ. Es preciso señalar, que el registro del contrato no implica el análisis de las cláusulas, ya que las mismas son de estricta exclusividad de las partes, debiendo limitarse el registrador de verificar simplemente que dicho acto o contrato no contravenga lo establecido en la Ley de Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822).

III. CONCLUSIONES

De lo detallado anteriormente, podemos concluir que:

1. La Dirección de Signos Distintivos tiene a su cargo la inscripción de contratos de licencia sobre signos distintivos.
2. Los efectos de la licencia de uso de marca, no se encuentran supeditados a su inscripción en el Registro de Propiedad Industrial, por lo que pueden existir licencias de uso sobre signos distintivos que sólo se encuentren contenidas en documentos privados y no estén registrados.
3. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es competente para la inscripción de las licencias sobre patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado de circuitos integrados, siendo el registro del contrato necesario para que este pueda ser surtir efectos frente a terceros.
4. La información sobre las condiciones y/o el pago de regalías, canon o derechos de licencia de uso que puede consignarse en el contrato de licencia correspondiente es considerada de manera referencial, puesto que no constituye un requisito para la inscripción del mismo en el Registro de Propiedad Industrial.

5. El proyecto de ley objeto de consulta que establece la modificación del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, no incide en el procedimiento de inscripción de los contratos de licencia que se encuentra bajo la competencia de la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Dirección de Derecho de Autor.

Es todo cuanto se puede informar salvo mejor parecer.


Atentamente,



SERGIO CHUEZ SALAZAR
Director (e)
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPI



FAUSTO VIENRICH ENRIQUEZ
Director de Derecho de Autor
INDECOPI



MANUEL CASTRO CALDERÓN
Director
Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI