

Por:

Álvaro Zegarra Mulánovich

*LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
UNA PANORÁMICA DE SU RÉGIMEN EN EL
PERÚ*

Autor

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1997) y doctor en Derecho por la universidad de da Coruña, España con la sustentación de su tesis acerca de “Las cláusulas de hardship en la contratación mercantil”. El Dr. Álvaro es docente en la Universidad de Piura desde el año 2007 en materias como: Defensa del Consumidor, Propiedad Industrial, Derecho Comercial, Derecho de la Competencia, etc. Del mismo modo, su campo de investigación está abocado a temas como el respeto a la dignidad humana y deber de buena fe con el objetivo de identificar los supuestos de abuso del derecho y/o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. En esa misma línea, ha ceñido su investigación en asuntos como la noción, delimitación y conceptos fundamentales del Derecho concursal, las cuestiones fundamentales y preliminares del Derecho de sociedades, los aspectos jurídicos del gobierno de las sociedades mercantiles, los derechos del accionista y legitimidad del socio, entre otros.

Resumen

El presente texto tiene como eje central el análisis de la propiedad industrial bajo el régimen peruano. Es por ello que, para efectos de este escrito, analizaremos cuáles son los signos distintivos en Perú, en esa línea, abarcaremos conceptos como el contenido del derecho sobre la marca, la defensa que existe sobre ella, el proceso de formación de la marca y sus nulidades. Del mismo modo, se tratará cuestiones relacionadas a otros tipos creaciones industriales, como: patentes de invención, certificados de protección, diseños industriales, secretos empresariales y algunas creaciones biotecnológicas de régimen especial

Palabras clave

La marca, derecho sobre la marca, propiedad industrial, patentes, invenciones industriales.

Abstract

The main idea of this text is the analysis of industrial property under the Peruvian regime. That is why, for the purposes of this writing, we will analyze what the distinctive signs are in Peru, along these lines, we will cover concepts such as the content of the right over the trademark, the defense that exists about that, the process of formation of the trademark and their nullities. Likewise, issues related to other types of industrial creations will be discussed, such as: invention patents, protection certificates, industrial designs, business secrets and some special regime biotechnological creations.

Key words: The trademark, trademark law, industrial property, patents, industrial inventions.

Sumario

I. INTRODUCCIÓN—1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2. RÉGIMEN ANDINO Y PERUANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. II. SIGNOS DISTINTIVOS.— 3. LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SUS CLASES. 4. LA MARCA: NOCIÓN Y FUNCIONES. 5. ELEMENTOS Y REQUISITOS DE LA MARCA. 6. MARCAS DE REGISTRO PROHIBIDO. 7. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS. 8. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA. 9. DEFENSA DEL DERECHO DE MARCA. 10. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA MARCA. 11. NULIDAD RELATIVA DEL REGISTRO DE MARCA OBTENIDO DE MALA FE. 12. NOMBRE COMERCIAL Y RÓTULO O ENSEÑA. 13. LEMAS COMERCIALES. 14. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTRAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS. III. INVENCIONES Y OTRAS CREACIONES INDUSTRIALES.— 15. CREACIONES INDUSTRIALES: NOCIÓN Y CLASES. 16. LA INVENCIÓN Y LA PATENTE: CONCEPTO Y CLASES. 17. EL DERECHO A LA PATENTE. 18. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. 19. OBTENCIÓN, CONTENIDO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PATENTE. 20. EXPLOTACIÓN, CESIÓN Y LICENCIA DE LA PATENTE. 21. CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN.— 22. MODELOS DE UTILIDAD. 23. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS. 24. DISEÑOS INDUSTRIALES. 25. SECRETOS EMPRESARIALES. 26. ALGUNAS CREACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. IV. BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA CITADAS.

I. INTRODUCCIÓN

I. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Entre los elementos más característicos estudiados por el Derecho Mercantil moderno están los derechos de *propiedad industrial*. Entendiendo el término “propiedad” en un sentido amplio, son *derechos de exclusividad* (cfr. art. 6 LCDPI) sobre *ideas*, no sobre cosas corporales, estructurados a semejanza de la propiedad sobre bienes materiales¹. De ahí su nombre. Sin embargo, la analogía entre estos derechos peculiares y la propiedad clásica tiene sus límites, derivados de la singular naturaleza del objeto de estos derechos².

¹ ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú”, en 10 *Anuario Andino de Derechos Intelectuales* (2014), pp. 61-137 (pp. 62-63). ARRABAL, Pablo; *Manual práctico de propiedad intelectual e industrial*, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1991, pp. 11 y s.

² KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; “Bienes inmateriales y derechos intelectuales”, en PAZOS HAYASHIDA, Javier (Ed.); *Propiedad industrial*, fascículo especial de la revista *Gaceta Jurídica*, n. 48, Lima, 1997, pp. 5-9 (p. 6).

Sin ahondar excesivamente en la teoría de la *propiedad intelectual*³, se puede decir que se clasifica en dos grandes grupos de derechos⁴:

- 1) el *derecho de autor* y los *derechos conexos*, por un lado, que protegen obras del ingenio humano de naturaleza más bien estética, técnica o científica⁵; y
- 2) los derechos de *propiedad industrial*, por otro, que, como su nombre indica, se dirigen a la obtención de una ventaja directamente aplicada en el contexto de una actividad industrial o comercial⁶.

En este trabajo me voy a interesar especialmente por los derechos de *propiedad industrial*. Éstos, a su vez, se subdividen en dos grupos:

- 1) los *signos distintivos*, y
- 2) las *invenciones* o creaciones industriales.

En realidad, la doctrina⁷ habla de un *tercer* tipo de derechos de propiedad industrial, constituido por las creaciones *formales* de aplicación industrial, que no se refieren a otra cosa que al *diseño industrial*. Sin embargo, para simplificar, lo trataré aquí como un subtipo de creación industrial, junto con las patentes y demás creaciones técnicas⁸.

³ Vid. al respecto KRESALJA, “Bienes inmateriales...”, cit., p. 6; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo; *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 1993, pp. 373-507.

⁴ ARANA, “Marco jurídico...”, cit., p. 63; KRESALJA, “Bienes inmateriales...”, cit., pp. 7-8; ARRABAL, *Manual práctico...*, cit., p. 13. Aparte de las razones sistemáticas, funcionales y estructurales de la distinción, el TC le ha puesto, por así decir, un “resello constitucional”, al concluir, en los FFJJ 12 y 13 de su STC del 10 de noviembre de 2015 en el caso *Import y Export Sun Gold S.A.C. c Indecopi y Otros*, [2013] AA 8506, que así como el derecho de autor y conexos ciertamente parecen estar constitucionalizados en el inc. 8 del art. 8 Const., no ocurre lo mismo con la propiedad industrial, o *al menos no directamente*. Vid. una sistematización alternativa de los conceptos de “propiedad intelectual” y “propiedad industrial” (y sus subcategorías), así como de su relación con el Derecho de la competencia y su posición en el Derecho Mercantil, en FERNÁNDEZ RUIZ, José Luis; “Algunas consideraciones sobre propiedad intelectual e industrial, derecho de la competencia y Derecho mercantil”, trabajo incluido en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Coord.); *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Civitas, Madrid, 1996, Tomo I, pp. 731-741. La sistematización del autor es en parte diferente de la que presento en el texto: confiere a la denominación “propiedad intelectual” un sentido restringido, aplicable sólo al derecho de autor y derechos conexos (esto por influencia del derecho positivo español), e incluye dentro del contexto de la propiedad industrial la protección legal contra la competencia desleal, que más bien corresponde al Derecho de la competencia.

⁵ Regulados en el ordenamiento comunitario andino por la Decisión 351, desarrollada en el derecho interno peruano por el D.Leg. 822, Ley del Derecho de Autor (LDA).

⁶ BAYLOS, *Tratado...*, cit., pp. 687-688.

⁷ ARANA, “Marco jurídico...”, cit., p. 63; BAYLOS, *Tratado...*, cit., p. 688.

⁸ Así, coincido con KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; *Las creaciones industriales y su protección jurídica. Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales*, PUCP, Lima, 2017, pp. 27-28, en agrupar todas estas “creaciones industriales”.

2. RÉGIMEN ANDINO Y PERUANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Derecho de la propiedad industrial en nuestro país está decisivamente influido por el proceso de integración andino, o Comunidad Andina de Naciones (CAN), y por las normas emitidas por sus órganos comunitarios⁹.

Ciertamente, en cualquier esquema de integración económica que pretenda establecer un mercado común es muy importante aproximar este sector del ordenamiento¹⁰. En la Comunidad Andina, el régimen de la propiedad industrial (y especialmente el Derecho de marcas) probablemente sea el área de mayor desarrollo del Derecho comunitario, y no sólo a nivel normativo, sino también por su intensa y extensa aplicación práctica¹¹. El régimen establecido por las Decisiones andinas vigentes constituye, de momento, un simple régimen uniforme o común de una serie de derechos que siguen estando limitados por sí mismos al territorio del Estado que en cada caso los reconozca, aunque es bastante completo, y hasta podría decirse que minucioso en algunos aspectos. El establecimiento de una *marca comunitaria*, u otros derechos intelectuales de alcance directamente comunitario, que existen ya en la Unión Europea, es todavía una aspiración impracticable en la Comunidad Andina, como lo es también el establecimiento de una autoridad comunitaria en la materia¹².

El régimen de los derechos de propiedad industrial en nuestro país se basa en la Decisión 486 de la CAN (DPI), modificada por la Decisión 689 de la CAN, del 13 de agosto de 2008, para flexibilizar el régimen común a fin de hacerlo compatible con diversos tratados comerciales bilaterales de cada uno de sus miembros (en especial, el TLC del Perú con Estados Unidos)¹³.

Antes de la DPI rigió la Decisión 344, que fue desarrollada para el derecho interno peruano por el D. Leg. 823, del 23 de abril de 1996, Ley de Propiedad Industrial (LPI ant.), derogado hace ya algún tiempo, tras haber sobrevivido varios años a la vigencia de la Decisión 344. Ahora bien, la derogación de la LPI ant. no ha supuesto la puesta en vigencia de una nueva norma interna equivalente, sino del D. Leg. 1075, Ley Complementaria de la Decisión 486 de la CAN (LCDPI), del 27 de junio de 2008, puesto en vigor junto con el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos de América, el 1 de febrero de 2009.

⁹ ARANA, “Marco jurídico...”, cit., pp. 63-65; KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 44-46.

¹⁰ Con referencia a la Unión Europea, vid. SÁNCHEZ CALERO, Fernando y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan; *Instituciones de Derecho Mercantil*, 34ª ed., Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, t. I, pp. 230 y 259. También BROSETA PONT, Manuel y MARTÍNEZ SANZ, Fernando; *Manual de Derecho Mercantil*, 13ª ed., Tecnos, Madrid, 2006, vol. I, pp. 214 y 239.

¹¹ HASSENTEUFEL SALAZAR, Oscar; “La interpretación prejudicial en los países andinos: caso boliviano”, en EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE BOLIVIA (CSB) y TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA (TJCA); *Seminario internacional Integración, derecho y tribunales comunitarios*, Sucre, 1996, pp. 161-187 (p. 173).

¹² KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; *Los derechos intelectuales en el Perú republicano*, Duany & Kresalja Estudio de Abogados, Lima, 2009, pp. 169-170.

¹³ Cfr. ARANA, “Marco jurídico...”, cit., pp. 83-87.

Poco antes de su entrada en vigencia, la LCDPI fue modificada (junto con otras normas diversas) por la L. 29316, del 13 de enero de 2009. Como su título indica, la LCDPI es mucho más breve que la LPI ant., pues casi se limita a algunas disposiciones complementarias, y al encauzamiento de las normas procedimentales de la DPI dentro de las estructuras organizativas del Estado peruano, dejando como única norma sustantiva de fondo en casi todas las materias directamente a la Decisión andina¹⁴.

A estas disposiciones hay que añadir toda una frondosa normativa de origen convencional internacional:

- 1) el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (CUPPI), de 1883 (revisado varias veces), al que nos adherimos en 1994;
- 2) el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC, o TRIPS por sus siglas en inglés), parte de los tratados de la OMC celebrados en 1994, y en vigor en nuestro país desde 1995;
- 3) la Convención general interamericana de protección marcaria y comercial (CIAMC), hecha en Washington, en 1929, ratificada y en vigor desde 1937;
- 4) el Tratado de Derecho de Marcas (TLM, por sus siglas en inglés) y su Reglamento, hecho en Ginebra en 1994, y al que el Perú se adhirió en 2009;
- 5) el Tratado de Derecho Marcario de Singapur y su Reglamento, complementario del anterior, de 2006, y en vigor en el Perú desde 2018;
- 6) el Acuerdo de Lisboa para la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional, de 1958, y al que nuestro país se adhirió en 2005;
- 7) el Acuerdo de Niza de 1957, que establece una Clasificación de las Marcas con fines de registro, en vigor en el Perú desde 2022;
- 8) el Acuerdo de Viena de 1973, que clasifica los elementos figurativos de las Marcas, y que recién entrará en vigor en el país a mediados de 2024;
- 9) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), hecho en Washington en 1970, y en vigor en el Perú desde 2009;
- 10) el Tratado de Budapest sobre el depósito de microorganismos con fines de procedimiento de patente, de 1977, y al que el Perú se adhirió en 2008;
- 11) el Acuerdo de Locarno de 1968, que establece una Clasificación de Diseños Industriales con fines de registro, en vigor en el país desde 2022; y
- 12) el Acuerdo de Estrasburgo para la Clasificación de las Patentes, de 1971, y que entró en vigor en el Perú a mediados de 2023.

¹⁴ Vid., con una postura claramente crítica de esta técnica legislativa, KRESALJA, *Los derechos...*, cit., pp. 251-252. También, con una aproximación más neutral, ID., *Las creaciones...*, cit., pp. 45-46. Asimismo, de modo puramente descriptivo, ARANA, “Marco jurídico...”, cit., pp. 92-103.

II. SIGNOS DISTINTIVOS

3. LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SUS CLASES.

Los derechos de propiedad industrial más universales, pues existen virtualmente en toda empresa¹⁵, son los *signos distintivos*, mientras que, en la práctica, sólo las de producción pueden aprovechar las creaciones industriales. Por eso prefiero ocuparme en primer lugar de los signos distintivos, apartándome de la sistemática normativa y doctrinal usual, que trata primero de las invenciones¹⁶.

Como su nombre indica, los signos distintivos son derechos de propiedad industrial cuya principal función es *distinguir* en el mercado para poder competir, en el contexto de una economía de competencia imperfecta o practicable¹⁷. En este sentido, en el caso de los signos distintivos no se requiere novedad o originalidad de la idea, sino *fuerza distintiva*¹⁸.

Las marcas y demás signos distintivos son derechos:

- 1) *inmateriales*,
- 2) *intelectuales*, y
- 3) *de exclusividad relativa*.

Esto último quiere decir que sólo excluyen, en la mayoría de los casos, en un ámbito determinado por el riesgo de confusión¹⁹. Entre otras funciones que también cumplen, sirven a la competencia y, en gran medida, a la unificación y apropiación por el empresario del negocio o fondo empresarial.

¹⁵ SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, p. 256, cuando dice que son “instrumentos eficaces y necesarios” (*énfasis añadido*) de la política empresarial. Cfr. BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, p. 238.

¹⁶ Vid. por todos KRESALJA, *Los derechos...*, cit., pp. 169-201, que sigue el orden de la DPI.

¹⁷ Sobre la función distintiva de la empresa en general y los signos mediante los cuales puede realizarse, vid. GONDRA, José María; “Teoría general de signos de empresa”, incluido en *Estudios Menéndez*, cit., Tomo I, pp. 829-868. El autor, por la peculiar aproximación sistemática que revela el título de su trabajo, incluye en su estudio algunos aspectos más propios del régimen de la competencia desleal, al hablar de signos distintivos no registrados. En el Perú, aun siendo posible una aproximación semejante, no en todos los casos será útil la distinción entre signos registrados y no registrados para distinguir el Derecho de los signos distintivos, protegidos por la propiedad industrial, de supuestos semejantes amparables bajo el Derecho de la competencia. La ley peruana, siguiendo el régimen comunitario andino, admite algunos signos distintivos (nombres comerciales, rótulos y enseñas e incluso cualquier signo notorio) cuya *plena* protección como bienes de la propiedad industrial no depende esencialmente de su registro.

¹⁸ SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, p. 257. Curiosamente, el régimen marcario comunitario andino creado por Decisión 85, de 1979, exigía que la marca fuera *novedosa* y visible (no admitía, por tanto, ni siquiera las marcas sonoras), además de suficientemente distintiva. La calidad de *novedosa* desaparece desde el régimen común de la propiedad industrial aprobado por la Decisión 311, de 1991. Vid. sin embargo en BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, p. 238, una reinterpretación de la idea de “novedad” como prácticamente sinónimo de “distintividad”.

¹⁹ SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 256-257.

La *clasificación* más importante de signos distintivos se basa en lo distinguido. En ese sentido, los signos distintivos pueden ser (cfr. arts. 3 y 4 LCDPI):

- 1) *marcas*, que distinguen productos y servicios;
- 2) *nombres comerciales*, que distinguen al propio empresario en su actividad;
- 3) *lemas comerciales*, que distinguen una actividad concurrencial específica del empresario, en dependencia o como accesorio de algún otro signo distintivo (por ejemplo, una campaña publicitaria);
- 4) *rótulos*, también llamados *enseñas*, que distinguen los locales o establecimientos del empresario²⁰; y
- 5) *denominaciones de origen*, que distinguen una procedencia geográfica relevante del producto.

4. LA MARCA: NOCIÓN Y FUNCIONES.

Sin duda, el signo distintivo más importante, extendido y desarrollado es la *marca*, cuyo régimen jurídico se aplica supletoriamente a los demás signos distintivos, en caso de defecto de regulación. Se puede definir la marca como:

“todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa con respecto de los de otras”²¹.

Son, pues, *funciones de la marca*:

- 1) en primer lugar, como ya he dicho, la de *distinguir productos y servicios* en el mercado (arts. 134 DPI; inc. g del art. 3 e inc. c del art. 45 LCDPI);
- 2) adicionalmente, *informar de su procedencia empresarial, sus características y calidad* (sin que esto signifique necesariamente que sea buena), y
- 3) ser *presupuesto e instrumento de la publicidad*²².

²⁰ Elementos de propiedad industrial no expresamente mencionado en la LCDPI, pero sí en el art. 200 DPI que, sin embargo, se limita a remitir su régimen al de los nombres comerciales.

²¹ SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, p. 261; BROSETA/MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, p. 239-240; ambos sobre la base de la Ley de Marcas es. Cfr. también ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; *La protección jurídica de los signos distintivos. Marcas, nombres y lemas comerciales*, PUCP, Lima, 2017, pp. 22-23. Un concepto aún más sintético de marca es propuesto en la STJCA del 31 de julio de 2019, recaída en el caso *Jaime Linares Alarcón c Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) y Otro*, [2018] IP 736, FJ 1.4: “la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado”, basado esta vez en el art. 134 DPI.

²² Cfr. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 256-257. Para la última función (publicitaria), vid. más bien ARANA, *La protección jurídica...*, cit., p. 15 y KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 196. En *Linares c SIC*, [2018] IP 736, recién citado, en el FJ 1.5 de su sentencia, el TJCA desdobra en dos tanto la función segunda (en “indicadora de la procedencia empresarial”, por un lado, y “de la calidad del producto o servicio que identifica”, por otro) como la tercera (en “concentra el goodwill

5. ELEMENTOS Y REQUISITOS DE LA MARCA.

Según la DPI, las marcas pueden estar compuestas de elementos²³:

- 1) denominativos (palabras reales o forjadas, etc.: inc. a del art. 134 DPI),
- 2) gráficos (imágenes, figuras, símbolos, combinaciones de colores, etc., incs. b, d y e del art. 134 DPI),
- 3) olfativos o sonoros (inc. c del art. 134 DPI), o
- 4) tridimensionales (envases, envolturas, formas no usuales del producto o su presentación, inc. f del art. 134 DPI).

De acuerdo con esto, cabe preguntarse si pueden registrarse marcas basadas en elementos no claramente incluidos en esta lista. Así, en *Deutsche Telekom AG (Alemania) c Telefónica de España S.A. (España)*²⁴, en concreto, el Tribunal de Indecopi afirmó la posibilidad, sujeta a determinados requisitos, de registrar como marca o parte de ella una única letra del alfabeto (en el caso, la letra T). De todos modos, una letra del alfabeto puede considerarse como una palabra o, como mínimo, un símbolo. En cambio, es evidente que la DPI guarda completo silencio sobre la posibilidad de registrar una “marca táctil”, esto es, la constituida por una mera *textura*, como se solicitó en el caso *Diageo Brands B.V. c Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)*²⁵, en el que la respuesta del TJCA fue positiva. Así pues, debe afirmarse la posibilidad de obtener marcas no sólo visuales y audibles, sino también olfativas, gustativas y táctiles (llamadas en conjunto “marcas no tradicionales”²⁶), si se pueden representar gráficamente.

En otras palabras, los únicos requisitos generales para constituir una marca consisten en que el signo sea (párr. 1º del art. 134 DPI):

- 1) *perceptible por uno o más sentidos*²⁷;

del titular de la marca”, por un lado, y “sirve de medio para publicitar los productos o servicios”, por otro).

²³ ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 26-27.

²⁴ (1998) TPI 1127 Vid. en el art. SEGUNDO de su parte resolutive el precedente de observancia obligatoria aprobado sobre la materia discutida en el texto, bajo la vigencia de la LPI ant.

²⁵ STJCA del 24 de agosto de 2015, [2015] IP 242, FFJ 66: “la lista contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no puede considerarse de naturaleza taxativa. En efecto, no se trata de un *numerus clausus* sino de un *numerus apertus*. Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa y no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica”.

²⁶ Vid. sobre ellas, aunque esté ya un poco anticuado, KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; “La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, en 42 *Thémis* (2001), pp. 163 a 184.

²⁷ Requisito que mencionaba el art. 128 LPI ant., aunque no está expresamente mencionado en la DPI ni en la LCDPI; en cualquier caso, va implícito en la noción de “signo” (“objeto, fenómeno o acción *material*”, dice el *DRAE*). Así se pronuncia expresamente el FJ 67 de la STJCA en *Diageo Brands c SIC*, [2015] IP 242, recién citado, al mismo tiempo que (apoyándose en OTERO LASTRES)

- 2) *apto para distinguir* (o que tenga *fuerza distintiva*)²⁸ y
- 3) *susceptible de representación gráfica* (para posibilitar el registro)²⁹.

Según esto, en realidad el mayor obstáculo práctico, si no el único, para admitir las llamadas “*marcas no tradicionales*” consiste en que se pueda representar el signo gráficamente³⁰, lo cual puede ser especialmente difícil para las marcas olfativas y gustativas.

6. MARCAS DE REGISTRO PROHIBIDO.

De acuerdo con los requisitos exigidos para obtener un derecho de marca, se prohíbe el uso y la inscripción como tales de algunos signos. No pueden ser registrados (*prohibiciones absolutas*)³¹ como marcas (arts. 135 DPI):

- 1) todo lo que no sea distintivo, no pueda ser percibido por los sentidos o no pueda ser representados gráficamente (*cláusula general* de prohibición);
- 2) las *formas usuales* de los productos o sus envases ni las formas *impuestas por la naturaleza o la función* de dicho producto o servicio;
- 3) los *diseños funcionales o técnicos* que afecten el valor intrínseco del producto o servicio;
- 4) *signos o términos descriptivos*, usados en el comercio sólo para designar la clase, calidad, cantidad, objeto, valor, origen, época de producción u otros datos, características o informaciones relativas a los productos o servicios;
- 5) *signos o términos genéricos*, o utilizados usualmente para describir el producto o servicio ni los signos usuales o regularmente usados en el giro (sea originalmente, o por dilución de un signo originalmente distintivo);
- 6) un *color aislado*, no delimitado por una forma determinada;
- 7) los *signos o términos ilícitos*, contrarios al orden público o a las buenas costumbres;
- 8) los *signos engañosos* en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la calidad, las características o el uso apropiado de los productos o servicios de que se trate;

justifica la omisión del requisito de “*perceptibilidad*” de la marca por su carácter redundante con su definición como *signo*: “El requisito de *perceptibilidad*, que estaba expresamente establecido desde la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios”.

²⁸ ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 22-25.

²⁹ ARANA, *La protección jurídica...*, cit, p. 35.

³⁰ ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 39-42; KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 185.

³¹ ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 61-72; KRESALJA, *Los derechos...*, *ibid*.

- 9) las *reproducciones o imitaciones* de denominaciones de origen protegidas, ni las indicaciones geográficas capaces de inducir a error con respecto a los productos o servicios;
- 10) las *reproducciones o imitaciones de signos públicos*, como el nombre, escudo de armas, banderas y otros emblemas nacionales, siglas, denominaciones o abreviaciones de los nombres de un Estado u organización internacional, salvo que se cuente con permiso de dicho Estado u organización y constituyan un elemento secundario o accesorio de la marca;
- 11) los signos y términos usados para representar *normas técnicas*, salvo que su registro lo solicite el organismo nacional competente en la materia;
- 12) las *reproducciones de valores de comercio*, tales como monedas y billetes de curso legal, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas y especies fiscales en general.

No obstante, los signos no registrables por caer en las categorías que describo en los nn. 4, 5 y 6 de la enumeración anterior *pueden llegar a ser registrables* si el solicitante ha hecho uso de ellos de manera constante y, “por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica” (párr. 2° del art. 135 DPI, *in fine*). A este fenómeno alude la expresión *distintividad adquirida* (basada en el inglés *secondary meaning*)³².

En relación con derechos privados de otras personas (*prohibiciones relativas*)³³, tampoco se podrán registrar como marcas, entre otros signos (arts. 136 DPI):

- 1) los idénticos o semejantes a marcas anteriormente registradas por otros para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
- 2) los idénticos o similares a un nombre comercial protegido, a un rótulo o enseña igualmente protegido, a un lema comercial registrado, o a algún otro signo distintivo ajeno, siempre que se pudiese inducir al público a error;
- 3) los que reproduzcan, imiten, traduzcan, transliteren o transcriban, total o parcialmente, cualquier signo distintivo notoriamente conocido de un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen, puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios,

³² Vid. sólo sobre el caso del color aislado, en KRESALJA, *Los derechos...*, loc. cit. Vid. más detalles (bajo la vigencia de la LPI ant. y la Decisión 344, menos flexibles en este aspecto) en PAZOS HAYASHIDA, Javier; “*Secondary meaning*: aproximaciones a la teoría de la distintividad adquirida”, en PAZOS, *Propiedad industrial*, cit., pp. 35-41. Vid. también ARANA, *La protección jurídica...*, cit, p. 68, donde alude a un caso en que se rechazó la alegación de distintividad adquirida para una “forma usual” del producto (botella de cerveza). Otro análisis, más completo y ya sobre la normativa en vigor, en BUSTAMANTE GARCÍA, Mariana; *La aplicación del secondary meaning en los países de la Comunidad Andina*, tesis de grado, Universidad de Piura, 2019.

³³ ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 96, 128-129 y 139-141; KRESALJA, *Los derechos...*, loc. Cit..

un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial o publicitario;

- 4) los consistentes en nombre, apellido, seudónimo, firma, retrato o caricatura de una persona natural distinta del solicitante o identificado por el público como una persona distinta; tampoco si el signo afecta derechos de la personalidad de comunidades campesinas o nativas, o de otras personas jurídicas, sin su consentimiento (incs. e y g del art. 136 DPI);
- 5) los que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero (inc. f del art. 136 DPI).

En estos casos se permite inscribir el signo si se cuenta con el consentimiento del titular del derecho anterior o de sus herederos (incs. e, f y g del art. 136 LPI). Sin embargo, cuando esos derechos anteriores sean *otros signos distintivos*, no podrá inscribirse la marca si ello puede inducir al público a error o confusión (vid. la diferencia de tratamiento de los diversos incisos del art. 136 DPI, y la precisión del art. 56 LCDPI sobre la admisibilidad de los *acuerdos de coexistencia*³⁴).

También se podrá denegar el registro cuando haya “indicios razonables” que “permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal” (art. 137 DPI)³⁵.

7. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

Las *clasificaciones* de las marcas siguen numerosos criterios³⁶. Según qué distingan, se puede hablar de:

³⁴ ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 88-93. Vid. la elaboración jurisprudencial de los requisitos mínimos exigibles a un acuerdo de coexistencia para que sea compatible con el interés general de los consumidores desarrollados en el precedente de observancia obligatoria dictado sobre el tema en el caso seguido *De oficio c The Procter & Gamble Company (E.U.A.)*, (2014) TPI 4665 sobre la marca denominativa “Cascade” y la mixta “Cascade Chopard” y logotipo. En mi opinión, el Tribunal fue demasiado lejos en algunas de sus exigencias para lo que sigue siendo un *contrato privado*. La misma problemática se plantea cuando en distintos países miembros de la CAN hay marcas idénticas o similares, respecto de la posibilidad de importaciones cruzadas de los productos, asunto regulado en el art. 159 DPI (cfr. KRESALJA, *Los derechos...*, cit., pp. 187-188). Es con respecto a esta norma que el TJCA ha desarrollado sus propios criterios de compatibilidad de los acuerdos de coexistencia con el interés general en sus STJCA de 22 de junio de 2018, recaída en el caso *Mitsuboshi Belting Ltd. c Indecopi*, [2017] IP 187, FFJJ 4.1 a 4.9, reafirmada y completada en STJCA de 11 de julio de 2023, recaída en *Marriott Worldwide Corporation c Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y Otro*, [2022] IP 482, FFJJ 4.5 a 4.7 (sobre el alcance territorial de los acuerdos de coexistencia). Por cierto, los criterios del Tribunal Andino son menos rigurosos y, en mi opinión, más razonables.

³⁵ Sobre esta norma y su conexión con la nulidad relativa por obtención del registro de mala fe (párr. 2° del art. 172 DPI), vid. el § II, *infra*.

³⁶ Cfr. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, t. I, pp. 261-262; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, pp. 240-241.

- 1) *marcas de productos* (Clases 1 a 34 NO³⁷), y
- 2) *marcas de servicios* (Clases 35 a 42 NO).

Según su autonomía, cabe clasificarlas en:

- 1) *marcas principales* y
- 2) *marcas derivadas*³⁸.

Por el tipo de procedencia empresarial que indican, y cómo se relaciona ésta con los productos o servicios, se distinguen:

- 1) *marcas individuales* (o marcas, sin más), si indican una única procedencia empresarial;
- 2) *marcas colectivas*, si indican procedencia de un grupo o asociación empresarial (arts. 180 a 184 DPI³⁹); y
- 3) *marcas de certificación o de garantía*, si indican que determinado empresario (distinto del productor) avala sus características y calidad conforme a unos estándares (arts. 185 a 189 DPI⁴⁰).

Según su difusión y penetración en el mercado, pueden ser:

- 1) *marcas notorias*, y
- 2) *marcas no notorias*⁴¹.

8. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.

Se suele describir el *contenido* del derecho sobre la marca⁴² como un *derecho de exclusión relativo*, esto es, dentro del conjunto de productos o servicios idénticos, similares o conexos, de tal modo que se genere riesgo de confusión (art. 155 DPI), en todo el país. Se ha abandonado, ya desde la Decisión 344, el ámbito de exclusión según el criterio de la

³⁷ Nomenclatura Oficial establecida por el Arreglo de Niza, del 15 de junio 1957, aplicable (en su forma actualizada) según el art. 151 DPI. Cfr. también el art. 58 LCDPI.

³⁸ ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 37-38. Vid. en pp. 49-52 de la misma obra una discusión del concepto afín de *familia de marcas*.

³⁹ En la DPI forman un Título aparte, como si fueran un signo distintivo autónomo y diferente de la marca propiamente dicha. Vid. sobre ellas ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 52-55.

⁴⁰ Con la misma autonomía sistemática que las marcas colectivas. Vid. sobre ellas ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 55-57, y, en pp. 57-59, una discusión de las llamadas “eco-marcas”, no reconocidas en nuestro país. En mi opinión no vendrían a ser sino una variante de marcas de certificación.

⁴¹ Una de las novedades de la DPI es regular la notoriedad de los signos distintivos (de todos y de cualquiera de ellos) de manera general y común, en sus arts. 224 a 236. Vid. al respecto ARANA, *La protección jurídica...*, cit, pp. 42-48; KRESALJA, *Los derechos...*, cit., pp. 190-191. En la jurisprudencia del Tribunal de Indecopi, la *notoriedad* de las marcas ha sido abordada y desarrollada en los precedentes de observancia obligatoria sentados en la ya citada *Deutsche Telekom c Telefónica*, (1998) TPI 1127, y en *Freddy Santiago Tudelano Yanama c. British American Tobacco (Brands) Inc.*, (2009) TPI 2951.

⁴² Cfr. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 267-268.

clase a la que pertenece la marca (párr. 2° del art. 151 DPI), quedando la NO como una simple referencia para efectos de orden del registro. Incluso se permiten las solicitudes y los registros *multiclase* (art. 58 LCDPI⁴³).

Esto significa, en un *plano positivo*, las facultades de:

- 1) *usar* la marca para distinguir los propios productos o servicios (art. 154 DPI);
- 2) *licenciar* el mismo uso (arts. 162 DPI y 63 LCDPI); y
- 3) *ceder* o *transferir* la marca a otros, con retribución o sin ella (arts. 161 DPI y 62 LCDPI), así como *afectarlas en garantía* (art. 68 LCDPI; cfr. art. 171 DPI).

Las marcas pueden ser *cedidas* por cualquier título jurídico válido, con o sin el fondo empresarial al que pertenece (arts. 161 DPI y 62 LCDPI)⁴⁴. También pueden ser *licenciadas* (arts. 162 DPI y 63 LCDPI), *embargadas* y *gravadas como garantía* (art. 68 LCDPI; cfr. art. 171 DPI)⁴⁵. Para que los derechos constituidos (salvo las licencias: párr. 2° del art. 7 LCDPI⁴⁶) tengan efectos contra terceros deben inscribirse los actos correspondientes (arts. 7, 62 y 68 LCDPI y 161 DPI).

La *licencia de marca* es el contrato típico de cesión del derecho intelectual *en uso* a otra persona, usualmente a cambio de una retribución periódica en dinero (*regalías*)⁴⁷. La *licencia* de la marca vale como uso por el propio titular a efectos de excluir la cancelación por falta de uso, siempre que el licenciatarlo la use en la comercialización de los productos o servicios (arts. 165 y 166 DPI). También vale como uso para los mismos efectos su aplicación a productos o servicios exportados en su totalidad. En contrapartida, el licenciante de una marca responde ante los consumidores del producto o servicio licenciado como si fuera su productor o prestador (art. 67 LCDPI).

En el *plano negativo*, forman parte del contenido del derecho de marca:

- 1) El derecho de *impedir el uso* (*ius prohibendi*) por parte de otras personas de marcas idénticas o similares, que puedan causar confusión, dentro del marco de protección (art. 155 DPI), derecho cuyo ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica restrictiva de la libre competencia (art. 6 LCDPI).
- 2) También el de *impedir la supresión* de la marca del producto o envase por parte de los sucesivos intermediarios del producto (inc. b del art. 155 DPI).

⁴³ Permitido por el inc. e del art. de la Decisión 689, que modifica lo dispuesto en el art. 138 DPI.

⁴⁴ La plena libertad para transferir las marcas con independencia del fondo empresarial al que sirven de instrumento de identificación es un desarrollo relativamente reciente del Derecho marcario. Para más detalles véase GONDRA, “Teoría general de signos...”, cit., pp. 850-851 y 862-863. Vid. en nuestro país ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 83-85.

⁴⁵ Cfr. ARANA, *La protección jurídica...*, cit., p. 83.

⁴⁶ Habilitado por el inc. h del art. 1 de la Decisión 689, que modifica el art. 162 DPI.

⁴⁷ Vd. ARANA, *La protección jurídica...*, cit. Pp. 83 y 85-87.

El *derecho de exclusión* o *ius prohibendi* que confiere la marca tiene como límite el *agotamiento del derecho de marca*, es decir, que no faculta a impedir el comercio posterior de los productos o servicios signados con la marca, una vez puestos legítimamente en el mercado (art. 158 DPI)⁴⁸. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las *importaciones paralelas*, que son las que hace un empresario no licenciado de los productos marcados (o también de los producidos con uso legítimo de cualquier otro derecho de propiedad industrial), cuando ha adquirido legítimamente tales productos en otro mercado, del propio titular del derecho o de un licenciatario suyo. Tampoco se pueden impedir aquellos usos de buena fe, que no constituyan uso a título de marca sino con una finalidad legítima, informativa o de otro tipo, y que no suponga riesgo de confusión (art. 157 DPI), por ejemplo, en la publicidad de servicios vinculados a los productos signados con la marca, y también en el más polémico caso de la publicidad comparativa⁴⁹.

Tienen un tratamiento especial las *marcas notorias*, a las que en ciertos casos se les puede considerar existentes por el mero uso (sin necesidad de registro; pero en mi opinión deben estar registradas en algún país: cfr. art. 229 DPI), y a las que se concede protección absoluta (no limitada por el riesgo concreto de confusión derivado de la conexión competitiva de los productos o servicios: art. 226 DPI), ya que se extiende también a la exclusión de los signos iguales o similares cuyo uso pudiera diluir la fuerza distintiva del signo o constituir un aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre⁵⁰.

9. DEFENSA DEL DERECHO DE MARCA.

La *defensa del derecho de marca*⁵¹ puede hacerse valer en el Perú por tres vías:

- 1) mediante las *acciones por infracción*, contra quienes usen indebidamente la marca registrada (acciones que deben ejercitarse en el ámbito administrativo, ante el INDECOPI: arts. 95 y 96 LCDPI y 238 a 244 DPI, aplicables por igual a signos distintivos y creaciones industriales)⁵²;
- 2) la demanda de *indemnización de daños y perjuicios* (reservada en el Perú al Poder Judicial, en la vía civil ordinaria: arts. 129 y 130 y 4ª Disp. Complementaria Final LCDPI; cfr. art. 241, inc. b, DPI), y

⁴⁸ ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 152-153.

⁴⁹ ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 154-155.

⁵⁰ ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “Observancia de la protección de la marca notoriamente conocida”, en PAZOS, *Propiedad industrial*, cit., pp. 11-19, todavía bajo la vigencia de la legislación (tanto andina como interna) anterior. Ya con la legislación vigente, ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 42 a 48. Vid. también el trabajo, más prolijo pero más antiguo, de PACÓN LUNG, Ana María; “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, en *47 Derecho PUCP* (1993), pp. 303-384.

⁵¹ BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, p. 248-249.

⁵² Vid. al respecto ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 144-155.

3) la *denuncia penal* por reproducción indebida de producto de marca (en la vía penal: 3ª Disp. Complementaria Final LCDPI; art. 257 DPI)⁵³.

Además, en el curso de una acción por infracción pueden tomarse una serie de *medidas cautelares* para hacer cesar la actividad presuntamente infractora (arts. 112 a 114 LCDPI y arts. 245 a 249 DPI)⁵⁴. Son una categoría especial de éstas las llamadas “medidas en frontera”, introducidas en los arts. 250 a 256 DPI contra inminentes exportaciones o importaciones presuntamente infractoras.

La *oposición* es la defensa típica contra quien intenta inscribir una marca igual o confundible con otra previamente inscrita (arts. 54 y 55 LPI y 146 a 150 DPI)⁵⁵.

La DPI regula además la *acción reivindicatoria* (art. 237 DPI, aplicable también a los demás derechos de propiedad industrial), que en el caso de la marca (derecho que nace exclusivamente de un registro) sólo faculta a quien tuviese igual derecho que el que de hecho la solicitó u obtuvo para pedir que se le reconozca como cosolicitante o cotitular de ella. Al confiar la competencia para conocer de esta solicitud a la “autoridad nacional competente”, y según lo que al respecto dispone el art. 4 LCDPI, se sobreentiende que en el Perú esta acción debe ejercerse igualmente en la vía administrativa, ante el INDECOPI. En el régimen anterior sólo podía obtenerse protección en estos supuestos mediante la acción de *nulidad* del registro de marca.

10. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA MARCA.

El derecho sobre la marca nace con la *inscripción* en el Registro de Marcas, que es constitutivo (arts. 154 DPI)⁵⁶. Antes de producirse la inscripción se puede contar con un *derecho de prioridad* (para inscribir esa marca en el Perú) de *seis meses* desde que se haya presentado la solicitud de registro en algún país de la Comunidad Andina, en algún país miembro de la Unión de París o en otro país que dé un trato recíproco (arts. 9 DPI y 19 LCDPI)⁵⁷.

La *duración* del derecho concedido por el registro es de diez años, renovables indefinidamente, siempre que se cumplan todos los requisitos legales. El plazo se cuenta desde la fecha de la resolución que otorga el registro (art. 152 DPI).

⁵³ Cfr. ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 158-161.

⁵⁴ ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 146-147.

⁵⁵ ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 126-129. Una variante de la *oposición* entre los países de la CAN es la llamada *oposición andina*, regulada en el art. 147 DPI, que extiende la posibilidad de oponerse “con legítimo interés” a los titulares de marcas o de prioridades marcarias confundibles con la solicitada *en otros* países de la Comunidad, siempre que demuestren efectivo interés en expandirse al mercado del país de la solicitud. Sobre esta oposición andina vid. el precedente de observancia obligatoria sentado en *Lilia Elania Pérez-Albela Narváez c Prana Living LLC (E.U.A.)*, (2020) TPI 458.

⁵⁶ Aunque la lectura aislada del art. 7 LCDPI podría dejar una impresión distinta.

⁵⁷ Vid. KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 175.

El derecho sobre la marca se *extingue* en tres supuestos:

- 1) nulidad,
- 2) caducidad y
- 3) cancelación.

La *nulidad* del registro de marca⁵⁸, a su vez, puede ser:

- 1) absoluta o
- 2) relativa (lo que equivale, más o menos, a una *anulabilidad*).

El art. 172 DPI asocia esta distinción principalmente al incumplimiento, en la *nulidad absoluta*, de las prohibiciones *absolutas* de registro (arts. 134 y 135 DPI) y, en la *nulidad relativa*, de las prohibiciones de registro basadas en derechos de terceros (art. 136 DPI)⁵⁹. Esta última prescribe a los cinco años; la primera, nunca. Ambas extinguen el derecho retroactivamente y pueden declararse de oficio o a pedido de *cualquier* persona (esto último es notablemente distinto del régimen normal de la anulabilidad). El *trámite* ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi para la declaración de cualquiera de estas nulidades se regula en los arts. 73 y 74 LCDPI.

Por su parte, la *caducidad* hace terminar el derecho sobre la marca al expirar su plazo de duración, si no se solicita su renovación seis meses antes o después de dicha fecha (arts. 185 LPI y 174 DPI). La caducidad nunca es retroactiva.

Finalmente, la *cancelación* de la marca procede:

- 1) A pedido de un tercero interesado cuando la marca en cuestión no ha sido utilizada sin motivo justificado para distinguir los productos o servicios para los que se concedió dentro de los tres años anteriores a la solicitud (*cancelación por falta de uso*)⁶⁰. La carga de la prueba del uso recae sobre el titular de la marca (arts. 165 a 168 DPI)⁶¹.

⁵⁸ Vid. ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 138-144.

⁵⁹ Cfr. § 6, *supra*. También es causal de nulidad relativa la obtención del registro de marca “de mala fe” (párr. 2° del art. 172 DPI), supuesto sobre el que me extenderé más en el § II, *infra*.

⁶⁰ El plazo de 3 años para la cancelación por falta de uso es una relativa novedad en el derecho marcario andino, introducido por la Decisión 344. Antes de eso, las Decisiones 311 y 313 habían previsto un plazo de 5 años y, antes aún, la Decisión 85 no conocía la cancelación por falta de uso, sino que intentaba controlar el uso efectivo de la marca exigiendo probar su uso en el periodo de vigencia anterior con ocasión de la renovación del registro. Un interesante caso que tuvo que lidiar con todo el periodo transitorio de un régimen al otro, y que aprobó un precedente de observancia obligatoria para ciertos supuestos no claramente previstos en las normas, ocurrió en *Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. c. Compañía Nacional de Cerveza S.A.*, (1997) TRI-SPI 305, sobre cancelación por falta de uso de la marca “Andes”, para cervezas.

⁶¹ ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “La cancelación de la marca por falta de uso”, en 36 *Thémis* (1997), pp. 195-201. ID, *La protección jurídica...*, cit., pp. 129-137. Este ha sido uno de los temas que más precedentes de observancia obligatoria ha generado en materia de propiedad industrial en el Tribunal de Indecopi. Así, en *Natura Cosméticos S/A (Brasil) c. DISTIEMSA S.A.C.*, (2020) TPI 410, se canceló la marca mixta “Garden Natura” y logotipo, aunque la emplezada demostró haber

- 2) Cualquier persona puede también pedir la cancelación de una marca, o ésta decretarse de oficio, cuando su titular hubiese provocado o tolerado la *dilución* de la misma (art. 169 DPI), esto es, la pérdida de su poder distintivo (como cuando se permite que una marca denominativa se convierta en un término descriptivo genérico).
- 3) Por último, el propio titular de la marca podrá pedir su cancelación, total o parcial, siempre que los derechos no hayan sido transferidos o estén afectados a favor de terceros (171 DPI, que denomina a este procedimiento de *renuncia* al registro de marca)⁶².

El trámite de la cancelación se rige por lo dispuesto en los arts. 71 y 72 LCDPI⁶³.

II. NULIDAD RELATIVA DEL REGISTRO DE MARCA OBTENIDO DE MALA FE.

Atención especial merece la expresa inclusión, en el párr. 2° del art. 172 DPI, del registro de marca que “se hubiera efectuado de mala fe”⁶⁴ entre las causas de *nulidad relativa*. El supuesto no se menciona entre las prohibiciones de registro enumeradas en el art. 136 DPI, que abarca el resto de causales de este tipo de nulidad.

De hecho, la escueta mención de la obtención de mala fe como causal de nulidad relativa es lo único que queda de su antecedente, el inc. c del art. 113 DPI ant. (Decisión 344), que desarrollaba esta causal de nulidad (la DPI ant. solo conocía la nulidad absoluta) aclarando:

dado cierto uso únicamente a la marca denominativa base de ella “Garden Natura” (registrada por separado), pues ya había usado las mismas pruebas para defender esta de una acción similar. En cambio, en *Martín Nazario Mamani Flores c Audio Mobile Americas S.A.*, (2020) TPI 994, se admitió el uso de las mismas pruebas contra la acción de cancelación del solicitante porque en ellas se demostraba el uso *conjunto* de *ambas* marcas, la denominativa “AIWA” y otra puramente gráfica (pero, en mi opinión, evocativa de la primera y, por eso, clasificable también como marca derivada). En fin, en *Viacom International Inc. (E.U.A) c Original Import S.A.C.*, (2020) TPI 1137, la solicitante obtuvo la cancelación de la marca mixta “Sunny Girl” con empaque y patrón de colores porque las pruebas presentadas por la emplazada solo alcanzaban la deonomiación y *algunos* elementos de la marca que no alcanzaban al empaque y el patrón de colores. La cancelación puede también ser *parcial* (como dispone el párr. 3° del art. 165 DPI), como ocurrió, además de en *Mamani c Audio Mobile*, recién citado, en *Productos Familia S.A. c Medifarma S.A.*, (2005) TPI 1183, en que se mantuvo la marca discutida “Pétalo” para papel higiénico únicamente, cancelándose para todos los demás productos inicialmente registrados, para los que no se probó uso alguno. El precedente sobre la cancelación parcial aprobado en el caso *Productos Familia* fue modificado parcialmente en *Katty Giovana Ñahui Fierro c Gulda & Cía. S.A.C.*, (2016) TPI 2076, en que se canceló la marca “Corona” para todas las herramientas de mano distintas de los “arcos de carnicero” y *no semejantes a ellos*, únicos para los que la emplazada demostró un uso adecuado.

⁶² ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 87-88.

⁶³ Tal trámite podría considerarse aplicable también al caso de renuncia voluntaria, pero parece más lógico que la renuncia siga más bien los previstos para la “inscripción de modificaciones del registro” que regula el art. 64 LCDPI. Sin pronunciarse expresamente sobre el tema, parece ser la solución que sigue ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 87-88.

⁶⁴ ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 142-144.

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

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización”⁶⁵.

Teniendo en cuenta esta norma, bajo la que tuvo que decidir el caso *Hesstone S.A. c Freno S.A.*⁶⁶, el Tribunal de Indecopi sostuvo que la mala fe de la que se trata es un contraste con la llamada buena fe *objetiva*, es decir, en cuanto estándar objetivo de conducta, por lo que la “mala fe” meramente *subjetiva* (*conocimiento* de la existencia de cierto legítimo interés ajeno) no es condición *ni necesaria ni suficiente* para configurarla, pues en principio puede haber mala fe objetiva *sin* ese conocimiento, y puede no haberla *con* él.

Ahora bien, si no todos, la mayoría de los casos subsumibles en los supuestos ejemplificativos legales, así como los añadidos por la jurisprudencia⁶⁷, requieren que el tercero tenga su signo *registrado fuera del país* o, por el contrario, *que no lo tenga registrado en absoluto*, sino que merezca protección únicamente en virtud de la buena fe o *lealtad* concurrencial. De no ser así, el solicitante de mala fe nunca hubiera podido obtener su inscripción, en primer lugar, o de haberla obtenido, el registro sería vulnerable a una acción de nulidad mucho más clara y vigorosa (nulidad *absoluta*), por infringir las prohibiciones absolutas del art. 135 DPI. Pero tales casos no entran conflicto con los principios de *prioridad registral* (la protección marcaría se *constituye* por su registro en el país, y se prefiere la solicitud de registro *más antigua*) y de *territorialidad* (la protección se circunscribe al territorio del país en el que se concede el registro) solo cuando presupone

⁶⁵ El *énfasis añadido* resalta el carácter meramente ejemplificativo de los casos propuestos. Cfr. la reproducción de la misma fórmula en el inc. c del art. 181 LPI ant.

⁶⁶ (2001) TPI 226, FJ III.3.2.

⁶⁷ (2001) TPI 226, FJ III.3.3.b:

- 1) Cuando el solicitante pretenda aproximarse a las características de un signo ajeno reconocido en el tráfico con el objeto de gozar de su reputación.
- 2) Cuando, sin motivo justificado, el solicitante pretende entorpecer el uso de un signo usado de hecho con anterioridad por un tercero.
- 3) Con más razón cuando el solicitante no sólo trata de obstruir la actividad del competidor, sino también destruir su actividad económica.
- 4) Cuando mediante la solicitud se pretenda adquirir en el país marca extranjera, especialmente si esta tiene un elevado valor publicitario en el extranjero o prestigio mundial, entorpeciendo o impidiendo así la competencia extranjera.

un *conocimiento calificado* que involucra cierta malicia o intención de perjudicar y de obstaculizar al tercero el ingreso al mercado o su permanencia en él⁶⁸.

Por eso parece lo más sensato concluir que el supuesto de “obtención del registro de marca de mala fe” (párr. 2° del art. 172 DPI) coincide materialmente con lo previsto en el art. 137 DPI, que permite *denegar* el registro “cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado *para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal*” (*énfasis añadido*). Como se sabe, un acto de competencia desleal es, por definición, “aquél que resulte objetivamente *contrario a las exigencias de la buena fe* empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado” (art. 6.2 LRCD)⁶⁹. Así, aunque en principio la deslealtad concurrencial *no requiera dolo ni culpa subjetiva alguna* (cfr. art. 7.1 LRCD), su prueba siempre influirá en la gravedad de la conducta desleal y, en ocasiones, puede constituir un *requisito* para su configuración objetiva como tal (así será en la mayoría de los casos de “obtención del registro de mala fe”).

Abonan esta interpretación numerosas decisiones del TJCA:

- 1) En *Aspen Global Inc. c Indecopi y Otro*⁷⁰, el TJCA dijo que, aunque prueben el *conocimiento* del interés abstracto del tercero afectado, “la solicitud de cancelación de una marca y el posterior ejercicio del derecho de preferencia por sí mismos no constituyen evidencia de la realización de un acto de mala fe”, sino que “es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”, o “falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado”; por ejemplo, si se hace “con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo”.
- 2) En *Fundación “Un Techo para mi País” c Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y Otro*⁷¹, el Tribunal Andino añade a la doctrina resumida en el numeral anterior una concreta conexión de la “nulidad relativa” contemplada en el art. 172 DPI con “la concesión de una marca cuyo registro se obtuvo con indicios razonables que permitan inferir que la solicitud del signo distintivo se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

⁶⁸ Cfr. (2001) TPI 226, FJ III.4. Bajo esas condiciones, la resolución termina por asimilar a un criterio más para determinar la nulidad por registro de mala fe lo dispuesto en ese entonces por el art. 184 LPI ant.: “Son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero”.

⁶⁹ O bien, bajo el art. 258 DPI, “todo acto (...) realizado en el ámbito empresarial que sea *contrario a los usos y prácticas honestos*”.

⁷⁰ [2017] IP 375, resuelto por STJCA del 11 de mayo de 2018, FFJJ 2.6 a 2.14.

⁷¹ [2022] IP 90, resuelto por STJCA del 11 de julio de 2023, nn. 4 y 6 del largo “acto aclarado” citado en su FJ 2.

- 3) En *China Tobacco Hunan Industrial Co. c Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y Otro*⁷², el TJCA precisó que “los actos de competencia desleal a que se refiere el art. 137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley andina, sino también los tipificados como tales en la legislación nacional correspondiente”, y que “ello es causal de nulidad del registro en los términos establecidos en el segundo párrafo del art. 172 de la Decisión 486”.
- 4) En fin, en *Tapout LLC c Indecopi y Otro*⁷³, el Tribunal recoge y resume la doctrina de todos los casos anteriores (en concepto de “actos aclarados”) y añade su necesaria concordancia con lo dispuesto en otros casos sobre el principio de territorialidad, como había sido consultado por la autoridad nacional.

12. NOMBRE COMERCIAL Y RÓTULO O ENSEÑA.

El nombre comercial es el signo distintivo que identifica al *empresario en su actividad mercantil* (cfr. inc. d del art. 85 LCDPI)⁷⁴. La DPI lo define como el signo que distingue o identifica:

a una *actividad económica*,

a una *empresa*, o

a un *establecimiento mercantil* (art. 190 DPI).

IIE

Esta definición es demasiado amplia e imprecisa⁷⁵. El “nombre comercial” que identifica un “establecimiento” mercantil no es otra cosa que un *rótulo* o *enseña* (mencionado por separado, como algo distinto, aunque regulado por remisión al nombre comercial, en el art. 200 DPI). Si por “actividad económica” se entiende una actividad concreta, se confunde el nombre con el lema comercial; si el conjunto o una parte con identidad propia de la actividad empresarial del titular, bastaba mencionar la empresa. Por último, salvo que se tome (impropiamente) el término “empresa” en sentido subjetivo, no se menciona al propio empresario, que es quien en realidad viene distinguido por el nombre comercial, siempre en relación con su actividad empresarial (lo cual por cierto hace superfluos los “nombres comerciales” específicamente destinados a distinguir la actividad económica del empresario).

La DPI ha optado por regular con mayor detalle el nombre comercial, estableciendo requisitos específicos de registrabilidad, etc. (arts. 190 a 199), que deben también ser aplicados en el Perú. Pero nuestra legislación interna precisa que, en todo lo que sus

⁷² [2022] IP 267, resuelto por STJCA del 27 de julio de 2023, FFJJ 1.4 a 1.6.

⁷³ [2022] IP 128, resuelto por STJCA del 6 de octubre de 2023, FFJJ 4 y 5.

⁷⁴ PAZOS HAYASHIDA, Javier; “El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica”, en 74 *Derecho PUCP* (2015), pp. 71-96. SCHIANTARELLI GONZÁLEZ, Juan Pablo; “La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío”, en 74 *Derecho PUCP* (2015), pp. 113-126. Vid. también ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 113-120; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 259-261.

⁷⁵ PAZOS, “El nombre...”, cit., pp. 77-79, aunque el autor pone especial énfasis en distinguir y contrastar el nombre comercial con el nombre social de las personas jurídicas.

normas específicas no regulen especialmente y no se oponga a su propia naturaleza, al nombre comercial (y, en consecuencia, a los rótulos o enseñas) se le aplica el régimen de las marcas (art. 87 LCDPI).

El aspecto más original del nombre comercial como signo distintivo es que obtiene *protección por el mero uso*, sin necesidad de inscripción (cfr. art. 86 LCDPI; art. 191 DPI)⁷⁶. Por supuesto, el nombre comercial también puede ser inscrito (siempre que haya sido previamente usado), siguiendo reglas semejantes a las vigentes para las marcas, y entonces alcanza una protección similar, dentro de las actividades propias del empresario, y en todo el país (arts. 83 y 85 LCDPI y 193 a 198 DPI). La protección del nombre comercial no inscrito es más limitada, ciñéndose a:

- 1) la o las *actividades* en relación con las cuales es usada, y
- 2) al *ámbito geográfico* de su efectiva influencia⁷⁷.

Los nombres comerciales que hayan alcanzado *notoriedad*, sean o no inscritos, gozan de protección absoluta en todo el país, como las marcas (cfr. art. 192 DPI).

El *rótulo* o *enseña*⁷⁸ es un signo distintivo que, en sentido estricto, debe diferenciarse del nombre comercial, puesto que mientras éste distingue al empresario, aquél distingue los *locales* o *establecimientos* en los que se lleva a cabo la actividad mercantil⁷⁹. Sin embargo, las normas andinas y peruanas regulan ambos derechos casi como uno solo⁸⁰, bajo la denominación de nombre comercial (cfr. arts. 190 y 200 DPI). Esta confusión no tendría mayores consecuencias que la de indicar que lo que vale para el nombre comercial vale también para los rótulos o enseñas. Así por ejemplo, se debe admitir que el rótulo o enseña se protege incluso por el mero uso, sin necesidad de registro, etc. Sin embargo la confusión de ambos conceptos se vuelve problemática en la regulación de la *transferencia*

⁷⁶ ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 113-114. En realidad, esta tendencia proviene de los instrumentos internacionales más tradicionales en materia de propiedad industrial (arts. 14 CUPPI y 14 CIAMC). En concreto, el precedente de observancia obligatoria sentado en el caso *Granfiduciaria S.A. (Colombia) c AFP Horizonte S.A.*, (1998) TPI 387, interpretó que no debía mezclarse y potenciarse lo dispuesto en el art. 14 CIAMC con las facilidades procedentes del proceso de integración andina de la DPI (en ese entonces, la Decisión 344), de modo que otorguen *más* derechos a los extranjeros a oponerse a registros sobre la abse de nombres protegidos por el mero uso que a los propios nacionales. Sobre el “uso” del nombre comercial que debe probarse para servir se base a una oposición exitosa a un registro posterior, el precedente de observancia obligatoria establecido en *Sócrates Alfaro Coronel c LC Group S.A.C.*, (2021) TPI 1688, dispuso que debía mostrar algún *uso efectivo* anterior a la solicitud en *no más* de 6 meses.

⁷⁷ Vid. ARANA, *La protección jurídica...*, cit., p. 116, recalando que se trata de una conclusión jurisprudencial, pues las normas escritas (DPI y LCDPI) no disponen nada al respecto.

⁷⁸ PAZOS, “El nombre...”, cit., pp. 80-83, donde el autor aborda también críticamente las relaciones del nombre comercial con del rótulo o enseña, pero de un modo diferente a como las planteo en el texto. ARANA, *La protección jurídica...*, cit., p. 124; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 261.

⁷⁹ Cfr. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. pp. 275-276, donde da cuenta de la desaparición del rótulo o enseña como signo distintivo autónomo en la legislación española.

⁸⁰ De hecho, la LCDPI ni siquiera los menciona.

de estos derechos inmateriales. Dice la DPI que el nombre comercial no puede transferirse sino *unido al establecimiento o empresa* que distingue (art. 199 DPI)⁸¹. Esta es una norma que, si acaso, debería *limitarse* a los rótulos o enseñas, y es hasta cierto punto lógica en ese ámbito, pero si se aplica a los nombres comerciales propiamente dichos puede ser un obstáculo injustificado⁸². Se podría entender que la norma sólo se aplica en el caso de que el “nombre comercial” distinga efectivamente un establecimiento (es decir, si se trata en realidad de un rótulo o enseña).

Aunque puedan eventualmente coincidir⁸³, no se debe confundir el nombre comercial con el nombre, razón social o denominación del empresario (cfr. párr. 3° del art. 190 DPI). Este último es un derecho inherente a su personalidad, natural o jurídica, se adquiere por el hecho de su imposición (personas naturales) o de su inscripción en los registros públicos (personas jurídicas), y se conserva mientras la persona exista (muerte o inscripción de la extinción, según los casos), o cambie legalmente su nombre o denominación. En cambio, como derecho inmaterial, *el nombre comercial nace con su primer uso* vinculado a la realización de actividades empresariales, pudiendo coincidir o no, en todo o en parte, con el nombre de la persona. Más aún, se entiende por nombre comercial no sólo a signos denominativos, sino también a símbolos, logotipos y otros signos gráficos que cumplan la función de distinguir al empresario en el mercado. El nombre comercial *se pierde cuando se deja de usar*.

13. LEMAS COMERCIALES.

Los *lemas comerciales*⁸⁴ son las expresiones de propaganda originales y con características suficientemente distintivas como para promocionar bienes o servicios identificados mediante algún otro signo distintivo, que usualmente es una marca. La DPI las define (de modo genérico e impreciso) simplemente como las palabras, frases o leyendas utilizadas “como complemento” de una marca (art. 175 DPI)⁸⁵. Dado que no hay una extensión máxima para las marcas, si sólo fueran eso bastaría con registrar como un solo signo el conjunto de marca más lema, eludiendo así la necesidad de registrar, además, el lema comercial.

⁸¹ Vid. en GONDRA, “Teoría general de signos...”, loc. cit., cómo en el Derecho marcario “clásico” (más bien, primitivo) las restricciones a la transferibilidad “autónoma” de los signos distintivos en general era la nota predominante. Igualmente, en pp. 842-844, el autor da cuenta de la confusión histórica entre los nombres comerciales y los rótulos. Desde ese punto de vista, la intransferibilidad de ambos signos separadamente de la empresa podría verse, más que como un error derivado de la confusión de ambas figuras, como un rezago del régimen vigente anteriormente.

⁸² Aunque no llama al rótulo o enseña por ninguno de sus nombres, véase implícita una crítica a esta confusión, similar a la que aquí planteo, en SCHIANTARELLI, “La regulación...”, cit., p. 120.

⁸³ PAZOS, “El nombre...”, cit., pp. 73-79; ARANA, *La protección jurídica...*, cit., p. 113.

⁸⁴ ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 120-124. Sobre el propio concepto de *lema comercial* y sus características basadas en su peculiar naturaleza como signo distintivo es especialmente útil el precedente de observancia obligatoria aprobado en *Fábrica de productos alimenticios Sibarita S.A. c Ajinomoto del Perú S.A.*, (1998) TPI 422.

⁸⁵ Cfr. ARANA, *La protección jurídica...*, cit., pp. 120-124.

Se trata de signos distintivos esencialmente *accessorios* de otros, que la ley restringe a las marcas (arts. 75 LCDPI y 175 DPI), pero también deberían admitirse para los nombres comerciales (piénsese en las campañas de promoción de imagen institucional).

El lema comercial se protege en exclusiva por el registro, que tiene una duración de diez años, pero siempre coincidiendo con el periodo de protección del signo al que está vinculado (arts. 75 LCDPI y 178 DPI).

14. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTRAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

La DPI distingue, entre las *indicaciones geográficas*⁸⁶, dos clases:

las *denominaciones de origen* (arts. 201 a 220), y

las simples *indicaciones de procedencia* (arts. 221 a 223).

La ley peruana sólo regula las primeras, que son las únicas que constituyen propiamente un signo distintivo autónomo. Éstas son signos, consistentes en el nombre de una región o lugar geográfico, u otra denominación que sirva para referirse a dicho lugar, que distinguen la procedencia de los productos originarios de allí, y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales o humanos propios de ese lugar (art. 201 DPI)⁸⁷.

La titularidad de las *denominaciones de origen* situadas en el Perú corresponde al Estado (art. 88 LCDPI)⁸⁸. Cualquier persona o agrupación de personas que desarrollen actividades de producción en determinada área geográfica o cualquier autoridad pública del lugar podrá presentar una solicitud para que se declare una denominación de origen. La solicitud debe (art. 203 DPI):

- 1) *precisar el área geográfica* comprendida en la denominación propuesta, y
- 2) *describir el producto* al que se aplicará y sus características en detalle.

Una vez declarada la denominación de origen, quienes se dediquen a la producción de los bienes comprendidos en ella en la zona de protección definida en la resolución podrán pedir *autorizaciones de uso* de la denominación de origen, siempre que cumplan con los requisitos del producto señalados en la resolución que declaró la denominación de origen (arts. 91 LCDPI y 207 a 209 DPI). Las autorizaciones de uso tendrán una duración de diez años, renovables indefinidamente, mientras se cumplan los requisitos establecidos para la denominación de origen (arts. 93 LCDPI y 210 y 211 DPI).

Las simples *indicaciones de procedencia* que no constituyen denominaciones de origen son los nombres, expresiones, imágenes, etc., que designen o evoquen un país, región, localidad o lugar (art. 221 DPI). La DPI se limita a prohibir el uso engañoso o capaz de

⁸⁶ Cfr. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, p. 277.

⁸⁷ ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “Indicaciones geográficas en los países de Latinoamérica”, en 6 *Foro Jurídico* (2006), pp. 169-182 (pp. 169-170).

⁸⁸ ARANA, “Indicaciones geográficas...”, cit., p. 171.

inducir a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio (art. 222 DPI). Se trata de precisar lo que se considera desleal en el uso de *indicaciones geográficas diferentes de las denominaciones de origen* para competir, materia más propia de la disciplina de la *lealtad concurrencial*.

III. INVENCIONES Y OTRAS CREACIONES INDUSTRIALES

15. CREACIONES INDUSTRIALES: NOCIÓN Y CLASES.

El otro gran ámbito de la propiedad industrial es el de las invenciones, tomando esta palabra en sentido lato, como *creaciones industriales* en general.

A diferencia de los signos distintivos, cuya función es la simple protección del posicionamiento o identificación del empresario, su actividad y sus productos en el mercado, las invenciones confieren una *ventaja real* en el aprovechamiento de ciertos conocimientos que mejoran un proceso productivo⁸⁹. En consecuencia, tienen un ámbito más restringido, puesto que todo empresario tiene necesidad de distinguirse en la medida en que desarrolla su actividad en el mercado, pero normalmente sólo los empresarios industriales, es decir, los dedicados a una actividad de producción, pueden aprovecharse de una creación industrial.

La protección de las creaciones industriales tiene siempre un efecto aparentemente negativo sobre el mercado, por el hecho de que confieren un privilegio en la explotación de un bien, en principio, no apropiable en exclusiva: el *conocimiento* de una ventaja técnica que mejora la producción. Desde este punto de vista, por tanto, estos bienes de propiedad industrial se podrían definir como unos monopolios limitados, concedidos por la ley para la explotación del conocimiento o configuración que constituye su objeto⁹⁰.

No obstante lo anterior, la protección de estos elementos de la propiedad industrial se justifica⁹¹ en función de:

- 1) un criterio *valorativo* —la justicia de premiar o retribuir el esfuerzo⁹² de quien obtuvo por primera vez ese conocimiento, y *lo comunicó al resto*—, y

⁸⁹ Cfr. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, p. 230.

⁹⁰ Así, JACOB, Robin, ALEXANDER, Daniel, y LANE, Lindsay; *A guidebook to Intellectual Property. Patents, Trade Marks, Copyright and Designs*, 5ª ed., Thomson – Sweet & Maxwell, Londres, 2004, p. 3, para quienes todo el Derecho de la propiedad intelectual (y no sólo el de las patentes y otras creaciones industriales) se pueden decir que “[t]rata sobre cómo la gente puede adquirir derechos de monopolio para hacer ciertas cosas provechosas (tales como fabricar ciertos productos o venderlos bajo nombres particulares) y cómo esos monopolios se protegen y conservan”.

⁹¹ Vid. más detalles sobre las finalidades que justifican el actual régimen jurídico de las creaciones industriales en KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 51-57.

⁹² BAYLOS, *Tratado...*, cit., pp. 691-692; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 214.

- 2) un criterio práctico de *conveniencia* —incentivar el esfuerzo de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías industriales en beneficio de toda la sociedad⁹³, y también —quizás *sobre todo*— su divulgación⁹⁴.

Según esto, la protección de una creación industrial se confiere en principio *al que la obtuvo por primera vez* (principio de *novedad*) y sólo por un *tiempo limitado*, al término del cual dicho conocimiento entra en el *dominio público*⁹⁵.

Las creaciones industriales que la ley reconoce son (art. 3 LCDPI):

- 1) las *patentes de invención*, sobre nuevos productos o procedimientos industriales;
- 2) los *certificados de protección*, que anticipan provisionalmente la protección propia de una patente;
- 3) los *modelos de utilidad*, de menor altura inventiva que una patente, pero igualmente novedosa;
- 4) los *esquemas de trazado de circuitos integrados*, que vienen a ser un tipo peculiar y muy especializado de modelo de utilidad;
- 5) los *diseños industriales*, que dotan al producto de una apariencia externa especial; y
- 6) los *secretos empresariales*, cuya protección concuerda mejor con la derivada de la exigencia de lealtad concurrencial.

Además, existen otras formas especiales de protección de los conocimientos técnicos regulados fuera del cuerpo principal de normas dedicadas a la propiedad industrial, principalmente en el campo de la *biotecnología*.

16. LA INVENCIÓN Y LA PATENTE: CONCEPTO Y CLASES.

La *invención* es la idea que tiene una persona sobre cómo combinar y disponer una materia o energía determinadas para que, mediante la utilización de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, resolviendo un problema técnico cuya solución era desconocida hasta entonces⁹⁶. Las invenciones son

⁹³ Una apreciación crítica de la valoración tradicional del sistema de patentes (que tendía a justificarla casi incondicionalmente), con base en ciertos argumentos económicos, puede verse en PORTELLANO DÍEZ, Pedro; “La valoración del sistema de patentes: una enseñanza para el Derecho de la competencia desleal”, en *Estudios Menéndez*, cit., Tomo I, pp. 969-981.

⁹⁴ Aspecto más o menos puesto de relieve por FLINT STERN, Isaías; “La patente: fuente de derechos y de información tecnológica”, en PAZOS, *Propiedad industrial*, cit., pp. 31-34. Vid. también BAYLOS, *Tratado...*, cit., pp. 689-690; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 214.

⁹⁵ BAYLOS, *Tratado...*, cit., p. 689.

⁹⁶ BAYLOS, *Tratado...*, cit., p. 695. Cfr. también KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 25. Es especialmente útil, en mi opinión, el concepto de invención desarrollado en el caso *Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. c Laboratorios Trifarma S.A.*, (2002) TPI 639, FJ III.4.2.1: “El concepto de invención alude siempre a dos extremos: la existencia de un problema industrial y la solución técnica que se da a ese problema. De tal forma que la invención como bien inmaterial viene a ser la idea o regla técnica que resuelve el problema industrial y satisface una necesidad humana”. En la jurisprudencia andina, véase el concepto de invención desarrollado en la STJCA del 22 de febrero

siempre “reglas técnicas”, que pueden referirse a nuevos productos o a nuevos procedimientos en todos los campos de la tecnología (cfr. arts. 25-A LCDPI y 14 DPI)⁹⁷:

- 1) las *invenciones de producto* señalan *cómo debe ser* una determinada materia o energía para obtener el resultado previsto; y
- 2) las *invenciones de procedimiento* indican *cómo debe hacerse* algo, es decir, cómo debe actuarse sobre la materia o la energía, para alcanzar el resultado.

Una *patente de invención* es, pues, el privilegio de usar una invención —sea de producto o de procedimiento— en exclusividad y en propio beneficio, según el tenor de las reivindicaciones hechas en la solicitud (cfr. arts. 14 y 51 DPI)⁹⁸. La patente comprende sólo una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de modo que conformen un solo concepto inventivo. Por ejemplo, un nuevo producto y el procedimiento para su fabricación (art. 25 DPI).

17. EL DERECHO A LA PATENTE.

El *derecho a la patente* —esto es, a solicitarla personalmente o a ceder a otro el derecho de obtenerla⁹⁹— corresponde al *inventor* (art. 22 DPI, párr. 1°):

Si *varias personas* han hecho una invención *conjuntamente*, el derecho corresponde *en común* a todas ellas (art. 22 DPI, párr. 3°).

Si varias personas han inventado lo mismo *de modo independiente* (*invenciones paralelas*), la patente será del *primero* que presente la solicitud o tenga la fecha de prioridad más antigua (art. 22 DPI, párr. 4°).

Todo inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente o a oponerse a tal mención (art. 24 DPI).

de 2006, recaída en el caso *Pfizer Research and Development Company N.V/ S.A. c Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia*, [2005] IP 193, FJ II: “el concepto de «invención» a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

⁹⁷ BAYLOS, *Tratado...*, cit., pp. 695-696; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 215, poniendo énfasis en que la “regla técnica” lo es “para el obrar humano”. Cfr. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 24 y 56.

⁹⁸ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 54.

⁹⁹ Cfr. BAYLOS, *Tratado...*, cit., pp. 731-732; KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 55 y 77-82. En lo resuelto *De oficio c Haihui Co. Ltd. (China)*, (2023) TPI 35, se discutió si en una solicitud de patente podía prescindirse de la presentación del documento por el que los titulares originarios del derecho a la patente ceden su derecho a la solicitante en virtud de ciertas normas del PCT y su reglamento, pero una interpretación conjunta de dicho Tratado y de la legislación andina y nacional aplicable demostró que no era así, y la solicitud se declaró en abandono.

Salvo pacto en contrario, las *invenciones realizadas por los trabajadores*¹⁰⁰ durante la vigencia (y en ejecución) del contrato de trabajo pertenecerán al empleador (art. 36, inc. a, LCDPI; la DPI deja esta materia a la regulación interna de los Países Miembros). Si el trabajador realiza una invención fuera del ámbito de su trabajo, pero que esté relacionada con éste, y en la que hubiera influido el uso de información o de medios proporcionados por el empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de explotación, siempre que lo manifieste dentro de los 90 días de que tome conocimiento de la invención (art. 36, inc. b, LCDPI). Fuera de estos casos, el derecho a la patente es exclusivo del propio inventor¹⁰¹. El trabajador que realiza una invención cuya titularidad o explotación corresponde a la empresa tiene derecho a una compensación adecuada, que a falta de acuerdo es determinada por el Juez civil en proceso sumarísimo¹⁰².

18. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

Para ser patentable toda invención debe cumplir los siguientes *requisitos de patentabilidad* (arts. 25-A LCDPI y 14 DPI)¹⁰³:

- 1) *novedad* mundial, es decir, no estar incluida en el *estado de la técnica*, que es todo lo que haya sido accesible al público en cualquier parte por una descripción oral o escrita, por su utilización o por cualquier otro medio (arts. 16 y 17 DPI)¹⁰⁴;
- 2) *nivel inventivo*, es decir, no ser evidente por sí misma a un experto, no resultar obvia o de fácil realización (art. 18 DPI)¹⁰⁵; y

¹⁰⁰ KRESALJA, *Los derechos...*, cit., pp. 177-178; ID., *Las creaciones...*, cit., pp. 79-81.

¹⁰¹ KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 178; ID., *Las creaciones industriales...*, cit., p. 80.

¹⁰² Vid. en esta materia BERCOVITZ, Alberto; "Derecho de las universidades y de los organismos de investigación sobre los resultados de las investigaciones desarrolladas en sus institutos", en *Estudios Menéndez*, cit., Tomo I, pp. 687-708. El autor analiza allí las diversas posibilidades de distribución de los derechos de titularidad sobre las creaciones derivadas de la labor de profesores universitarios e investigadores. *De lege ferenda*, insiste en la diferencia fundamental que tiene la relación que existe entre profesor y universidad, frente a la de empleador-investigador (sea o no público el empleador), aunque la LCDPI peruana expresamente equipara ambos supuestos (art. 37, párr. 1°), salvo disposición distinta del estatuto o reglamento interno de la universidad. Sobre ello, en nuestro medio, KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 81.

¹⁰³ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 59, que tras estos "requisitos positivos de patentabilidad" referidos a la invención en sí, menciona unos "requisitos subjetivos" y otros "procesales". Vid. un temprano tratamiento jurisprudencial de estos requisitos de patentabilidad bajo las normas actualmente vigentes en *Pfizer Inc. c Laboratorios Collière S.A. y Otros*, (2001) TPI 954, FJ III.4. Más recientemente, véase lo resuelto *De oficio c Cephalon Inc.*, (2010) TPI 2777, FJ III.5.

¹⁰⁴ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 62-64; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 216. Vid. sobre el requisito de "novedad" lo resuelto *De oficio c Eli Lilly and Company*, (2006) TPI 398, FJ III.5.1

¹⁰⁵ Sobre el origen y el sentido del "nivel inventivo" (*Erfindungshöhe*) como "tercer requisito" (por ser el último en consolidarse en la teoría del derecho de patentes) vid. BAYLOS, *Tratado...*, cit., pp. 704-706. Sobre su significado y el modo práctico de examinarlo, vid. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 64-65. Para una aplicación concreta (en sentido negativo) véase lo resuelto *De oficio c Alza Corporation*, (2009) TPI 1, FJ III.6.2.2. Véase también lo decidido sobre el nivel inventivo (en parte

3) tener *aplicación industrial*, es decir, poder ser utilizada en cualquier actividad productiva, incluyendo los servicios (art. 19 DPI)¹⁰⁶.

Además de las creaciones que no cumplan con los requisitos generales de patentabilidad, el ordenamiento declara expresamente que no son patentables como invenciones (arts. 25-B LCDPI y 15 y 20 DPI)¹⁰⁷:

- 1) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- 2) los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas (pero sí es patentable el procedimiento para su obtención, siempre que no sea meramente biológico);
- 3) las obras científicas, artísticas o literarias o cualquier otra creación estética;
- 4) los planos, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicas o comerciales;
- 5) los programas de computación (que son protegidos por el derecho de autor);
- 6) las formas de presentar la información;
- 7) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, ni los métodos de diagnóstico;
- 8) las plantas y animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- 9) las invenciones evidentemente contrarias a la salud o a la vida de personas o animales, o a la preservación de los vegetales y del medio ambiente; y
- 10) las contrarias al orden público, a la moral, o a las buenas costumbres.

El art. 21 DPI rechaza explícitamente, además, las llamadas “patentes de segundo uso” al disponer que los “productos o procedimientos ya patentados (...) no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”¹⁰⁸.

positiva y en parte negativamente) en el caso resuelto *De oficio c Monsanto Technology LLC*, (2014) TPI 4404, FJ III.5.1.

¹⁰⁶ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 65-66; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 216. Vid., sobre la “aplicación industrial”, lo resuelto *De oficio c Vertex Pharmaceuticals Incorporated*, (2006) TPI 21, FJ III.5.3.

¹⁰⁷ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 69-75.

¹⁰⁸ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 66-67. Esta disposición ha sido determinante en el rechazo de numerosas solicitudes de patente, en ocasiones camufladas bajo pretensión de “un nuevo procedimiento” para la preparación del producto patentado o “un nuevo preparado” para su administración (casos, estos últimos, que suelen rechazarse además como intentos de patentar métodos terapéuticos); vid. los casos resueltos *De oficio c Merck & Co. Inc. y Otro*, (2003) TPI 768, FJ III.4, *De oficio c Pfizer Products Inc.*, (2004) TPI 318, FJ III.3, y *De oficio c Rinat Neuroscience Corp.*, (2017) TPI 2703, FJ III.5. Por cierto que esta claridad es en buena medida consecuencia de la incompatibilidad de las patentes de segundo uso con el ordenamiento andino de la propiedad industrial, declarada principalmente en su STJCA del 28 de setiembre de 2001, recaída en la

19. OBTENCIÓN, CONTENIDO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PATENTE.

Para *obtener* la patente¹⁰⁹, el inventor o la persona en quien el inventor haya cedido el derecho de explotación puede, por sí o por representante, presentar la solicitud de concesión de patente (art. 26 DPI), que debe:

Incluir una *descripción* de la invención, lo suficientemente clara como para que una persona con conocimientos y destreza en la materia pueda ejecutarla (art. 28 DPI). La ley peruana¹¹⁰ precisa que estos requisitos se cumplen si alguien capacitado en la materia técnica correspondiente no sólo puede ejecutarla, sino que no requiere mayor experimentación para hacerlo (art. 26 LCDPI).

La solicitud debe incluir también las *reivindicaciones* que definen el alcance de la protección requerida, que deben ser igualmente claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción (inc. c del art. 22 y art. 30 DPI)¹¹¹.

En el régimen de la DPI se acoge un sistema de examen hasta cierto punto “mixto”¹¹², en el que sólo es preceptivo de oficio, en un primer momento, el *examen de forma* de la solicitud y de sus requisitos (arts. 38 y 39 DPI). Concluido el examen de forma y en todo caso a los dieciocho meses de presentada la solicitud, ésta se hará pública (arts. 40 y 41 DPI), para quienes tengan legítimo interés puedan oponerse a la concesión de la patente. Háyanse o no presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir expresamente, dentro de los seis meses de la publicación de la solicitud, el *examen de fondo* de la patentabilidad de su invención, sin lo cual la solicitud caerá en abandono (art. 44 DPI). Sólo si este examen

acción de incumplimiento promovida por la *Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones c República del Perú*, [2000] AI 89, FJ 4.1.2, y otras dos sucesivas sobre incumplimientos semejantes de Venezuela y de Ecuador.

¹⁰⁹ ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “Criterios para obtener la concesión de una patente de invención en el Perú”, en 74 *Derecho PUCP* (2015), pp. 29-69. KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 178; ID., *Las creaciones industriales...*, cit., pp. 83-85. Cfr., en España, SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 237-239; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, pp. 218-219.

¹¹⁰ Autorizada por el inc. b del art. 1 de la Decisión 689 CAN.

¹¹¹ BERCOVITZ, Alberto; “Las reivindicaciones de la patente de invención”, en 47 *Derecho PUCP* (1993), pp. 163-189; KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 179. En el caso *Cephalon*, (2010) TPI 2777, FJ III.3, una buena parte de las reivindicaciones se rechazó específicamente por esta “falta de claridad y de suficiencia”. Lo mismo ocurrió en los casos resueltos *De oficio c Takeda Pharmaceutical Company Limited*, (2012) TPI 292, FJ III.3; *De oficio c Bayer Pharmaceuticals Corporation*, (2012) TPI 341, FJ III.3; *De oficio c Chiesi Farmaceutici S.p.A.* (2013) TPI 251, FJ III.3; *Halozyme Inc. c Unimed del Perú S.A.*, (2014) TPI 3627, FJ III.4; y *De oficio c Rinat*, (2017) TPI 2703, FJ III.4. Por el contrario, en *Hanmi Pharm Co. Ltd. c Farminustria S.A.*, (2014) TPI 1015, FJ III.2.2, la Sala revocó la denegación de la patente por falta de claridad, al considerar que esta había sido adecuadamente subsanada por la solicitante. En cuanto a la necesidad de sustento de las reivindicaciones en la descripción, vid. lo resuelto en el caso *GW Pharma Limited y Otro c Farminustria S.A.*, (2014) TPI 3156, FJ III.3.2 (sobre las reivindicaciones 11 y 12).

¹¹² Cfr. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 86-88.

fuere favorable total o parcialmente, se otorgará el *título* de la patente para las reivindicaciones aceptadas (art. 49 DPI).

El titular de una patente tiene *derecho*:

- 1) a *explotarla* en exclusividad¹¹³ (art. 6 LCDPI) y, como consecuencia de ello,
- 2) a *impedir* que terceros lo hagan sin su consentimiento¹¹⁴: impedir la fabricación o la introducción al comercio de productos objeto de la patente u obtenidos mediante un procedimiento patentado (art. 52 DPI).

Estos derechos no pueden oponerse a quien de buena fe utilice la invención en un ámbito privado, científico o académico (art. 53 DPI), salvo que dicha utilización atente de modo no justificable contra la explotación normal de la patente o cause perjuicio injustificado al titular de la patente, teniendo en cuenta los legítimos intereses de terceros (art. 39-A LCDPI)¹¹⁵.

Por el *agotamiento de la patente*, el titular tampoco puede impedir que otros comercien con el producto patentado que se hubiese puesto en el mercado con su consentimiento o el de su licenciataria (art. 54 DPI)¹¹⁶. Específicamente en los campos farmacéutico y químico agrícola, el *ius prohibendi* del titular tampoco autoriza en nuestro país para impedir la *generación de información* sobre la materia objeto de la patente por cualquier interesado con vistas a la autorización sanitaria para la comercialización (denominada *excepción Bolar*), incluso antes de que expire la patente, para cuando esto último ocurra (art. 39 LCDPI)¹¹⁷.

La *duración* de la patente es de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 50 DPI)¹¹⁸.

La patente *se extingue*:

- 1) por declararse su *nulidad*, o
- 2) por *caducidad*.

¹¹³ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 90-91; SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, p. 239.

¹¹⁴ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 91-92; SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 239-240; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, pp. 219-220. En *G. D. Searle LLC c Farminindustria S.A.*, (2018) TPI 1186, la Sala condenó a la denunciada por infracción de la patente de invención de la denunciante, consistente en la elaboración y comercialización del producto protegido por la patente. En cambio, en *Bayer Healthcare LLC c Seven Pharma S.A.C.*, (2023) TPI 17, la mera obtención de una licencia obligatoria en el extranjero (India) y una autorización sanitaria y una marca en el Perú no se consideró suficiente demostración de la inminencia de una infracción.

¹¹⁵ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 92-93; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 220.

¹¹⁶ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 93-94; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 220.

¹¹⁷ Norma interna autorizada por el inc. e del art. 1 de la Decisión 689. Vid, al respecto KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 113-114.

¹¹⁸ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 89-90.

La patente es *nula*¹¹⁹:

- 1) si ha sido obtenida a través de información falsa o inexacta, o
- 2) si ha sido otorgada contraviniendo las normas y requisitos exigidos por la normativa aplicable (arts. 8-A LCDPI y 75 DPI)¹²⁰.

La nulidad no necesariamente afecta a toda la patente: podría afectar sólo a alguna o a algunas reivindicaciones (cfr. párr. 2° del art. 75 DPI).

La patente *caduca*¹²¹:

- 1) al vencerse el plazo de duración (cfr. art. 50 DPI), o
- 2) por falta de pago de las tasas oficiales (art. 80 DPI).

En este último caso, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorgará un *plazo de gracia* de 6 meses para cumplir con el pago (con los recargos correspondientes), antes de declarar la caducidad (art. 80 DPI)¹²².

20. EXPLOTACIÓN, CESIÓN Y LICENCIA DE LA PATENTE.

Junto con los derechos derivados de la patente, el titular tiene la *obligación* de explotarla en cualquier país miembro de la Comunidad Andina (arts. 59 y 60 DPI)¹²³. Se entiende por *explotación* de la patente:

la producción industrial del producto o el uso integral del proceso patentado, así como la distribución o comercialización de los productos obtenidos; o incluso la importación del producto cuando se hace en volumen suficiente para cubrir la demanda del mercado (cfr. art. 60 DPI).

La explotación puede hacerse directamente o a través de un cesionario o licenciatarario.

Por la *cesión* se transfiere de modo definitivo la titularidad los derechos de explotación de la patente¹²⁴. Por la *licencia* se concede el derecho de explotación, normalmente a cambio

¹¹⁹ Sobre la nulidad de la patente, vid. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 131-134; SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, p. 240.

¹²⁰ KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 182, critica la mención en el art. 8-A LCDPI de la “conducta inequitativa”, ausente de la DPI, como causal para la declaración de nulidad de la patente, por considerarla “de difícil definición”, crítica reproducida en KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 134. Opino que la norma se refiere a la obtención a título singular de una patente por una invención que en realidad correspondía en común a varios inventores (cfr. párr. 3° del art. 22 DPI).

¹²¹ Sobre la caducidad de la patente vid. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 134-135.

¹²² Es de advertir que las anualidades exigibles para evitar la caducidad vencen *por años adelantados y a partir de presentada la solicitud* (art. 80 DPI; bajo la LPI ant., a partir del tercer aniversario de la solicitud), no a partir de la concesión de la patente. Vid al respecto lo resuelto en el caso seguido *De oficio c CINTAC S.A.*, (2005) TPI 137.

¹²³ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 94-95; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, pp. 214 y 220.

¹²⁴ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 97-98; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 220.

de una regalía, conservando la titularidad¹²⁵. La licencia puede ser exclusiva o no¹²⁶. El titular de la patente tiene la más plena libertad para ceder, licenciar o no su derecho, e inclusive para explotarlo o no (cfr. arts. 56 y 57 DPI).

En algunos casos la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías puede conceder *licencias obligatorias* de la patente (arts. 40 LCDPI y 61 a 69 DPI)¹²⁷. Las licencias obligatorias:

- 1) *no son exclusivas* nunca (art. 68, inc. a, DPI);
- 2) siempre son *onerosas* (párr. 2° de los arts. 62, 65 y 66, e inc. f del art. 68 DPI);
- 3) son *revocables* (art. 68, inc. c, DPI); y
- 4) su beneficiario *no puede conceder sublicencias* en ningún caso (inc. a del art. 68 DPI), ni transferirla sino con la parte del fondo empresarial que permite su explotación (art. 68, inc. b, DPI).

Se puede conceder licencias obligatorias en los siguientes casos:

- 1) Por falta de explotación de la patente a los 3 años desde su concesión o 4 desde la solicitud, lo que sea mayor, salvo excusa legítima (arts. 61 y 62 DPI). El beneficiario de esta patente obligatoria debe explotarla dentro de los 2 años de ser concedida (art. 64 DPI).
- 2) Por razones de interés público, de emergencia o seguridad nacional declaradas expresamente, pero la licencia sólo durará mientras permanezcan las razones que dieron lugar a su concesión (art. 65 DPI).
- 3) Con el propósito de asegurar la libre competencia y para evitar el abuso de la posición dominante por parte del titular de la patente que ejerce su derecho de modo irregular. En este caso la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías pedirá la opinión de la Comisión de Libre Competencia, para determinar la existencia de la posición de dominio y su abuso (art. 66 DPI).
- 4) Cuando es solicitada por el titular de una patente cuya explotación requiere necesariamente el uso de otra patente (art. 67 DPI). En este caso la compensación del

¹²⁵ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 98-99; SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 242-243; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, pp. 220-221. Además de la licencia *propriadamente dicha* o *contractual*, cabe hablar de la utilidad de un concepto de *licencia hipotética* (y su correspondiente *regalía hipotética*) para determinar el posible daño ilícito (y consiguiente cálculo de la sanción a imponer) por la infracción de la patente, tal como ocurrió en *Crystal Lagoons Technologies Inc. c Promotora Daveco S.A.C.*, (2022) TPI 1768.

¹²⁶ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 99; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 221.

¹²⁷ KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 181, criticando (creo que inmerecidamente, al menos en el caso de la norma andina) la normativa existente sobre este punto, por ser en su opinión excesivamente restrictiva. La crítica se entrevé, menos claramente, también en ID., *Las creaciones industriales...*, cit., pp. 100-101. En España, cfr. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 243-244; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. 1, pp. 221-222.

titular original será al menos el derecho de obtener una licencia cruzada para explotar la segunda invención.

La ley interna peruana (art. 40 LCDPI) sólo contempla y regula la licencia obligatoria por razones de interés público, emergencia o seguridad nacional declaradas por norma expresa (que debe ser un Decreto Supremo), lo que podría interpretarse como una autorrestricción del Perú en el ejercicio de su potestad de conceder los demás tipos de licencia obligatoria¹²⁸.

Todas las cesiones y licencias de patente deben *inscribirse en los registros* de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías para tener efectos oponibles a terceros (arts. 56 y 57 DPI)¹²⁹.

21. CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN.

El *certificado de protección* es una especie de “prepatente”, que se solicita al Indecopi para obtener protección anticipada de la invención, cuando el inventor necesite hacer pública su idea durante su desarrollo (cfr. art. 41 LCDPI)¹³⁰.

El certificado de protección confiere el derecho preferente sobre cualquier otra persona para solicitar privilegios sobre la misma materia sólo *durante un año* (arts. 41 y 44 LCDPI). El plazo de *duración* de la patente definitiva se contará desde la solicitud del certificado de protección (art. 44 LCDPI).

El certificado de protección es una peculiaridad tradicional del ordenamiento peruano interno de la propiedad industrial¹³¹ desde 1959 (art. 77 de la Ley 13270, General de Industrias), en que se introdujo con el nombre de *patente precautoria*. La DPI ni los menciona, aunque se desenvuelven exactamente en el mismo ámbito de las divulgaciones del invento previas a la solicitud de patente, que no perjudican su novedad, según el art. 17 DPI.

22. MODELOS DE UTILIDAD.

Un *modelo de utilidad*¹³² es toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto¹³³, o una de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del

¹²⁸ Cfr. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 101.

¹²⁹ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 98.

¹³⁰ Cfr. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 81-82.

¹³¹ KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; *La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la región andina y el Perú*, Palestra, Lima, 2004, p. 105.

¹³² HALPERIN GROBMAN, Jorge; “El modelo de utilidad”, en 47 *Derecho PUCP* (1993), pp. 191-254; KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 115-120; SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 245-246; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, pp. 224-225.

¹³³ Según HALPERIN, “El modelo de utilidad”, cit., p. 195, el objeto mismo sobre el que recae el modelo debe estar siempre ya en el dominio público.

objeto que la incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía (art. 81 DPI)¹³⁴.

No se concederá patente de modelo de utilidad a los procedimientos ni en materias excluidas de protección mediante patentes de invención (art. 82 DPI)¹³⁵.

En general, las patentes de modelo de utilidad se rigen por las mismas reglas que las patentes de invención y deben cumplir con los mismos requisitos, aunque adaptados a su naturaleza (art. 85 DPI). Por ejemplo, es evidente que no se debe exigir el mismo nivel inventivo para conceder patente de modelo de utilidad que para la patente de invención¹³⁶. La ley interna peruana se limita a reconocer su existencia (inc. c del art. 3 LCDPI), para luego mencionarlos sólo esporádicamente y sin dedicarles ninguna norma especial, en el entendido de que basta con lo dispuesto para las patentes de invención¹³⁷.

En todo caso el plazo de duración de una patente de modelo de utilidad es sólo de 10 años y todas las tasas administrativas y plazos de tramitación que se refieran a ellas serán equivalentes a la mitad de los aplicables a las patentes de invención (art. 85 DPI).

23. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

Las *topografías*¹³⁸ o *esquemas de trazado de circuitos integrados* son formas tridimensionales, expresadas en cualquier modo idóneo, de disponer los elementos e interconexiones de un producto final o intermedio destinado a realizar una función electrónica mediante la integración de todos sus elementos, al menos uno de los cuales debe ser activo, y alguna o todas sus interconexiones en una superficie o pieza de material (cfr. art. 86 DPI).

Sólo se protegen los esquemas de trazado de circuitos integrados o las partes de ellos que sean *originales*, es decir, cuando resulten del esfuerzo intelectual de su creador y no fuese corriente en dicho sector de la industria (art. 87 DPI).

¹³⁴ En *Wenco S.A. (Chile) c Mecánicos del Plástico S.A.C.*, (2021) TPI 129, FJ III.4.2.2 se puede apreciar cómo, en parte, el examen del requisito de “nivel inventivo” propio de la patente de invención es sustituido por una mera “ventaja técnica” en el caso del modelo de utilidad.

¹³⁵ HALPERIN, “El modelo de utilidad”, cit., pp. 201-206, crítica esta limitación como históricamente condicionada y dogmáticamente injustificada.

¹³⁶ Cfr. HALPERIN, “El modelo de utilidad”, cit., pp. 198-201, donde describe cómo el propio origen de la figura (en Alemania y en Japón) está intrínsecamente vinculado a la necesidad de relajar la rigurosidad del requisito de “altura inventiva” para promover el adelanto tecnológico en materia de invenciones menores. Cfr. también las pp. 203-206 y sobre todo las pp. 211-215 del mismo trabajo. Asimismo, en nuestro país, KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 115-116 y 117-118. En esa línea, las alusiones a una “menor exigencia inventiva” de ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “La conversión de patentes de invención a modelo de utilidad”, en *4 Revista de Actualidad Mercantil* (2015), pp. 30-39 (pp. 32 y 33).

¹³⁷ Vid. una crítica de esta pobreza legislativa en KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 117.

¹³⁸ Así las llama KRESALJA, *Los derechos...*, cit., p. 183, remitiendo para su origen a los arts. 35 y ss. ADPIC y al Tratado para la Protección de la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, del sistema de la OMPI. En España, SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, p. 249; BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, p. 226.

En mi opinión, como solo se trata de obtener una nueva ventaja técnica mediante cierta disposición original de los elementos de un producto (circuito integrado) ya existente y conocido en el mercado, son un tipo específico (y muy especializado) de modelo de utilidad, que la nueva DPI regula minuciosamente (arts. 86 a 112), aunque la LCDPI apenas los menciona (inc. f del art. 3)¹³⁹.

24. DISEÑOS INDUSTRIALES.

El *diseño industrial* es una combinación de líneas o de colores, o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que se incorpore a un producto industrial o artesanal con el propósito de darle una apariencia especial sin cambiar su destino o finalidad, y que sirva de patrón para su fabricación (art. 113 DPI)¹⁴⁰.

Sólo son registrables los diseños *nuevos* (art. 115 DPI, inicio). Un diseño no es nuevo por mostrar diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores, o por referirse a otra clase de productos (art. 115 DPI)¹⁴¹.

No son registrables¹⁴²:

- 1) los diseños contrarios a la moral, el orden público o las buenas costumbres (inc. a del art. 116 DPI); ni
- 2) los que confieran una ventaja técnica (incs. b y c del mismo artículo).

El diseño industrial tiene una *duración* improrrogable de 10 años (art. 128 DPI).

¹³⁹ Vid. una interpretación alternativa en BERCOVITZ, Alberto; “Tendencias actuales en la propiedad intelectual”, en SOBERANES, José Luis (Comp.); *Tendencias actuales del derecho*, UNAM, México, 1994, pp. 55-66. El autor agrupa (pp. 59-60) las topografías con los programas de ordenador y los fonogramas (en su opinión, incluidos en el derecho de autor por una *ficción* de razones más bien políticas) en un nuevo grupo de derechos de exclusiva (que él llama “derechos exclusivos industriales”), caracterizado porque lo que se protege es la *inversión* (por tanto, no la actividad inventiva ni la originalidad), y únicamente contra la simple copia.

¹⁴⁰ OTERO LASTRES, José Manuel; “Los diseños industriales en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, en RAMÍREZ OTERO, Lorena (Coord.); *Temas actuales de Derecho de la empresa*, Palestra, Lima, 2006, pp. 9-42 (el autor trata del concepto de diseño industrial en las pp. 11-14). KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 121-129. SÁNCHEZ CALERO, *Instituciones...*, cit., t. I, pp. 246-249; BROSETA/MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, pp. 227-232.

¹⁴¹ OTERO, “Los diseños...”, cit., pp. 24-28, donde reclama como único requisito relevante (al menos *de lege ferenda*; en muchos lugares, *de lege lata*, son también exigibles los requisitos de “aplicabilidad (industrial)” y de “modelabilidad”) el de la “novedad”, pero entendida (como parece hacer la DPI) en el sentido tradicional propio del Derecho de patentes, sino en uno propio del Derecho del diseño, coincidente solo en parte con el de la patente, y en parte con el derecho de autor. Vid. también KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 125-126. Sobre cómo está analizando el requisito de novedad del diseño industrial el Tribunal de Indecopi, vid. por todos lo resuelto en *Contenedores San Fernando S.p.A. (Chile) c Ecopacking Clamshells S.A. y Otros*, (2023) TPI 16, FJ III.2.2.

¹⁴² KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 126-127.

25. SECRETOS EMPRESARIALES.

Es *secreto empresarial*¹⁴³ toda información o conocimiento sobre la naturaleza o características de los productos, procedimientos para la fabricación y aplicación de técnicas industriales, y sobre los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios, si no se encuentra en el dominio público, es transmisible a terceros y permite a su titular obtener una ventaja competitiva por el hecho de ser secreto (art. 260 DPI).

No pueden considerarse secretos empresariales:

- 1) la *mera habilidad* manual o *aptitud personal* de uno o más trabajadores (cfr. art. 118 LPI ant.);
- 2) la información que sea *evidente* para un experto (inc. a del art. 260 DPI); ni
- 3) la que deba ser *divulgada* (no meramente *comunicada* a alguna autoridad o persona) por disposición legal u orden judicial (art. 261 DPI).

Se protege¹⁴⁴ los secretos empresariales contra su empleo, aprovechamiento, divulgación o comunicación *ilícitos*, siempre que el titular haya tomado medidas efectivas para preservar su carácter secreto (inc. c del art. 260 y art. 262 DPI).

Para probar la preexistencia del secreto, la ley peruana exigía que conste en documentos, medios electrónicos, microfilmes, discos ópticos, etc., de su titular (art. 120 LPI ant.). El secreto industrial también podía depositarse ante un Notario en un sobre sellado y lacrado que contenga su descripción, de lo que debía informarse a la antigua Oficina de Inventiones (art. 127 LPI ant.). Ante la derogación de la LPI ninguna de estas normas sigue vigente, pero no parece que en la práctica pueda tan fácilmente prescindirse de lo que disponían¹⁴⁵.

Todo el que desarrolle o adquiera un secreto empresarial *lícitamente* —esto es, por su propio esfuerzo de creación o de buena fe y con consentimiento del titular— puede emplearlo, comunicarlo o divulgarlo libremente, aunque quien se lo haya transferido lo hubiese mantenido en reserva¹⁴⁶. Ahora bien, según la DPI, la obligación de *confidencialidad se presume* en todos los casos en que se comunique una información empresarial reservada en el curso ordinario del comercio, salvo pacto en contrario (art. 265 DPI), y con los límites que exija la defensa de la libre competencia (art. 264 DPI).

¹⁴³ Vid. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 137-150.

¹⁴⁴ Con una protección que KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 139 y 141-143, considera más afín, correctamente en mi opinión, a la protección contra la competencia desleal que a la propiedad industrial, como vimos que también pasaba con las indicaciones geográficas que no constituyen denominación de origen (cfr. § 14, *supra*). Cfr. en España BROSETA/ MARTÍNEZ, *Manual...*, cit., vol. I, pp. 225-226.

¹⁴⁵ Cfr. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 144.

¹⁴⁶ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., p. 148.

26. ALGUNAS CREACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

La mayor parte de las creaciones técnicas que cuentan con un régimen especial, fuera de la legislación básica sobre propiedad industrial, pertenecen al ámbito de la *biotecnología*, es decir, de las aplicaciones tecnológicas que utilicen materia viva o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos¹⁴⁷. En concreto, esas normas especiales regulan:

- 1) los derechos concedidos a los *obtenedores de nuevas variedades vegetales* (Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, complementada por la Ley 28126 y el D.S. 008-96-ITINCI)¹⁴⁸;
- 2) el *acceso a diversos recursos genéticos* del país (Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)¹⁴⁹, y
- 3) la protección del *conocimiento técnico de las comunidades indígenas*, por Ley 27811, sobre el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos¹⁵⁰, del 8 de agosto de 2002 (publicada el día 10).

IV. BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA CITADAS

BIBLIOGRAFÍA

1. ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “Criterios para obtener la concesión de una patente de invención en el Perú”, en 74 *Derecho PUCP* (2015), pp. 29-69.
2. ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “Indicaciones geográficas en los países de Latinoamérica”, en 6 *Foro Jurídico* (2006), pp. 169-182.
3. ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “La cancelación de la marca por falta de uso”, en 36 *Thémis* (1997), pp. 195-201.
4. ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “La conversión de patentes de invención a modelo de utilidad”, en 4 *Revista de Actualidad Mercantil* (2015), pp. 30-39.
5. ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; *La protección jurídica de los signos distintivos. Marcas, nombres y lemas comerciales*, PUCP, Lima, 2017.
6. ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú”, en 10 *Anuario Andino de Derechos Intelectuales* (2014), pp. 61-137.

¹⁴⁷ INDECOPI; *Preguntas sobre propiedad industrial. La creatividad de los peruanos ante los retos de la Era del conocimiento*, folleto editado por el Indecopi, Lima, 1996, p. 16.

¹⁴⁸ Vid. un interesante caso reciente de medida cautelar vinculado a la presunta infracción de este novedoso derecho de exclusiva en *International Fruit Genetics LLC c FruitXchange S.A.C.*, (2023) TPI 445.

¹⁴⁹ KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., trata de estas dos Decisiones en pp. 109-110.

¹⁵⁰ Cabe precisar que este régimen especial de protección está previsto y habilitado por el art. 7 de la Decisión 391 citada inmediatamente antes. KRESALJA, *Las creaciones...*, cit., pp. 110-111, trata de los antecedentes y normas complementarias de esta legislación.

7. ARANA COURREJOLLES, María del Carmen; “Observancia de la protección de la marca notoriamente conocida”, en PAZOS, *Propiedad industrial...*, pp. 11-19.
8. ARRABAL, Pablo; *Manual práctico de propiedad intelectual e industrial*, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1991.
9. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo; *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 1993.
10. BERCOVITZ, Alberto; “Derecho de las universidades y de los organismos de investigación sobre los resultados de las investigaciones desarrolladas en sus institutos”, en *Estudios Menéndez...*, Tomo I, pp. 687-708.
11. BERCOVITZ, Alberto; “Las reivindicaciones de la patente de invención”, en *47 Derecho PUCP* (1993), pp. 163-189.
12. BERCOVITZ, Alberto; “Tendencias actuales en la propiedad intelectual”, en SOBERANES, *Tendencias...*, pp. 55-66.
13. BROSETA PONT, Manuel y MARTÍNEZ SANZ, Fernando; *Manual de Derecho Mercantil*, 13ª ed., Tecnos, Madrid, 2006.
14. BUSTAMANTE GARCÍA, Mariana; *La aplicación del secondary meaning en los países de la Comunidad Andina*, tesis de grado, Universidad de Piura, 2019.
15. EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE BOLIVIA (CSB) y TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA (TJCA); *Seminario internacional Integración, derecho y tribunales comunitarios*, Sucre, 1996.
16. FERNÁNDEZ RUIZ, José Luis; “Algunas consideraciones sobre propiedad intelectual e industrial, derecho de la competencia y Derecho mercantil”, trabajo incluido en IGLESIAS, *Estudios Menéndez...*, Tomo I, pp. 731-741.
17. FLINT STERN, Isaías; “La patente: fuente de derechos y de información tecnológica”, en PAZOS, *Propiedad industrial...*, pp. 31-34.
18. GONDRA, José María; “Teoría general de signos de empresa”, en *Estudios Menéndez*, Tomo I, pp. 829-868.
19. HALPERIN GROBMAN, Jorge; “El modelo de utilidad”, en *47 Derecho PUCP* (1993), pp. 191-254.
20. HASSENTEUFEL SALAZAR, Oscar; “La interpretación prejudicial en los países andinos: caso boliviano”, en CSB/ TJCA, *Seminario...*, pp. 161-187.
21. IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Coord.); *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Civitas, Madrid, 1996.
22. INDECOPI; *Preguntas sobre propiedad industrial. La creatividad de los peruanos ante los retos de la Era del conocimiento*, Indecopi, Lima, 1996.

23. JACOB, Robin, ALEXANDER, Daniel, y LANE, Lindsay; *A guidebook to Intellectual Property. Patents, Trade Marks, Copyright and Designs*, 5ª ed., Thomson – Sweet & Maxwell, Londres, 2004.
24. KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; “Bienes inmateriales y derechos intelectuales”, en PAZOS, *Propiedad industrial...*, pp. 5-9.
25. KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; *La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la región andina y el Perú*, Palestra, Lima, 2004.
26. KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; “La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, en 42 *Thémis* (2001), pp. 163 a 184.
27. KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; *Las creaciones industriales y su protección jurídica. Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales*, PUCP, Lima, 2017.
28. KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo; *Los derechos intelectuales en el Perú republicano*, Duany & Kresalja Estudio de Abogados, Lima, 2009.
29. OTERO LASTRES, José Manuel; “Los diseños industriales en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, en RAMÍREZ, *Temas...*, pp. 9-42.
30. PACÓN LUNG, Ana María; “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, en 47 *Derecho PUCP* (1993), pp. 303-384.
31. PAZOS HAYASHIDA, Javier; “El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica”, en 74 *Derecho PUCP* (2015), pp. 71-96.
32. PAZOS HAYASHIDA, Javier; “Secondary meaning: aproximaciones a la teoría de la distintividad adquirida”, en PAZOS, *Propiedad industrial...*, pp. 35-41.
33. PAZOS HAYASHIDA, Javier (Ed.); *Propiedad industrial*, fascículo especial de la Revista *Gaceta Jurídica*, n. 48, Lima, 1997.
34. PORTELLANO DÍEZ, Pedro; “La valoración del sistema de patentes: una enseñanza para el Derecho de la competencia desleal”, en *Estudios Menéndez...*, Tomo I, pp. 969-981.
35. RAMÍREZ OTERO, Lorena (Coord.); *Temas actuales de Derecho de la empresa*, Palestra, Lima, 2006.
36. SÁNCHEZ CALERO, Fernando y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan; *Instituciones de Derecho Mercantil*, 34ª ed., Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011.
37. SCHIANTARELLI GONZÁLEZ, Juan Pablo; “La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío”, en 74 *Derecho PUCP* (2015), pp. 113-126.
38. SOBERANES, José Luis (Comp.); *Tendencias actuales del derecho*, UNAM, México, 1994.

JURISPRUDENCIA

Sentencias del Tribunal Constitucional

1. STC del 10 de noviembre de 2015, recaída en el caso *Import y Export Sun Gold S.A.C. c Indecopi y Otros*, [2013] AA 8506.

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2. STJCA del 28 de setiembre de 2001, recaída en la acción de incumplimiento promovida por la *Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones c República del Perú*, [2000] AI 89.
3. STJCA del 22 de febrero de 2006, recaída en el caso *Pfizer Research and Development Company N.V/ S.A. c Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia*, [2005] IP 193.
4. STJCA del 24 de agosto de 2015, recaída en el caso *Diageo Brands B.V. c Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia*, [2015] IP 242.
5. STJCA del 11 de mayo de 2018, recaída en el caso *Aspen Global Inc. c Indecopi y Otro*, [2017] IP 375.
6. STJCA de 22 de junio de 2018, recaída en el caso *Mitsuboshi Belting Ltd. c Indecopi*, [2017] IP 187.
7. STJCA del 31 de julio de 2019, recaída en el caso *Jaime Linares Alarcón c SIC y Otro*, [2018] IP 736.
8. STJCA del 11 de julio de 2023, recaída en el caso *Fundación “Un Techo para mi País” c SIC y Otro*, [2022] IP 90.
9. STJCA de 11 de julio de 2023, recaída en el caso *Marriott Worldwide Corporation c SIC y Otro*, [2022] IP 482.
10. STJCA del 27 de julio de 2023, recaída en el caso *China Tobacco Hunan Industrial Co. c SIC y Otro*, [2022] IP 267.
11. STJCA del 6 de octubre de 2023, *Tapout LLC c Indecopi y Otro*, [2022] IP 128.

Resoluciones del Tribunal de Indecopi

12. (1997) TRI-SPI 305, *Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. c. Compañía Nacional de Cerveza S.A.*
13. (1998) TPI 387, *Granfiduciaria S.A. (Colombia) c AFP Horizonte S.A.*
14. (1998) TPI 422, *Fábrica de productos alimenticios Sibarita S.A. c Ajinomoto del Perú S.A.*
15. (1998) TPI 1127, *Deutsche Telekom AG (Alemania) c Telefónica de España S.A. (España)*.
16. (2001) TPI 226, *Hesstone S.A. c Freno S.A.*
17. (2001) TPI 954, *Pfizer Inc. c Laboratorios Collière S.A. y Otros*.

18. (2002) TPI 639, *Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. c Laboratorios Trifarma S.A.*
19. (2003) TPI 768, *De oficio c Merck & Co. Inc. y Otro.*
20. (2004) TPI 318, *De oficio c Pfizer Products Inc.*
21. (2005) TPI 137, *De oficio c CINTAC S.A.*
22. (2005) TPI 1183, *Productos Familia S.A. c Medifarma S.A.*
23. (2006) TPI 21, *De oficio c Vertex Pharmaceuticals Incorporated.*
24. (2006) TPI 398, *De oficio c Eli Lilly and Company.*
25. (2009) TPI 1, *De oficio c Alza Corporation.*
26. (2009) TPI 2951, *Freddy Santiago Tudelano Yanama c. British American Tobacco (Brands) Inc.*
27. (2010) TPI 2777, *De oficio c Cephalon Inc.*
28. (2012) TPI 292, *De oficio c Takeda Pharmaceutical Company Limited.*
29. (2012) TPI 341, *De oficio c Bayer Pharmaceuticals Corporation.*
30. (2013) TPI 251, *De oficio c Chiesi Farmaceutici S.p.A.*
31. (2014) TPI 1015, *Hanmi Pharm Co. Ltd. c Farminustria S.A.*
32. (2014) TPI 3156, *GW Pharma Limited y Otro c Farminustria S.A.*
33. (2014) TPI 3627, *Halozyme Inc. c Unimed del Perú S.A.*
34. (2014) TPI 4404, *De oficio c Monsanto Technology LLC.*
35. (2014) TPI 4665, *De oficio c The Procter & Gamble Company (E.U.A.).*
36. (2016) TPI 2076, *Katty Giovana Ñahui Fierro c Gulda & Cía. S.A.C.*
37. (2017) TPI 2703, *De oficio c Rinat Neuroscience Corp.*
38. (2018) TPI 1186, *G. D. Searle LLC c Farminustria S.A.*
39. (2020) TPI 410, *Natura Cosméticos S/A (Brasil) c DISTIEMSA S.A.C.*
40. (2020) TPI 458, *Lilia Elania Pérez-Albela Narváez c Prana Living LLC (E.U.A.).*
41. (2020) TPI 994, *Martín Nazario Mamani Flores c Audio Mobile Americas S.A.*
42. (2020) TPI 1137, *Viacom International Inc. (E.U.A) c Original Import S.A.C.*
43. (2021) TPI 129, *Wenco S.A. (Chile) c Mecánicos del Plástico S.A.C.*
44. (2021) TPI 1688, *Sócrates Alfaro Coronel c LC Group S.A.C.*
45. (2022) TPI 1768, *Crystal Lagoons Technologies Inc. c Promotora Daveco S.A.C.*
46. (2023) TPI 16, *Contenedores San Fernando S.p.A. (Chile) c Ecopacking Clamshells S.A. y Otros.*
47. (2023) TPI 17, *Bayer Healthcare LLC c Seven Pharma S.A.C.*
48. (2023) TPI 35, *De oficio c Haihui Co. Ltd. (China).*

49. (2023) TPI 445, *International Fruit Genetics LLC c FruitXchange S.A*

IIE