

**URGENTE**



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

*Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú  
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

Presidencia  
Anexo 1303

RELACIONES EXTERIORES  
General y Documentación  
MESA DE PARTES  
- 2 JUL. 2013  
**RECIBIDO**

**CARTA N° 409 -2013/PRE-INDECOPI**

Lima, /º de julio de 2013

Señora  
**Ana Cecilia Gervasi**  
Encargada de la Dirección de Negociaciones  
Económicas Internacionales  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Jr. Lampa 545  
Lima.-

Referencia: Facsímil (DAE-DNE) 066

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a su comunicación de la referencia, mediante el cual solicita el envío de información para la próxima Reunión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto el Informe N° 0024-2013/DIN de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Hago propicia la oportunidad para renovarles los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

  
**Hebert Tassano Velaochaga**  
Presidente del Consejo Directivo

TRP/iv.

Adjunto: Informe N° 0024-2013/DIN

MRE	MESA DE PARTES
CODIGO	2-13-B/243
Trámite a cargo de	
De	12 JUN. 2013
Copias para información	1
	2
Observaciones	

**INFORME N° 0024 -2013/DIN**

A: : **Hebert Tassano Velaochaga**  
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI

DE : **Bruno Mérchor Valderrama**  
Director de Inventiones y Nuevas Tecnologías

ASUNTO : Solicitud de información para próxima Reunión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. Facsímil (DAE-DNE) N° 66

REFERENCIA : Hoja de trámite N° 045/PRE

Por medio del presente informe, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías (DIN) emite opinión sobre el Facsímil (DAE-DNE) N° 66 remitido por la Ministra Ana Cecilia Gervasi, Encargada de la Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitido a través de la Hoja de trámite N° 045.

**1. ANTECEDENTES**

A través del Facsímil (DAE-DNE) N° 66, la Ministra encargada de la Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita la siguiente información para la próxima Reunión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes:

- i) Excepciones y limitaciones a los derechos de patentes.
- ii) Calidad de las patentes.
- iii) Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus abogados.
- iv) Transferencia de tecnología.

**2. ANÁLISIS**

El Director General Adjunto de la OMPI, a través de la Comunicación C.8261, invita a los Estados Miembros a presentar la información mencionada a fin de preparar los documentos de trabajo que se presentarán en la vigésima sesión del Comité Permanente sobre el derecho de Patentes (SCP) prevista para diciembre del 2013.

Al respecto, a continuación se mencionan algunas consideraciones a tener en cuenta:

**2.1 Excepciones y limitaciones**

La información solicitada se encuentra referida a la aplicación en el sistema nacional de cinco excepciones y limitaciones, a saber: i) uso privado y no comercial; ii) uso con fines experimentales o de investigación científica; iii) preparación de fármacos; iv) uso anterior; y v) uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros.

**a) Uso privado y no comercial**

El artículo 53 inciso a) de la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que el titular de la patente no podrá ejercer su derecho respecto de los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.



Asimismo, conforme se indicó en el Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos de patentes, en nuestra legislación no se definen los conceptos de "no comercial", "comercial" o "privado". A la fecha, no tenemos una resolución judicial o administrativa que se pronuncie sobre el alcance de esta excepción.

b) Uso con fines experimentales o de investigación científica

El artículo 53 incisos b) y c) de la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que el titular de la patente no podrá ejercer su derecho respecto de los actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada; y de los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.

Asimismo, conforme se indicó en el Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos de patentes, en nuestra legislación no se definen los conceptos de "uso con fines experimentales" ni los fines comerciales de los experimentos o de las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción. A la fecha, no tenemos una resolución judicial o administrativa que se pronuncie sobre el alcance de esta excepción.

c) Preparación de fármacos.

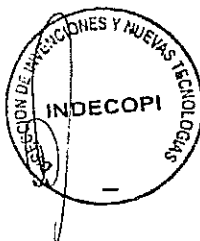
El artículo 39 del Decreto Legislativo 1075, que establece Disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme quedó modificado por la Ley 29316, señala que: "Sin perjuicio de los derechos de exclusividad del titular de una patente, una tercera persona podrá usar la materia protegida por la referida patente solo con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Perú.

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior puede ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en territorio nacional para la generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez que venza el periodo de vigencia de la patente. Asimismo, el producto puede ser exportado sólo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en Perú."

d) Uso anterior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Decisión 486, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

Respecto a la existencia de alguna resolución judicial o administrativa que se pronuncie sobre la excepción, conviene mencionar que mediante Resolución N° 346-2008/OIN-INDECOPI de fecha 26 de marzo de 2008, emitida en el expediente N°1328-2007/OIN, la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías (actualmente Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías) declaró infundada la acción por infracción, toda vez que, en aplicación del artículo 55 de la Decisión 486, se había acreditado que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente de modelo de utilidad base de la denuncia por infracción, se había efectuado de buena fe preparativos serios para explotar el producto objeto de la denuncia, teniendo el derecho de continuar utilizando el producto.



e) Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros.

El artículo 5ter del Convenio de París establece que: "En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

- (i) El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;
- (ii) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país."

El artículo 53 inciso d) de la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que el titular de la patente no podrá ejercer su derecho respecto de los actos realizados referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Asimismo, conforme se indicó en el Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos de patentes, la excepción es aplicable a navíos, aeronaves y vehículos terrestres.

A la fecha, no tenemos una resolución judicial o administrativa que se pronuncie sobre el alcance de esta excepción.

## 2.2 Calidad de las patentes

La información solicitada se encuentra referida a los programas de división del trabajo entre las oficinas de patentes y de uso de información externa a los fines de búsqueda y examen.

En relación con el uso de informes externos de búsqueda y examen, debemos señalar que el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente: "Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente."



Por otro lado, en relación con el uso de las distintas bases de datos externas para encontrar información relacionada con la búsqueda y examen, los examinadores de patentes de la Dirección utilizan distintas bases de datos, tales como: *Espacenet (Epoline)*, *USPTO (PAIR)*, *JPO*, *PATENTSCOPE*, *OEPM* y *LATIPAT*, entre otras.

### 2.3 Confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes

En relación con la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes, de manera general, podemos señalar que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 2 numeral 18 establece que toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

Por otro lado, el artículo 165 del Código Penal, contempla el delito de violación del secreto profesional. Así, el mencionado artículo indica que: "Artículo 165.- El que, teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos cuya publicación pueda causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento veinte días-multa."

### 3. CONCLUSIONES

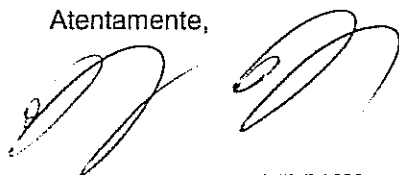
De acuerdo con el análisis efectuado, se puede concluir lo siguiente:

- a) En relación con las excepciones y limitaciones a los derechos de patentes, a la fecha, solamente hemos tenido un caso en el cual se ha emitido un pronunciamiento sobre la excepción relativa al uso anterior.
- b) Respecto al uso de informes externos de búsqueda y examen, debemos señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Dirección se encuentra facultada para requerir informes de expertos y documentación sobre el examen de patentabilidad efectuado por otras oficinas de patentes.

Asimismo, los examinadores de patentes de la Dirección utilizan distintas bases de datos externas para efectuar la búsqueda y el examen de las solicitudes de patentes.

- c) En relación con la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes, la Constitución Política del Perú, en el artículo 2 numeral 18 comprende el derecho de toda persona a guardar el secreto profesional. Asimismo, el Código Penal vigente contempla como un delito la violación del secreto profesional.

Atentamente,



**OSCAR MASCORÓN VALDERRAMA**  
Director de Invenciones y  
Nuevas Tecnologías

Lima, 26 de junio de 2013