



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".  
"el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales  
anexo 4601

**CARTA N° 050-2018/GCT-INDECOPI**

Lima, 09 de marzo de 2018

Consejera  
**Yella Zanelli F.**  
Subdirectora de Asuntos de la OMC y  
de Propiedad Intelectual  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Presente.-

Ref: OF.RE(OMC) -1-0-H/67

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y, asimismo, referirme a la 27ª Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI, que se llevó a cabo del 11 al 15 de diciembre de 2017.

Al respecto, en relación a la información solicitada, adjunto a la presente los comentarios de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Cabe mencionar que la presente información estará siendo remitida al correo electrónico: [scp.forum@wipo.int](mailto:scp.forum@wipo.int) según lo indicado por su Despacho, con copia a Cancillería.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.

Atentamente,

  
**Rosa Cabello Lecca**  
Gerente de Cooperación Técnica y  
Relaciones Institucionales



## Comentarios de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

**i) Excepción relativa a los actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades,** debemos señalar que la legislación peruana contempla la excepción para la generación de información por tercero, la cual se encuentra regulada en el artículo 39 del Decreto Legislativo 1075, que establece disposiciones complementarias a la Decisión 486, que señala lo siguiente:

“Artículo 39.-Generación de información por tercero

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 período 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.”

Cabe mencionar que, el Indecopi no es la autoridad nacional competente para el otorgamiento de las aprobaciones para la comercialización de un producto farmacéutico o químico agrícola.

**ii) Manuales, directrices de examen y resumen de la jurisprudencia o las decisiones de interpretación más importantes, en especial, para el estudio sobre la actividad inventiva**

En el caso de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi para la evaluación de la actividad inventiva contamos con los siguientes documentos:

- Manual Andino para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, Ecuador, 2004.
- Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú, Perú, 2012.

Conviene mencionar que la Dirección se encuentra trabajando un Manual para el examen de patentabilidad de patentes farmacéuticas.

Asimismo, a fin de mantener actualizada la información recopilada por medio de las actividades del Comité de Patentes, se solicita información sobre lo siguiente:

**i) Determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes**

Se ha verificado que, en el caso peruano, el Comité de Patentes cuenta con la información actualizada, como se aprecia en el siguiente enlace:  
[http://www.wipo.int/scp/es/annex\\_ji.html](http://www.wipo.int/scp/es/annex_ji.html)



## **ii) Legislaciones nacionales o regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa**

Sobre el particular el procedimiento de oposición, debemos mencionar que el Perú tiene un sistema de oposición ex -ante, el cual se encuentra regulado en los siguientes artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 43.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.

Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

Adicionalmente, el Decreto Legislativo 1075, tal como ha quedado modificado por el Decreto Legislativo 1309, señala lo siguiente:

“Artículo 54.- Oposición.

La oposición deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- a) la identificación correcta del expediente;
- b) el nombre y domicilio de la persona que presenta la oposición;
- c) poder que acredite la representación que se invoca;
- d) los fundamentos en que se sustenta la oposición;
- e) el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer;
- f) la indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente;
- g) cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados; y
- h) En el caso de oposiciones andinas, la presentación de copia del certificado de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite en el País Miembro de la Comunidad Andina que constituya su fundamento.

En ningún caso, el poder debe ser exigido en la medida que el mismo pueda ser obtenido directamente por la Dirección de Signos Distintivos, conforme a ley.”



Artículo 55.- Subsanación de requisitos de la oposición.

55.1 El opositor tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días hábiles para presentar el poder si la oposición se hubiera presentado sin dicho documento. El plazo comienza a computarse a partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la oposición.

Vencido dicho plazo, la oposición se tendrá por no presentada. La falta de presentación inicial del poder no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos d) y f) del artículo precedente, la Dirección competente requerirá al opositor para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de dos (02) días hábiles que comienza a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición.

En ningún caso, el poder podrá ser exigido en la medida que el mismo deba ser obtenido directamente por la Dirección de Signos Distintivos, conforme a ley.

55.2 En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso h) del artículo 54, la Dirección competente requiere al opositor para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de dos (02) días hábiles que comienza a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de no considerar dicho argumento como fundamento de la oposición y, de ser el caso, tener por no presentada la oposición andina.

55.3 Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta UIT.”

**iii) Leyes y prácticas relacionadas con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicabilidad a los asesores de patentes**

En relación con la legislación sobre el alcance del secreto profesional cliente-abogado, debemos mencionar que, en el artículo 165 del Código Penal peruano se establece lo siguiente:

“CAPITULO V

VIOLACION DEL SECRETO PROFESIONAL

Artículo 165.- Violación del secreto profesional

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.”

