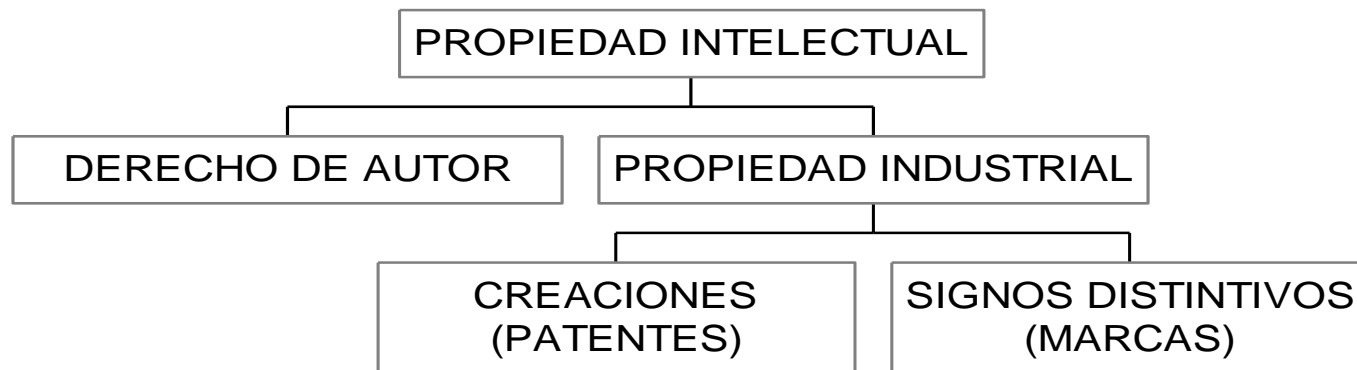


# Elementos de la propiedad industrial en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos

Susana Roldán – Mincetur





Derecho exclusivo sobre obras literarias, artísticas, científicas software y todas las obras del ingenio humano.

Derechos conexos:  
artistas, interpretes o ejecutantes,  
productores de fonogramas.  
Organimos de radio difusión.

Patentes de invención  
Modelos de utilidad,  
Diseños industriales,  
Secretos de producción.

Marcas de producto,  
Marcas de servicio,  
Lema comercial,  
Nombre comercial,  
Denominación de origen.

**MARCAS**

Una marca es un signo, o una combinación de signos, que se utiliza en el mercado para distinguir los bienes o servicios de una empresa o persona de los de otras.

## ▶ Signos Distintivos

- Elemento diferenciador de las empresas y sus productos y/o servicios
- Facilita el ejercicio de un derecho fundamental de los consumidores en una economía de mercado
  - Libre e informada elección de compra
- Activo empresarial

## **Uso de la marca**

El uso de una marca no confiere derechos a su titular, no se tiene protección sobre ella.

Existe el riesgo de que otra persona la utilice y registre, pudiendo ésta última impedir el uso que haga la primera.

## **Aspectos a considerar:**

**Adquisición de derechos:** Principio de inscripción registral.

**Territorialidad de los derechos:** Los efectos de la protección jurídica de las marcas únicamente se extienden al territorio del país que la reconoce.

**Vigencia:** el registro de la una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión.

# Principales derechos conferidos al titular de una marca

▪ Impedir el uso de la marca, por parte de terceros, sin su consentimiento, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular:

- Signos idénticos
- Signos similares

Cuando sea usado:

- Productos iguales
- Productos similares
- Productos vinculados

# Clases de signos distintivos

- ▶ Marca
  - Producto
  - Servicios
  - Colectivas
  - Certificación



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS



# Disposiciones sobre Marcas APC Perú- EEUU


# **Signos que pueden ser registrados como marcas**

- Registro de olores y sonidos
- Marcas colectivas y de certificación

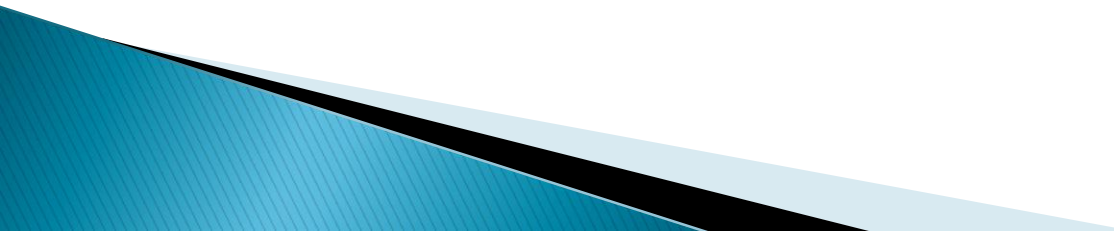
# Ámbito de protección

- Derecho exclusivo de impedir el uso, sin su consentimiento, de signos idénticos o similares, para productos o servicios relacionados con los que la marca distingue, cuando dicho uso pueda causar confusión;
- Se puede establecer limitaciones al derecho del titular, como por ejemplo, cuando se trate de términos descriptivos, teniendo en cuenta el interés legítimo del titular de la marca y de terceros;
- Marcas notoriamente conocidas (artículo 6 bis Convenio de París).

# Medidas de transparencia

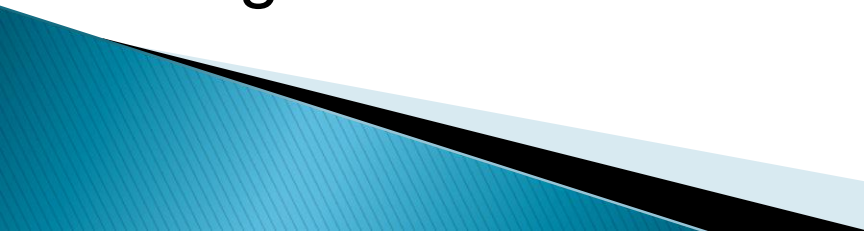
- Notificación al solicitante de la denegatoria del registro
  - Derecho del solicitante de absolver las notificaciones y de impugnar judicialmente las resoluciones de la autoridad administrativa
  - Oposición
  - Cancelación y nulidad de registro
  - Resoluciones debidamente motivadas.
- 

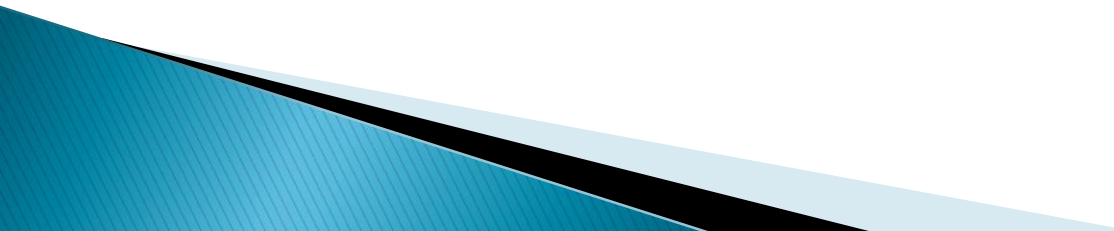
# Licencias de uso

- El registro de las licencias de uso de una marca es opcional
  - La autoridad administrativa puede solicitar la presentación de una evidencia con fines informativos.
- 


# Cuestiones de procedimiento del registro de marcas

# Solicitud de registro de marca

- Petitorio
  - Reproducción de la marca, en caso sea denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa o mixta
  - En caso de marcas tridimensionales o no perceptibles por la vista: una representación gráfica de la marca
- 

- Poderes
  - Pago de tasas
  - Autorizaciones requeridas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486
  - Certificado de registro en el país de origen (artículo 6 *quinquies* del Convenio de París).
- 

# Registro multiclase

- El petitorio de una solicitud de registro de marca podrá comprender más una clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza.
  - Se otorgará un solo registro para una solicitud presentada para varias clases de producto o servicio.
  - Se podrá solicitar la división de la solicitud en cualquier momento del trámite.
- 

# Solicitud electrónica


- Se presenta vía internet.
- Está dirigido a las personas naturales y jurídicas.

## Requisitos:

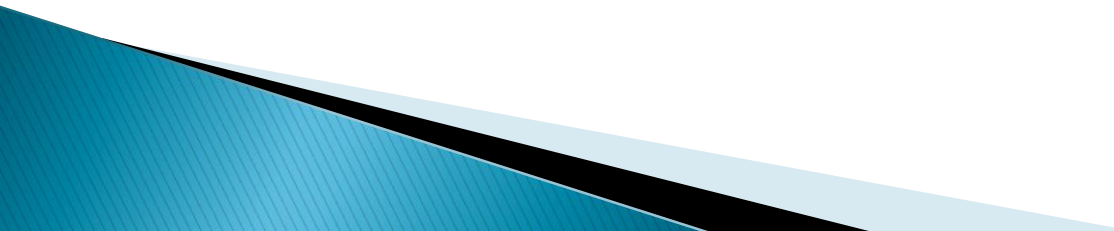
- Obtener una cuenta en el sistema eMarcas, como persona natural o jurídica;
- Cumplir los requerimientos técnicos mínimos de eMarcas.
- Realizar pagos con tarjetas de crédito o débito afiliadas a VISA.

# Patentes

# Consideraciones generales

- ▶ Es una forma de reconocer el esfuerzo e inversión del inventor para el desarrollo de su invento
  - ▶ Se busca la promoción de la innovación y desarrollo de tecnologías a través de este incentivo susceptible de generar ingresos económicos a su titular
  - ▶ A través del otorgamiento de la protección, por un plazo determinado se busca asegurar la posterior divulgación y uso de la materia patentada en beneficio de la sociedad
- 

# Patente

- Es el documento que mediante el cual el Estado otorga a un inventor un derecho de exclusiva sobre su invención.
  - Una patente es un derecho exclusivo concedido a una **invención**, es decir, un **producto** o **procedimiento** que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema.
- 

## ▶ Requisitos de patentabilidad

- No toda invención es susceptible de ser protegida a través de una patente. ADPIC\* establece 3 condiciones para la protección de una patente
  - Novedad
  - Altura inventiva
  - Aplicación industrial

\* La Decisión 486 también recoge estas tres condiciones


## ▶ **Novedad mundial**

### ▶ La novedad de la invención se presume


- Examinador realizará búsqueda para verificar que la invención es novedosa

- Bases de datos: Oficina Europea de Patentes; USPTO; Oficina Japonesa de Patentes; Oficina Coreana de Propiedad Intelectual

## ▶ Aspectos a considerar

- No todo lo que es novedoso, tiene altura inventiva y aplicación industrial es susceptible de ser patentado
  - ADPIC no establece una relación taxativa de lo que no es patente o invención
  - Las legislaciones internas de los Miembros de la OMC pueden definir lo que no se puede considerar invención y aquello que no puede ser protegido a través de una patente
- 

# Excepciones a la patentabilidad

- Los inventos cuya explotación atenten contra el orden público o la moral
  - Los inventos cuya explotación atenten contra la salud o la vida de las personas o de los animales
  - Un herbicida que al eliminar un tipo de maleza contamina el agua o determina la extinción de una especie de planta
  - Buscan salvaguardar el interés general, de la colectividad
- 

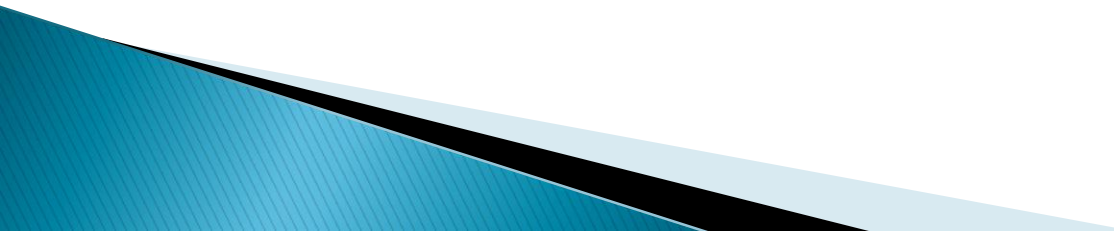
# Titularidad de la patente

- La solicitud puede ser presentada por:
  - Personas naturales
  - Personas jurídicas
- Sin embargo, el inventor siempre será una persona natural
- Puede existir más de un inventor para una misma invención
  - Equipos de trabajo, no necesariamente empleados de una misma organización: Cotitularidad
    - Acuerdo entre las partes o derecho común

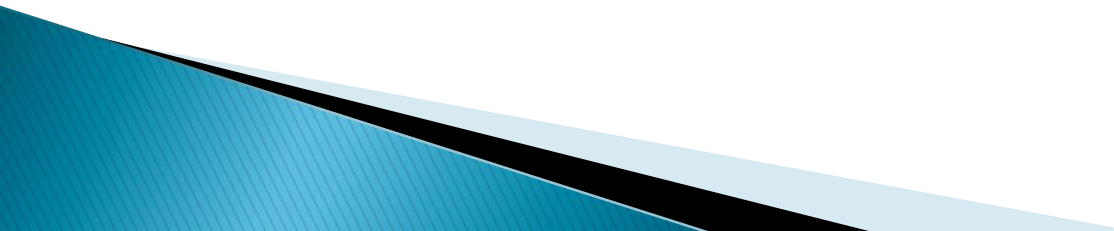
# Disposiciones sobre patentes

APC Perú – EEUU

# Condiciones de patentabilidad

- Novedad
  - Nivel inventivo
  - Aplicación industrial
- 

# Ámbito de protección

- Invenciones de producto o de procedimiento
  - Todos los campos de la tecnología
  - Condiciones de patentabilidad
- 

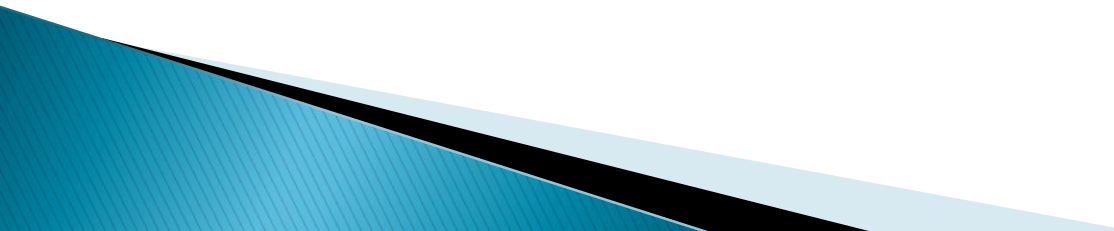
# Excepciones y limitaciones

- Artículos 27.2 y 27.3 ADPIC
- Esfuerzos razonables para otorgar protección mediante patentes a plantas
  - Perú protege a través de sistema sui generis (variedades vegetales) (Convenio UPOV)

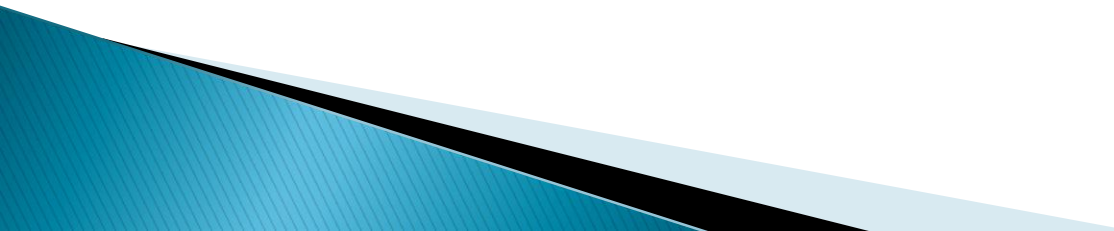
# Nulidad de patente

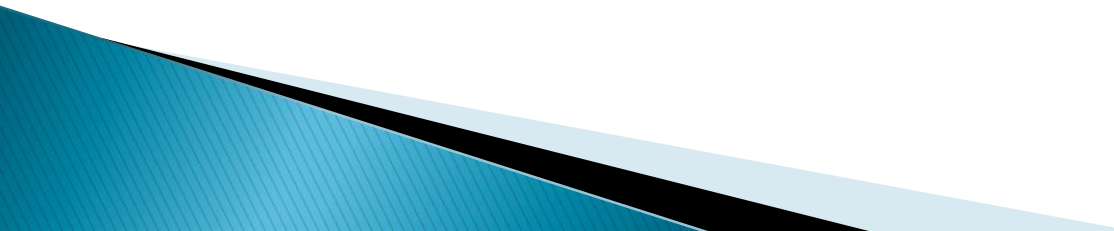
- Con base en las mismas prohibiciones contempladas para el otorgamiento de la patente
- Por fraude, falsa representación o conducta no equitativa.

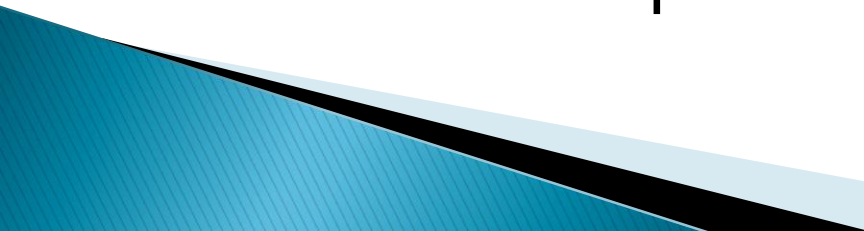
# Aspectos formales

- Posibilidad de hacer enmiendas, correcciones y observaciones a las solicitudes presentadas
  - Claridad
  - Divulgación: invención debe estar respaldada en la divulgación
- 

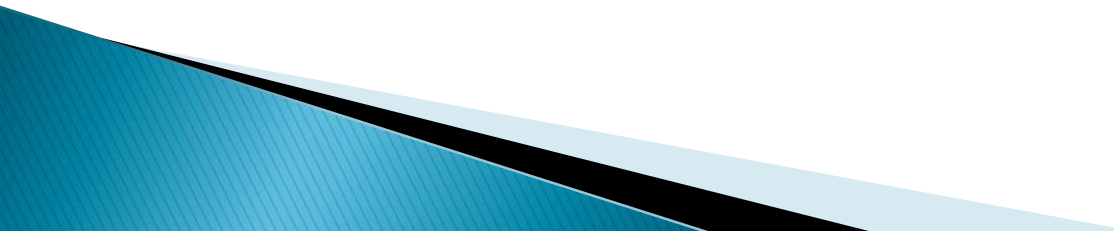
# Observancia de los derechos de propiedad industrial

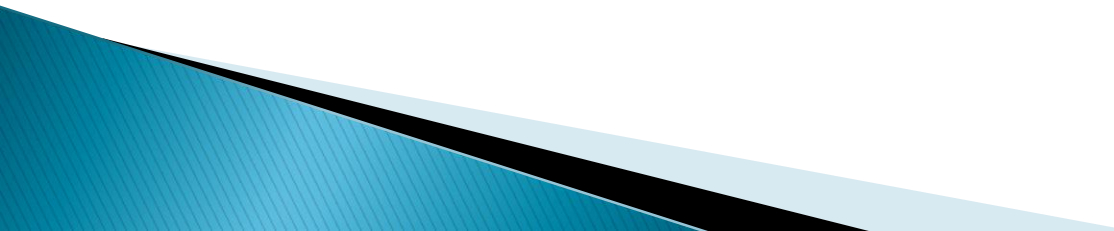
- ▶ La observancia de los derechos de propiedad intelectual fueron de particular interés de los países desarrollados
  - ▶ Se incluyen medidas de tipo administrativo y judicial (penales y civiles)
  - ▶ Facultades para jueces y administraciones
- 

- ▶ Libertad para los Miembros de determinar las autoridades nacionales competentes
  - ▶ Procedimientos ágiles y efectivos
  - ▶ Revisión judicial de las decisiones administrativas
- 

- ▶ Establecimiento del pago de indemnizaciones por el daño causado por el uso indebido del derecho de propiedad intelectual protegido
  - ▶ Facultad de las autoridades judiciales de dictar medidas cautelares
  - ▶ Medidas en frontera  
Marcas, derechos de autor y derechos conexos: suspensión del despacho de mercancía pirata o falsificada
- 

# Facultades del Indecopi

- Realizar investigaciones preliminares
  - Procedimientos de infracción: de oficio o a pedido de parte
  - Visitas inspectivas
- 

- Medidas cautelares
  - Citar a audiencia de conciliación
  - Imponer sanciones:
    - Amonestación
    - Multa (hasta 150 UIT)
- 

**Muchas gracias por su atención**





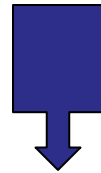
Intercontinental Law Firm, P.A.

# **“Aspectos Prácticos de la Propiedad Intelectual en los EEUU”**

[www.intercontinental-  
lawfirm.com](http://www.intercontinental-lawfirm.com)



## Tipos de Propiedad Intelectual:



Marcas, patentes, derechos de autor, secretos comerciales o un conjunto de ellos.

## ¿Qué es una marca?:

**De bienes:** Incluye una palabra, frase, símbolo o combinación de estas, que son usados en el comercio o cuya intención es usarlo en el comercio y que distingue un fabricante de otro e identifica la fuente de los bienes de una parte frente a las otras (o sea a su creador o autor).

**De servicios:** Es lo mismo que lo anterior con la diferencia de que identifica la fuente del servicio más que de un producto.





## **REPORTE DE FACTIBILIDAD:**

- a) Identificación de las clase(s) en las cuales sería recomendable que Ud. registrase su marca. Esto, dado la descripción de los productos/servicios para los cuales se usará la marca.
- b) Búsqueda de Marca: búsqueda extensa de marcas registradas preexistentes que presentan alguna similitud gráfica y/o fonética.



- c) **Análisis y Recomendación:** Basado en la Búsqueda de Marcas y en la experiencia de solicitudes anteriores, se presenta una evaluación de las probabilidades de aceptación del registro de su marca y en seguida una recomendación general acerca de la conveniencia o no de registrar su marca.
- d) **Proposición de Solicitud de Registro de Marca:** Basado en la recomendación.

## ¿POR QUÉ EL ESTUDIO?

- Alrededor de 35% de las solicitudes de registro de marcas no se terminan, debido a las objeciones que surgen en el proceso de registro, originadas básicamente por la presentación de una marca similar (ya sea gráfica o fonéticamente) a otra ya registrada, por la presentación de una marca notoriamente famosa en el exterior, o por la presentación de una marca genérica.



## **Ventajas de tener una marca registrada en los Estados Unidos:**

- Notificación de derecho frente terceros de un derecho de posesión de una marca.
- Presunción legal de que el titular tiene derecho exclusivo para usar la marca a nivel nacional.
- Derecho de ejercer acciones legales en cortes federales de los EE.UU.
- El uso de la registración en los EE.UU, le sirve como base para obtener la registración en otros países (Protocolo de Madrid).
- Evitar la apropiación indebida de su marca por un distribuidor anterior o actual.



- Derecho de introducir su registro ante el Servicio de Aduanas de los EE.UU para prevenir la importación de bienes que infrinjan su marca. El Departamento de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional mantienen un sistema de registro de marcas para marcas registradas en los Estados Unidos. El objetivo de este registro es evitar la importación de mercancía que infrinja la marca registrada. El Departamento de Aduanas monitorea las importaciones para prevenir la importación de mercancía con el nombre de su marca registrada.



## **Bases para introducir la aplicación:**

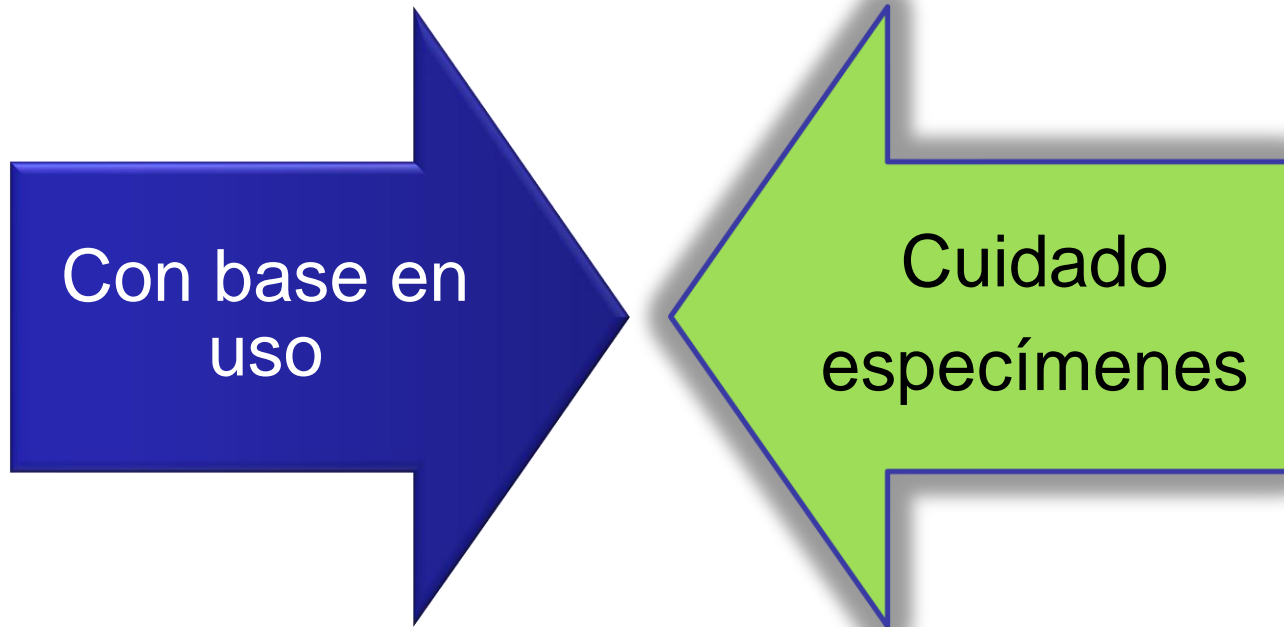
- Con base a uso actual en el comercio (“Uso actual”);
- Con intención de usar en el comercio (“Intención de Uso”);
- Con base a registro extranjero o aplicación extranjera existente (TC);
- Solicitud de extensión de protección para registro internacional (Protocolo de Madrid).

## Uso Actual:

- La marca debe estar siendo usada dentro de los Estados Unidos en el comercio inter-estatal o en comercio ínter-país.
  - Para Marca de Productos - La marca debe aparecer en el producto, en el envase del producto, o en los anuncios asociados con los bienes; y los bienes se deben vender o deben ser transportados en el comercio en los EEUU.
- Para Marca de Servicios - La marca se debe usar o debe ser mostrada en la venta o la publicidad de los servicios, y los servicios se deben prestar en el comercio en los EEUU.



Cuando la aplicación se hace basada en que la marca se está usando en el comercio de los Estados Unidos actualmente ( se debe demostrar con especímenes que enseñen como el aplicante actualmente usa la marca en el comercio en los Estados Unidos).



Ejemplos de especímenes son:

- Etiquetas;
- Fotografías de contenedores que enseñen la marca en la mercancía;
- Fotografías que enseñen la marca en la mercancía o empaque, o en mostradores asociados con la mercancía en su puntos de venta;
  - Facturas de ventas; y
  - Publicidad.

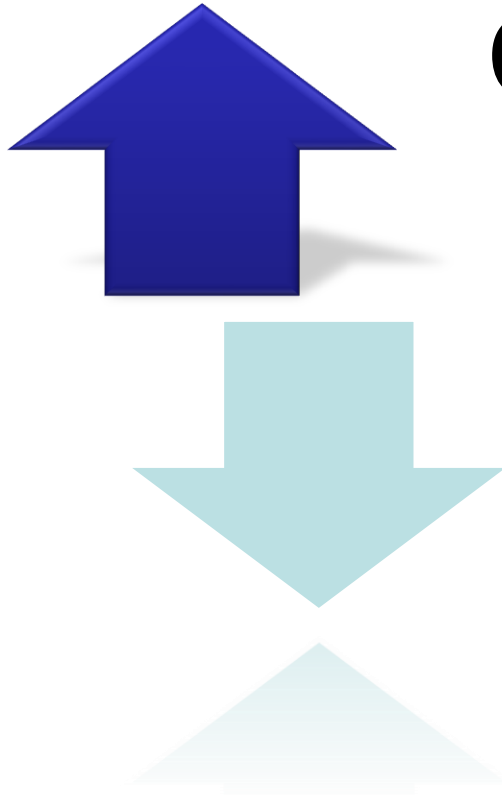


Luego que el Departamento de Marcas acepta los especímenes introducidos para demostrar el uso de la marca en los Estados Unidos, procede a la publicación de la marca. Si no hay oposición en un plazo de aproximadamente un mes desde que la marca ha sido publicada, emiten el Certificado de Registro de la marca para todos los EEUU en aproximadamente doce (12) semanas.



# Con intento de uso

Alegación de uso  
en una declaración  
jurada





## **Intención de uso:**

Con la base de “Intención de uso” o sea que la marca se USARÁ en un futuro cercano en el comercio en los EEUU (no se está usando actualmente). El Departamento de Marcas procede a la publicación de la marca. Si no hay oposición en un plazo de aproximadamente un mes desde que la marca ha sido publicada, emiten un aviso autorizando presentar los especímenes que demuestren el uso de la marca en los Estados Unidos en los 6 meses siguientes.



Si en el tiempo otorgado (6 meses) la marca no se ha usado, se pueden seguir solicitando extensiones de 6 meses más, hasta que se pueda introducir la declaración de uso demostrando que la marca está en uso en el comercio en los Estados Unidos. Esta extensión de 6 meses puede seguirse solicitando hasta cinco veces más, por 3 años en total, para demostrar que si se ha usado la marca en los Estados Unidos. Luego que el Departamento de Marcas acepta los especímenes introducidos para demostrar el uso de la marca en los Estados Unidos, emitirán el certificado de registro de la marca para todos los EEUU en aproximadamente doce (12) semanas.



## Registro extranjero:



Es la mejor de las bases para aplicar, si se califica, con la precaución de los puntos prácticos que existen entre los registros extranjeros y los de Estados Unidos.

## **Registro Internacional (Protocolo de Madrid):**

El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que permite a un propietario de la marca solicitar la inscripción en cualquiera de los países que se han adherido al Protocolo de Madrid, mediante la presentación de una única solicitud, llamada aplicación internacional. La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("WIPO"), en Ginebra, Suiza administra el sistema de registro internacional ("IR"). Es una opción importante para los propietarios de marcas interesados en registrar sus marcas en la Unión Europea, y en algunos países de Asia, África, y Australia.

El Protocolo de Madrid entró en vigor en los Estados Unidos el 2 de noviembre del 2003. A partir de esa fecha, los propietarios de marcas en los EEUU, pueden presentar una solicitud internacional al Departamento de Marcas en los EEUU, que a su vez transmite la aplicación a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("WIPO"), en Ginebra, Suiza.

Exceptuando a los Estados Unidos, Cuba, Antigua y Barbados, son los únicos países que han adoptado el Protocolo de Madrid, en Norte y Sudamérica. Colombia aprobó la adopción del Protocolo de Madrid el pasado mes de Julio, aunque el tratado no ha entrado en vigor todavía. La adopción por Colombia de este protocolo lo convierte en el primer país en Sudamérica que lo adopta.

## OJO:

El resultado del registro internacional (“IR”), sirve como un medio para buscar protección en los países miembros, cada uno de los cuales aplican sus propias reglas y leyes para determinar si la marca puede ser protegida en su jurisdicción. El Protocolo de Madrid no proveerá un registro internacionalmente eficaz de una marca registrada, ya que luego que el registro internacional es emitido (“IR”) por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“WIPO”), el WIPO remite este registro a las Oficinas de Marcas correspondientes de los países designados en la solicitud y cada país conduce una examinación exhaustiva para determinar independientemente si extenderá o no la protección de la marca en dicho país.

## Ventajas del Registro Internacional (“IR”):

- Presentar una sola solicitud, tratar con un solo departamento en un idioma y una sola cuota de presentación.
  - Es mucho más económico que registrar la marca en los diferentes países signatarios del Protocolo de Madrid individualmente.
- No hay que lidiar con traducciones y costos relacionados, ni incurrir en gastos como los de contratar un abogado en los diferentes países designados para solicitar el registro internacional de su marca.

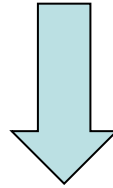


## IMPORTANTE:

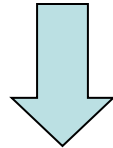
- Se puede usar "TM" (trademark) or "SM" (service mark) para alertar al público que Ud. esta pidiendo un derecho ( aún cuando no se haya introducido la aplicación).
- Se puede usar el símbolo "®" solamente después que se registre efectivamente la marca (no mientras está pendiente la aplicación).



## ¿Cómo se mantiene la marca?



Indefinidamente



Si el dueño continua usándola en conexión con los bienes y/o servicios que se registró e introduce todos los documentos necesarios en el momento indicado. Por ejemplo: declaraciones de uso continuo, o sino uso excusable, aplicación de renovación, etc.

Para evitar la cancelación del registro, es necesario que el dueño de la marca introduzca una declaración de uso continuo dentro del quinto a sexto año después de la fecha del registro de la marca. Luego tendrá que introducir una declaración de uso continuo, así como también una aplicación de renovación dentro del noveno y décimo año después de la fecha de registro, y así sucesivamente por cada periodo de 10 años.

Se debe tomar en cuenta que el Departamento de Marcas no envía avisos o recordatorios de renovación para introducir estos documentos. Por lo tanto, es necesario que se contacte con nuestras oficinas o con el Departamento de Marcas, cual fuere el caso, por lo menos un año antes de las fechas límites para determinar los requerimientos y tarifas para introducir dichos documentos.



## Patente

- Es una invención que da derecho de propiedad al inventor, (venta, comercialización y prohibición a terceros), normalmente por 20 años de la fecha de la aplicación (en algunos casos renovables).



## 3 Tipos de patentes:

- De utilidad: Es la mas común, se utiliza para alguna invención nueva o útil (procesos, máquinas, artículos de manufactura, o composición).
- De diseño: para inventos nuevos, originales u ornamentales (Por ejemplo, protege la apariencia de un producto específico).
- De plantas: para invenciones o descubrimientos de variedades de plantas que se reproduzcan de forma distinta.



## OJO:

Es importante comprobar que no se ha divulgado públicamente la invención, que no se ha vendido un producto que incorpora la invención, o que no se ha utilizado públicamente la invención, mas de un (1) año antes de la fecha en que se piensa presentar una solicitud de patente en los EE.UU. Si cualquiera de estos eventos ha ocurrido, más de un (1) año antes del día en que se piensa presentar la solicitud, entonces el inventor quedará totalmente excluido de presentar una solicitud de patente abarcando dicha invención.



## Derecho de Autor:

- Es una forma de protección que se otorga a los autores de trabajos originales (literarios, dramáticos, musicales, artísticos y de otro tipo de trabajos intelectuales), derechos exclusivos de reproducir, preparar trabajos derivados, distribuir copias, bien sean en papel o digitales, o exhibir públicamente sus obras, bien sean que estén o no publicadas.
- Protege la forma de expresión mas que el contenido del tema del trabajo.
- Se registra ante la oficina de derechos de autor de la Librería del Congreso Federal de los EE.UU.



Intercontinental Law Firm, P.A.

# MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA!!

**LORRAINE E. PEREZ, ESQ.**

**175 SW 7TH STREET  
SUITE 1707  
MIAMI, FL 33130**

**PH: 305-444-1272 / FAX 305-675-6135**

**EMAIL: [LPEREZ@INTERCONTLAW.COM](mailto:LPEREZ@INTERCONTLAW.COM)**

**WEBSITE: [WWW.INTERCONTINENTAL-LAWFIRM.COM](http://WWW.INTERCONTINENTAL-LAWFIRM.COM)**

**[www.intercontinental-lawfirm.com](http://www.intercontinental-lawfirm.com)**