

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

**“Propuesta de reforma del sistema de patentes para
mejorar la competitividad del Perú desde la perspectiva
de un examinador coreano”**

Tesis para optar el grado de Magíster en Propiedad Intelectual y

Competencia

AUTOR

Jae Woo Park

ASESOR

Aurelio López-Tarruella Martínez

JURADO

Raúl Solórzano Solórzano

Alfredo Maraví Contreras

LIMA – PERÚ

2014

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Pág.04
CAPÍTULO I	Pág.08
LA CORRELACIÓN ENTRE PATENTES Y LA COMPETITIVIDAD DE UN PAÍS	
1. Patentes, Competencia y Competitividad	Pág.08
1.1. Las patentes como herramienta para el desarrollo económico	Pág.08 Pág.13
1.2. Los países en desarrollo y patentes	
2. La comparación del Perú y Corea	Pág.15
2.1. Las características de la estructura de economía de los dos países	Pág.15
2.2. La situación del Perú	Pág.18
2.2.1. Competitividad global en el Perú	Pág.18
2.2.2. La situación del Perú desde la perspectiva de patentes	Pág.19
2.3. La situación de Corea	Pág.22
2.3.1. Competitividad global en Corea	Pág.22
2.3.2. La situación de Corea desde la perspectiva de patentes	Pág.23
2.4. La posibilidad de transferir en los países en desarrollo la experiencia de la política de patentes de Corea	Pág.26
3. Breve conclusión	Pág.27
CAPÍTULO 2	Pág.29
LOS SISTEMAS DE PATENTES EN EL PERÚ Y COREA	
1. Introducción	Pág.29
2. Convenios o Tratados multilaterales en los que participan el Perú y Corea	Pág.30
3. Acuerdos de promoción comercial en los que participan el Perú y Corea	Pág.32
3.1. El acuerdo comercial entre el Perú y Corea	Pág.33
3.2. Acuerdos comerciales con la UE	Pág.34
3.3. Acuerdos comerciales con EE.UU.	Pág.36
3.4. Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)	Pág.38
4. El marco jurídico regional y nacional del sistema de patentes peruano	Pág.39
4.1. Normativo regional – Las Decisiones Andinas	Pág.39
4.2. Legislación nacional	Pág.40
4.3. Evaluación	Pág.41
5. El marco jurídico nacional del sistema de patentes coreano y sus características generales	Pág.41
5.1. Legislación nacional	Pág.41

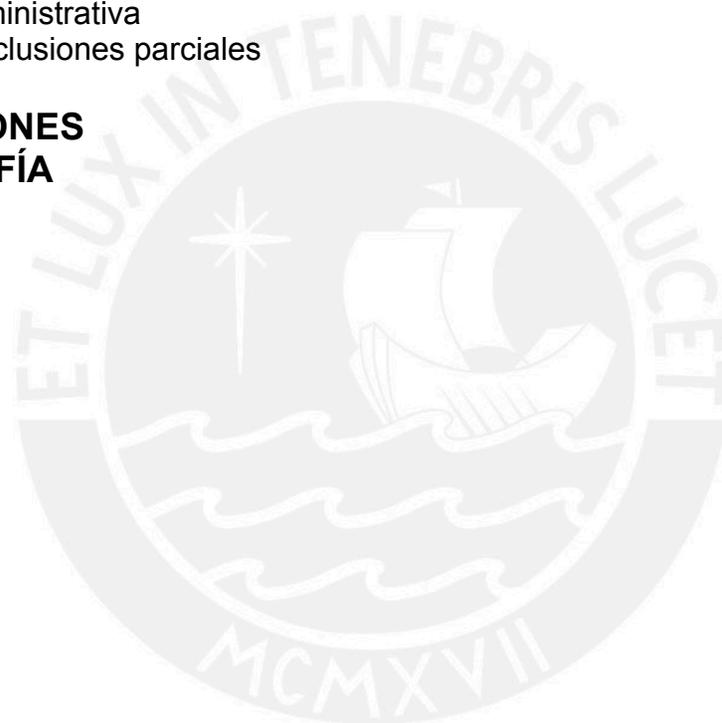
5.2. La reforma del sistema de litigios sobre patentes	Pág.43
5.3. Evaluación	Pág.44
6. Recapitulación	Pág.44

CAPÍTULO 3 Pág.46

LA COMPARACIÓN DE LA LEY DE PATENTES DEL PERÚ Y COREA EN LO QUE RESPECTA A LA CONCESIÓN Y EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN

1. Examen de Fondo	Pág.46
1.1. No invenciones	Pág.47
1.2. Exclusiones a la patentabilidad	Pág.51
1.3. Suficiencia y Claridad	Pág.55
1.4. Unidad de invención	Pág.56
1.5. Novedad	Pág.59
1.5.1. Novedad : Concepto general	Pág.59
1.5.2. Concepto ampliado de novedad	Pág.61
1.5.3. Invenciones que no se consideran a ser conocidas públicamente - Plazo de gracia	Pág.62
1.6. Nivel Inventivo	Pág.63
1.7. Modelo de Utilidad : Ventaja Técnica vs. Nivel inventivo	Pág.65
1.8. Aplicación industrial	Pág.67
1.9. Personas con el derecho de obtener patente	Pág.68
1.10. Conclusiones parciales	Pág.69
2. Aspectos formales del procedimiento de examen	Pág.70
2.1. Solicitud Divisional	Pág.70
2.2. Cambio de Modalidad	Pág.73
2.3. Reivindicación de prioridad basada en una solicitud nacional	Pág.75
2.4. Fusión de dos o más solicitudes en una sola	Pág.77
2.5. Rango de Modificaciones o Enmiendas	Pág.77
2.5.1. Enmiendas voluntarias y Enmiendas como una respuesta del solicitante a alguna objeción planteada por el examinador luego de la evaluación técnica.	Pág.77
2.5.2. Enmienda de Oficio	Pág.79
2.6. Reexamen	Pág.80
2.7. Conclusiones parciales	Pág.81
3. Perspectiva Sistemática	Pág.82
3.1. La regla primera en presentar la solicitud (“ <i>First to File</i> ”)	Pág.82
3.2. Examen Acelerado	Pág.84
3.3. Búsqueda del Estado de la Técnica por la Organización Especializada de Búsqueda	Pág.86
3.4. <i>KIPOnet</i>	Pág.87
3.5. Sistema de Traducción	Pág.88
3.6. Control de la Calidad de Examen	Pág.88
3.7. Autoridad de Examinador	Pág.89

3.8. Conclusiones parciales	Pág.89
4. Ámbito de protección de la patente	Pág.90
4.1. Plazo de Duración del derecho de patentes	Pág.90
4.1.1. Plazo de Duración general	Pág.90
4.1.2. Extensión del periodo de protección del derecho de patente	Pág.92
4.1.3. Ajuste por retraso irrazonable en la tramitación de la solicitud	Pág.93
4.2. Excepciones al Derecho de patentes	Pág.95
4.2.1. Limitaciones al derecho de patentes – tipo 1	Pág.95
4.2.2. Limitaciones al derecho de patentes – tipo 2	Pág.98
4.2.3. Agotamiento del derecho de patentes	Pág.99
4.3. La solicitud de nulidad de patentes ante la agencia administrativa	Pág.101
4.4. Conclusiones parciales	Pág.104
CONCLUSIONES	Pág.106
BIBLIOGRAFÍA	Pág.114
ANEXOS	Pág.125



INTRODUCCIÓN

Actualmente, la economía mundial está dominada por un oligopolio, un grupo de grandes empresas que controla casi todo y que sustituye el papel de los poderes estatales de la época de la Guerra Fría.

En base a lo anterior, no es exagerado decir que la competitividad de las empresas controla la de un país, debido a que sus supremacías tecnológicas dominan la competitividad. La guerra de patentes abierta entre *Samsung vs. Apple* es una manifestación de la importancia del desarrollo tecnológico, que está representado por las patentes. Sin embargo, sin ninguna dificultad podemos buscar otros casos, como, por ejemplo, el caso de *Google*, que hace unos años adquirió el sector del negocio de telefonía móvil para fortalecer el portafolio de patentes¹; o el de *Kodak*, que cuando se declaró en quiebra esto dio lugar a una gran competencia para obtener sus patentes.

Es decir, desde hace mucho tiempo, si una empresa desarrolla una tecnología innovadora y a su vez tiene el derecho de patente, es considerado como uno de los factores más importantes que influyen en su poder para competir en el mercado mundial. Ahora bien, en la actualidad, el mercado mundial es un lugar en el que se riñen los derechos de propiedad intelectual, por lo cual son y serán más importantes las patentes que simbolizan la innovación y la competitividad de un país.

Corea es el ejemplo de un país que en un determinado momento decidió apostar por adaptar su sistema de propiedad intelectual y de patentes para facilitar la protección de las actividades innovadoras de sus empresas, las cuales actualmente compiten con gran fortaleza en el mercado global. Ejemplos de estas empresas son Hyundai, Samsung, KIA, LG, SK, Daewoo, etc.

¹ <<http://blog.desdelinux.net/por-que-google-compro-motorola/>> Consultado. 12 de junio de 2013.

Además, el TLC² (Tratado de Libre Comercio) entre el Perú y Corea es un ejemplo claro, significativo e importante relacionado con este tema. Ello es debido a que el TLC tiene por objetivos, entre muchos objetivos: i) promover las creaciones e innovaciones en sus respectivos territorios, ii) mejorar la producción y comercialización de productos innovadores y creativos, y iii) facilitar y promover la transferencia de tecnología entre las Poartes, a través del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y la cooperación³.

En atención a lo anterior, esta tesis tiene por objetivo comparar el sistema de patentes peruano con el de Corea en todo lo que está relacionado con el examen de patentes y el ámbito de protección. Las conclusiones de esa comparación servirán para identificar aquellos aspectos del sistema peruano de patentes que pueden ser modificados para facilitar la protección de las actividades innovadoras de las empresas peruanas y permitirles competir con mayor fortaleza en el mercado mundial.

Existen muchos ejemplos de países que han realizado un gran desarrollo económico mediante la introducción de políticas de fomento de la innovación y fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual – es el caso de Japón, EE.UU. o la Unión Europea. No obstante, Corea representa para Perú un mejor ejemplo a seguir por las siguientes razones: i) al contrario de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, Corea ha logrado un alto crecimiento económico en un corto período de tiempo, ii) Corea no es una superpotencia como estos países; iii) como resultado de ello, el caso coreano tiene mayor posibilidad de realización, y iv) los países que en la escala nacional no alcanzan a China, India, etc., expresan un interés particular en la experiencia de Corea que en la escala mediana y pequeña ha adquirido un crecimiento económico⁴.

² <<http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/>> Consultado. 3 de julio de 2013.

³ Ibid. Capítulo 17. Derechos de Propiedad Intelectual. Artículo 17.1: Objetivos

⁴ HAUNG, Eun Tack. 2011. “경제발전과 지식재산권과의 상관관계연구”. KIPO. pp. 8.

En otras palabras, Corea, que en medio siglo ha logrado un rápido crecimiento económico y a su vez se ha convertido del país receptor de ayuda al país donador de ayuda, se transforma en el modelo a seguir para los países en desarrollo, motivo por el cual varios países esperan recibir la transferencia de la experiencia y el modelo del desarrollo coreano.

El Perú tiene una naturaleza muy rica y variada y hoy en día se considera como uno de los mejores países para invertir, lo cual se tiene que aprovechar de manera máxima. No obstante lo anterior, considero que todavía le falta sistemas de remuneración justa e incentivos adecuados, por lo que es muy posible que todo tipo de inversiones e innovaciones no sean tan rentables a lo largo del tiempo. A nivel nacional, indudablemente, es urgente renovar el sistema de patentes para incentivar a todos los sectores, motivo por el cual es oportuno preguntarse por los mecanismos que puedan garantizar, incentivar y fomentar la competencia, salvo el sistema de propiedad industrial. Por lo tanto, una única preocupación es la competencia internacional y a través de esta tesis intento buscar el modelo ideal para desarrollar y fortalecer la competitividad mundial del Perú a través de la mejora del sistema de patentes.

En esta tesis, en la primera parte, se trata la correlación entre patentes y la competitividad de un país y se ofrece una comparación entre Corea y el Perú en términos de innovación y competitividad. La segunda parte ofrece una explicación general de los sistemas de patentes del Perú y Corea que sirve de base para la parte tercera, en la que se lleva a cabo la comparación de la ley de patentes del Perú y Corea en lo que respecta a los aspectos relativos al examen y el ámbito de protección de la patente. Finalmente, el trabajo concluye con la identificación de los puntos fuertes del sistema coreano y algunas sugerencias para mejorar el sistema peruano.

Sin duda alguna, la competitividad de las empresas de un país no depende exclusivamente de los posibles cambios que se pueden introducir en relación con el *examen de patentes y su ámbito de protección*. Entre otras cuestiones, resulta preciso adoptar políticas de fomento de la investigación en entidades privadas y públicas (incluidas particularmente las universidades), adoptar medidas para favorecer la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual ante INDECOPI, los tribunales de justicia o las autoridades aduaneras, facilitar la transmisión de patentes entre empresas, etc. Resulta imposible tratar todas esas cuestiones en la presente tesis por razones de espacio. El objetivo, por tanto, es más discreto pero no por ello exento de importancia: determinar qué aspectos se pueden copiar del sistema coreano en relación con el *examen de patentes* para mejorar el sistema peruano y, así, favorecer la competitividad de las empresas peruanas.

CAPÍTULO 1

LA CORRELACIÓN ENTRE PATENTES Y LA COMPETITIVIDAD DE UN PAÍS

1. Patentes, Competencia y Competitividad

1.1. Las patentes como herramienta para el desarrollo económico⁵

Los derechos de propiedad intelectual (en adelante, PI) son una herramienta útil para la creación de riqueza y el desarrollo económico. Los activos intangibles, tales como conocimiento, información, creatividad e invenciones, son esenciales para el crecimiento económico en el mundo actual y la fuerza impulsora de la riqueza social. Estos activos intangibles están reemplazando rápidamente los pasados activos tradicionales y tangibles como tierra, capital y obra.

En la historia, la premisa básica del sistema de PI es que la recompensa por las invenciones y las obras creativas lleva a la gente a generar más actividades creativas e innovativas, circunstancia que, en última instancia, contribuye al crecimiento económico. Es decir, se dice que reconocimiento del problema → utilización del conocimiento existente → añadidura de la imaginación → invención, innovación y creatividad → forma de derechos de PI → solución del problema, a través de los procesos continuos se consolida el fundamento del crecimiento económico⁶.

⁵ IDRIS, Kamil. 2003. *"Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth"*. WIPO. Obtuve el motivo desde esta referencia.
<http://books.google.com.pe/books/about/Intellectual_Property.html?id=TOIUa_vhD9QC&redir_esc=y>
Consulta. 9 de junio de 2013.

⁶ Ibid.

Los economistas explican que el proceso del crecimiento económico se logra por dos factores principales: i) la oferta de los factores de producción, capital y mano de obra, y ii) tecnología. Muchos estudios concluyen que los factores que afectan fundamentalmente el crecimiento económico son la interacción entre los dos factores anteriormente mencionados y el peso relativo de la tecnología en comparación con la mano de obra. La PI tiene un impacto significativo en la acumulación del capital humano y su alza del valor, y en la velocidad y la dirección del cambio tecnológico⁷.

En realidad, son muy limitados los datos que indican la importancia de la PI en el desarrollo económico. Hasta ahora no se han encontrado suficientes y convincentes pruebas notables que reflejen la producción de los beneficios económicos por la protección de la PI. Esto es debido a que no es fácil analizar el papel de la PI en el curso del desarrollo económico y a su vez no es sencillo separar el efecto de la protección de la PI desde los otros factores que afectan el desarrollo económico. Algunos expertos opinan que en el desarrollo económico el rol de la PI es diferente según cada caso; es decir, la PI tiene el papel diferente por países o por industrias. Por otro lado, otros especialistas enfatizan que la intensidad de la protección de la PI tiene un fuerte efecto en la inversión extranjera directa (IED) y, por eso, la falta de su protección resulta no ser capaz de obtener una inversión específica en varias industrias.

Pese a que todavía existen la dificultad y la complejidad para analizar los efectos económicos de la PI debido a que la PI está entrelazada con varios factores, puede afirmarse que el sistema de patentes fue creado por las siguientes causas: en primer lugar, con el fin de fomentar la creatividad y la invención, la concesión de la propiedad exclusiva permite compensar el coste de I+D (Investigación y Desarrollo); en segundo lugar, para que se promueva la inversión, se otorga el

⁷ HAUNG, Eun Tack. 2011. “경제발전과 지식재산권과의 상관관계연구”. KIPO. pp. 22.

derecho de monopolio por el que durante un período de tiempo la invención puede efectuarse y venderse; en tercer lugar, por divulgar el documento de la solicitud de patente y la patente registrada para difundir conocimiento y información, se intenta promover otras actividades de I+D o el beneficio de toda la sociedad⁸.

Patente y Desarrollo económico⁹.

La premisa principal del sistema de patentes es que el monopolio y la ventaja competitiva causada por el resultado del monopolio promueven las actividades de invención, porque los inventores saben que pueden obtener una compensación monetaria con las actividades de invención.

Además, el titular de la patente tiene que divulgar la invención a cambio de la ejecución exclusiva durante un período determinado de tiempo. De tal modo que el sistema de patentes promueve la competencia tecnológica y la competencia empresarial. Como resultado, tanto el titular como sus competidores compiten unos con otros a fin de mejorar sus invenciones, y se esfuerzan para obtener el desarrollo tecnológico con el fin de crear una nueva invención. Por otro lado, por lo antes expresado, un inventor siempre está preocupado entre solicitar su patente y guardarla como secreto de negocio.

A través de las siguientes cuatro maneras, el sistema de patentes fomenta el desarrollo económico¹⁰. En primer lugar, la información fomenta la transferencia de tecnología y la inversión. En el Boletín de Patentes, el contenido de la invención se da a conocer de manera tal que **una persona capacitada en la materia técnica correspondiente**¹¹ la puede llevar a cabo. Como los datos de las patentes podrán

⁸ Ibid. pp. 24.

⁹ KDI. 2003. *지식재산이 경제발전에 미치는 영향에 관한 연구*. KIPO. Capítulo 2.

¹⁰ IDRIS, Kamil. 2003. *"Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth"*. WIPO. pp. 11-15.

¹¹ "alguien versado en el ámbito tecnológico al que se refiere el invento, con un nivel de conocimiento más elevado que el público en general, pero sin exceder lo que debe esperarse de

estar disponibles de forma gratuita en la Internet, esto permitirá acceder a la información de tecnología abundante. Además, estos datos se pueden utilizar para buscar un licenciatario potencial o un socio de negocio.

En segundo lugar, el sistema de patentes promueve I+D de las universidades e instituciones. La relación entre el recibir financiación pública o el fruto de la investigación de la base universitaria y PI es estrecha. Los resultados de I+D producidos por ellos pueden ser la forma de invención y a través de la concesión de licencias sobre sus invenciones son capaces de obtener un retorno. Esto propicia que las universidades fortalezcan la innata función educativa y a la vez puedan adquirir fondos para las actividades de I+D adicionales. Los institutos de investigación y las universidades se colocan como el centro de las actividades de innovación que circulan primero. En caso de los países en desarrollo, considerando la falta de fondo, el mejor método de incitar la inversión de I+D es invitar a la inversión extranjera directa (IED) o construir una asociación de personas entre las instituciones públicas, las universidades y el sector privado.

En tercer lugar, las patentes son un catalizador de las nuevas tecnologías y negocios, y una poderosa herramienta que los despierta. Sobre todo, se dice que sin el sistema de patentes, la biotecnología¹² no estaría desarrollada. Después de que se permitió la patente de materias, las solicitudes de biotecnología están aumentando cada vez más y, en el mercado mundial, la biotecnología se ha convertido en una de las industrias más rentables.

En cuarto lugar, las empresas utilizan patentes en varios actos como licencias, inversiones conjuntas y otras actividades de la generación de ingresos. Todas las

una persona debidamente calificada. Se podría decir que es calificada, pero no especializada y que ha tenido a su disposición los medios y la capacidad para realizar experimentos de rutina que se consideran normales dentro del campo técnico en cuestión". INDECOPI. 2012. Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú. pp. 95-96.

¹² "la tecnología basada en la biología, especialmente usada en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina". <<http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnología>>

empresas, desde pequeñas hasta grandes, pueden acumular los activos de PI y a su vez, hacer ingresos a través de las licencias de PI. Hoy en día, la concesión de licencias de copropiedad y asignación de los activos de PI, en lugar de litigios de PI, destaca cada vez más como la razón de la presencia del sistema de patentes.

Los datos de la correlación entre propiedad intelectual y desarrollo económico.

En Europa, el reciente estudio de la OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*) – EPO (*European Patent Office*)¹³ ha recibido una gran atención pues se le considera la primera evaluación de la contribución global de las industrias de DPIs (derechos de propiedad intelectual) a la economía de la Unión Europea, en términos de producción, empleo, salario y comercio. Según el estudio, los sectores que hacen uso intensivo de DPI aportan el 25,9 % del empleo (sectores intensivos en patentes contribuye al empleo 10,3%) y el 38,6 % del PIB (producto interior bruto) de la Unión Europea (sectores intensivos en patentes contribuye al PIB 13,9%).

Otro estudio¹⁴, a través del análisis estadístico sobre la relación entre el PBI per cápita y solicitudes de patentes, solicitudes de marcas, solicitudes de diseños, registros de derechos de autor y un aumento en la tasa de desempleo, llega a la conclusión de que entre propiedades intelectuales, empleo y el PBI existe una correlación positiva.

¹³ OHIM and EPO. 2013. *Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union. Industry-Level Analysis Report*. <<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution>>

¹⁴ KIM, Jueng Gyun. 2013. *지재권 거래·유통 활성화를 위한 방법론 연구*. KIPO.

$$\text{GDP per cápita} = 29868.6289 - 361.9301 * \text{tasa de desempleo} + 0.0098 * \text{solicitudes de patente} + 0.0056 * \text{solicitudes de marca} + 0.1766 * \text{solicitudes de diseño} + \wedge u$$

i) cada solicitud de patentes trae el aumento de PBI per cápita, 0.0098 USD.

ii) cada solicitud de marcas trae el aumento de PBI per cápita, 0.0056 USD.

iii) cada solicitud de diseños trae el aumento de PBI per cápita, 0.1766 USD.

(Los registros de derechos de autor eran incluidos en el modelo inicial, pero debido al menor sentido son eliminados.)

En consecuencia, considerando los dos estudios últimos, a pesar de que se basen solamente en los países desarrollados, se afirma que hay una correlación positiva entre DPIs y desarrollo económico.

1.2. Los países en desarrollo y Patentes

Bajo el sistema político de la OMC (Organización Mundial del Comercio), todos los Estados miembros de la OMC deben garantizar al menos el nivel de protección de ADPIC¹⁵. Además, se reconoce que independientemente del nivel de desarrollo económico, el sistema de patentes es un elemento importante de la estrategia del desarrollo económico de todos los países. En la actualidad, muchos países en vías de desarrollo fusionan bien la estrategia de desarrollo económico con el sistema de patentes y los impulsan. Sobre todo, en los países asiáticos esta tendencia destaca, por ejemplo, en Corea, Taiwan y China.

Es decir, el sistema de patentes también trae los beneficios verdaderos y positivos a los países en desarrollo. Por ejemplo, i) mediante el uso activo de la información de patentes se promueve la transferencia de tecnología o la licencia de patentes, ii) las empresas con la intención de las actividades manufactureras, a fin de reducir el costo de producción, utilizan el sistema de patentes como un importante criterio del juicio de las decisiones de inversión, iii) a su vez, el sistema de patentes se aprovecha como una medida del nivel de protección necesaria para la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, iv) el sistema de patentes se usa como criterio para evaluar los riesgos de llevar a cabo una invención especial sin la protección completa de patentes en el campo activo de actos de patentes, y v) la calidad del sistema de patentes a nivel nacional es una medida para mediar la

¹⁵ El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

voluntad de un país que alienta a la innovación y la importancia de la PI relacionada con innovación, y la creencia de que el sistema de patentes desempeña un papel positivo para el desarrollo de un país¹⁶.

Todos estos ejemplos están relacionados con una buena imagen de un país en desarrollo. Y, en realidad, para atraer el capital extranjero, fomentar inversión e innovación, un importante factor determinante es el nivel de la protección de PI. La falta de protección de PI, significa la falta de compensación e incentivo. Paradójicamente, el país de la piratería, China, tiene un sistema de patentes muy ordenado y es uno de los cinco países con mayor solicitud. Por lo cual, hacer funcionar de manera activa y justa el sistema de patentes es mucho más rentable que sólo criticarlo e invertir mucha riqueza sin la protección adecuada de PI.

Desde este punto, lo más importante es que con cuánta eficiencia pueden ser utilizados los beneficios del sistema de patentes al desarrollo económico, depende de los gobiernos y los responsables políticos, y esto se puede lograr mediante la aplicación de políticas a favor de patentes.¹⁷

¿Qué es la política a favor de patentes?¹⁸

Utilizar el sistema de patentes para el desarrollo económico significa ejecutar la política a favor de patentes relacionada con el desarrollo económico. Esta política promueve licencias de patentes, *joint venture* o alianzas estratégicas y en última instancia, activa tanto la inversión a nivel nacional como la inversión extranjera directa (IED).

¹⁶ HAUNG, Eun Tack. 2011. “경제발전과 지식재산권과의 상관관계연구”. KIPO. pp. 31-33.

¹⁷ LEE, Ik Hee. 1994. “지식재산권제도와 경제발전.” *지식재산* (21 de Septiembre). pp. 137-139.
<<http://www.kipo.go.kr/home/portal/nHtml/Data/DataNews86-06.pdf>>
Consultado. 6 de julio de 2013.

¹⁸ IDRIS, Kamil. 2003. “*Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth*”. WIPO. pp. 10-11.

En paralelo con la IED y la transferencia de tecnología a través de esta política, fomentar la I+D de universidades e institutos de investigación es la mejor dirección para mejorar el nivel del desarrollo de conocimiento nacional y mantener el ciclo de innovación de un país. Con la buena combinación de la política de patentes y el desarrollo económico, la patente es el medio útil por el que junto con el beneficioso efecto macroeconómico y microeconómico se promoverán la innovación del país, I+D, creación de nuevos productos, actividad de negocio, etc.

2. La Comparación del Perú y Corea

2.1. Las características de estructura de economía de los dos países

(1) El Perú.¹⁹

El sector agropecuario ha tenido un crecimiento prácticamente sostenido durante los últimos años y su contribución al PIB global ha aumentado por la puesta en explotación de nuevas tierras y a la sustitución de cultivos en los valles costeros, para la producción de nuevos cultivos de exportación entre los que se pueden señalar los espárrago, la alcachofa, pimentón y frutas como palta, mango y uva de mesa. En cuanto a la pesca, el Perú es la segunda potencia en extracción pesquera del mundo.

La actividad minera es una de las principales ramas de la economía y la fuente más importante de ingresos del país (58% de las exportaciones en 2011). En cuanto a los hidrocarburos, el Perú es una gran potencia minera que cuenta con reservas de materias primas, entre ellas de petróleo y gas, en cantidades apreciables.

¹⁹ Disponible en <<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/>>

El sector industrial basa gran parte de su actividad en la transformación de recursos primarios por lo que destacan los sectores alimentación y bebidas, químico, textil, de manufacturas metálicas y de transformación básica de metales (siderurgia, fundiciones, refiniería de minerales, etc.). En los últimos años, las industrias más dinámicas han sido las orientadas hacia la exportación, como algunas ramas textiles y de confección, conservas de vegetales y química básica.

El sector servicios viene creciendo a tasas significativas en los últimos años con motivo de las importantes inversiones realizadas en las empresas de telecomunicaciones, bancarias y de seguros, energía eléctrica y distribución comercial. En cuanto al turismo, su crecimiento también se ha acentuado en los últimos años.

En resumen, son muy débiles los campos de industrias de alto valor añadido y tecnología intensiva y, a su vez, se analiza que es urgente que, como una estrategia del Perú, cada industria vincule sus productos al sistema de patentes.

(2) Corea.²⁰

La población de Corea es de casi 50 millones de habitantes y la superficie es aproximadamente 6 veces menos que la del Perú.

Corea del Sur es la 12^o economía más grande del mundo (2010). Sin embargo, el crecimiento económico progresivo del país podría verse obstaculizado por su tensión continua con Corea del Norte.

La industria de Corea aportó 39.4 por ciento del PIB del país en 2010. Las industrias del sector de fabricación son el principal motor durante su progreso

²⁰ Disponible en
<http://www.economywatch.com/world_economy/south-korea/structure-of-economy.html>

económico en la década de 1980. Las industrias más grandes de Corea son la electrónica, automotriz, las telecomunicaciones y la construcción naval .

Corea es el sexto mayor fabricante del mundo de productos electrónicos, tales como televisores en color, hornos microondas, radio, relojes y ordenadores personales. Es también un importante fabricante de semiconductores, con *Samsung Electronics* y *Hynix Semiconductor*, como los líderes mundiales en la producción de chips de memoria. La industria del automóvil se ha convertido en una de las más grandes del mundo, llegando a ocupar el quinto puesto. Algunas de las marcas de automóviles internacionales de Corea son Hyundai, Kia y SsangYong. La telefonía móvil es el área de más rápido crecimiento en las telecomunicaciones y ahora Corea tiene el mayor número de usuarios de banda ancha en el mundo. La presencia de una de las redes más rápidas de banda ancha que existe en el mundo también hace crecer rápidamente el comercio electrónico. Corea es un productor global de buques, con una cuota en 2008 del 50,6 por ciento del mercado de la construcción naval mundial. Cuatro de las mayores empresas de construcción naval en el mundo son de Corea: *Hyundai Heavy Industries*, *Samsung Heavy Industries*, *Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering* y *STX Offshore & Shipbuilding*. *STX Europe*, es también propiedad de Corea.

Después de que el gobierno cambió su enfoque de la manufactura a los servicios en el año 2009, las industrias de servicios cada vez son más importantes en la economía coreana y se predice que los servicios serán el motor de la economía de Corea en los próximos años.

Finalmente, *Daedeok Innopolis*, comparable a *Silicon Valley* de EE.UU, tiene un papel muy importante como hub de innovación.

2.2. La situación del Perú

2.2.1. Competitividad global en el Perú

(1) *The Global Competitiveness Report 2012–2013*²¹

Continuando con su ascenso de los últimos años, el Perú subió seis posiciones en el ranking a llegar 61° puesto. Ahora bien, en los campos de PI e Innovación, la situación del Perú todavía no está bien. Por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual es 127°, capacidad de innovación 103°, calidad de las instituciones de investigación científica 116°, gastos de empresas en I+D 118°, colaboración de universidad e industria en I+D 110°, adquisición del gobierno de productos tecnológicos avanzados 99°, disponibilidad de científicos e ingenieros 120° y patentes, aplicaciones de *PCT* por millones de población 88°.

(2) *The Global Innovation Index 2013*²²

El Perú ocupa el 69° puesto en el ranking total. Especialmente, en la categoría de *Knowledge & technology outputs* su situación está peor. Como su subcategoría, *Knowledge creation*, es de 125°. En el caso de patentes dentro la misma subcategoría, *Domestic resident patent / GDP* es 101° y *PCT resident patent / GDP* es 85°.

(3) Evaluación

²¹ *World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2012–2013.*
<<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/>>

²² *Cornell University, INSEAD, and WIPO. The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation.*
<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2013.pdf>

El Perú ofrece un buen ambiente para hacer negocios a nivel nacional e internacional, pero la innovación, tecnología alta, patentes, protección de PI, etc., son los puntos aún débiles del Perú. En resumen, el nivel mundial de la industria de alto valor añadido, tal como la industria intelectual, está relativamente muy bajo en comparación con los rankings generales de competitividad e innovación.

En consecuencia, es urgente promover la industria del conocimiento intensivo para mejorar su competitividad mundial de manera más sana, y a largo plazo.

2.2.2. La situación del Perú desde la perspectiva de patentes

(1) Análisis de datos²³

En esta parte se utilizan los datos del periodo comprendido entre abril 2012 y marzo 2013 y se concentra en el tema de patentes.

El total de solicitudes de patente es 1.232, cuya tasa de solicitantes peruanos es solamente 4,30%, 53 en número. (Ver Tablas 1, 2) El total de solicitudes concluidas de patentes es 949, cuya tasa de solicitudes peruanas equivale a solamente 3,06%, 29 en número. (Ver Tablas 3, 4) 379 de 949 son patentados (más o menos 40%), lo cual se puede explicar desde dos perspectivas. Por un lado, en el Perú no es fácil obtener el derecho de patentes y por otro lado, es muy posible que la calidad de patentes solicitadas sea baja. El Perú sólo ocupa 9 de 379 (2,37%). (Ver Tablas 5, 6)

Sobre esta base, el sistema de patentes del Perú favorece en frecuencia a los extranjeros, sobre todo de países desarrollados. Es decir, los países de las tablas

²³ INDECOPI. Reporte mensual marzo 2013. pp. 76-80.

son más desarrollados que el Perú. (Ver Tablas 3-6)

Es necesario analizar patentes en términos del ramo de tecnología para entender mejor la situación presente. Patentes farmacéuticas todavía ocupan casi la mitad de solicitudes y patentados. Se analiza que las patentes están gravemente sesgadas hacia unas industrias específicas. (Ver Tablas 7-12) Es muy posible que esta tendencia esté relacionada con la característica estructural de la industria peruana, la cual es que el sector industrial basa gran parte de su actividad en la transformación de recursos primarios por lo que destacan los sectores alimentación y bebidas, químico, textil, de manufacturas metálicas y de transformación básica de metales. Considerando el mercado y la energía potencial del Perú, es muy recomendable fomentar las patentes de energía alternativa como *biodiesel*.

Tiene mucho sentido evaluar la perspectiva de evolución de la duración promedio de resolución de solicitudes. Es muy importante saber cuánto se tarda para que una solicitud sea patentada, debido a que para sobrevivir la competitividad fuerte es indispensable la comercialización rápida y a la vez la tardanza puede desanimar a los solicitantes. Todavía se tardan 44,72 meses de promedio hasta ser resuelta una solicitud y 51,14 hasta ser otorgada. Consecuentemente, el sistema de patentes peruano no anima a los solicitantes con una buena fe para aprovechar sus invenciones. (Ver Tablas 13, 14)

(2) Las patentes universitarias 2012²⁴

Melisa Guevara Paredes, en su estudio, llega a las siguientes conclusiones: i) desconocimiento del sistema de protección de la propiedad intelectual, ii) desconocimiento de los procesos de cesión o licencia de las patentes otorgadas o resultados de investigaciones no patentadas, iii) falta de interlocutores facultados y

²⁴ Melisa Guevara Paredes. La universidad: promoviendo la generación de patentes. Foro de INDECOPI 2013.

conocimientos básicos de los procesos de transferencia en la estructura institucional.

SOLICITANTE	Total
Pontificia Universidad Católica del Perú	12
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	3
Universidad San Martín de Porres	2
Universidad Nacional de Ingeniería	3
Total general	20

Se consideran las patentes de invención y modelo de utilidad vigentes a nivel nacional e internacional. Fuentes: INDECOPI y Espacenet. Elaboración propia

(3) Comentarios

El sistema de patentes del Perú lamentablemente no funciona bien para los peruanos. Al contrario, sirve bien a los extranjeros y esto no es una expresión exagerada.

Lo más serio es la excesiva demora en la resolución de solicitudes otorgadas. En un mercado mundial de una competencia muy fuerte, el rápido otorgamiento de una patente y su comercialización veloz es sin duda algo indispensable para sobrevivir en la competencia. Este proceso lento podrá desanimar la voluntad de solicitar patentes y llevar a la conclusión de la baja competitividad del Perú o sus empresas.

En mi opinión, esto se debe a lo siguiente: i) las solicitudes peruanas todavía son muy insuficientes y por eso, la autoridad nacional competente no siente la necesidad de agilizar el proceso, ii) es insuficiente el sistema automatizado, es decir, la mayoría de trabajo todavía se está gestionando por papel, iii) hacen falta más examinadores con aptitudes, etc. Sin embargo, no es tan difícil facilitar y adelantar el procedimiento.

2.3. La situación de Corea

2.3.1. Competitividad global en Corea

(1) *The Global Competitiveness Report 2012–2013*²⁵

Ponderando al revés la tendencia negativa de los últimos años, Corea avanza cinco posiciones y se ubica en la top 20 (19°). En el caso de PI e Innovación, el ranking de la protección de la propiedad intelectual es de 40°, capacidad de innovación 19°, calidad de las instituciones de investigación científica 24°, gastos de empresas en I+D 11°, colaboración de universidad e industria en I+D 25°, adquisición de productos tecnológicos avanzados por parte del gobierno 33°, disponibilidad de científicos e ingenieros 23° y patentes, aplicaciones de *PCT* por millones de población 9°.

(2) *The Global Innovation Index 2013*²⁶

Corea ocupa el 18° puesto en el ranking total. Especialmente, en la categoría de *Knowledge & technology outputs* el ranking es de 12°. Como su subcategoría, *Knowledge creation*, es de 4°. En el caso de patentes dentro la misma subcategoría, *domestic resident patent / GDP* es 1° y *PCT resident patent / GDP* es 6°.

(3) Evaluación

En resumen, en el caso de Corea, los dos informes destacan que la innovación y

²⁵ *World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2012–2013.*

²⁶ *Cornell University, INSEAD, and WIPO. The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation.*

patentes son un gran motor para impulsar el crecimiento de la economía. O mejor dicho, en Corea se muestra muy bien la correlación positiva entre competitividad y PI.

2.3.2. La situación de Corea desde la perspectiva de patentes²⁷

(1) Solicitudes de DPI (Derecho de Propiedad Industrial). (Ver Tabla 15)

Las tendencias de derechos de propiedad industrial por año muestran que el número de solicitudes disminuyó de manera constante en 2008 y 2009 debido a la recesión económica mundial, pero ha aumentado constantemente desde 2010, como resultado de la inversión de empresas coreanas en investigación y desarrollo orientado al futuro.

El número total de solicitudes de derechos de propiedad industrial en 2011 fue de 371.116, con un crecimiento del 6,3 por ciento a partir de 349.243 (nuevas aplicaciones excepto las solicitudes de renovación de registro de marca) en 2010. Esto convierte a Corea en el cuarto país del mundo más activo en términos de solicitudes de DPI, después de China, Estados Unidos y Japón. El número de solicitudes de patentes presentadas en Corea alcanzó 178.924 en 2011, que es del 5,2% más que el año anterior. Las solicitudes nacionales ocupan el 77,1% y las extranjeras el 22,9%.²⁸

(2) PCT solicitudes internacionales

²⁷ KIPO. *ANNUAL REPORT* 2011, 2012.

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60113&catmenu=ek07_01_01_12>

²⁸ KIPO. 2011. *Statistics*.

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6b30d50e8e76b7e1054a189b9ce64aae67b863.e34RahyTbxmRb40LaxyPahaRa3aRe0?a=user.english.html.HtmlApp&c=97000&catmenu=ek07_03_01>

Según las estadísticas de la OMPI, el número de solicitudes *PCT* procedente de Corea en 2011 fue de 10.447, un aumento del 8% respecto al año anterior, lo que hace a Corea el quinto país más activo para las solicitudes *PCT*, después de Estados Unidos, Japón, Alemania y China. (Ver Tabla 16)

Las solicitudes internacionales en virtud del *PCT* por los solicitantes coreanos han aumentado constantemente cada año principalmente debido a una comprensión clara de las ventajas del sistema del *PCT*, una creciente conciencia de la importancia de los DPI, y los esfuerzos continuos para obtener los derechos de patente en el extranjero.

(3) Exámenes

General (Ver Tabla 17) : El número de las primeras acciones oficiales²⁹ alcanzó 371.090 en 2011, lo cual es un 26,7 por ciento superior a la 292.908 en 2010. Sobre todo, las patentes aumentaron un 38,7 por ciento equivalentes a 174.283.

El creciente número de exámenes entre 2010 y 2011 se debió al reclutamiento de 93 examinadores (70 para las patentes y modelos de utilidad, 23 para marcas y diseños) en 2011 que ayudó a mejorar la eficiencia del examen.

El número de las últimas acciones de oficina sobre las solicitudes de patentes alcanzó un total de 151.184 en 2011, lo cual es un 37,0 por ciento superior al de 2010. De ellos, 65,5 por ciento (98.979) fueron registradas y 32,5 por ciento (49.204) fueron rechazadas. Esto es un aumento del 2,8 por ciento en la tasa de registro y una caída del 2,1 por ciento en la tasa de rechazo de año en año.

²⁹ El *first office action* significa la acción de lo que la oficina manda un informe técnico al solicitante por primera vez.

Plazo de trámite de examen : A pesar de la tendencia creciente de las solicitudes de DPI en Corea, la *KIPO* fue capaz de acortar el plazo del trámite del examen con éxito de los DPI en 2011. Los plazos promedios de trámite de la primera acción oficial en 2011 fueron de 16,8 meses para las patentes y modelos de utilidad. (Ver Tabla 18)

(4) Registros

El número total de registros de derechos de propiedad industrial en 2011 alcanzó a 214.013, un crecimiento del 33,8 por ciento desde 159.977 en 2010. Las tendencias de los DPI por año muestran que el número de registros disminuyó constantemente en 2008 y 2009 debido a la recesión económica mundial, pero se ha incrementado desde el año 2010 como resultado de la inversión orientada al futuro. El registro de patentes aumentó un 37,6 por ciento anualmente alcanzando 94.720.

(5) Juicios en el Tribunal de Propiedad intelectual

El número de solicitudes de juicios ligeramente aumentó del 4,0 por ciento año en año y alcanzó a 14.430 (9.664 patentes) en 2011. El número de los casos terminados totalizó 10.570 en 2011 (5.471 patentes) aumentando por un 14,0 por ciento año en año. (Ver Tabla 20) En cambio, en el Perú, la Sala de Propiedad Intelectual (SPI) es el órgano funcional que resuelve - en segunda y última instancia administrativa - las apelaciones. En el caso de patentes, el número de los casos terminados era 96 en el año 2011.³⁰

³⁰ INDECOPI. Buscador de resoluciones del Tribunal.
<<http://systems.indecopi.gob.pe/buscResolucion/index.seam>>

2.4. La posibilidad de transferir en los países en desarrollo la experiencia de la política de patentes de Corea

El sistema de patentes de Corea se caracteriza por los siguientes tres elementos: i) las patentes ocupan un lugar importante en la política industrial. ii) país, empresas y gobierno juntos tienen una firme confianza sobre la ley y la política de patentes. iii) la *KIPO* juega un papel amplio como un compañero del fortalecimiento de la capacidad de la industria de Corea.

Ningún país ha modificado la ley de patentes más a menudo que Corea. Desde el año 1997 se ha revisado por lo menos 16 veces, lo cual se refleja en el hecho de que de acuerdo con los flujos internacionales las modificaciones han seguido ampliando objetos de patentes y reforzando la protección de sus derechos. Por otro lado, para fortalecer la capacidad de tecnología sintió la necesidad de beneficiarse de la transferencia de tecnología extranjera. Como resultado, en lugar de no querer las patentes extranjeras, las acogió. Además, a diferencia de otros países en desarrollo concentró la expansión de objetos de patentes y a medida que aumentaba la capacidad tecnológica del país, seguía fortaleciendo los derechos de patentes y aumentando el nivel de eficiencia del sistema de patentes.

En la política de patentes de Corea, el elemento más innovador es la función de la *KIPO* y sus órganos relacionados. Se dice que la *KIPO*, la asociación de promoción de las invenciones de Corea, el instituto de información de patentes de Corea y el instituto de formación de la propiedad intelectual internacional establecían el sistema de colaboración pública y privada de manera amplia y eficaz, por lo cual desde I+D y la comercialización de tecnología hasta la ejecución de los derechos de patentes, en todos los ciclos de industrias, los sectores públicos y privados interactuaban unos con otros. Como resultado, las instituciones de Corea jugaron un papel principal en la creación de nuevas tecnologías.

Corea se afilió al Convenio de París sobre propiedad industrial en 1980, motivo por el cual a través de licencias de patentes, pudo acceder a las tecnologías avanzadas extranjeras. Con los anteriores, la política de apoyo a las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) del gobierno era otro factor del desarrollo económico. Es decir, el gobierno ayudaba a las PYMES a usar eficientemente el sistema de PI y utilizar estratégicamente las informaciones sobre patentes, por lo cual eran capaces de aprender fácilmente las últimas tecnologías y evitar la inversión de superposición.³¹

Además, como se escribe en la introducción, el modelo de Corea es atractivo como se puede explicar por las siguientes razones: i) al contrario de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, Corea ha logrado un alto crecimiento económico en un corto período de tiempo, ii) Corea no es una superpotencia como estos países; iii) como resultado de ello, tiene mayor posibilidad de realización, y iv) los países que en la escala nacional no alcanzan a China, India, etc., expresan un interés particular en la experiencia de Corea que en la escala mediana y pequeña ha adquirido crecimiento económico.

3. Breve conclusión

En base a lo anterior, es cierto que cada vez más está mejorando la competitividad mundial del Perú, pero todavía los factores determinantes de competitividad, tales como innovación y patentes, necesitan desarrollarse. Tanto las solicitudes de patentes nacionales como de extranjeras son todavía muy insuficientes, lo cual está relacionado con que el nivel de la protección de los derechos de patentes es bajo y el mercado todavía no es atractivo desde el punto de vista de patentes. Sin

³¹ IDRIS, Kamil and ARAI, Hisamitsu. 2006. *The Intellectual Property-Conscious Nation: Mapping the path from developing to developed*. WIPO. pp. 32.

<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/988/wipo_pub_988.pdf>

embargo, sin la protección de los derechos derivados de la innovación y la tecnología, es casi imposible fomentar la voluntad para desarrollar la innovación y la tecnología. Sin incentivo, pese a la inversión suficiente, no se puede adquirir el desarrollo económico.

Como resultado, a pesar de que en el corto tiempo se puede perder más, a largo plazo el Perú también obtendrá más ganancia. No hay ningún otro método para garantizar los derechos hechos bajo el sistema de patentes en el que el Perú también reconozca casi todos los tratados o convenios de PI. Por eso, es cierto que el mejor sistema de patentes es una ayuda para fomentar la competitividad de un país.

Según un informe peruano³², se enfatiza el desarrollo de la economía a través de la mejora del sistema de patentes como se expresa en lo siguiente: **‘En suma, el fortalecimiento del sistema de patentes sólo podrá obtenerse con la activa participación y coordinación entre todos los sectores de la sociedad, y siempre y cuando exista la convicción de que es una importante herramienta de desarrollo económico que todavía no ha sido utilizada en todo su potencial en el Perú.’**

En los capítulos siguientes, se va a identificar aquellos aspectos de la normativa peruana sobre el examen de patentes que se pueden mejorar para, tal y como se propone en este documento, fortalecer el sistema. Para ello, se tomará como modelo el sistema coreano.

³² Ricardo Cornejo, Gerardo M. Gonzales, María Antonieta Merino y Santiago Roca. 2007. “Hacia una Política de Promoción de Patentes”. Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente. Universidad Esan. pp. 664.
<<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/>>
Consultado. 17 de agosto de 2013.

CAPÍTULO 2.

EL MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE PATENTES EN EL PERÚ Y EN COREA

1. Introducción

La finalidad de la presente parte es analizar el marco jurídico del sistema de patentes en los dos países, lo cual es necesario como un requisito previo para poder hacer una comparación de ambos sistemas de manera concreta y detallada. El análisis permitirá concluir que ambos sistemas son muy similares como consecuencia de que ambos países forman parte de los mismos convenios o tratados multilaterales.

Además, el conocimiento de los convenios o tratados internacionales suscritos por el Perú es necesario para saber **el grado de flexibilidad** que tienen las autoridades peruanas para llevar a cabo reformas en su sistema de patentes: dichas reformas no pueden violar los acuerdos internacionales multilaterales y bilaterales firmados por el Perú. En realidad, las diferencias entre los sistemas de patentes de ambos países también existen por esta flexibilidad.

Con el fin de entender el marco jurídico de un país, i) tenemos que averiguar los acuerdos o tratados a los que el país se adhiere y ii) debemos analizar cómo se reflejan estos dentro de su sistema jurídico.

Al final, en base al análisis hecho, se verá la posibilidad de modificar el sistema peruano a través del coreano.

2. Convenios o Tratados multilaterales en los que participan el Perú y Corea

(1) **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, es el primer instrumento internacional que trató el tema de la propiedad industrial y ambos países son sus miembros. Sobre todo, el artículo 2 estipula '*Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión*'.³³

(2) **El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)** es uno de los principales acuerdos a los que se arribó en la Ronda de Uruguay del GATT³⁴. Se trata del Anexo "1 C" del Acta Final de dicha Ronda, el cual dio lugar al establecimiento de la OMC y estableció por primera vez los estándares mínimos de protección que no pueden ser rebajados por los países que lo han adoptado. Tal como se podrá apreciar más adelante, constituyen las bases que han sido recogidas por la legislación de ambos países.

El artículo 3 establece 'trato nacional' y el artículo 4, 'trato de la nación más favorecida': *Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.*

³³ Convenio de París. Artículo 2.

1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. <http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515#P37_2308>

³⁴ "El GATT(*General Agreement on Tariffs and Trade*) fue creado en 1947 con la finalidad de administrar un tratado multilateral que velara por el libre flujo del comercio internacional, evitando barreras comerciales o proteccionistas que pudieran obstaculizarlo. Desde su creación, el GATT ha celebrado Rondas de Negociaciones Comerciales Multilaterales". INDECOPI. 2012. Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú. pp. 21.

Además, el acuerdo permite a cada país **'flexibilidad'** de algún grado para que pueda proteger la salud pública y la nutrición de la población, etc. (artículo 8) y decidir materia patentable (artículo 27), excepciones de los derechos conferidos (artículo 30) y otros usos sin autorización del titular de los derechos (artículo 31) a su disposición, por supuesto, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

(3) **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (*Patent Cooperation Treaty, PCT*)**, es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los Estados parte del tratado constituyen una unión para cooperar a la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de patentes. El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando dicha protección es deseada en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países deseados y designados por el interesado. Puesto que ambos países son sus miembros, los nacionales de ambos países pueden solicitar sus patentes a los dos países de manera fácil.

(4) **Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest)**, instituye una unión particular para el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Este tratado tiene por finalidad facilitar la descripción de la invención mediante la entrega de muestras del material que se pretende proteger ante una autoridad internacional de depósito, sea que dicha autoridad esté dentro o fuera del territorio donde se solicita la protección. Ambos países son sus miembros.

(5) **Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes**, sirve para clasificar las invenciones de acuerdo al campo técnico al que pertenecen y en realidad el Perú no es miembro de este Arreglo, pese al uso de CIP. Corea es miembro de este Arreglo.

(6) **Convenio de la UPOV**³⁵, no está relacionado directamente con el sistema de patentes, pero se puede considerar como otro sistema para proteger invenciones de plantas a través de un certificado de obtentor, que es un título mediante el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación comercial al obtentor de una nueva variedad vegetal, por un periodo de tiempo determinado y en un territorio específico, y en ambos países está vigente. En el Perú, las plantas no son patentables pero en Corea son protegidas por dos categorías, tales como patentes y obtenciones vegetales. Todavía hay mucha discusión sobre la relación entre obtenciones vegetales y patentes.

(7) En consecuencia, los compromisos internacionales en materia de patentes de los dos países son similares, por lo cual el mejoramiento del sistema peruano a través del sistema coreano no es difícil teóricamente. Ahora bien, algunos tratados como ADPIC permiten “flexibilidades” en materia de patentes, por lo cual se debe admitir que cada país puede tener un sistema especial adecuado a las situaciones del país dentro de los límites fijados por el acuerdo.

3. Acuerdos de promoción comercial en los que participan el Perú y Corea

³⁵ “The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) is an intergovernmental organization with headquarters in Geneva (Switzerland). The mission of UPOV is to provide and promote an effective system of plant variety protection, with the aim of encouraging the development of new varieties of plants, for the benefit of society. The UPOV convention encourages and rewards the ingenuity and creativeness of breeders developing new varieties of plants. Anyone who develops a new variety of plant that may be disease resistant, drought resistant, cold tolerant, or simply aesthetically more pleasing is no less an inventor than someone who improves an automobile engine or develops a new medicinal drug. The process of creating a new plant variety is often long and expensive. Reproducing or multiplying an existing plant variety, however, can be quick and relatively easy. Thus, an effective system of intellectual property protection is needed to provide incentives for innovation by permitting breeders to recover their investment and, at the same time, encourage the development of new plant varieties. The UPOV system establishes basic legal principles of protection by providing the breeders exclusive rights to their plant invention for a specific period of time, while making available the genetic material to others to use in their breeding programs.” <http://www.uspto.gov/ip/global/patents/ir_pat_plants.jsp>

Los textos de los TLCs (Tratado de Libre Comercio) contienen normas sobre los diferentes sectores del comercio y normas complejas relativas a los períodos de transición que indican cuándo las tarifas de los diferentes bienes deben ser abandonadas y cuándo los mercados nacionales de los diferentes servicios deben ser abiertos. Los TLCs también incluyen información acerca de las cuotas de importación y exportación en relación con diversos productos, y también incluye normas relativas a la protección de la propiedad intelectual y el desarrollo sostenible.

Ahora bien, los TLCs pueden influir directamente en el sistema legal de patentes. Entonces, también son importantes desde la perspectiva del sistema de patentes, en tanto ambos países sean miembros de tratados de varios niveles, que generen una situación de negociación entre los Estados parte e incluso con otras comunidades regionales.

3.1. El acuerdo entre el Perú y Corea - El TLC³⁶

El Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea fue suscrito el 21 de marzo de 2011 en la ciudad de Seúl. Este acuerdo está vigente desde el 1° de agosto de ese mismo año. El acuerdo no contiene ninguna disposición directamente relacionada con patentes, pero sí sobre propiedad intelectual.

(1) En esta materia, el acuerdo tiene por objetivo enfatizar los siguientes: *promover las creaciones e innovaciones en sus respectivos territorios; mejorar la producción y comercialización de productos innovadores y creativos; y facilitar y promover la transferencia de tecnología entre las Partes, a través del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y la cooperación.* (Artículo 17.1)

(2) Especialmente en el campo de salud pública y nutrición, se incluye como un principio general la facultad de poder utilizar las excepciones y las flexibilidades. Es

³⁶ Disponible en <<http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/>>

decir, “De conformidad con el Artículo 8.1 del Acuerdo ADPIC, las Partes podrán utilizar, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, las excepciones y flexibilidades permitidas por los tratados multilaterales relacionados con la protección de la propiedad intelectual, y en particular, adoptar medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Acuerdo ADPIC” (Artículo 17.4.5.)

(3) Además, el Artículo 17.10 establece i) el intercambio de opiniones e informaciones sobre el marco legal concerniente a la protección y observancia de derechos de propiedad intelectual para mejorar los sistemas de propiedad intelectual, y ii) el alentar y facilitar las actividades concretas como los siguientes: búsqueda internacional y examen preliminar internacional bajo el Tratado de Cooperación de Patentes y la facilitación de procesos internacionales de patentes; tecnología de patentes, licencias, e inteligencia de mercado; y protección de variedades de plantas.

(4) En cualquier caso, el Acuerdo no obliga a adaptar la legislación sobre patentes de ninguno de los dos países.

3.2. Acuerdos comerciales con la UE

(1) TLC entre el Perú y Colombia, y la Unión Europea³⁷

En el Artículo 230 se estipula el tema de patentes y los retrasos irrazonables de un producto farmacéutico o de un producto químico agrícola son un asunto importante. Especialmente, es necesario adaptar la legislación del Perú para cumplir lo que dice esta disposición.

Cuando la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto

³⁷ El Acuerdo Comercial se suscribió el 26 de junio de 2012 en ciudad de Bruselas, Bélgica. Entró en vigencia el 1° de marzo de 2013. <<http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/>>

químico agrícola³⁸ en una Parte requiera la obtención de una autorización por sus autoridades competentes en dichas materias, dicha Parte hará los mejores esfuerzos para procesar de forma expedita la respectiva solicitud con el objeto de evitar retrasos irrazonables. Respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte podrá, de conformidad con su legislación nacional, poner a disposición un mecanismo para compensar al titular de la patente por cualquier reducción poco razonable del plazo efectivo de la patente como resultado de la primera autorización de comercialización del producto en dicha Parte.

Además, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)³⁹ se establece como un asunto de interés común.

La Unión Europea hará todos los esfuerzos razonables para cumplir con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado en Ginebra el 1 de junio

³⁸ Para los efectos de este Título, «productos químicos agrícolas» significa, para la Parte UE, sustancias activas y preparaciones que contienen una o más sustancias activas, puestas en la forma en que estas son ofrecidas a los usuarios, con el propósito de: (a) proteger plantas o productos de las plantas contra todo tipo de organismos perjudiciales o prevenir la acción de tales organismos, en tanto que dichas sustancias o preparaciones no se definan de otra forma a continuación; (b) influir en los procesos vitales de las plantas, de forma diferente a los nutrientes (ej. reguladores de crecimiento de plantas); (c) preservar los productos de las plantas, siempre que dichas sustancias o productos no estén sujetos a disposiciones especiales del Consejo o la Comisión sobre conservantes; (d) destruir plantas indeseables; o (e) destruir partes de plantas, verificar o prevenir el crecimiento indeseable de plantas.

³⁹ “El PLT pretende racionalizar y armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas nacionales o regionales de patentes para la presentación de solicitudes de patentes nacionales o regionales, el mantenimiento de las patentes, así como ciertos requisitos adicionales relativos a las patentes o a las solicitudes de patente, por ejemplo, las comunicaciones, las representaciones o el registro de cambios relativos a las patentes y a las solicitudes de patente. Las disposiciones del PLT remiten en la medida de lo posible a las del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y su Reglamento, a fin de que el Tratado sea lo más sencillo posible y evitar que se creen distintas normas nacionales sobre las formalidades de patentes en relación con las solicitudes nacionales e internacionales. Se espera que la armonización de los procedimientos en virtud de las legislaciones nacionales propicie el acceso a la protección por patente en todo el mundo y una reducción de los costos derivados de dichos procedimientos para los solicitantes. Asimismo, se espera que se reduzcan los costos administrativos de las oficinas de patentes de los países industrializados y de los países en desarrollo, lo que podría traducirse en una reducción de las tasas para los solicitantes.”

<<http://www.wipo.int/patent-law/es/plt.htm>> Consultad. 23 de abril de 2014.

del 2000 (en adelante el «PLT»). Los Países Andinos signatarios harán todos los esfuerzos razonables para adherirse al PLT.

(2) TLC Corea – la Unión Europea⁴⁰

Especialmente, el Artículo 10.35 es importante y estipula la extensión de la duración de los derechos conferidos por la protección de la patente, lo cual está relacionado con los productos farmacéuticos y los productos fitosanitarios protegidos por una patente y es para compensar al titular de la patente por la reducción de la vida efectiva de la patente como resultado de la primera autorización para colocar el producto en sus respectivos mercados. Esto ya se refleja en la ley de patentes coreana.

(3) Los retrasos irrazonables de un producto farmacéutico, de un producto químico agrícola o de un producto fitosanitario son el tema común en ambos TLCs hechos y en el Capítulo 3, se trata de manera detallada. Además, los tratados disponen que cada Parte podrá hacer uso de las excepciones y flexibilidades permitidas por los acuerdos multilaterales relacionados con la propiedad intelectual, en particular al adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población.

3.3. Acuerdos comerciales con EE.UU.

(1) TLC el Perú – EE.UU.⁴¹

⁴⁰ *The European Union – South Korea Free Trade Agreement is a free trade agreement between the European Union (EU) and South Korea. The agreement was signed on 15 October 2009. The agreement has been provisionally in force since 1 July 2011 while the final ratification is taking place.* <<http://www.customs.go.kr/>>

⁴¹ Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, suscrito el 12 de abril de 2006, aprobado por el Congreso mediante Resolución Legislativa N° 28766, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de junio de 2006 y ratificado mediante Decreto Supremo N° 030-2006-RE. Fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINCETUR. Fecha de entrada en vigor el 1 de febrero de 2009. <<http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/>>

El Artículo 16.9 del mencionado tratado está relacionado con respecto al tema de patentes.

En el problema de patentabilidad de plantas, el acuerdo establece que *una Parte que no otorgue protección mediante patentes a plantas a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, realizará todos los esfuerzos razonables para permitir dicha protección mediante patentes*. En el problema de retrasos irrazonables, el acuerdo menciona productos farmacéuticos de manera especial como lo siguiente: *Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte podrá hacer disponible una restauración del plazo de la patente o de los derechos de la misma, para compensar al titular de la patente por cualquier reducción poco razonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte*.

Además, es necesario adaptar la legislación de Perú para cumplir lo que dice esta disposición

(2) TLC Corea – EE.UU.⁴²

El Artículo 18.8 del mencionado tratado está relacionado con respecto al tema de patentes. El acuerdo se caracteriza por estipular la compensación de retrasos irrazonables y especialmente refiere nuevos productos farmacéuticos como lo siguiente: *With respect to patents covering a new pharmaceutical product that is approved for marketing in the territory of the Party and methods of making or using a new pharmaceutical product that is approved for marketing in the territory of the Party, each Party, at the request of the patent owner, shall make available an adjustment of the patent term or the term of the patent rights of a patent covering a*

⁴² *The Free trade agreement between the United States of America and South Korea is a trade agreement between the United States and the Republic of Korea. It was ratified by the National Assembly of South Korea on November 22, 2011 and entered into effect in March 15, 2012.* <<http://www.customs.go.kr/>>

new pharmaceutical product, its approved method of use, or a method of making the product to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process related to the first commercial use of that pharmaceutical product in the territory of that Party.

Esto ya se refleja en la ley de patentes coreana.

(3) El retraso irrazonable de un producto farmacéutico es el tema común en ambos TLCs hechos y en el Capítulo 3, se trata de manera detallada.

3.4. Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)⁴³

El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, Trans-Pacific Partnership) es una iniciativa desarrollada por once economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC): Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Este proceso de negociación tiene como objetivo construir un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros, el cual a su vez se convierta en la base y el medio para una futura Área de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP, Free Trade Area of the Asia Pacific), por lo cual estará abierto al ingreso de otras economías de APEC y al desarrollo de mecanismos que permitan su flexibilidad y carácter evolutivo. En ese sentido, en la actualidad el TPP es el proceso de negociación plurilateral más ambicioso y amplio entre países de tres continentes (América, Asia y Oceanía). Además, es el tratado económico más grande de todos los tiempos.

⁴³ <<http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/>>

En el borrador del TPP⁴⁴ se incluye la propiedad intelectual, y resulta ser el tema más polémico. En realidad, debido a que la situación económica de cada país y sus intereses son muy diferentes, sobre todo con respecto a patentes, no será fácil llegar a un acuerdo que satisfaga a todos los miembros.

Ahora bien, en los temas abiertos a discusión no hay ninguna diferencia entre el TPP y los TLCs ya celebrados por Perú y Corea. Consecuentemente, en el caso de Corea bajo la posibilidad alta de adhesión, pienso que el acuerdo supuesto no afectaría al sistema coreano. Al contrario, en el caso del Perú, si bien ejercerá influencia en el sistema peruano, es muy posible que su influencia esté dentro de la esfera de los TLCs ya existentes.

4. El marco jurídico regional y nacional del sistema de patentes peruano

4.1. Normativa regional – Las Decisiones Andinas⁴⁵

En el Perú, el marco regulatorio para otorgar patentes está contenido en la Decisión Andina 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial⁴⁶. La Decisión 486 es de carácter regional y es válida en los países pertenecientes a la Comunidad

⁴⁴ <<http://wikileaks.org/tpp>>

⁴⁵ “Las Decisiones de la Comunidad Andina son normas jurídicas supranacionales en sus Estados Miembros que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Una vez aprobadas, las Decisiones se integran automáticamente al ordenamiento jurídico nacional, es decir, al sistema legal, sin necesidad de la aprobación del Poder Legislativo de cada país. Para que entren en vigor, es suficiente su aprobación por la autoridad comunitaria y su posterior publicación en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina.” INDECOPI. 2012. Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú. pp. 25.

⁴⁶ Aprobada el 14 de setiembre de 2000 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 1 de diciembre de 2000.

Andina (CAN). La Decisión 486 aborda aspectos precisos en materia de patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos.

El régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, el esquema de trazado de circuitos integrados - referidos al tratamiento de los "microchips"- y la observancia de las medidas en la frontera que redundará en un mayor control de la piratería. Los asuntos relacionados se tratarán con detalle en el Capítulo 3.

4.2. Legislación nacional

En el Perú, el marco regulatorio para el otorgamiento de patentes es el Decreto Legislativo 1075 (modificado por la Ley 29316), que dispone algunas precisiones sobre la Decisión 486. Por ejemplo, determina los montos máximos de las multas vinculadas a quienes violen derechos de propiedad industrial u obstaculicen los procedimientos. También desarrolla algunos aspectos procedimentales y da plazos para su otorgamiento.

La ley N° 29316 modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América. Fue publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de enero de 2009. El Decreto Supremo N° 035-2011-PCM es el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Fue publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de abril de 2011. Ley N° 27811 es una ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Fue publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de agosto de 2002.

4.3. Evaluación

Lo más característico es que el Perú tiene la regulación regional, es decir, las Decisiones Andinas, la cual asume el rol de legislación nacional. Al contrario, la legislación nacional tiene solamente la función de disponer algunas precisiones sobre la Decisión 486. Para entender el sistema de patentes del Perú, ese es el primer paso.

Sobre la base anterior, creo que es muy importante analizar e investigar el sistema jurídico del Perú, puesto que así podemos entender los sistemas de los países de la comunidad andina. Por otro lado, vinculado con este punto, la estabilidad legal es buena, pero es posible que tenga un problema para acoger rápida y fácilmente la ola de cambio internacionalmente nueva.

5. El marco jurídico nacional del sistema de patentes coreano y sus características generales

5.1. Legislación Nacional⁴⁷

(1) *Patent Act*

Esta es la ley más fundamental e importante en el marco jurídico de Corea. En la ley se refleja claramente la característica del sistema de patentes de Corea.

⁴⁷ *KIPO. 2007. Understanding the Patent Act of the Republic of Korea.*
<<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8852>>

El propósito de un sistema de patentes es promover el desarrollo industrial de la nación con el fin de proteger de manera efectiva las "invenciones" entre los derechos de propiedad industrial. Por este propósito, a un inventor se le concederá derechos exclusivos de licencia a cambio de la divulgación de dicha invención a la Oficina de Patentes que promoverá el desarrollo tecnológico y en última instancia, contribuirá al desarrollo industrial de la nación. Y la Ley de Patentes de Corea lo confirma en el artículo 1, "*the purpose of this Act is to facilitate technological development and contribute to industrial development by protecting and encouraging invention and promoting its exploitation*". Esto indica que la protección de invención y su aplicación son dos piedras angulares que son necesarias para el propósito del desarrollo industrial. Se analizará en profundidad en el siguiente capítulo.

(2) Enforcement Decree of the Patent Act

El objeto de este Decreto es establecer las materias delegadas por la Ley de Patentes y las necesarias para su aplicación. Por eso, está situado dentro del límite del marco del *Patent Act* y a su vez juega un papel complementario.

(3) Utility Model Act

La Ley de Modelo de Utilidad coreana comparte principios con la Ley de Patentes. Al igual que ésta, la Ley Modelo de Utilidad tiene por objeto facilitar el desarrollo tecnológico y contribuir al desarrollo industrial mediante la protección y el fomento de la creación tecnológica de las ideas y la promoción de su uso. Estas, sin embargo, difieren en el nivel de creatividad requerido. La Ley de Patentes protege los diseños y las artes altamente calificados y técnicos, mientras que la Ley de Modelo de Utilidad protege las creaciones que son menos calificadas y de carácter técnico.

La Ley de Modelo de Utilidad y la Ley de Patentes comparten la mayoría de las normas y los requisitos, incluyendo, *“first to file” principle, drawing system, amendment and refusal of amendment system, claim of priority system, local claim of priority system, public notification of registration and opposition to the grant of registration system, compulsory license system and ruling system, rights appropriation system, rights revocation system, request for a trial system, application division system, claim of patent multinomial system, rights infringement system, reexamination and final appeal system*, etc.⁴⁸ Por lo tanto, las disposiciones de la Ley de Patentes se aplicarán *mutatis mutandis* a la Ley de Modelo de Utilidad en sus partes principales.

(4) Enforcement Decree of the Utility Model Act

El objeto de este Decreto es establecer las materias delegadas por la Ley de Modelo de Utilidad y de las necesarias para su aplicación. Por lo tanto, está situado dentro del marco del *Utility Model Act* y a su vez juega un papel complementario

5.2. La reforma del sistema de litigios sobre patentes

El primer Tribunal de la KIPO previamente se hizo cargo de la primera instancia, el Tribunal de Apelación de la KIPO presidió la segunda instancia, y la Corte Suprema se hizo cargo de la tercera instancia. El Juzgado de primera instancia y el Tribunal de Apelación se derogaron. Y el recién creado Tribunal de Propiedad Intelectual de la KIPO, se hace cargo de la primera instancia, la Corte de Patente se hace cargo de la segunda instancia, y la Corte Suprema juzga la decisión final. Sin embargo, ya que la decisión del Tribunal de Propiedad Intelectual no es una decisión del poder judicial, el sistema de litigios sobre patentes ha adoptado en realidad un formato de doble instancia por la Corte de Patente y por la Corte Suprema.

⁴⁸ Ibid. pp. 5.

Sobre todo, la Corte de Patente se establece en el nivel de una Corte Superior en el Ministerio de Justicia y tiene una jurisdicción original sobre las medidas concernientes a las objeciones a las decisiones y resoluciones de la KIPO. En conclusión, el sistema de litigio se caracteriza por la existencia especial de la Corte de Patente y es distinto del peruano. En el poder judicial peruano existe el Juzgado Contencioso Administrativo especializado en los temas de mercado, en donde también se trata el tema de patentes, pero que carece de especialidad.

5.3. Evaluación

En Corea, no hay ninguna normativa regional, razón por la cual el sistema jurídico de patentes es más fácil de modificar que el peruano.

Como se muestra en el propósito de la ley, el sistema de patentes coreano busca promover el desarrollo industrial de la nación con el fin de proteger de manera efectiva "invenciones", motivo por el cual Corea se esfuerza interminablemente por mejorar el sistema de patentes para prevenir el mercado futuro y a su vez desarrollar su economía. Además, es destacada la existencia de la Corte de Patente exclusivamente especializada en el derecho de la propiedad industrial. Esta misma finalidad debería ser asumida por Perú, si bien como su sistema está basado en una regulación regional (CAN), las modificaciones legislativas son más difíciles de llevar a cabo.

6. Recapitulación

La recapitulación de las conclusiones alcanzadas en el capítulo son las siguientes:

- 1) que el sistema de patentes de Corea y el peruano son similares debido a que ambos países forman parte de los mismos tratados internacionales.

- 2) que el Perú puede aprovechar la flexibilidad en su sistema de patentes, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el ADPIC.
- 3) que el principio de trato nacional en los convenios internacionales impide al Perú crear normas sobre patentes que favorezcan a sus nacionales y no a los extranjeros.
- 4) que los tratados bilaterales y la decisión 486 suponen una dificultad para el Perú si quiere modificar su sistema de patentes.
- 5) que el sistema jurídico de patentes coreano es más fácil de modificar que el peruano, debido a que en Corea no hay ninguna normativa regional.
- 6) que en el sistema coreano, el sistema de litigio se caracteriza por la existencia de la Corte de Patente, la cual tiene mucha ventaja gracias a su especialización.
- 7) que Corea hace todo lo posible para promover el desarrollo industrial a través del sistema de patentes y, por eso, el sistema coreano puede servir de un buen modelo al peruano, lo cual también es uno de los objetivos importante del TLC entre los dos países.

CAPÍTULO 3.

LA COMPARACIÓN DE LA LEY DE PATENTES DEL PERÚ Y COREA

Presentado el marco normativo de cada país, en este capítulo se analizará comparativamente las leyes de patentes del Perú y Corea. Especialmente, se concentrará en las diferencias y en las razones por las cuales la adopción en Perú de las particularidades de la regulación coreana podría contribuir al mejoramiento del actual sistema de patentes del Perú. Mi finalidad se concentrará sobre todo en los métodos para facilitar y acelerar el proceso, aclarar algunos artículos, prevenir conflicto de interpretación que puede generar inseguridad, fomentar la presentación de solicitudes, desarrollar la tecnología en determinados sectores, entre otros.

Por razones de claridad, el capítulo se divide en cuatro secciones: Examen de fondo, Aspectos formales del procedimiento de examen, Perspectiva sistemática y Ámbito de protección de la patente.

1. Examen de fondo

El examen de fondo o examen técnico es la etapa del trámite en la que la oficina competente, a través del examen de fondo, evalúa el documento técnico presentado a fin de determinar, por un lado, si la invención cuya protección se solicita no está afectada por las exclusiones o prohibiciones de patentabilidad; y, de otro lado, si cumple con los requisitos de patentabilidad. Durante el examen de

fondo, la información que se evalúa corresponde en principio a las reivindicaciones y en segundo lugar, a la memoria descriptiva⁴⁹.

Antes de profundizar en el tema, resulta útil presentar la estructura del documento de patentes. Una de las características de estos documentos es que tienen una estructura uniforme, sin importar dónde ni en qué idioma se presenten. Así, estos documentos de patentes presentan:

1. Una primera página	Contiene todos los datos bibliográficos del documento.
2. Un documento técnico, constituido a la vez por:	
2.1. Una descripción	La descripción de la invención tiene como objetivo divulgar y servir de soporte a las reivindicaciones.
2.2. Un conjunto de reivindicaciones	Las reivindicaciones son la parte fundamental del documento técnico, pues es donde el inventor reclama protección sobre su invención.
2.3. Un resumen	El resumen contiene una reseña de la divulgación, tal como figura en la descripción, las reivindicaciones y cualquier dibujo.
2.4. Dibujos (en caso sea necesario)	

Continuaré la comparación concreta entre los dos sistemas desde la perspectiva de examen de fondo.

1.1. No invenciones

Decisión 486	Korean Patent Act (KPA)
Artículo 15.- No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) <u>el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o</u>	<i>Article 2 (Definitions)</i> <i>The terms used in this Act shall be defined as follows:</i> 1. The term "invention" means the highly advanced creation of technical ideas utilizing laws of nature;

⁴⁹ INDECOPI. Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú. 2011.

<p>aquel que pueda ser aislado, inclusive <u>genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural</u>;</p> <p>c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;</p> <p>d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o <u>actividades económico-comerciales</u>;</p> <p>e) los programas de ordenadores o <u>el soporte lógico, como tales</u>; y,</p> <p>f) las formas de presentar información.</p> <p><u>DISPOSICIONES TRANSITORIAS</u> SEGUNDA.- Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del ADPIC. A tal efecto, se tendrán en cuenta los compromisos asumidos por los Países Miembros en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica.</p>	
<p>ADPIC. ANEXO 1C. PART II. SECCIÓN 5: PATENTES Artículo 27</p> <p>3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:</p> <p>a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;</p> <p>b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz <i>sui generis</i> o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.</p>	

Aunque ambos sistemas están dentro del margen de flexibilidad que permite el Art. 27 ADPIC, entre los dos hay algunas diferencias.

(1) En Corea, no hay ninguna disposición sobre no invenciones, pero la invención debe satisfacer el requisito del artículo 2(1) a fin de que una solicitud de patente

presentada sea legal en virtud de la Ley de Patentes, el cual se caracteriza por el sentido de 'highly advanced creation'⁵⁰.

(2) En Corea, si las cosas en la naturaleza, no meros descubrimientos, se aíslan artificialmente a partir de su entorno, los métodos, las sustancias químicas o microorganismos aislados se consideran como una invención legal.

La Guía práctica para examinar el campo de la biotecnología⁵¹ establece la posibilidad de patentar las invenciones relacionadas con ingeniería de herencia, microorganismos, plantas y animales, siempre y cuando cumplan unos requisitos. Por lo tanto, pese a que no son patentables los meros descubrimientos biológicos, sí serían patentables si el método de separación o clasificación estuviera fuera del alcance de un ejercicio de creatividad ordinaria de una persona experta en el arte⁵².

Comparativamente, en el Manual para la formación de examinadores de patentes de INDECOPI se dice lo siguiente (pp. 33-34): Los seres vivos *per se* no pueden ser patentables, en tanto en su creación no participó el ingenio del hombre. Por otro lado, los procesos biológicos que suceden dentro de estos organismos tampoco pueden ser patentados ya que existen en la naturaleza. Del mismo modo, los materiales biológicos, al ser parte de un organismo o ser vivo, tienen el mismo tratamiento.

Sin embargo, el Manual del INDECOPI no establece con certeza la patentabilidad del trabajo artificial sobre las invenciones relacionadas con ingeniería genética,

⁵⁰ 「a highly advanced creation」 is a relative concept to differentiate 「design device」 under the Utility Model Act from 「Invention」 under the Patent Act, and in practice, 「the highly advanced creation」 shall not be considered in the case of determining requirements of 「Invention」. KIPO. 2013. 심사지침서(Guía para examen). pp. 3101.

⁵¹ KIPO. 2011. 생명공학분야 심사실무가이드 (Guía práctica para examinar el campo de biotecnología). pp. 4.

⁵² “A person skilled in the art” refers to a hypothetical person who has common general knowledge in the art to which the claimed invention pertains and the ability to use ordinary technical means for research and development (including experiment, analysis, manufacture, etc.); who has the ability to exercise ordinary creativity in selecting materials and changing designs, optimizing numerical ranges and replacing elements with equivalent parts; and who is able to comprehend based on his/her own knowledge all technical matters regarding the state of the art in the field to which a claimed invention pertains at the time of filing a patent application.” KIPO. 2013. 심사지침서. pp. 3302.

microorganismos, plantas y animales. Por eso, creo que no niega totalmente la posibilidad de considerar el material biológico como una invención. Este argumento se respalda con el Tratado de Budapest sobre el depósito de microorganismos, que está vigente en el Perú. Esto significa que los microorganismos son patentables en el Perú en virtud de dicho tratado. Además mediante el Convenio UPOV, aunque las plantas tampoco son patentables, se pueden proteger con certificados de obtención de una nueva variedad vegetal.

Para que se desarrollen varios campos de tecnologías en el Perú, sobre todo la biotecnología en la cual el Perú tiene el mejor potencial debido a la gran cantidad y variedad de recursos biológicos, es recomendable admitir patentabilidad de las invenciones relacionadas. Ello puede ser determinante a la hora de favorecer, en el futuro, la competitividad de las empresas peruanas en el mercado global.

(3) En el caso de los programas de ordenadores o el soporte lógico, hay una diferencia entre los dos países.⁵³ En ambos países, un programa de ordenador por sí mismo no se considera como una invención patentable. Sin embargo, en Corea se permite la patentabilidad, siempre y cuando un programa esté en la forma de un soporte lógico, tal como el CD de un programa. Al contrario, en el Perú tampoco es patentable.

Este tipo de patentes es un campo en el que sólo se requiere creatividad, no tanto dinero. En el Perú hay muchos jóvenes creativos a los que les gusta jugar videojuegos y quienes tienen conocimientos informáticos. Estos jóvenes pueden ser creadores de este campo. Su protección como derecho de patentes será mucho más rentable que cuando se le protege solamente por derechos de autor. Dicha ventaja se debe en general a tres razones: 1) El objetivo de proteger es relativamente más amplio, porque el objetivo del derecho de patentes protege ideas técnicas, diferente del objetivo del derecho de autor que sólo protege expresiones en sí mismo. ii) En el caso que por casualidad se creen las mismas obras, en el derecho de autor no hay ningún *block effect* de excluir el uso de otra

⁵³ Ibid. pp. 3104.

misma obra.⁵⁴ iii) El derecho de patentes es concedido bajo la obligación de comercializar la patente. En consecuencia, ello podría favorecer la aparición de una industria informática en el Perú capaz de competir en el mercado global.

(4) Invenções de *Business model*⁵⁵

En el Perú, los modelos de negocios se protegen solamente con el derecho de autor. En cambio, la KIPO estableció una pauta especial sobre la patente de modelo de negocio en el año 2000, lo que hizo posible la concesión de una patente de invención en relación con el modelo de negocio. Este tipo de invenciones están relacionados con las tecnologías de comunicación inclusive *computers y networks*, motivo por lo cual ellos podrían activar la transacción comercial del mercado peruano de manera más eficiente y eficaz, y favorecer la aparición de una industria informática en el Perú capaz de competir en el mercado global.

1.2. Exclusiones a la patentabilidad

Decisión 486	KPA
Artículo 20.- No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición	Article 32 (<i>Unpatentable Inventions</i>) <i>Inventions that are feared to have risks to contravene public order or morality or to injure public health shall not be patentable, notwithstanding Article 29 (1) and (2).</i> Article 29 (<i>Requirements for Patent Registration</i>) (1) <i>Inventions having industrial applicability</i>

⁵⁴ KIM,Qwan Sik. 2006. '컴퓨터프로그램의 특허법적 보호'. 정보화정책. pp. 109.

⁵⁵ Business method patent refers to a class of patents which disclose and claim new methods of doing business. This includes new types of e-commerce, insurance, banking, tax compliance etc. BM patents are usually given to business methods that **combine business ideas and communication technologies including computers and networks**. BM patent application is found in wide areas such as advertising, content, finance, and games. BM patents are exemplified by Priceline's reverse auction (US5,794,207), Overture's pay for placement (PCT/US2000/14753, US6,269,361B1) as seen as "Sponsor Link" on the search page, and so on.
 <http://koreanlii.or.kr/w/index.php/BM_patent>, <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?seq=1331&c=1003&a=user.english.board.BoardApp&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01>
 Consulta. 23 de abril de 2014.

<p>legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;</p> <p>b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;</p> <p>c) <u>las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;</u></p> <p>d) <u>los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.</u></p> <p>Artículo 21.- <u>Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.</u></p>	<p><i>may be patentable unless they fall under any of the following subparagraphs:</i></p> <p><i>1. Inventions publicly known or worked in the Republic of Korea or in a foreign country prior to the filing of the patent application;</i></p> <p><i>2. Inventions described in a publication distributed in the Republic of Korea or in a foreign country prior to the filing of the patent application or inventions made accessible to the public through telecommunication lines prescribed by Presidential Decree.</i></p>
---	--

La legislación de ambos países es acorde con el margen de flexibilidad que permite el Art. 27 ADPIC. No obstante, existen diferencias entre los dos.

(1) En todos los sistemas de patentes, aunque algunas creaciones pueden ser consideradas invenciones, no pueden ser patentadas por ser contrarias a las

creencias o los valores de la sociedad. En el sistema coreano, el Manual de examen de la KIPO materializa los tipos concretos de las invenciones no patentables.

(2) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos se tratan diferentemente entre los dos países. La redacción del Artículo 20. c) de D 486 es casi igual que la del Art. 27.3 ADPIC. Al contrario, como se explica en 1.1, la Guía práctica para examinar el campo de la biotecnología (KIPO) establece que las invenciones relacionadas con ingeniería genética, microorganismos y animales sean patentables.

En el Perú, me parece que considerando que en el manual de INDECOPI no hay ningún caso como las invenciones asociadas a ingeniería genética, no serían totalmente excluidas sus patentabilidades. Además, el Perú excluye solamente que “no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos” como ADPIC, por lo cual deja abierta la posibilidad de sus patentabilidades. También en el Perú, los microorganismos son patentables. Teniendo en cuenta la potencialidad de la biotecnología para crear gran valor añadido, sería muy recomendable que en Perú se permitiera la patentabilidad de la tecnología pertinente.

(3) En el caso de los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento animal, también hay diferencias entre los dos países. En Corea, los métodos de tratamiento del cuerpo humano mediante cirugía, terapia o diagnóstico no tienen, en general, aplicación industrial. Sin embargo, el método es considerado industrialmente aplicable si es claramente redactado en la reivindicación que el método se limita a los cuerpos animales con la exclusión de los seres humanos. En el Perú, no es patentable. Es recomendable que a las invenciones exclusivamente asociadas con animales se les permita patentabilidad para el fomento de la industria pertinente, es decir, la industria asociada con biotecnología. Por ejemplo, se conoce bastante el caso de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado en 1996 y que fue noticia en todo el mundo. La ciencia de la clonación avanzó mucho desde entonces y actualmente, los científicos albergan muchas esperanzas positivas,

tales como resolver el riesgo de la falta de energía, el problema de la alimentación mundial y salvar a los animales en peligro de extinción, salvo los problemas éticos que algunas personas plantean. En este campo, Corea tiene la tecnología muy avanzada y en este desarrollo se evalúa que el uso estratégico del sistema de patentes ha jugado un gran papel.

(4) El Segundo Uso se trata de manera diferente entre los dos países.

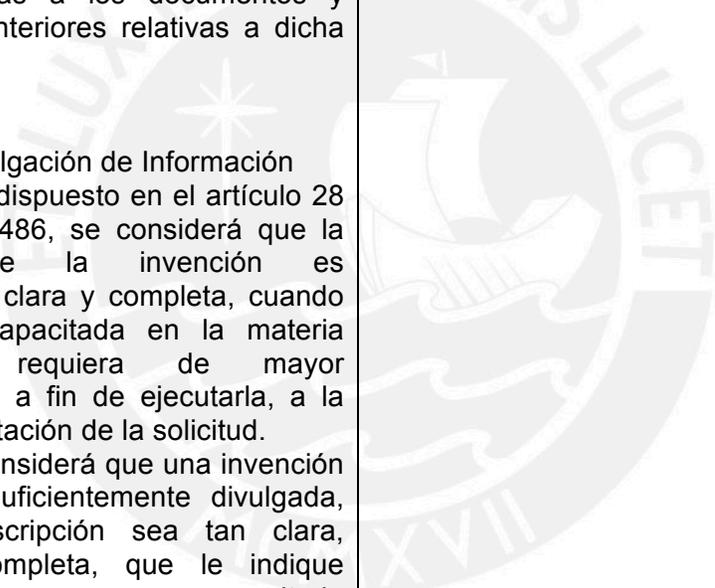
En Corea, una invención del segundo uso, que reivindica un nuevo uso de un material conocido en base a su propiedad inherente pero recién descubierto, será tratada distinta de "un simple descubrimiento" en la Ley de Patentes. Un simple descubrimiento de un uso de un material conocido no constituye una invención legal incluso si el uso es novedoso. No obstante lo anterior, un uso novedoso basado en la recién descubierta propiedad se considera una invención legal sólo cuando un esfuerzo inventivo que no es obvio se hace para descubrir la nueva propiedad y proporcionar el uso novedoso.⁵⁶

El Art. 21 D. 486 es el fundamento legal de las autoridades andinas para rechazar las solicitudes de patente de segundo uso. Sin embargo, este artículo es objeto de controversia por su discutida legalidad frente al ADPIC.⁵⁷ Es deseable que se considere el permiso de patente de segundo uso, bajo la hipótesis de que la protección de derecho justa y perfecta pueda fomentar un desarrollo mejor de la tecnología y finalmente la industria.

⁵⁶ Ibid. pp. 3102

⁵⁷ "En consecuencia, un uso nuevo de un producto o un procedimiento, aún cuando éste fuera conocido, puede ser patentable si dicho uso constituye una solución técnica y cumple con las condiciones de patentabilidad. No obstante todo lo anterior, si bien es cierto que el artículo 21 de la Decisión 486 puede constituir una clara violación del ADPIC por sobrepasar los límites establecidos en este último para los países miembros y que, por ende, estaríamos expuestos a las consecuencias de ese incumplimiento, también es cierto que dicho artículo está incluido en una norma comunitaria vigente en materia de propiedad intelectual para los países miembros de la Comunidad Andina. Por lo tanto, constituye el sustento legal de las autoridades competentes para negar el patentamiento de segundos usos y para los usuarios implica el sometimiento a dicha norma. Se debería entonces buscar la manera de suprimir dicho artículo de la norma supranacional con base en argumentos como su ilegalidad frente a acuerdos internacionales como ADPIC y/o los efectos negativos que tiene para quienes invierten en este tipo de investigaciones." <<http://www.latincounsel.com/esp/noticiaampliada.php?nid=4893>>

1.3. Suficiencia y Claridad

D 486	KPA
<p>Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que <u>una persona capacitada en la materia técnica correspondiente</u> pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e <u>incluirlá la siguiente información:</u></p> <p>a) <u>el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;</u></p> <p>b) <u>la tecnología anterior</u> conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;</p>	<p><i>Article 42 (Patent Applications)</i></p> <p><i>(3) Detailed descriptions of an invention under paragraph (2) 3 shall satisfy the following requirements:</i></p> <p><i>1. Descriptions of an invention shall be provided in accordance with the methods prescribed by Ordinance of the Ministry of Knowledge Economy in a clear and detailed manner to ensure that <u>any person with ordinary knowledge in the technology sector to which the relevant invention belongs can easily make an invention;</u></i></p> <p><i>2. <u>Technology used for the relevant innovation shall be stated.</u></i></p>
<p>D 1075</p> <p>Artículo 26. Divulgación de Información</p> <p>A efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486, se considerará que la divulgación de la invención es suficientemente clara y completa, cuando una persona capacitada en la materia técnica no requiera de mayor experimentación a fin de ejecutarla, a la fecha de presentación de la solicitud.</p> <p>Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente divulgada, cuando la descripción sea tan clara, detallada y completa, que le indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de presentación de la solicitud de patente, entendiéndose que la posesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento.</p>	
<p>Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.</p>	<p><i>(4) The scope of claims under paragraph (2) 4 shall describe the matter for which protection is sought in one or more claims (hereinafter referred to as "claims") and the claims shall fall under any of the following subparagraphs:</i></p> <p><i>1. The claims shall be supported by</i></p>

	<p><i>detailed description of the invention;</i> 2. <i>The claims shall define the invention clearly and in detail;</i> (6) <i>The scope of claims under paragraph (2) 4 shall state such matters regarded necessary to specify an invention as structures, methods, functions and materials or combination thereof to clarify what to be protected.</i></p>
--	--

(1) La suficiencia y la claridad de la divulgación de la invención en la solicitud de la patente deben evaluarse, tanto respecto de la información contenida en la descripción, como de aquella que figura en las reivindicaciones.

(2) En Corea, la “*technology used for the relevant innovation*” es obligatoria describirla dentro de la memoria descriptiva. Su falta es causa para negar la solicitud. En cambio, en el Perú no es obligatorio y, por eso, solamente debido a su falta no se deniega la solicitud. Cuanto más clara y suficiente es la descripción de la solicitud y dicha tecnología, será más probable facilitar el examen, prevenir los conflictos e incrementar la seguridad jurídica de los titulares de patentes cuando llevan a cabo su explotación.

(3) En el caso de las reivindicaciones, un punto muy especial es que en Corea se permite legalmente escribir ‘funciones’ en las reivindicaciones. Este permiso es muy polémico gracias a la falta de claridad, pero en el caso de los nuevos campos de tecnología es imposible redactar una reivindicación sin escribir funciones. Es deseable que el Perú tome una resolución jurídica acerca del tema discutible para la seguridad jurídica. De ser el caso, este permiso facilitaría solicitudes de patentes. Sobre todo, desde la perspectiva de que en el campo de la biotecnología ocurre mucho este tipo de reivindicaciones; la reivindicación con las expresiones funcionales será importante para el sistema peruano.

1.4. Unidad de invención

D 486	KPA
-------	-----

<p>Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.</p>	<p><i>Article 45. Scope of One patent application</i> <i>(1) A patent application shall relate to one invention only: Provided, That a group of invention so linked as to form a single general inventive concept may be the subject of one patent application.</i> <i>(2) The application for one patent application under paragraph (1) shall be prescribed by Presidential Decree.</i></p>
	<p>Presidencial Decree <i>Article 6 (Requirements for Single Patent Application for Group of Inventions) A single patent application for a group of inventions as prescribed in the proviso to Article 45 (1) of the Act shall meet the following requirements:</i> <i>1. The inventions described in the application shall have mutual relationship in adopted technology;</i> <i>2. The inventions described in the application shall have the same or corresponding technological features. In such cases, the technological features shall be those improved in light of invention at large.</i></p>

(1) Las reivindicaciones cada vez son más complicadas y detalladas, debido a la aparición de la nueva tecnología, y la fusión y la combinación de tecnologías, por lo cual cada vez es más complicado evaluar la unidad de la invención.

(2) A efectos de determinar si una invención es patentable, básicamente deben evaluarse las reivindicaciones de la solicitud. Hoy en día, la mayoría de invenciones solicitadas tienden a contener más de una reivindicación independiente, por lo cual el examinador deberá evaluar con mucho cuidado si existe un concepto inventivo común. Por ejemplo, múltiples reivindicaciones de diferentes categorías⁵⁸ pueden satisfacer las condiciones requeridas para la unidad de invención. Por lo tanto, lo siguiente satisface la unidad de invención : i) reivindicación independiente para un proceso y ii) reivindicación independiente para un aparato especialmente concebido para llevar a cabo el proceso.

⁵⁸ Categoría significa objeto, método y aparato.

Ahora bien, a fin de determinar la unidad de invención, se tiene que evaluar si hay un concepto inventivo común entre las reivindicaciones independientes y a su vez las dependientes.

(3) Corea añade otro requisito: *“the technological features shall be those improved in light of invention at large”*. Como las características técnicas especiales significan las partes mejoradas en comparación con la técnica anterior (o el estado de la técnica), generalmente la evaluación de la unidad se ejerce después de considerar el estado de la técnica. Por ejemplo, en el caso de la unidad de las invenciones A+X y A+Y, si se busca la técnica anterior asociada con A, cada invención no tiene la misma o correspondiente característica tecnológica mejorada en comparación con la técnica anterior y por eso les falta unidad.

(4) Un caso del Manual de INDECOPI

El meollo de la cuestión es si hay una correlación técnica entre el expansor de ejes de tiempo de la reivindicación 1 y el compresor de ejes de tiempo de la reivindicación 2. En el caso presente, el INDECOPI evalúa que ellos sean los elementos técnicos correspondientes. Más aún, concluye que a pesar de que no existiera la reivindicación 3, continuaría existiendo la unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2. Sin embargo, esta perspectiva es muy clemente. Ello debido a que, por otro lado, expansor y compresor son muy distintos. Porque aunque es muy cierto que no se pide hasta el concepto idéntico, una conformidad del grado mínimo es indispensable. En Corea, a este caso le faltaría unidad.

Para adquirir claridad de derecho por reducir la complejidad de reivindicaciones, la aceleración de examen, la coordinación de intereses entre el solicitante presente y terceros mediante la prevención del abuso de la posición de prioridad por los solicitantes, etc., es recomendable que el Perú adopte el modelo coreano consistente en un criterio de unidad estricto.

EJEMPLO 41

REIVINDICACIONES DE LA MISMA CATEGORÍA

Reivindicación 1: Transmisor provisto de un **expansor de ejes de tiempo** para señales de video.
 Reivindicación 2: Receptor provisto de un **compresor de ejes de tiempo** para las señales de video recibidas.
 Reivindicación 3: Equipo de transmisión de señales de video que comprende un transmisor provisto con un **expansor de ejes de tiempo** para señales de video y un receptor con un **compresor de ejes de tiempo** para las señales de video recibidas.

Conclusión:

Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. Los elementos técnicos particulares son: En la reivindicación 1, el **expansor de ejes de tiempo**; en la reivindicación 2, el **compresor de ejes de tiempo**, que son **elementos técnicos correspondientes**; y, la reivindicación 3 incluye ambos elementos.
 Si no existiera la reivindicación 3, continuaría existiendo unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2.

1.5. Novedad

1.5.1. Novedad : Concepto general

<p>D 486</p> <p>Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está <u>comprendida</u> en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio <u>antes de la fecha</u> de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.</p> <p>DL 1075 Artículo 12. – Prelación de derecho. La prelación en el derecho de propiedad</p>	<p>KPA</p> <p>Article 29 (Requirements for Patent Registration) (1) <i>Inventions having industrial applicability may be patentable unless they fall under any of the following subparagraphs:</i> 1. <i>Inventions publicly known or worked in the Republic of Korea or in a foreign country prior to the filing of the patent application;</i> 2. <i>Inventions described in a publication distributed in the Republic of Korea or in a foreign country prior to the filing of the patent application or inventions made accessible to the public through telecommunication lines prescribed by Presidential Decree.</i>⁵⁹</p>
---	--

⁵⁹ Article 1-2 (Scope of Telecommunication Lines) "Telecommunication lines prescribed by Presidential Decree" in Article 29 (1) 2 of the Patent Act (hereinafter referred to as the "Act") and subparagraph 2 of Article 129 of the Act means the telecommunication lines operated by persons falling under any of the following subparagraphs:

1. The Government, local governments, the governments or local governments of foreign countries, or international organizations; 2. National and public schools provided for in Article 3 of the Higher Education Act or national and public universities of foreign countries; 3. Domestic and foreign national and public research institutions; 4. Corporations incorporated to run the patent information

<p>industrial se determinará <u>por el día y hora de presentación de la solicitud de registro</u>. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.</p>	
---	--

<p>ADPIC. ANEXO 1C. PART II. SECCIÓN 5: PATENTES Artículo 27</p>
--

<p>1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, <u>siempre que sean nuevas</u>, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.</p>

Ser nuevo del ADPIC significa novedad. En relación con el examen de la novedad, hay dos aspectos que señalar:

(1) Es importante determinar si el estado de la técnica se determina a nivel nacional o a nivel mundial. Es decir, si el lugar en donde se conocen, se ejecutan o se publican las invenciones se refiere a un lugar en el territorio del Estado donde se presenta la solicitud o un lugar en cualquier otro país.

Pese a que no hay ningún comentario sobre este punto en la ley ni en el Manual del INDECOPI, en realidad se considera que el lugar de divulgación puede estar en Perú o en un país extranjero. En Corea, no hay ningún límite de lugar. Es de desear que se estipule en la ley peruana este punto para prevenir conflictos interpretativos, es decir, para la seguridad jurídica.

(2) Los medios de publicación.

Con el avance de las tecnologías de comunicación, como Internet, las series de tecnologías publicadas a través de Internet han aumentado dramáticamente. Más aún, se sugiere que las tecnologías publicadas en el Internet puedan ser consideradas suficientemente como otro tipo de publicaciones impresas en comparación con las publicadas por la publicación impresa existente, con respecto a la disposición del público, la velocidad de propagación y el nivel de tecnología, a

business which are designated and publicly announced by the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office. (Presidential Decree No. 23341)

excepción de las posibilidades que - debido a las características de Internet, la fecha y el contenido de la publicación - pueden ser modificadas después de la publicación.

En Corea, de acuerdo con el párrafo del artículo 29(1)2, las invenciones a disposición del público a través de Internet cuya fecha de publicación y contenido tienen derecho a la confianza del público, tendrán el mismo status que las invenciones publicadas a través de una publicación impresa. Al final, la discriminación entre los medios se basa en la confiabilidad y la facilidad de probar. Como el caso coreano, es recomendable que la ley peruana establezca qué tipo de publicación a través de la Internet se puede considerar del mismo nivel que la impresa para evitar conflictos y aportar seguridad jurídica. Por ejemplo, como en Corea las telecomunicaciones en línea están establecidas por un Decreto Presidencial, el sistema peruano debe establecer en forma confiable las telecomunicaciones en línea.

1.5.2. Concepto ampliado de novedad

<p>Artículo 16.- Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.</p>	<p><i>Article 29 (Requirements for Patent Registration)</i> <i>(3) Notwithstanding paragraph (1), no patent shall be granted where the invention for which a patent application is filed is identical to an invention or device described in the specification or drawings initially attached to another patent application or a utility model registration application which is made prior to the date of filing the said patent application and laid open or published after grant for public inspection after the filing of the said patent application: Provided, That this shall not apply where an inventor of the relevant patent application and an inventor of another patent or utility model application are the same person or where an applicant of the patent application and an applicant of another patent or utility model application are the same person as at the time of filing.</i></p>
---	---

En este caso, está en cuestión el tema de si se puede aplicar al caso del mismo solicitante o inventor. En el Manual del INDECOPI, no hay ningún comentario. En cambio, la ley coreana con precisión estipula el mismo solicitante o inventor como excepción. Ello debido a que la ley coreana considera más deseable que el Artículo 36 (*First to File Rule*) se aplique a este caso excepcional. En este caso excepcional, la aplicación de otro artículo (*First to File Rule*) es mucho más sencilla y clara. Así, también se puede evitar la duplicación innecesaria de ley. Por la razón expuesta, es muy recomendable que el Perú adopte el modelo coreano.

1.5.3. Invenciones que no se consideran como ser conocidas públicamente – Plazo de gracia.

<p>Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:</p> <p>a) el inventor o su causahabiente;</p> <p>b) una oficina nacional competente que, <u>en contravención de la norma que rige la materia</u>, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,</p> <p>c) <u>un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.</u></p>	<p><i>Article 30 (Inventions not Deemed to be Publicly Known, etc.)</i></p> <p><i>(1) If a patentable invention falls under any of the following subparagraphs, in applying Article 29 (1) or (2) to the invention claimed in the patent application, on condition that the patent application therefor is filed within 12 months from the applicable date, the patent shall not be deemed to fall under any subparagraph of Article 29 (1):</i></p> <p><i>1. When a person having the right to obtain a patent has caused his/her invention to fall under any subparagraph of Article 29 (1): <u>Provided, That this shall exclude cases where the relevant application is laid open, or the registration of a patent for the relevant invention is published in the Republic of Korea or a foreign country pursuant to any treaty or Act;</u></i></p> <p><i>2. When the invention falls under any subparagraph of Article 29 (1) <u>against the intention of the person having the right to obtain a patent;</u></i></p> <p><i>(2) <u>Any person intending to have paragraph (1) 1 applied shall file a patent application to that effect and then submit a document proving the relevant facts to the Commissioner of the Korean Intellectual</u></i></p>
--	--

	<i>Property Office within 30 days from the filing date of the patent application.</i>
--	---

(1) Una excepción de divulgación por una persona que tiene el derecho de obtener la patente - El caso de que la oficina competente de manera legítima publique una solicitud.

En Corea, este tipo de divulgación se considera involuntaria por parte del solicitante. En este caso, por tanto, no se aplica la disposición del artículo 30. En el Perú, desde la interpretación contraria al Artículo 17b), se evalúa que este caso está excluido del beneficio del plazo de gracia. Sin embargo, el Artículo 17b) es abstracto y ambiguo y, por eso, a fin de evitar un previsto conflicto innecesario, es deseable que se estipule esta excepción en la ley peruana de manera clara.

(2) En Corea, tampoco se considera publicado en caso de divulgarse invenciones en contra de la intención de la persona que tiene el derecho de obtener la patente. Para proteger más íntegramente el derecho de obtener la patente, es deseable que se permita un plazo de gracia en este tipo de publicación.

(3) En Corea, adicionalmente, se estipula que para que algunas invenciones se consideren como invenciones que no se consideran públicamente conocidas antes de la presentación de la solicitud de la patente, las invenciones deben cumplir con el artículo 30(2). Sin el perjuicio anterior, el caso cuando una invención se conoce públicamente en contra de la voluntad de una persona con el derecho de obtener la patente, no le hace falta cumplir con este requisito adicional. Esta liberalidad se debe a la dificultad de probar el hecho en el momento de la solicitud. El reglamento debe ser claro sobre el caso excepcional que se justifica y resulta importante para la estabilidad legal y la confianza de los ciudadanos. Por eso, su introducción en el sistema peruano es muy recomendable.

1.6. Nivel Inventivo

D 486	KPA
<p>Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.</p>	<p><i>Article 29 (Requirements for Patent Registration)</i> <i>(2) Notwithstanding paragraph (1), where an invention could easily be made prior to the filing of the patent application by a person having ordinary skill in the art to which the invention pertains, on the basis of an invention referred to in any subparagraph of paragraph (1), no patent shall be granted for such invention.</i></p>
<p>DL 1075 Artículo 12. – Prelación de derecho. La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone buena fe y en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.</p>	
<p>ADPIC. ANEXO 1C. PART II. SECCIÓN 5: PATENTES Artículo 27 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, <u>entrañen una actividad inventiva</u>⁶⁰ y sean susceptibles de aplicación industrial.</p>	

Pese a la diferencia de expresión, entrañar una actividad inventiva del ADPIC es el concepto igual de no-obiedad, no-evidencia o *if an invention could not have been easily made*.

(1) La no-obiedad o no-evidencia de una invención vs. *if an invention could not have been easily made*

Este tema está asociado con el modo como se evalúa el nivel inventivo y en realidad es afectado por varios factores como la política, la economía, el nivel de tecnología, etc., por lo cual es lógico que haya diferencias entre cada país. Además, a diferencia de la creencia de que todos los examinadores del mundo tienen igual capacidad y condición de trabajo, en realidad cada ambiente es muy distinto, lo cual lamentablemente influye mucho en la evaluación del nivel inventivo.

⁶⁰ A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles". (ADPIC. ANEXO 1C. PART II. SECCIÓN 5: PATENTES)

Más aún, entre ambos países, hay una diferencia en el método concreto para evaluar el nivel inventivo, lo cual se considera natural y es causado por sus situaciones especiales, tales como tecnología, política, estructura de mercado, etc.

Todo lo anterior refleja la situación real del examen, por lo cual la evaluación del nivel inventivo es muy variable. Consecuentemente, se espera que este tema tenga un marcado beneficio para el mejoramiento del sistema de patentes peruano a través del sistema coreano. Ello debido a que la mejora del sistema peruano reducirá la subjetividad del nivel inventivo a través de la eliminación de dichos factores secundarios y negativos que pueden tener influencia en la calidad del examen.

1.7. Modelo de Utilidad : Ventaja Técnica vs. Nivel inventivo

D 486	Korean Utility model Act
<p>Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, <u>ventaja o efecto técnico que antes no tenía.</u></p> <p><u>Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.</u></p>	<p><i>Article 4 (Requirements for Utility Models)</i> <i>(2) Notwithstanding paragraph (1), no utility model shall be granted for a device, if the device could very easily have been made, prior to the filing of utility model registration, by a person with ordinary skills in the art to which the device pertains, on the basis of a device set forth in any subparagraph of paragraph (1).⁶¹</i></p>

(1) En Corea, para que se registre el modelo de utilidad también se requiere un nivel inventivo. Sin embargo, según *Utility model Act*, el rango de nivel inventivo del modelo de utilidad es diferente al de la patente. Es decir, comparado con ‘easily’ de

⁶¹ *Article 4 (Requirements for Utility Models). (1) A utility model may be granted for a device related to a shape or a structure of an article, or a combination of articles industrially practicable, unless the device falls under any of the following subparagraphs: 1. A device publicly known or worked inside or outside the Republic of Korea prior to the filing of utility model registration; 2. A device reported by a publication published and distributed inside or outside the Republic of Korea prior to the filing of utility model registration or made available to the public through one of telecommunication lines specified by Presidential Decree.*

patentes se requiere 'very easily'. Ahora bien, se aplica igualmente el método para evaluar el nivel inventivo de patentes.

En el Perú, hace falta otro tipo de requisito, la ventaja técnica, para que sea registrable la solicitud de patente de modelo de utilidad. El Manual del INDECOPI explica la ventaja técnica así (pp. 161):

La evaluación de la ventaja técnica en los modelos de utilidad corresponde a comparar la reivindicación o reivindicaciones de la solicitud con el estado de la técnica más próximo, con el fin de determinar si las diferencias entre ambos proporcionan una ventaja técnica. A diferencia de la evaluación que se lleva a cabo en las patentes de invención, en el caso de los modelos de utilidad, el examinador no deberá evaluar si la solución aportada por el inventor se desprende de manera evidente del estado de la técnica.

Además, en el Perú, el modelo de utilidad se caracteriza por protegerse mediante patentes. En Corea, se trata en una ley distinta a la de patentes.

(2) De aplicarse el criterio anterior del INDECOPI, podría ser difícil que los examinadores evalúen que no son patentables las solicitudes de patente de modelo de utilidad. Considerando la tendencia presente de enfatizar una ventaja de su invención en cada solicitud, será muy difícil negarla, debido a que los examinadores deben admitir el contenido de cada solicitud por sí mismo. Además, en realidad, la ventaja técnica está considerada dentro del rango de nivel inventivo. Es decir, según el manual coreano, los requisitos para evaluar el nivel inventivo son propósito, estructura técnica y efectos ventajosos de cada invención.

(3) La diferencia más resaltante es el método de examen. En Corea la comparación con el estado de la técnica anterior se hará de manera igual que el examen de nivel inventivo, por lo cual no hay un límite de los estados de la técnica anterior. En cambio, en el Perú la solicitud se deberá comparar solamente con el estado de la técnica más próximo. Pero, prácticamente buscar el estado de la técnica más próximo es muy difícil y subjetivo y, por eso, los examinadores usan las

combinaciones de los documentos tecnológicamente similares, para evitar esta dificultad y subjetividad. Es decir, hay una tendencia a preferir el nivel inventivo a la novedad.

Consecuentemente, para evitar problemas, es de desear que el sistema peruano aclare la diferencia entre ventaja técnica y nivel inventivo, tal como el coreano.

1.8. Aplicación industrial

<p>D 486</p> <p>Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en <u>cualquier tipo de industria</u>, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.</p>	<p>KPA</p> <p><i>Article 29 (Requirements for Patent Registration)</i> <i>(1) Inventions having industrial applicability may be patentable unless they fall under any of the following subparagraphs:</i> <i>1. Inventions publicly known or worked in the Republic of Korea or in a foreign country prior to the filing of the patent application;</i> <i>2. Inventions described in a publication distributed in the Republic of Korea or in a foreign country prior to the filing of the patent application or inventions made accessible to the public through telecommunication lines prescribed by Presidential Decree.</i></p>
<p>ADPIC. ANEXO 1C. PART II. SECCIÓN 5: PATENTES</p> <p>Artículo 27</p> <p>1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y <u>sean susceptibles de aplicación industrial.</u></p>	
<p>Convenio de París</p> <p>Artículo 1(3): La propiedad industrial se entiende en su <u>acepción más amplia</u> y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.</p>	

La aplicación industrial está asociada con exclusiones de la patentabilidad o no invenciones, por lo cual es suficiente referirse a las partes correspondientes.

Sin embargo, el concepto de ‘industria’ es un poco discutible entre los dos países. Según la Guía de la KIPO (pp. 3101), se dice que el término *industria* del párrafo del artículo 29(1), debe interpretarse en un sentido amplio. Es decir, *industria* se interpreta para cubrir todas las actividades útiles y tecnologías prácticas. Además, en el Art. 1(3) del Convenio de París, industria se interpreta en un concepto más amplio.

En el Perú, también se reconoce cualquier tipo de industria, pero es muy posible que en el caso de la industria nueva o el campo de las últimas tecnologías el concepto de industria provoque el problema de si una invención cumple con una aplicación. En conclusión, es deseable que haya una definición de industria en el Manual de INDECOPI, para que se promuevan todos los tipos de industrias. Por ejemplo, aunque el Perú tiene mucho potencial en la industria de biotecnología, bajo el sistema presente no está claro si es industrialmente aplicable la biotecnología.

1.9. Personas con el derecho de obtener patente

<p>D 486</p> <p>Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.</p> <p>Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.</p> <p><u>Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.</u></p> <p>Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.</p>	<p>KPA</p> <p><i>Article 33</i> <i>Persons Entitled to Obtain a Patent</i> <i>(1) A person who makes an invention or the person's successor is entitled to have a right to obtain a patent under this Act. However, employees of the KIPO and the IPT⁶² may not obtain patents during their employment at the office or tribunal except by inheritance or bequest.</i> <i>(2) Where two or more persons jointly make an invention, they are entitled to jointly own the right to obtain a patent.</i></p> <p><i>Article 37 Transfer of the Right to Obtain a Patent etc.</i> <i>(1) The right to obtain a patent may be</i></p>
---	--

⁶² the Intellectual Property Tribunal

	<p><i>transferred.</i></p> <p><i>(2) The right to obtain a patent may not be the subject of a pledge.</i></p> <p><i>(3) Where a right to obtain a patent is jointly owned, the owners may not assign their individual share without the consent of the other owners.</i></p> <p><i>Article 44 Joint Applications.</i> <i>Where the right to obtain a patent is jointly owned under Article 33(2), the owners shall jointly file the patent application.</i></p>
--	---

En Corea, dos aspectos son característicos: i) Empleados de la KIPO y el IPT no pueden obtener patentes durante su empleo en la oficina o el tribunal, excepto por herencia o legado (Artículo 33(1)). ii) Cuando el derecho de obtener patente es propiedad conjunta (Artículo 33(2)), los propietarios deberán presentar conjuntamente la solicitud de patente (Artículo 44).

El primer aspecto es para el justo examen. En el segundo aspecto, la D 486 también establece que en el mismo caso este derecho corresponde a todos los propietarios. Sin embargo, se evalúa que es deseable que se añada el requisito de solicitud conjunta para que se aclare el proceso para adquirir este tipo de derecho de propiedad en común y se evite la confusión innecesaria.

Para fomentar la creatividad e invenciones en forma sana y verdadera, es muy recomendable que el sistema de patentes se maneje de manera justa y clara y, por eso, los dos aspectos anteriores se reflejen en el sistema peruano.

1.10. Conclusiones parciales

El ámbito de creaciones susceptibles de protección es mayor en Corea que en el Perú. Especialmente, en el Perú, el vínculo de la biotecnología o la industria informática y el sistema de patentes es urgente.

El grado de detalle de la regulación coreana favorece la seguridad jurídica de las empresas que trabajan con patentes.

A mi modo de ver, un acercamiento del sistema peruano al coreano en esta materia favorecería la aparición y consolidación de determinadas industrias al facilitarle la protección de los resultados de su investigación.

El sistema coreano estipula de manera mucho más clara y legítima los temas complicados, excepcionales, peculiares, etc., lo cual en el Perú contribuirá a evitar conflictos, aportar seguridad jurídica, proteger el derecho de manera sana y justa, fomentar un desarrollo mejor de tecnología y finalmente la industria.

2. Aspectos formales del procedimiento de examen

Por la perspectiva procesal nos referimos a parte que está relacionada con los tipos de beneficios procesales que se pueden utilizar en una solicitud y por eso es importante que los solicitantes los aprovechen de manera adecuada. Es decir, esta perspectiva tiene por objetivo proteger invenciones de manera más completa, eficiente y eficaz. Como se verá en la perspectiva procesal, las diferencias entre ambos sistemas también son importantes.

2.1. Solicitud Divisional

D 486	KPA
<p>Artículo 36.- El solicitante podrá, <u>en cualquier momento del trámite</u>, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.</p>	<p><i>Article 52 Divisional Application</i> <i>(1) An applicant who has filed a patent application comprising two or more inventions may divide the application into two or more applications <u>within the scope of the matters disclosed in the description or drawing(s) originally attached to the written application of the patent application</u></i></p>

<p>La oficina nacional competente podrá, <u>en cualquier momento del trámite</u>, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.</p> <p>Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.</p> <p>En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.</p> <p>A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.</p>	<p><i>within one of the following periods:</i></p> <p><i>(i) the amendment period prescribed under Article 47(1)⁶³;</i></p> <p><i>(ii) the period for requesting a trial under Article 132ter after the applicant received a certified copy of the decision to reject a patent application.</i></p> <p><i>(2) A divided patent application under paragraph (1) (referred to as "a divisional application", hereinafter) is deemed to have been filed when the original patent application was filed. However, <u>when any of the following subparagraphs applies to the divisional application, the divisional application is deemed to have been filed when the divisional application was filed:</u></i></p> <p><i>(i) where Article 29(3) of this Act or Article 4(3) of the Utility Model Act applies because the divisional application falls under another application for patent under Article 29(3) of this Act or a patent application under Article 4(3) of the Utility Model Act;</i></p> <p><i>(ii) where Article 30(2) applies;</i></p> <p><i>(iii) where Article 54(3) applies; or</i></p> <p><i>(iv) where Article 55(2) applies.</i></p> <p><i>(3) A person who files a divisional application under paragraph (1) shall state the purport of the divisional application and indicate the patent application that forms the basis of the division in a written application of the divisional application.</i></p> <p><i>(4) When filing a divisional application, <u>an applicant claiming priority under Article 54</u></i></p>
---	---

⁶³ Article 47 (Amendment to Patent Application)

(1) A patent applicant may amend the specification or drawings attached to a patent application within the period prescribed by each subparagraph of Article 42 (5) or before delivering a certified copy of a decision to grant a patent pursuant to Article 66: Provided, That after receiving a notice of grounds for rejection pursuant to Article 63 (1) (hereinafter referred to as "notice of grounds for rejection"), a patent applicant may amend the specification or drawings during the period prescribed in the following subparagraphs only (in cases under subparagraph 3, referring to that time): 1. Where an applicant receives a notice of grounds for rejection (excluding a notice of grounds for rejection with regard to a ground for rejection which has arisen according to the amendment following the notice of grounds for rejection) for the first time or receives a notice of grounds for rejection, other than that referred to in subparagraph 2, the period for presentation of a written opinion following the relevant notice of grounds for rejection; 2. Where an applicant receives a notice of grounds for rejection with regard to a ground for rejection which has arisen according to the amendment following the notice of grounds for rejection, the period for presentation of a written opinion following the relevant notice of grounds for rejection; 3. When an applicant requests a re-examination pursuant to Article 67-2.

	<p><i>shall file the documents prescribed in paragraph (4) of Article 54 with the Commissioner of the KIPO within three months from the filing date of the divisional application, regardless of the period prescribed in paragraph (5) of Article 54.</i></p>
--	--

(1) El Perú admite más ampliamente que Corea el período de poder dividir la solicitud. Pero, si el período de poder dividir la solicitud se permite ampliamente, a pesar de que el solicitante utilice la solicitud divisional con el fin de optimizar reivindicaciones, puede existir una irracionalidad de que se repita innecesariamente el examen sobre la solicitud divisional que tiene el mismo motivo del rechazo que la solicitud original. Por lo tanto, este plazo amplio de división de la solicitud necesita modificarse. Elo se debe a que si se considera que esto está asociado con el retraso del examen y, a la vez, cuán rápida es la velocidad del desarrollo de nuevas tecnologías, la aceleración del examen es muy importante, lo cual consecuentemente está relacionado con el fomento del desarrollo tecnológico.

(2) En Corea, el período para poder solicitar la división de la solicitud es mucho más limitado, salvo el caso de dividir la solicitud por su voluntad. Es decir, se la puede dividir sólo i) dentro del período para la presentación de una opinión por escrito después de la correspondiente notificación, ii) cuando un solicitante recibe el informe técnico (u *operating action*, OA), cuando solicita el reexamen, y iii) el período para solicitar un juicio contra la decisión de rechazar una solicitud de patente.

(3) Además en Corea, se estipulan las excepciones sobre el efecto retroactivo favorable al solicitante. En estos casos excepcionales, el efecto retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud original es más bien absurdo, por lo cual la ley coreana establece que el momento de presentar la solicitud divisional se considere el de presentación real. Por ejemplo, en los casos de pedir concepto ampliado de novedad o reclamar prioridad, ya ha caducado el periodo especial para la aplicación de estos procesos. Para que se proteja con certeza el derecho de los solicitantes, es necesario que dentro del sistema legal se establezca la medida

protectora sobre los casos peculiares como los anteriores, lo cual en consecuencia está asociado con el fomento de las solicitudes y a su vez el desarrollo de la tecnología relacionada.

Es muy cierto que el sistema jurídico en forma ordenada y confiable puede proteger el derecho de mejor manera y a su vez promover el desarrollo de la tecnología.

2.2. Cambio de Modalidad

D 486	KPA
<p>Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, <u>en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad.</u> La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.</p> <p>La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.</p> <p>Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.</p> <p>El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.</p>	<p><i>Article 53. Converted Application</i></p> <p><i>(1) An applicant who files a utility model registration application may convert the utility model registration application to a patent application within the scope of the matters disclosed in the description or drawing(s) originally attached to the written application of the utility model registration application. However, the applicant may not convert the application if thirty days have elapsed since the date on which the person received a certified copy of the first decision to reject the utility model registration application.</i></p> <p><i>(2) Any application that is converted under paragraph (1) of this Article (referred to as "a converted application", hereinafter) is deemed to have been filed on the date on which the utility model registration application was filed unless it falls under either of the following subparagraphs:</i></p> <p><i>(i) where Article 29(3) of this Act or Article 4(3) of the Utility Model Act applies because the converted application falls under another application for patent under Article 29(3) of this Act or a patent application under Article 4(3) of the Utility Model Act;</i></p> <p><i>(ii) where Article 30(2) applies;</i></p> <p><i>(iii) where Article 54(3) applies; or</i></p> <p><i>(iv) where Article 55(2) applies.</i></p> <p><i>(3) A person who files a converted application under paragraph (1) shall state the purport of the converted application and indicate the utility model registration</i></p>

	<p><i>application that forms the basis of the conversion in a written application of the converted application.</i></p> <p><i>(4) The utility model registration application that forms the basis of a converted application is deemed to be withdrawn when the converted application is filed.</i></p> <p><i>(6) In the case of the converted application, an applicant claiming priority under Article 54 shall file the documents prescribed in paragraph (4) of Article 54 with the Commissioner of the KIPO within three months from the filing date of the converted application, regardless of the period prescribed in paragraph (5) of Article 54.</i></p>
<p>Convenio de París. Artículo 2. E. 2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.</p>	

(1) En el Perú este tipo de solicitud la puede pedir el solicitante y también el INDECOPI está capacitado para sugerirla. En cambio, en Corea el pedir o no esta solicitud será decidido sólo por la voluntad del solicitante.

(2) En el Perú este cambio se podrá pedir en cualquier momento del trámite, pero en Corea el solicitante no podrá cambiar la modalidad de la solicitud cuando hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que la persona recibió el informe técnico de la primera decisión de rechazar la solicitud de registro de modelo de utilidad, lo cual es para que se tenga en cuenta la demora deliberada de examen y su confusión, y así como los intereses de terceros. La promoción y la aclaración del examen es un elemento importante en la obtención de un derecho rápido de las nuevas tecnologías y sus comercializaciones aceleradas.

(3) En el Perú, el modelo de utilidad se trata como un tipo de patente, razón por la cual es muy probable que se pueda considerar el cambio de modalidad como un tipo de enmienda de la solicitud. En Corea contrariamente el cambio significa sólo la conversión del modelo de utilidad a patente y ambos se tratan totalmente como diferentes tipos de solicitudes, motivo por el cual la solicitud de registro del modelo

de utilidad que forma la base de una solicitud convertida, se considerará retirada cuando se presente la solicitud del cambio.

(4) En comparación, el Perú permite solamente el cambio de modalidad, pero Corea tiene el más amplio rango de permiso como se describe a continuación: se puede pedir esta solicitud liberalmente dentro del alcance de las materias descritas en la descripción o dibujo(s) unido originalmente a la aplicación por escrito de la solicitud de registro de modelo de utilidad. Creo que esto es más conveniente para proteger la creación de ideas técnicas, debido a que no es necesario la aplicación de una nueva solicitud sólo para su modificación.

(5) En Corea, se estipulan las excepciones sobre el efecto retroactivo favorable al solicitante. Esto ya fue explicado en el 2.1.(3) sobre la solicitud divisional.

En consecuencia, el sistema coreano tiene ventajas, tales como la promoción, la aclaración de examen, la creación de un derecho rápido de las nuevas tecnologías y lo más conveniente para proteger la creación de ideas técnicas. Por lo tanto, es recomendable que se introduzca en el sistema peruano.

2.3. Reivindicación de prioridad basada en una solicitud nacional

KPA
<p>Article 55 <i>Priority Claim Based on a Patent Application etc.</i> <i>(1) An applicant for a patent may make the priority claim based on a invention disclosed in the description or drawing(s) originally attached to a written application of an earlier application for a patent or utility model registration (referred to as “an earlier application”, hereinafter), for which the applicant has the right to obtain a patent or utility model registration. However, this shall not apply to the cases which fall under any of the following subparagraphs:</i></p> <p><i>(i) where the patent application is filed more than one year after the filing date of the earlier application;</i></p> <p><i>(ii) where the earlier application is a divisional application under Article 52(2) (including those cases to which this Article applies mutatis mutandis under Article 11 of the Utility Model Act) or a converted application under Article 53 of this Act or Article 10 of the Utility Model Act;</i></p> <p><i>(iii) where the earlier application has been abandoned, invalidated, or withdrawn when the patent application is filed;</i></p>

(iv) where an examiner's decision to grant or reject the earlier application or a trial decision thereto has become final and binding, when the patent application is filed.

(2) A person making the priority claim under paragraph (1) shall state the purport of the priority claim and indicate the earlier application in the written patent application when the patent application is filed.

(3) For the purposes of Article 29 (1) and (2), the main sentence of Article 29 (3), Articles 30 (1), 36 (1) through (3), 96 (1) 3, 98, 103, 105 (1) and (2), 129 and 136 (4) of this Act (including such cases as applied mutatis mutandis under Article 133-2 (4)), Articles 7 (3) and (4) and 25 of the Utility Model Act, Articles 45 and 52 (3) of the Design Protection Act to an invention which is the same as the invention described in the specification or drawings initially attached to an earlier application which is the basis of the relevant priority claim, from among inventions for which a patent application has been filed with a priority claim pursuant to paragraph (1), such patent application shall be deemed to have been filed when the earlier application was filed.

Esta reivindicación de prioridad se permite solamente en el sistema coreano. Comparada con la reivindicación de derecho de prioridad del Convenio de París basada en la solicitud extranjera, este tipo de reivindicación de prioridad está basada en la solicitud nacional. Un solicitante podrá presentar una reivindicación de prioridad basada en una invención descrita en la especificación o dibujos adjuntos inicialmente a una solicitud anterior de patente o registro de modelo de utilidad dentro de un año de la presentación de la solicitud anterior.

En Corea, se establece de manera muy detallada esta solicitud para que se aclare el proceso relevante. Esto es introducir en el país el sistema que corresponde al de prioridad por el Convenio de París, el cual reivindica prioridad sobre dos o más solicitudes o la solicitud en la que se añaden nuevas informaciones.

Esta reivindicación contribuirá a evitar la desigualdad entre los nacionales y los extranjeros y a facilitar la presentación de la invención mejorada desde la anterior. Además, para que la creatividad de la población atraiga el desarrollo económico del país, se necesita este tipo de adecuada protección legal como prerrequisito y, por eso, tiene un sentido importante aclarar el rango de la aplicación de cada artículo y la congruencia entre cada artículo, y establecer cómo se tratarán los supuestos casos peculiares. Sobre esta base, es muy recomendable que el sistema peruano adopte el coreano y es adecuado que este nuevo artículo se ubique a continuación del Artículo 9 de D 486.

2.4. Fusión de dos o más solicitudes en una sola

D 486
<p>Artículo 37.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.</p> <p>No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25.</p> <p>La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.</p>

Sólo en el sistema peruano, existe esta solicitud. En mi opinión, realmente cumple una parte semejante a la reivindicación de prioridad basada en una solicitud nacional. Pero, la reivindicación de prioridad nacional solamente tiene la ventaja del efecto retroactivo en el momento para evaluar la patentabilidad, no hasta la fecha de presentación de la solicitud original.

En realidad, es muy probable que ocurran varios problemas causados por la fusión, como el momento de evaluación, la identidad del solicitante, congruencia y armonía entre las solicitudes, etc. Si bien es cierto hay dos beneficios: el trámite se puede hacer en cualquier momento y hay ventajas en la fecha de presentación, también esto causaría algunos problemas, tales como confusión de examen, equilibrio de ventaja con terceros, complejidad de reivindicaciones, entre otros. Por lo tanto, es recomendable que se borre este capítulo o se coordinen y se fusionen los capítulos relevantes.

2.5. Rango de Modificaciones o Enmiendas

2.5.1. Enmiendas voluntarias y Enmiendas como una respuesta del solicitante a alguna objeción planteada por el examinador luego de la evaluación técnica

D 486	KPA
Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que	<i>Article 47 Amendment of Patent Application</i>

<p>se modifique la solicitud <u>en cualquier momento del trámite</u>. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.</p>	<p><i>(1) An applicant may amend the description or drawing(s) attached to a written patent application within the period designated in any of the subparagraphs of Article 42(5) or before the examiner issues a certified copy of a decision to grant a patent under Article 66. However, after an applicant received a notification of the grounds for rejection under Article 63(1) (hereinafter “a notice of the grounds for rejection”), the applicant may only amend the description or drawing(s) within the periods (in the case of subparagraph (iii), at the time of a request for reexamination) designated in the following subparagraphs:</i></p>
<p>Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.</p>	<p><i>(i) where the applicant initially receives the notice of the grounds for rejection (except notices of the grounds for rejection occurring from an amendment according to a notice of the grounds for rejection) or receives a notice of grounds for rejection other than that of paragraph (ii), the period designated for submitting arguments in response to the notice of the grounds for rejection:</i></p> <p><i>(ii) where the applicant receives a notice of the grounds for rejection occurring from an amendment according to a notice of the grounds for rejection, the period designated for submitting arguments in response to the notice of the grounds for rejection; or</i></p> <p><i>(iii) when the applicant requests a reexamination under Article 67bis.</i></p> <p><i>(2) An amendment to the description or drawing(s) under paragraph (1) shall be made within the scope of the matters disclosed in the description or drawing(s) originally attached to the written patent application.</i></p> <p><i>(3) An amendment to the scope of claims under paragraphs (1)(ii) and (iii) can only be made in cases falling under one of the following subparagraphs:</i></p> <p><i>(i) where the scope of claims is narrowed by specifying or deleting the claim, or adding an element to the claim;</i></p> <p><i>(ii) where a clerical error is corrected; or</i></p> <p><i>(iii) where an ambiguous description is clarified.</i></p> <p><i>(iv) where the amendment is beyond the scope of paragraph (2), to amend the scope of claims so as to revert to the scope of claims before the amendment or to amend the scope of claims in accordance with subparagraphs (i) through (iii) while reverting.</i></p>

(1) En Corea, son mucho más estrictos los requisitos de enmienda. En el caso de que haya una enmienda después de empezarse el examen, los resultados del examen podrían ser en vano y el examen podría retrasarse, por lo cual, para la buena marcha del examen hasta antes del inicio de su examinación se permite con

libertad la enmienda, pero después de notificarse los informes técnicos por examinadores son estrictamente limitados el tiempo y el rango de enmienda. Además, en el caso de que por la enmienda de la especificación inicial, etc., se añada alguna invención que no se divulgó en la especificación inicial, etc., sería contrario al principio de la primera solicitud y podría ocasionar una pérdida inesperada a un tercero, debido a que el contenido modificado tomará un efecto retroactivo, por lo cual el rango de enmienda es severamente limitado.

En cambio, en el Perú si las modificaciones cumplen con un requisito, es decir, *no implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial*, los solicitantes podrán modificar su solicitud en cualquier momento del trámite y por eso tendrán mucho más libertad en el rango de enmienda.

En este caso, se ha de considerar el equilibrio de intereses entre solicitantes, terceros y examinadores. Hoy en día, cada vez más aumentan las solicitudes de defensa, que en realidad funcionan como una barrera de tecnología, y estos permisos indulgentes de tiempo y rango están relacionados con la tardanza del examen. Por lo tanto, es importante limitar el rango y el tiempo de permiso de la enmienda según cada informe técnico, de manera que se acelerará el examen y se fomentará el justo desarrollo de la tecnología. Como resultado, es muy recomendable el sistema coreano.

2.5.2. Enmienda de Oficio

KPA
<p><i>Article 66bis. Amendment Ex officio</i></p> <p><i>(1) When making a decision to grant a patent, an examiner may amend ex officio the matters in the description, drawing(s) or abstract attached to a written patent application that is clearly erroneous ("amendment ex officio", hereinafter).</i></p> <p><i>(2) When the examiner intends to make an amendment ex officio under paragraph (1), the examiner shall notify the applicant of the matters to be amended ex officio along with the delivery of a certified copy of the decision to grant a patent under Article 67(2).</i></p>

Sólo en Corea existe este tipo de enmienda. En el pasado, cuando alguna especificación tenía deficiencias menores, el examinador debía notificar los motivos de rechazo y haber pedido al solicitante modificar las deficiencias. Sin embargo, con tantas notificaciones de los motivos de rechazo, debido a un error u omisión insignificante, se convirtió en un problema dilatándose el procedimiento del examen. Además, este artículo se aplica solamente en los casos a los que se les puede dar derechos de patentes sin estas deficiencias menores.

Es decir, cuando un examinador durante un examen descubre sólo los errores evidentes, como erratas, omisiones o signos de referencia inconsistentes, él se permitirá modificar de oficio las cuestiones claramente erróneas en lugar de notificar el motivo de rechazo, lo cual evitará las demoras del examen, hará la descripción del registro sin deficiencia y acelerará la adquisición del derecho de patentes.

En consecuencia, esta enmienda servirá para facilitar el proceso y a su vez fomentar invenciones, y prevenir los pleitos alrededor de los derechos de patentes indebidas. Por lo tanto, es recomendable que en el sistema peruano se introduzca, concretamente en el artículo 48 de la D 486.⁶⁴

2.6. Reexamen

Decreto Legislativo 1075	KPA
Artículo 131.- Recurso de Reconsideración. Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince días siguientes a su	<i>Article 67bis. Request for Reexamination (1) Within 30 days from the date of receiving a certified copy of the decision to reject a patent application (or where the period under Article 132ter is extended according to Article 15(1), within the extended period), the applicant may amend the description or drawing(s) attached to the written patent application of the patent application to request reexamination of the application (referred to as "reexamination", hereinafter). However,</i>

⁶⁴ Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable, se denegará.

<p>notificación, el mismo que <u>deberá ser acompañado con nueva prueba.</u></p>	<p><i>this paragraph shall not apply where there is a decision of rejection made after reexamination or where there is a request for a trial under Article 132ter. (2) Where there is a request for reexamination according to paragraph (1), <u>the decision to reject the patent application made prior to the request shall be deemed to have been canceled.</u></i></p>
--	---

(1) Es común que los recursos de reconsideración y reexamen existan dentro de la primera instancia. Sin embargo, en el Perú, no se permite ninguna enmienda en la solicitud de reconsideración, sino solamente vuelve a examinarse la solicitud bajo la nueva prueba. Al contrario, en Corea, la solicitud de reexamen se permite sólo bajo la nueva enmienda y, a la vez, como se explica en la parte anterior (2.5.), en el caso que se solicite el reexamen, el rango de enmienda es estrictamente limitado. Además, en Corea, el plazo para este caso es más largo, 30 días.

(2) Ambos países pueden dar otra oportunidad antes de ir a la segunda instancia, razón por la cual son más económicos y se pueden utilizar de manera sencilla. Sin embargo, creo que es deseable el sistema coreano, debido a que se da oportunidad de enmienda para que se supere la razón de la denegación anterior. Consecuentemente, el reexamen sirve para reducir el proceso legal innecesario, a su vez, acelerar la obtención de patentes, y, finalmente contribuir al desarrollo de la economía.

2.7. Conclusiones parciales

En esta perspectiva, hay muchas diferencias entre los dos sistemas. Se evalúa que

- i) la fusión generaría algunos problemas, tendría un papel similar a la reivindicación de prioridad basada en una solicitud nacional y, por eso, es deseable borrarla y añadirse la reivindicación hecha,
- ii) en el sistema peruano, el cambio de modalidad, enmienda o modificación, y solicitud divisional no son favorables con respecto a la aclaración del

examen, la obtención rápida de las nuevas tecnologías, sus comercializaciones veloces, y lo más conveniente para proteger la creación de ideas técnicas y, por lo tanto, es recomendable el sistema coreano,

iii) el reexamen y la enmienda de oficio del sistema coreano tendrá muchas ventajas después de adoptarse en el peruano.

3. Perspectiva Sistemática

Esta perspectiva se basa en el punto de vista general, el cual significa considerar el sistema de patentes en su totalidad. Además, lo interesante resulta que es en esta perspectiva donde se observan las mayores diferencias entre el sistema coreano y el peruano.

Por lo tanto, se espera que a través de esta perspectiva el sistema coreano pueda hacer la mejor contribución al mejoramiento del sistema peruano y sea mucho más importante y significativa en el lado de intercambio y cooperación entre los dos países que otras perspectivas.

3.1. La regla “primero en presentar la solicitud” (“*First to File*”)

D 486	KPA
<p>Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas</p>	<p><i>Article 36. First-to-File Rule</i> <i>(1) Where two or more patent applications claiming identical inventions are filed on different dates, only the applicant of the patent application with the earlier filing date may obtain a patent for the invention.</i> <i>(2) Where two or more patent applications claiming identical inventions are filed on the same date, only the applicant agreed upon by all the applicants after consultation may obtain a patent for the invention. If no agreement is reached or no consultation is possible, none of the applicants may obtain a patent for the invention.</i></p>

<p>ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, <u>la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.</u></p>	<p>(3) <i>Where a patent application has the same subject matter as a utility model registration application and the applications are filed on different dates, paragraph (1) shall apply mutatis mutandis; whereas if they are filed on the same date, paragraph (2) shall apply mutatis mutandis.</i></p> <p>(4) <i>Where a patent application or a utility model registration application is invalidated, withdrawn, or abandoned, or where a decision of rejection or a trial decision to reject the application has become final and binding, the patent application or utility model registration application is deemed to have never been filed in the application of paragraphs (1) to (3). However, this provision shall not apply where a decision of rejection or a trial decision to reject the patent application or the utility model registration application has become final and binding in accordance with the latter sentence of paragraph (2) (including cases in which the provision applies mutatis mutandis under paragraph (3)).</i></p>
--	--

(1) La regla “primero en presentar la solicitud” (“*First to File*”) y la regla “primero en inventar” (“*First to Invent*”) son dos principios diferentes para determinar a qué solicitante se le concede el derecho, cuando dos o más solicitudes de patente se presentan sobre la misma invención. La regla “primero en presentar la solicitud” se aplica en ambos países, en los cuales independientemente de quién inventó la invención, los derechos de un invento se dan a la primera persona que presenta la solicitud en la oficina competente. La regla “primero en presentar la solicitud” es práctica, porque otorga derechos por el costo de la divulgación de la tecnología y fomenta la divulgación rápida de las invenciones. Esta regla está de acuerdo con el objetivo del sistema de patentes, puesto que tiene por objeto promover el progreso industrial a través de la divulgación rápida de las invenciones

(2) En Corea, se establece claramente el caso especial de las idénticas invenciones presentadas en la misma fecha (Artículo 36(2)). Es decir, en este caso se necesita una consulta entre los solicitantes y, a la vez, si la consulta es imposible o no se resuelve, nadie puede obtener el derecho de patente.

(3) Además, en el sistema coreano, algunas solicitudes se consideran como que nunca se han presentado, razón por la cual otras solicitudes idénticas jamás reciben ninguna influencia del artículo hecho. Pero, se excluye el caso cuando la consulta es imposible o no se resuelve, lo cual tiene por objetivo prevenir volver a solicitar la misma invención, después de que se ha denegado su patentabilidad. (Artículo 36(4)).

Para que se proteja con certeza el derecho de patentes, es necesario que dentro del sistema legal se establezca el método legítimo para tratar los casos peculiares como los anteriores, lo cual se debe a que es muy cierto que el sistema jurídico en forma ordenada y confiable puede proteger el derecho de mejor manera y a su vez promover el desarrollo de la tecnología.

Es decir, para que se proteja el derecho de patentes de manera más concreta y a su vez se fomente el ánimo de inventar, es indispensable el respaldo de la ley y un sistema adecuado y justo. Por eso, es muy recomendable el sistema coreano.

3.2. Examen Acelerado

KPA
<p><i>Article 61 (Accelerated Examination)</i> <i>The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office may direct an examiner to examine one application in preference over another if the former falls under any of the following subparagraphs:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Where a person, other than the applicant, is commercially and industrially working the invention claimed in a patent application after the laying-open of the application;</i> <i>2. Where the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office deems it necessary to urgently process a patent application prescribed by Presidential Decree.</i>

El examen acelerado existe solamente en el sistema coreano y representa simbólicamente el uso estratégico del sistema de patentes para el desarrollo de la economía.

(1) Por “Patent application prescribed by Presidential Decree”, la ley coreana se refiere a :

- Ⓐ *Applications related to the defense industry;*
- Ⓑ *Applications directly related to green technology;*
- Ⓒ *Applications directly related to the promotion of exportation;*
- Ⓓ *Applications concerning the official duties of state or local governments;*
- Ⓔ *Applications filed by an enterprise confirmed as a venture business under Article 25 of the Act on Special Measures for the Promotion of Venture Businesses;*
- Ⓕ-2 *Applications filed by an enterprise selected as a technologically innovative small and medium enterprise under Article 15 of the Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and Medium Enterprises;*
- Ⓖ *Applications concerning the results of the state's project to support the development of new technology or quality certification;*
- Ⓗ *Applications which are based on a priority claim declared under international treaties;*
- Ⓙ *Patent-pending inventions for which the applicant is in process of commercializing the invention or is preparing to do so;*
- Ⓚ *Applications directly related to electronic transaction;*
- Ⓛ *Applications which the commissioner of the Korean Intellectual Property Office and the commissioner of a foreign intellectual property office have agreed to preferentially examine;*
- Ⓜ *Applications requesting that one of the KIPO-approved agencies conduct a prior art search and forward the search results to the commissioner of KIPO.*

(2) El orden para examinar las solicitudes, por regla general, es decidido por el orden de llegada de la solicitud del examen. Pero, en el caso de: i) que una persona distinta del solicitante, esté comercial e industrialmente aprovechando la

invención reivindicada en la solicitud de patente después de divulgarse la solicitud, o en las solicitudes que les haga falta, y ii) el tratamiento de emergencia para el desarrollo industrial nacional o el interés público; si se aplica sin excepción este principio, se perjudicarán los intereses nacionales y no podrá alcanzar la protección adecuada de invenciones. Es decir, este sistema es necesario para los intereses nacionales, el desarrollo industrial nacional, y la garantía legal del derecho de patentes, entre otros.

(3) Aún más, para apoyar el crecimiento verde de bajo carbono, en el caso de la tecnología verde, la KIPO maneja el examen de alta velocidad en el que se ofrecen los resultados del examen dentro del plazo de un mes.

Impedir el uso fraudulento de terceros y acelerar el examen de patentes de campos estratégicos son muy importantes para el fomento de patente y el desarrollo de la industria. Sobre esta base, es recomendable que en el sistema peruano se introduzca algún tipo de examen acelerado. Por ejemplo, son más urgentes las solicitudes relacionadas con la industria de defensa, la tecnología verde y la promoción de exportación.

3.3. Búsqueda del Estado de la Técnica por la Organización Especializada de Búsqueda

KPA

Article 58 (Search, etc. for Prior Art)

(1) If it is deemed necessary for the examination of a patent application (including an international investigation and international preliminary examination for an international application), the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office may designate a specialized institution and assign duties of searching prior art, conducting a patent classification under the International Patent Classification and others determined by Presidential Decree to such institution.

Vuelve a tratarse de una particularidad del sistema coreano que no existe en el peruano. La KIPO puede externalizar algunas de sus búsquedas del estado de la técnica con arreglo al artículo 58 de la Ley de Patentes. La búsqueda hecha está

diseñada para mitigar la pesada carga de examinadores y para acortar el período de tramitación del examen, lo cual eventualmente mejoraría la calidad del examen y protegería mejor los intereses de los solicitantes.

Con el fin de garantizar la calidad de las búsquedas, los examinadores revisan el método de entrega de los resultados de búsqueda, la idoneidad de los documentos buscados, la exactitud de la pertinencia entre los documentos buscados y la invención reivindicada, la composición equilibrada entre los documentos de búsqueda, y otras cuestiones relacionadas con el servicio de búsqueda del estado de la técnica.

Mejorar el grado de confianza del examen y acelerar su velocidad está asociado directamente con el fomento de las solicitudes y finalmente con el desarrollo de la industria. Por lo tanto, es recomendable que el INDECOPÍ funde una organización especializada de búsqueda.

3.4. *KIPOnet*⁶⁵

KIPOnet es un sistema integrado de información establecido para informatizar los procesos administrativos de la *KIPO*, tales como de presentación de solicitudes al examen, registro, juicio y publicación del boletín oficial. También, proporciona servicios en línea personalizados que son de fácil acceso para los solicitantes particulares y el público en general, mientras que sirve a los miembros del personal de la *KIPO* con búsqueda inteligente, preparación de previo aviso y aprobación electrónica en línea. (ver Diagrama 1)

Este sistema integrado sirve para reducir el plazo de examinar, mejorar el acceso del servicio público, y facilitar el proceso de solicitud, entre otros, lo cual en consecuencia contribuirá al fomento de las solicitudes y el desarrollo industrial. En el INDECOPÍ, casi todo proceso de solicitud todavía se da en papel y, por eso,

⁶⁵ Tomado de la página web de wired. <<http://www.kipo.go.kr/>>
Consultado: 07 de julio de 2013.

KIPOnet será una buena opción para el mejoramiento de la situación presente del Perú.

3.5. Sistema de Traducción⁶⁶

Korean Patent Information Online Network (K-PION) es el servicio de traducción automática del coreano al inglés, proporcionado por la *KIPO* con el objetivo de ayudar a los examinadores de patentes de todo el mundo, a consultar la información de patentes coreanas.

El nuevo sistema será capaz de reducir la tardanza del examen, mejorar la calidad del examen y lograr que el proceso del examen sea exitoso. Será un buen ejemplo como un proyecto del intercambio y la cooperación de las dos oficinas, peruana y coreana.

3.6. Control de la Calidad de Examen

En Corea, la revisión del examen es llevada a cabo principalmente por los revisores de la Dirección para la Garantía de la Calidad del Examen (DGCE). La DGCE selecciona muestras de los casos de examen concluidas, por una base semestral, y hace comentarios de acuerdo a las directrices dadas sobre la revisión del examen, y proporciona información al examinador a cargo. Además, el DGCE realiza la tarea de planificación, diagnóstico y análisis en relación con la calidad del examen en la *KIPO*.

El objetivo principal de la DGCE es mejorar la calidad de examen y aumentar la fiabilidad de los clientes en los resultados del examen mediante la realización de revisiones justas y objetivas. En el Perú, los coordinadores técnicos de cada división juegan un papel similar a esta, pero su trabajo se hace de manera arbitraria

⁶⁶ Ibid.

y no sistemática, por lo cual será mucho mejor una estructura independiente como la DGCE para garantizar la calidad de examen. Como resultado, es muy recomendable el sistema coreano.

3.7. Autoridad del Examinador

KPA
<i>Article 57 (Examination by Examiners)</i>
<i>(1) The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall direct examiners to examine patent applications.</i>

En el Perú, el método para emitir la resolución de primera instancia se caracteriza por tres categorías. i) En caso se otorgue enteramente la patente, la resolución es emitida por el área técnica correspondiente (examinador/coordinador técnico). ii) Si se deniega la patente, la resolución es emitida por el área legal (abogados). iii) Si se concede parcialmente la patente, la resolución es emitida por el área legal (abogados). Es decir, se propone que los examinadores tengan la autoridad limitada para decidir la patentabilidad de cada solicitud y, además, esto sería una causa de la tardanza del proceso relevante.

En Corea, los examinadores emiten la resolución de primera instancia en cualquiera de los casos. Para que se fomenten los campos de ingeniería y ciencia natural, es muy deseable que la sociedad otorgue a sus ingenieros y científicos las autoridades justas y adecuadas para el cargo que desempeñan. Consecuentemente, es muy recomendable el sistema coreano.

3.8. Conclusiones parciales

Se espera que, a través de esta perspectiva, el sistema coreano pueda ofrecer la mejor contribución al mejoramiento del sistema peruano y será un buen ejemplo de un proyecto del intercambio y la cooperación entre INDECOPI y KIPO. En primer lugar, la introducción del examen acelerado es muy urgente para que el Perú

fomente de mejor manera las industrias estratégicas, tales como la tecnología verde y la biotecnología. En segundo lugar, una estructura independiente como la DGCE de Corea es necesaria para que se garantice en forma total la calidad del examen. En tercer lugar, el rango de autoridad de los examinadores peruanos se debe ampliar mucho más que la ya existente.

4. Ámbito de protección de la patente

En la actualidad, el número de los pleitos asociados con el derecho de patentes está aumentando cada vez más tanto a nivel nacional como a nivel internacional, razón por la cual es importante cómo se trata el ámbito de protección de la patente en los sistemas de los dos países. Sobre todo, garantizar y proteger completamente los derechos de patentes es la base para fomentar las solicitudes de patentes y desarrollar varias industrias.

Por otro lado, en el Perú, hasta ahora no hay casi ningún litigio vinculado con patentes. Sin embargo, considerándose cuán rápida es la velocidad del desarrollo de su economía y la mejora de su política actual sobre la importancia de la tecnología, será valioso comparar los sistemas peruano y coreano para buscar los puntos significativos que se podrían mejorar. No obstante lo anterior, debido a la limitación de espacio, la comparación se fijará en el ámbito de protección de la patente.

4.1. Plazo de Duración del derecho de patentes

4.1.1. Plazo de Duración general

D 486	KPA
Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de	<i>Article 88 (Term of Patent Right)</i> <i>(1) The term of a patent right shall</i>

<p>la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.</p>	<p><i>commence upon registration of the patent right under Article 87 (1) and last for 20 years from the filing date of the patent application.</i> <i>(2) Where a patent is granted to a lawful holder of the right under Articles 34 and 35, the term of a patent right under paragraph (1) shall be calculated from the date following the filing date of the patent application by the unentitled person.</i></p>
<p>ADPIC. ANEXO 1C. PART II. SECCIÓN 5: PATENTES Artículo 33. Duración de la protección. La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud</p>	

El plazo de duración de las patentes de ambos sistemas cumple con el artículo relevante del ADPIC.

En Corea, el inicio del derecho de patentes se estipula con certeza de la siguiente manera: el plazo de un derecho de patente dará al inicio del momento de registro del derecho de patente. Además, en el caso de la solicitud de patente presentada por una persona sin derechos (Artículos 34 y 35), cuando se conceda una patente a un titular legítimo del derecho - con el fin de proteger su derecho de manera más segura - se establece que la duración de un derecho de patente se calculará a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de patente por la persona sin derechos. En el sistema peruano, no hay ninguna prescripción sobre estos dos puntos.

Para que se proteja con certeza el derecho de patentes, es necesario que dentro del sistema legal se establezca el método legítimo para tratar los casos peculiares como los anteriores, lo cual se debe a que es muy cierto que el sistema jurídico en forma ordenada y confiable puede proteger el derecho de mejor manera y a su vez promover el desarrollo de la tecnología.

Es decir, para que se proteja el derecho de patentes de manera más concreta y a su vez se fomente el ánimo de inventar, es indispensable el respaldo de la ley y un sistema adecuado y justo. Por eso, es muy recomendable el sistema coreano.

4.1.2. Extensión del periodo de protección del derecho de patente

KPA
<p><i>Article 89 (Extension of Term of Patent Right by Permit, etc)</i></p> <p><i>(1) When any one intends to implement a patented invention, <u>he/she shall obtain a permit or file for registration under other Acts and subordinate statues, and, in cases of an invention prescribed by Presidential Decree, which takes a long time due to activity or safety tests, etc., required for such permit or registration, etc. (hereinafter referred to as "permit, etc."), the term of the relevant patent right may be extended up to five years, during which the relevant invention cannot be implemented, notwithstanding the provisions of Article 88 (1).</u></i></p> <p><i>(2) In applying the provisions of paragraph (1), the period which has lapsed due to grounds attributable to patentees shall not be included in "period during which the relevant invention cannot be implemented" pursuant to paragraph (1).</i></p>

En Corea, en algunos sectores, como los productos farmacéuticos y agroquímicos, entre otros, las invenciones relevantes tienen que obtener algunos licencias o registros y, por eso, se requiere un periodo adicional para este procedimiento, lo cual generó el problema de equidad entre este tipo de patentes y otras patentes, debido a que aquellas patentes no se pueden realizar durante el periodo adicional.

Adicionalmente, cuando alguien tiene la intención de poner en práctica una invención patentada, se debe obtener un permiso o hacer el registro en virtud de otras leyes, y la invención corresponde al caso de las invenciones prescritas por Decreto Presidencial⁶⁷, la vigencia del derecho de patente correspondiente podrá ser prorrogada hasta por cinco años, durante el cual la invención en cuestión no se puede realizar. El máximo periodo de prorroga es 5 años. En cambio, en el Perú, no se permite este tipo de extensión.

Sobre todo, en el Perú, la industria farmacéutica tiene la mayor cantidad de solicitudes de patentes y es cada vez más rentable, por lo cual es importante estratégicamente este tipo de compensación legítima. Especialmente, dada la importancia de la biotecnología en el Perú, esta compensación tendrá un sentido

⁶⁷ *Article 7 (Invention subject to Application to Register Extension of Term of Patent Right by Permit, etc.) "Invention prescribed by Presidential Decree" in Article 89 (1) of the Act means any of the following inventions: 1. Invention of medicines subject to the item license under Article 31 (2) or (3) or 42 (1) of the Pharmaceutical Affairs Act to work the patented invention; 2. Invention of agricultural chemicals or raw materials thereof which are to be registered under Articles 8 (1), 16 (1) and 17 (1) of the Agrochemicals Control Act to work the patented invention*

mucho más importante en el mercado futuro. Consecuentemente, es recomendable que la compensación hecha sea permitida para fomentar solicitudes y a su vez desarrollar las industrias relacionadas con la biotecnología. Además, bajo los sistemas tanto de los TLCs con los Estados Unidos y la Unión Europea como TPP, es un tema común y, por eso, el Perú debería permitir esta compensación en un futuro cercano.

4.1.3. Ajuste por retraso irrazonable en la tramitación de la solicitud.

DL 1075	KPA
<p>Artículo 32. Ajuste por retraso irrazonable. La Dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso irrazonable en el trámite de su concesión, <u>excepto cuando se trate de una patente que reivindique un producto farmacéutico. En los casos en los que tales solicitudes además reivindiquen una patente de procedimiento farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el presente artículo.</u> El ajuste será por una sola vez, cuando la Dirección competente, durante el proceso de concesión de la misma, hubiese incurrido en un retraso irrazonable de más de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>Cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de la patente;</u> o, b) <u>Tres años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente.</u> En este caso, se entenderá que la solicitud se ha efectuado cuando concurren las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none"> i. Que se haya presentado el comprobante del pago de la tasa por examen de fondo; y, ii. Que en las solicitudes de patentes en las que no se haya presentado oposiciones, transcurra el plazo de 6 meses contados desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial Peruano; o, que en las 	<p>Article 92-2(Extension of Term of Patent Right Following Delayed Registration) <i>(1) When the registration of establishment of a patent right is delayed than the date on which four years lapse after the date of a patent application or the date on which three years lapse after a request for the examination of an application is made, whichever is later, the term of the relevant patent right may be extended as much as the delayed period, notwithstanding the provisions of Article 88 (1).</i> <i>(2) In applying the provisions of paragraph (1), the period delayed due to an applicant shall be excluded from the extension of the term of a patent right under paragraph (1): Provided, That when the period delayed due to an applicant overlaps with the abovementioned delayed period, the period excluded from the extension of the term of a patent right shall not exceed the actual period delayed due to an applicant.</i> <i>(3) Matters concerning “the period delayed due to an applicant” under paragraph (2) shall be prescribed by Presidential Decree.</i> <i>(4) When four years are reckoned from the date of a patent application</i></p>

<p>solicitudes en las que se hayan interpuesto una o más oposiciones, se haya declarado concluida la etapa de oposición.</p> <p>Artículo 34. Plazo del ajuste. El plazo de ajuste otorgado conforme a los artículos precedentes está sujeto a las siguientes reglas:</p> <p>a) El plazo de ajustes otorgado empezará a regir indefectiblemente desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente.</p> <p>b) Para el cálculo del ajuste, la Dirección competente <u>considerará por cada dos días de retraso un día de ajuste.</u></p> <p>c) El plazo de ajuste de la patente otorga al titular los mismos derechos y obligaciones que tenía durante el período de vigencia de la patente y, a su vez estará sujeto a las excepciones y limitaciones de la patente.</p> <p>Artículo 35. Retrasos atribuibles al titular de la patente. Son retardazos atribuibles al titular de la patente:</p> <p>a) los plazos que correspondan a las prórrogas solicitadas por el titular de la patente.</p> <p>b) el plazo contado desde que se produce el abandono del expediente y hasta que dicho expediente vuelve a trámite como consecuencia de la decisión en un recurso impugnativo, siempre que las causas del abandono no sean atribuibles a la autoridad competente; y,</p> <p>c) cualquier otro plazo que sea atribuible a acciones del solicitante a consideración de la autoridad competente.</p>	<p><i>pursuant to paragraph (1), any date falling under each of the following subparagraphs shall be deemed the date of a patent application, notwithstanding the provisions of Articles 34, 35, 52 (2), 53 (2), 199 (1) and 214 (4):</i></p> <p><i>1. The date when the lawful holder of a right applies for a patent, in cases of a patent application by the lawful holder of a right pursuant to Article 34 or 35;</i></p> <p><i>2. The date when a divisional application is filed, in cases of a divisional application under Article 52;</i></p> <p><i>3. The date when a converted application is filed, in cases of a converted application under Article 53;</i></p> <p><i>4. The date when a document containing matters falling under subparagraphs of Article 203 (1) is submitted, in cases of an international application construed as a patent application pursuant to Article 199 (1);</i></p> <p><i>5. The date when an applicant who filed an international application requests the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office to make a decision pursuant to Article 214 (1), in cases of an international application construed as a patent application pursuant to Article 214;</i></p> <p><i>6. The date when a patent application is filed, in cases of a patent application which does not fall under any of the subparagraphs 1 through 5.</i></p>
--	---

(1) Como un caso para admitir el retraso irrazonable, el límite superior del período contado desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de la patente es cinco años en el Perú y cuatro años en Corea.

(2) En Corea, para que se pueda coordinar de manera sustancial y legítima el retraso, el plazo del retraso irrazonable es igual que el ajustado y el ajuste se calcula sobre la base de la mayor demora de los dos periodos, es decir, cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la

concesión de la patente, y tres años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente. En cambio, para el cálculo del ajuste, el Perú considerará por cada dos días de retraso un día de ajuste.

(3) Además, en los casos de las solicitudes especiales como solicitud divisional y solicitud del cambio de modalidad, los cuatro años son contados desde la fecha en que se presentan estos tipos de solicitudes. Esto es para que se protejan sustancialmente los derechos de las solicitudes especiales hechas.

(4) En Corea, no hay ninguna excepción sobre el tipo de patentes, pero en el Perú, se excluyen las patentes de producto farmacéutico o procedimiento farmacéutico.

Este ajuste es mucho más importante en el Perú debido a que la tardanza del examen es mucho mayor que en Corea, la importancia de la biotecnología en el Perú y la compensación justa, etc. Además, se debe enfatizar el hecho de que lo más importante es que este ajuste no significa la extensión de derecho de patentes, sino solamente compensa el retraso irrazonable de manera justa y legítima. Consecuentemente, es recomendable el sistema coreano para que se fomenten las solicitudes y, a su vez, se desarrollen las industrias relacionadas, sobre todo, la biotecnología.

4.2. Excepciones al Derecho de patentes

4.2.1. Limitaciones al Derecho de patentes - tipo 1

D 486	KPA
Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos: a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales; b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada; c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;	<i>Article 96 (Limitations on Patent Rights)</i> <i>(1) The effects of the patent right shall not extend to the following:</i> <i>1. Working of the patented invention for the purpose of research or experiments (including item permission or reporting on medicines under the Pharmaceutical Affairs Act, and</i>

<p>d) actos referidos en el artículo 5ter⁶⁸ del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;</p> <p>e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.</p> <p>D 1075 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.</p>	<p><i>research or experiments for registration of agrochemicals under the Agrochemicals Control Act);</i></p> <p><i>2. Vessels, aircraft or vehicles merely passing through the Republic of Korea, or machinery, instruments, equipment or other accessories used therein;</i></p> <p><i>3. Articles existing in the Republic of Korea as at the time the patent application was filed.</i> <i>(2) The effects of the patent right for inventions of a medicine (referring to products used for diagnosis, therapy, alleviation, medical treatment or prevention of human diseases; hereinafter the same shall apply) manufactured by mixing two or more medicines, or for inventions of processes for manufacturing medicines by mixing two or more medicines, shall not extend to the acts of manufacturing medicines or to medicines manufactured by such acts in accordance with the Pharmaceutical Affairs Act.</i></p>
<p>ADPIC. ANEXO 1C. Artículo 8. Principios. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.</p> <p>Artículo 30. Excepciones de los derechos conferidos. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los</p>	

⁶⁸ Artículo 5ter

Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción
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.

legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

(1) Las excepciones al derecho de patente que están previstas en la legislación peruana y no en la ley coreana son las siguientes: cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada. Esta excepción está relacionada con la biotecnología y, por eso, se evalúa que esta disposición será muy provechosa para el Perú.

A su vez, en la ley coreana, se prevén algunos supuestos que no contempla la normativa del Perú: i) artículos existentes en Corea, en el momento de la presentación de la solicitud de patente, y ii) los efectos del derecho de patente de invención de un medicamento fabricado por la mezcla de dos o más medicamentos, o de invención de los procesos para la fabricación de medicamentos mediante la mezcla de dos o más medicamentos, no se extenderán a los actos de fabricación de medicamentos o medicamentos fabricados por tales actos de conformidad con la Ley de Asuntos Farmacéuticos. Estos tendrán algunas ventajas, tales como prevenir los conflictos innecesarios, coordinar el límite legítimo del derecho de patentes, proteger la salud pública, entre otros. Por lo tanto, es recomendable el sistema coreano.

(2) Excepción bolar⁶⁹

Muchos países se acogen a esta disposición para conseguir avances científicos y tecnológicos, la cual permite que los investigadores utilicen una invención patentada en sus investigaciones para comprenderla mejor. Sobre todo, el Perú permite que los fabricantes de medicamentos genéricos usen la invención

⁶⁹ Tomado de la página web de wired.

<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm02_s.htm#art30>
Consultado. 3 de marzo de 2014.

patentada para obtener la autorización de comercialización de esos productos — por ejemplo, de las autoridades de salud pública — sin el permiso del titular de la patente y antes de que haya expirado el período de protección. Los productores de medicamentos genéricos pueden comercializar su versión de esos medicamentos en cuanto expira la patente. Esta disposición se denomina a veces “excepción reglamentaria” o disposición “Bolar”. De considerarse la importancia de la industria de la biotecnología en el Perú, esta disposición tendrá un sentido muy importante.

4.2.2. Limitaciones al derecho de patentes - tipo 2

<p>Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.</p> <p>La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.</p> <p>Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.</p> <p>Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente</p>	<p><i>Article 81-3 (Restoration, etc. Of Patent Application or Patent Right by Late Payment or Remaining Payment of Patent Fees)</i></p> <p><i>(1) If a patentee or a person intending to register a patent right has failed to observe the deadline for late payment of the patent fees under Article 81(1) or the deadline for remaining payment of the patent fees under Article 81-2 (2) due to any cause beyond his/her control, he/she may pay the patent fees or the remaining portion thereof within fourteen days after the said cause ceases to exist: Provided, That this shall not apply where six months have elapsed since the expiration of the deadline for late payment or remaining payment, whichever is later.</i></p> <p><i>(2) Notwithstanding Article 81(3), a person who has paid the patent fees or the remaining portion thereof in accordance with paragraph (1) shall be deemed not to have abandoned the patent application and the relevant patent right shall be deemed to have existed continuously.</i></p> <p><i>(3) Where the patent right of a patented invention in execution has been extinguished, because the patent fee was not paid within the extended payment deadline under Article 81 (1) or the remaining portion thereof was not paid within the remaining payment period under Article 81-2 (2), the relevant patentee may apply to restore the relevant extinguished right by paying three times the amount of the patent fees under Article 79 within three months from the expiration date of the extended payment deadline or of the remaining payment period. In such cases, the relevant patent right shall be deemed to have existed continuously.</i></p> <p><i>(4) The effects of a patent application or a patent right under paragraph (2) or (3) shall not extend to another person's working of the patented invention during a period from the date of expiration of the extended period for late payment of</i></p>
--	---

<p>mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.</p>	<p><i>the patent fees to the date of actual payment or remainder payment of the patent fees (hereafter referred to as “period of limited effect” in this Article).</i> <i>(5) During the period of limited effect, a person who has been commercially or industrially working or preparing to work an invention in good faith under a patent application or patent right in accordance with paragraph (2) or (3) in the Republic of Korea, shall have a non-exclusive license on that patent right under the patent application within the scope of the object of the invention or business that he/she is working or preparing to work.</i></p>
---	--

En Corea, los efectos del derecho de patente no se extenderán a la realización de la invención patentada por otra persona durante un período, desde la fecha de expiración del período de demora de los derechos de patente debido al no pagar la tasa anual, hasta la fecha de pago real o pago restado de las tasas de patentes (“el período de efecto limitado”). Por lo tanto, se establece que durante el período de efecto limitado, una persona que ha estado comercial o industrialmente realizando o preparándose para realizar una invención patentada con buena fe, deberá tener una licencia no exclusiva sobre ese derecho de patente dentro del alcance del objeto de la invención o el negocio que está realizando o preparándose para realizar. Al contrario, en el Perú, durante el mismo plazo, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

Para acceder al desarrollo industrial de manera justa y legítima a través del sistema de patentes, es importante restringir el derecho de patentes dentro del límite justo y legítimo. Por lo tanto, es deseable que se permita a terceros con buena fe, realizar una invención patentada durante el plazo de efecto limitado, bajo la condición limitada y por eso, es muy recomendable el sistema coreano.

4.2.3. Agotamiento del derecho de patentes

Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

ADPIC. ANEXO 1C.

Artículo 6 Agotamiento de los derechos.

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 28 Derechos conferidos.

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación⁷⁰ para estos fines del producto objeto de la patente;

En el Perú se codifica el agotamiento internacional. En un sistema de agotamiento internacional, si el titular de la patente, o un tercero con su consentimiento, coloca las mercancías en el mercado en cualquier lugar del mundo, los derechos de patente del titular se agotarán en el país de que se trate.

La base para esta teoría es explicada por lo siguiente⁷¹: *Según el Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC (Derechos conferidos), entre ellos figura “el derecho de importación”, porque el derecho exclusivo derivado de una patente podría verse afectado por la importación desde otro país del producto patentado. Y el artículo 28 incluye una nota de pie de página acerca del derecho a impedir la importación, declarando que este derecho, “al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6. Finalmente, el artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros de la OMC*

⁷⁰ Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

⁷¹ OMPI. 2012. Seminario Regional de la OMPI para algunos países de América Latina y el Caribe sobre la implementación y el uso de ciertas flexibilidades en materia de patentes. Tema 14: El agotamiento del derecho de patente.

Disponible en

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_bog_12/wipo_ip_bog_12_ref_u14b_aleman.pdf> Consultado. 6 de agosto de 2013.

determinar su propio régimen de agotamiento de los derechos (ya sea nacional, regional o internacional), a reserva de lo dispuesto respecto del trato nacional y el trato de la nación más favorecida de los artículos 3 y 4, respectivamente, del Acuerdo sobre los ADPIC.

En Corea, no hay ningún artículo dentro del sistema coreano acerca del agotamiento tanto nacional como internacional. Por lo tanto, a través de jurisprudencia⁷² y doctrinas, se trata el agotamiento de los derechos y todavía es muy discutible. En realidad, para que se alcance el desarrollo industrial de manera justa y legítima a través del sistema de patentes, es importante restringir el derecho de patentes dentro del límite justo y legítimo. Sin embargo, el agotamiento de derecho está muy asociado con el asunto de importación paralela, razón por la cual este tema todavía es polémico y, por eso, lo cierto es que las jurisprudencias son más importante que la disposición de la ley.

4.3. La solicitud de nulidad de patentes ante la agencia administrativa

D 486	KPA
<p>Artículo 75.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15; b) la invención no cumpliera con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14; c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20; d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29; e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción; 	<p><i>Article 133 (Invalidation Trial of Patent)</i> <i>(1) In any of the following cases, an interested party or an examiner may request a trial to invalidate a patent. In such cases, that patent contains two or more claims, a request for the invalidation trial may be made for each claim: Provided, That if three months have not passed since the date of registration publication of the patent right after registration of its establishment, any person may make a request for the invalidation trial on the grounds that the patent falls under any of the following subparagraphs (excluding subparagraph 2):</i></p>

⁷² Jurisprudencia. 서울지법 동부지판 1981. 7. 30, 81가합466. 'Se reconoce el agotamiento de derecho internacional'.

<<http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo050.do#1394636649896>>

Consultado. 11 de marzo de 2014.

<p>f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;</p> <p>g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;</p> <p>h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o,</p> <p>i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.</p> <p>Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.</p> <p>La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.</p> <p>Artículo 77.- La autoridad nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Where a person has violated Articles 25, 29, 32, 36 (1) through (3), or 42 (3) 1 or (4); 2. Where the patent has been granted to a person not entitled to obtain the patent under the main sentence of Article 33 (1), or in violation of Article 44; 3. Where a person is unable to obtain the patent under the proviso to Article 33 (1); 4. After the grant of the patent, where the patentee is no longer capable of enjoying the patent right under Article 25, or the patent comes to be contrary to a treaty; 5. Where a person is unable to obtain the patent for violating a treaty; 6. Where the application is amended beyond the scope under Article 47 (2); 7. Where the application is a divisional application filed beyond the scope under Article 52 (1); 8. Where the application is a converted application beyond the scope under Article 53 (1). <p>(2) A trial under paragraph (1) may be requested even after the extinguishment of a patent right.</p> <p>(3) Where a trial decision invalidating a patent has become final and conclusive, the patent right shall be deemed never to have existed: Provided, That where a patent falls under paragraph (1)4 and a trial decision invalidating the patent has become final and conclusive, the patent right shall be deemed not to have existed at the time when the patent first became subject to the said subparagraph.</p> <p>(4) Where a trial under paragraph (1) has been requested, the presiding administrative patent judge shall notify the exclusive licensee of the patent right and any other person having registered rights relating to such patent of the purport of such request.</p>
<p>D 1075 Artículo 4. – Entidad competente.</p>	

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, genrenca y franquicia, de origen extranjera.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda instancia y última instancia administrativa.

Artículo 8°-A. – Nulidad de patente.

Una patente podrá ser revocada o anulada únicamente sobre la base de razones que hubieran justificado el rechazo de su otorgamiento. Sin embargo, la Dirección de Invenciones y Nuevas tecnologías podrá anular una patente otorgada cuando se haya incurrido en fraude, falsa representación o conducta inequitativa.

(1) En Corea, está más limitada la gama de las personas que pueden solicitar la nulidad de la patente. Solamente si no han pasado tres meses desde la fecha de publicación del registro de los derechos de patente tras el registro de su establecimiento, cualquier persona puede presentar el juicio de su nulidad. Pasado este plazo sólo la parte interesada (por ejemplo, las personas que se dedican a las mismas ramas industriales y tienen los intereses comunes) o un examinador será capaz de solicitarlo.

En el Perú, no hay ningún límite expresado. Pero, si cualquier persona pudiera solicitar la nulidad, tal vez causaría los siguientes problemas: i) perjudicar la estabilidad de derecho por el abuso de demandar en juicio, ii) perturbar el orden de la industria, iii) demorar la evaluación de una solicitud por el aumento de juicios y sus instancias, iv) agravar la carga de que el titular defiende su derecho, etc. Por lo tanto, es recomendable el sistema coreano.

(2) En el Perú, hay dos causas especiales de nulidad relacionadas con recursos genéticos y conocimientos tradicionales como se establecen en el Artículo 75(g) y (h). Además, el sistema peruano se caracteriza por permitir la nulidad de partes de una reivindicación. Es decir, cuando las causales de nulidad sólo afectan partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales partes de la reivindicación.

La nulidad de las partes de una reivindicación podría causar más confusiones que el caso anterior. Dado que cada vez más aumenta el número de reivindicaciones en cada patente, es complicada la relación entre las reivindicaciones y sobre todo, en las invenciones del área de biotecnología, estos problemas son mucho más serios que en las de otros campos. Es deseable que esta disposición se anule y se utilice otra disposición para solicitar la enmienda o la corrección después de que se registra el derecho de patentes, es decir, el Artículo 70 de D 486⁷³.

(3) En el caso de concederse la patente a quien no tenía derecho a obtenerla, la acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Pese a que esto es común en ambos países, en el Perú es muy limitado el plazo para solicitar su anulación, en comparación con Corea donde no hay ningún límite. (Artículo 77)

En el caso de que una patente se adquiriera de manera injusta y falsa por algún tercero, realmente será difícil que la persona, a quien pertenezca el derecho a obtener la patente, conozca la verdad en su totalidad. Además, en este caso lo más importante es restituir el derecho a la persona justa. En consecuencia, para que se proteja el derecho de patentes de manera más concreta y a su vez se fomente el ánimo de inventar, es indispensable el respaldo de la ley y un sistema adecuado y justo. Por eso, es muy recomendable el sistema coreano.

4.4. Conclusiones parciales

Primero, en el Perú, la industria farmacéutica tiene el mayor número de solicitudes de patentes y es cada vez más rentable, por lo que es estratégicamente importante la compensación legítima para que se recupere la demora que proviene de los

⁷³ Artículo 70.- El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.

trámites administrativos adicionales. Segundo, el ajuste irrazonable en el Perú es insuficiente para compensar de manera justa y legítima la tardanza del examen, y dada la importancia de la biotecnología en el Perú, las patentes farmacéuticas se deben incluir dentro de este ajuste irrazonable. Tercero, se debe permitir a terceros con buena fe realizar una invención patentada durante el plazo de efecto limitado, bajo la condición limitada. Cuarto, en la solicitud de nulidad de patentes: i) es deseable limitar el rango de las personas que pueden solicitar la nulidad, y ii) es deseable que la nulidad de partes de una reivindicación se anule y se utilice otra disposición para solicitar la enmienda o la corrección después de que se registra el derecho de patentes.



CONCLUSIONES

Hace 10 años el Perú demostraba preocupación el TLC con Estados Unidos, sobre todo por el tema de patentes. Sin embargo, esta preocupación es casi inexistente y la situación presente de patentes no ha cambiado tanto en comparación con la de hace 10 años. Al contrario, hay un ambiente lleno de actividad al considerar los derechos de patentes como un factor clave para desarrollar su economía.

Sobre la información presentada en esta tesis, si el Perú necesita y desea desarrollar su industria y economía, tiene que cambiar y mejorar su sistema de patentes en forma más legítima y adecuada. Además, los TLCs con los países más avanzados y el TPP permiten al Perú reconocer la protección de igual manera que los países desarrollados.

De lo expresado anteriormente, el sistema coreano de patentes tiene muchas más ventajas que el de otros países y, al mismo tiempo, estoy seguro de que el TLC y el ambiente amistoso entre los dos países facilitarán la transferencia del sistema coreano al peruano.

Las conclusiones del presente trabajo de investigación se pueden categorizar en cuatro grupos:

1. Existe la correlación positiva entre las patentes y la competitividad de un país. Por eso, el sistema de patentes aplicado estratégicamente promueve el crecimiento económico nacional.

2. A través de la comparación entre el Perú y Corea, se llegó a las siguientes conclusiones sobre competitividad global de los Estados.

(1) Por lo menos, hasta ahora, el sistema de patentes peruano no funciona como un factor primordial para fomentar la innovación y el desarrollo económico.

Las patentes están gravemente sesgadas hacia las industrias específicas, por ejemplo, las farmacéuticas. Por eso, el Perú debe adaptar sus leyes para que las patentes favorezcan el desarrollo de todos los campos de la industria nacional, sobre todo, el de la industria estratégica del Perú, la biotecnología.

Lo más problemático es la tardanza del examen, la cual podría desanimar la voluntad de solicitar patentes y llegar a la conclusión de la baja competitividad del Perú o sus empresas. Para que se sobreviva a la competencia en un mundo donde las tecnologías cambian y se desarrollan constantemente, es urgente reformar dicha tardanza.

(2) En el caso de Corea, está demostrado que la innovación y las patentes eran y son un gran motor para impulsar el crecimiento de la economía. A través de variadas pruebas, se muestra bien la correlación positiva entre competitividad y PI.

El modelo de Corea es muy adecuado para aplicarse al sistema peruano, porque ha logrado en un corto periodo de tiempo un alto crecimiento económico. Muchos países tienen un interés particular en la experiencia coreana que, a escala mediana y pequeña, ha adquirido un notable crecimiento económico.

3. Entre ambos países, hay características particulares en los sistemas de patentes.

(1) Los compromisos internacionales en materia de patentes de los dos países son similares, por lo cual el mejoramiento del sistema peruano tomando como modelo el sistema coreano no es difícil teóricamente.

(2) En el sistema de patentes peruano, la característica más saltante es que el Perú tiene la regulación regional (las Decisiones Andinas) que cumple el rol de legislación nacional. Por eso, se evalúa como buena la estabilidad legal pero, por otro lado, dicha característica hace difícil reflejar de manera rápida y fácil el entorno nacional e internacional que está cambiando rápidamente.

(3) El sistema jurídico de patentes coreano es más sencillo que el peruano, debido a que en Corea no hay ninguna normativa regional. Además, la Corte de Patentes juega un papel muy importante gracias a su gran especialización y la fuerza legal restrictiva de sus sentencias.

(4) Corea hace todo lo posible para promover el desarrollo industrial a través del sistema de patentes y, por eso, el sistema coreano puede servir de un buen modelo al peruano, lo cual es también uno de los objetivos importantes del TLC entre los dos países.

4. El sistema coreano tiene varias ventajas adecuadas que podrían aplicarse al sistema peruano y que incluso mejorarían el desarrollo de este país.

4.1. El examen de fondo o examen técnico

(1) No invenciones. El Perú tiene el mejor potencial en biotecnología que puede determinar cierta competitividad del país en el mercado futuro, debido a sus abundantes recursos y sus extensas tierras. Pero, el sistema de patentes peruano todavía reconoce de manera muy limitada las invenciones en este campo. Por eso, como el caso coreano, el aprovechamiento estratégico y agresivo del sistema de patentes relacionadas con biotecnología es urgente.

Para el Perú, la industria informática es estratégicamente importante debido a que en dicha industria las infraestructuras no son tan relativamente importantes en comparación de otras industrias, por lo cual es deseable que sean protegidos por el derecho de patente los programas en la forma de un soporte lógico y las invenciones de *Business Model*, a partir del derecho de autor. Por esto, es urgentemente necesaria la discusión sobre dicho asunto entre los países andinos.

(2) Exclusiones a la patentabilidad. Es deseable que a las invenciones exclusivamente asociadas con animales como la clonación, se les permita la patentabilidad, porque este campo impulsará el desarrollo de la tecnología

relevante y, a su vez, tendrá un gran efecto de repercusión. Por eso, es urgentemente necesaria la discusión sobre dicho asunto entre los países andinos.

(3) Suficiencia y Claridad, Unidad de invención y Novedad. El sistema coreano estipula de manera mucho más clara y legítima los temas complicados, excepcionales, peculiares, etc., lo cual en el Perú contribuirá a evitar conflictos, aportar seguridad jurídica, proteger el derecho de manera sana y justa, fomentar un desarrollo mejor de tecnología y finalmente la industria.

(4) Modelo de Utilidad (Ventaja Técnica vs. Nivel Inventivo). En el sistema peruano, la ventaja técnica es el criterio incluido dentro del rango de nivel inventivo y no está clara la diferencia entre los dos. Además, la solicitud se compara sólo con el estado de la técnica más próximo, lo cual significa que el método del examen es casi igual que el de novedad. Consecuentemente, para evitar dicho problema, es de desear que el sistema peruano aclare la diferencia entre ventaja técnica, novedad y nivel inventivo, tal como lo ha hecho el coreano.

(5) Aplicación industrial. Es deseable que haya una definición de industria en el Manual de INDECOPI, para que se promuevan todos los tipos de industrias. Sobre todo, porque, aunque el Perú tenga mucho potencial en la industria de la biotecnología, bajo el sistema actual no es evidente si es industrialmente aplicable la biotecnología.

4.2. Aspectos formales del procedimiento de examen

La perspectiva procesal está relacionada con: i) la aceleración del examen; ii) la creación de un derecho rápido de las nuevas tecnologías; iii) la coordinación legítima de los intereses y el equilibrio de intereses entre los solicitantes, los terceros y las oficinas de patentes; iv) el prevenir los pleitos alrededor de los derechos de patentes indebidas; v) el fomento de la creación de ideas técnicas, etc.

En el procedimiento de examen se pueden sugerir los siguientes aspectos formales: Primero, es deseable que se limiten los períodos para poder dividir la

solicitud, pedir el cambio de modalidad, pedir las modificaciones o enmiendas, y el rango permitido de enmienda. Segundo, la fusión generaría algunos problemas, tales como el momento de evaluación, la identidad del solicitante, congruencia y armonía entre las solicitudes, etc., tendría un papel similar a la reivindicación de la prioridad basada en una solicitud nacional y, por eso, es deseable borrarse y añadirse la reivindicación hecha. Tercero, es necesario que dentro del sistema legal se establezcan las medidas de protección sobre los casos peculiares y excepcionales. Cuarto, la enmienda de oficio, la cual se establece solamente en el sistema coreano, servirá para facilitar el proceso y a su vez fomentar invenciones, y prevenir los pleitos alrededor de los derechos de patentes indebidas. Por lo tanto, es recomendable que en el sistema peruano se introduzca dicha enmienda, concretamente en el artículo 48 de la D 486.

4.3. La perspectiva sistemática

La perspectiva sistemática tiene un sentido especialmente importante, porque se espera que el sistema coreano pueda hacer la mejor contribución al mejoramiento del sistema peruano y sea un buen ejemplo de un proyecto de intercambio y cooperación entre INDECOPI y KIPO. En primer lugar, la introducción del examen acelerado es muy urgente para que el Perú fomente de mejor manera las industrias estratégicas, tales como la tecnología verde y la biotecnología. En segundo lugar, una estructura independiente como la DGCE (la Dirección para la Garantía de la Calidad del Examen) de Corea es necesaria para que se garantice en forma total la calidad del examen. En tercer lugar, el rango de autoridad de los examinadores peruanos se tiene que ampliar mucho más que el ya existente.

Lo más problemático es separar el área legal y el área de examen, lo cual impide a los examinadores profundizar sus conocimientos sobre cada caso de las solicitudes y examinarle bajo todos sus aspectos. Por lo tanto, para el mejoramiento de la calidad del examen y el sistema de patentes peruano, es urgente y fundamental fortalecer la capacidad jurídica de los examinadores.

4.4. Ámbito de protección de la patente

Este tema es un problema bastante delicado. Sin embargo, los siguientes puntos son importantes: Primero, en el Perú, la industria farmacéutica tiene el mayor número de solicitudes de patentes y es cada vez más rentable, por lo que es importante estratégicamente la compensación legítima para que se recupere la demora que proviene de los trámites administrativos adicionales. Especialmente, dada la importancia de la biotecnología en el Perú, esta compensación tendrá un sentido mucho más importante en el mercado futuro. Segundo, el ajuste irrazonable del Perú es insuficiente para compensar de manera justa y legítima la tardanza del examen, y dada la importancia de la biotecnología en el Perú, las patentes farmacéuticas se deben incluir dentro de este ajuste irrazonable. Tercero, se debe permitir a los terceros con buena fe realizar una invención patentada durante el plazo de efecto limitado, bajo la condición limitada. Cuarto, en la solicitud de nulidad de patentes; i) es deseable limitar el rango de las personas que pueden solicitar la nulidad; y ii) es deseable que la nulidad de partes de una reivindicación se anule y se utilice otra disposición para solicitar la enmienda o la corrección después de que se registra el derecho de patentes, es decir, el Artículo 70 de D 486.

Basándome en las conclusiones particulares, a través de toda mi ambiciosa investigación, llego a las siguientes conclusiones generales:

El número de no invenciones y de exclusiones de patentabilidad es menor en Corea que en el Perú. Del mismo modo, el grado de detalle de la regulación coreana favorece la seguridad jurídica de las empresas que trabajan con patentes. A mi modo de ver, un acercamiento del sistema peruano al coreano en esta materia favorecería la aparición y consolidación de determinadas industrias al facilitarles la protección de sus resultados de investigación.

Especialmente, en el sistema peruano, las perspectivas procesales y sistemáticas son muy débiles y al contrario, el sistema coreano tiene

muchas más ventajas en estos puntos que otros sistemas extranjeros y podrá contribuir en estos aspectos del sistema peruano de la mejor manera. Además, **dentro del sistema peruano ambas perspectivas se podrán fusionar de manera fácil, es decir, solamente a través de la legislación nacional, debido a que a diferencia de los casos relacionados con el examen de fondo, no es necesario cambiarse o modificarse la Decisión 486.**

Sobre todo, en el sistema peruano, lo más problemático es separar el área legal del área del examen, lo cual impide a los examinadores profundizar sus conocimientos sobre cada caso de solicitudes y examinarlas bajo todos sus aspectos. Por lo tanto, para el mejoramiento de la calidad del examen y el sistema de patentes peruano, es urgente y fundamental fortalecer la capacidad jurídica de los examinadores.

Creo que es necesario que muchos abogados obtengan una especialización en patentes para agilizar los procesos y reducir las tardanzas del examen, a parte de ofrecer asesoramiento a su cliente inventor.

Además, creo que en el Perú la biotecnología será un gran motor para el desarrollo económico, gracias a que tiene la mejor productividad natural y la mayor biodiversidad en el mundo. Por lo tanto, buscar un vínculo entre la biotecnología y las patentes es muy urgente. Esto debido a que, desde el punto de vista de largo plazo, será muy lucrativo y a la vez, quizás este campo sea la mejor esperanza del Perú en el mercado futuro.

Paradójicamente, el imperio inca tenía más avanzada la tecnología en aquella época. Por ejemplo, era líder de la innovación en el mundo, lo cual es bien conocido por el cultivo de las tierras. Por lo tanto, por naturaleza los peruanos saben bien cuán importantes son la innovación, la tecnología y las patentes como medios para transferirlas.

Al terminar esta investigación, como funcionario estatal de Corea y examinador con mucha experiencia, me gustaría contribuir al desarrollo económico del Perú a través de mi especialidad sobre patentes. Por supuesto, los dos países tienen diferencias históricas, sociales y políticas. Sin embargo, estoy seguro de que el modelo coreano será muy útil y aplicable en el sistema peruano. Para realizar esta misión, yo mismo me comprometo a hacer todo lo posible desde mi posición como funcionario estatal coreano, cuya experiencia en Perú me ha dado mayor visión y perspectiva. Ahora siento mucho orgullo de toda mi experiencia en el Perú.



BIBLIOGRAFIA

Libros

CAN; OMPI y OEP

2004. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina.

CHANG, Ha-Joon.

2002. *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. Londres: Anthem Press.

COMUNIDAD ANDINA. Secretaría General.

2004. Manual Andino de Patentes. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

CORNEJO, Ricardo; GONZALES, Gerardo M.; MERINO, María Antonieta y ROCA, Santiago.

2007. “Hacia una Política de Promoción de Patentes”. Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente. Universidad Esan.
<<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/>>

Cornell University, INSEAD, and WIPO.

2013. *The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation*.
<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2013.pdf>

CORPIC.

2001. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina de Naciones.

- CORREA, Carlos M.
2000. *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options*. Penang: Third World Network.
- CORREA, Carlos M.
2006. *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. 1ª ed. Lexis Nexis, Argentina
- ECHARRI, Alberto y PENDÁS, Angel.
1999. *La Transferencia de Tecnología. Aplicación Práctica y Jurídica*. Fundación Confemetal.
- ESTACHE, Antonio; FOSTER, Vivien y WODON, Quentin.
2002. *Accounting for Poverty in Infrastructure Reform: Learning from Latin America's Experience*. World Bank Publications.
- IDRIS, Kamil.
2003. *"Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth"*. WIPO.
<<http://books.google.com.pe>>
- IDRIS, Kamil and ARAI, Hisamitsu.
2006. *The Intellectual Property-Conscious Nation: Mapping the path from developing to developed*. WIPO.
<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/988/wipo_pub_988.pdf>
- INDECOPI y Proyecto USAID | Facilitando Comercio.
2012. *Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú*.

- KIPO.
2013. *심사지침서*. (Manual del examen de patentes)
- KIPO.
2011. *생명공학분야 심사실무가이드*. (Guía de examen del campo de biotecnología)
- KIPO.
2010. *심사지침서 (Patent Examination Guidelines*, edición en inglés).
- KIPO.
2007. *Understanding the Patent Act of the Republic of Korea*.
<<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8852>>
- KIPO.
2010. *Examination Procedure*.
<http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/examination_procedure.pdf>
- LANDES, William M. y POSNER, Richard A.
2003. *The economic structure of intellectual property law*. Harvard University Press.
- OHIM y EPO.
2013. *Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union. Industry-Level Analysis Report*.
<<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution>>
- RYAN, Michael P.
1998. *Knowledge Diplomacy: Global Competition and the Politics of*

Intellectual Property. Brookings Institution Press.

SAGASTI, Francisco.

2011. Ciencia, tecnología, innovación: políticas para América Latina. Lima: Fondo de Cultura Económica.

SHERWOOD, Robert M.

1990. Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. Editorial Heliasta S.R.L.

World Economic Forum.

2013. *The Global Competitiveness Report 2012–2013*.

<<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/>>

Artículos

Campos, Mariana; Ignacio Gutiérrez, Carlos y Saracho Martínez, Alberto.

La propiedad intelectual como motor de la competitividad en México

Consulta: 04 de abril de 2013

<<http://www.eseade.edu.ar/ciima/investigacion/Propiedad%20intelectual.pdf>>

Casado Cerviño, Alberto.

2011. Propiedad Industrial Como Factor de Competitividad: Situación Actual y Perspectivas. Oficina Española de Patentes y Marcas.

CHOI, Il Seung.

2012. *아르헨티나 특허제도연구*. (Estudio del sistema de patentes de Argentina) KIPO

CIC (*The Canadian International Council*).

2011. *Rights and Rents*.

Cimoli, Mario.

2010. *Innovación y Competitividad Sistémica, Desafíos y Oportunidades para ALC. CEPAL*.

COMUNIDAD ANDINA. Secretaría General.

2003. *Informe sobre las negociaciones ALCA en materia de Propiedad Intelectual y la Comunidad Andina*.

COMUNIDAD ANDINA. Secretaría General.

2005. *Impacto de las negociaciones hemisféricas: Implicaciones en propiedad intelectual. SG/di 718/Rev. 1*

CORPIC.

2001. *Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina de Naciones*. Editorial Diké, Medellín

GUEVARA PAREDES, Melisa.

2013. *La universidad: promoviendo la generación de patentes. Foro de INDECOPI 2013*.

INDECOPI.

2013. *Reporte de Estadísticas institucionales 2013*

INDECOPI.

2013. *Anuario de Estadísticas Institucionales 2012*

INDECOPI.

2012. *Anuario de Estadísticas Institucionales 2011*

INDECOPI.

2011. Compendio Estadístico Institucional 2006-2010

INDECOPI.

2012. Memoria Anual 2011

INDECOPI.

2013. Reporte mensual marzo 2013

KANG, Yoon Seok.

2010. 국제표준관련 지적재산권의 경제적 가치에 관한 연구. (Estudio del valor económico de los derechos de propiedad intelectual sobre la normalización internacional) KIPO.

KDI.

2003. 지식재산이 경제성장에 미치는 영향에 관한 연구. (Estudio sobre el efecto de la propiedad intelectual en el desarrollo económico) KIPO.

KHOR, Martin.

2005. *Intellectual property, Competition and Development.*
TWN.

KIM, Jueng Gyun.

2013. 지재권 거래·유통 활성화를 위한 방법론 연구. (Estudio de la metodología para impulsar el negocio y la circulación de los derechos de propiedad intelectual) KIPO.

KIM, Min Yeong.

2012. 칠레의 그린에너지관련 지식재산권 연구. (Estudio de los derechos de propiedad intelectual sobre la energía verde de Chile) KIPO.

- KIPO.
 2012. *Annual Report* 2011, 2012.
- KIPO.
 2012. *ANNUAL REPORT* 2011, 2012.
 <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60113&catmenu=ek07_01_01_12>
- KIPO.
 2011. *Statistics*.
 <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6b30d50e8e76b7e1054a189b9ce64aae67b863.e34RahyTbxmRb40LaxyPahaRa3aRe0?a=user.english.html.HtmlApp&c=97000&catmenu=ek07_03_01>
- LEE, Sang Don.
 2013. *표준특허실시의 경쟁법적 제한에 대한 연구. (Estudio de la restricción de ejecución de la patente estándar por la ley de competencia) KIPO.*
- Lichtenberg, Frank R. y Philipson, Tomas J.
 2002. *The Dual Effects of Intellectual Property Regulations: Within -and between- Patent Competition In The US Pharmaceuticals Industry. National Bureau of Economic Research.*
- NOVAK TALAVERA, Fabián.
 2003. La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico. En: VVAA. Derecho Comunitario Andino. Lima: Instituto de Estudios Internacionales(IDEI) y Fondo Editorial de la PUCP. pp. 55-100.
- Melchor Valderrama, Bruno ; Guevara Paredes, Melisa y Villachica León, Carlos.

2013. Foro de la Propiedad Intelectual 2013. INDECOPI.

MERA, Teresa.

2010. Anotaciones a las disposiciones sobre propiedad intelectual en los acuerdos comerciales negociados por el Perú. *El Perú y el Comercio Internacional*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. pp. 299-324.

OECD.

2010. *Competition, Patents and Innovation II 2009*.

SALMÓN GÁRATE, Elizabeth.

2003. Evolución institucional de la Comunidad Andina: perspectivas y problemas. En: VVAA. *Derecho Comunitario Andino*. Lima: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) y Fondo Editorial de la PUCP. pp. 21-46.

Vera Tudela, Rafael.

2013. *Competitividad en el Perú*.

Yang, Seung Tae.

2012. *Promotion Policy of Intellectual Property Transfer of the European Union. KIPO*.

Artículos de Revistas

ARANA COURREJOLLES, María del Carmen.

2004. La negociación de ALCA y la propiedad intelectual. *Foro Jurídico*. Año II N°3. pp.169-173.

BONILLA, Heraclio.

2006. La integración andina: Metas, Desafíos y Realidades. *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*

KIM, Qwan Sik.

2006. ‘컴퓨터프로그램의 특허법적 보호’. (*La protección del programa informático a través de la ley de patentes*) 정보화정책. (*La política por la información*)

LEE, Ik Hee.

1994. “지식재산권제도와 경제발전.” (El sistema de los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo económico) *지식재산 (Propiedad Intelectual)* (21 de septiembre).
<<http://www.kipo.go.kr/home/portal/nHtml/Data/DataNews86-06.pdf>>

LÓPEZ RAYGADA, Pierino Stucchi.

2006. La integración en la comunidad andina y su sistema de protección y promoción de la libre competencia: Aspectos institucionales y procesales. *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*

PETRECOLLA, Diego y STANLEY, Leonardo E..

2009. Innovación, Patentes y Competencia. *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*

Legislación peruana

2000. Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 1 de diciembre.

2008. Decisión 689. 13 de agosto.

2008. Decreto Legislativo 1075. 28 de junio.

2009. Ley N° 29316. 14 de enero.

Legislación coreana

2013. PATENT ACT. 23 de marzo.

2013. ENFORCEMENT DECREE OF THE PATENT ACT. 3 de abril.

2013. UTILITY MODEL ACT. 23 de marzo.

2013. ENFORCEMENT DECREE OF THE UTILITY MODEL ACT. 23 de marzo.

Convenios o Tratados multilaterales

1980. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 4 de mayo.

1984. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (*Patent Cooperation Treaty*, PCT). 10 de agosto.

1988. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest). 28 de marzo.

1995. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 1 de enero.

1998. Convenio de la UPOV. 24 de abril.

1999. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de

Patentes. 8 de octubre.

Acuerdos de promoción comercial

- 2009. TLC. Perú - Estados Unidos. 1 de febrero.
- 2011. TLC. Corea - Unión Europea. 1 de julio.
- 2011. TLC. Perú - Corea. 1 de agosto.
- 2012. TLC. Corea - Estados Unidos. 15 de marzo.
- 2013. TLC. Perú - Unión Europea. 1 de marzo.



ANEXO

TABLAS

Tabla 1. EXPEDIENTES INICIADOS, SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD, ABRIL 2012 - MARZO 2013

Tipo de proc. / Modalidad	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Ene-13	Feb-13	Mar-13 ^{1/}	Total	%
A. Registro														
Patentes de invención	99	113	126	93	76	95	88	96	119	110	112	105	1 232	42,90
Modelos de utilidad	7	9	7	10	7	8	10	8	45	5	7	4	127	4,42
Diseños industriales	44	27	14	82	14	60	30	37	29	44	33	32	446	15,53
Certificados de protección	-	2	-	2	1	-	-	1	1	1	1	-	9	0,31
Contratos de tecnología extranjera	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,03
Certificados de obtentor	1	-	1	-	3	3	-	-	12	1	81	2	104	3,62
Conocimientos colectivos	-	-	-	-	176	272	155	-	94	-	17	83	797	27,75
Subtotal	151	152	148	187	277	438	283	142	300	161	251	226	2 716	94,57
B. Otros procedimientos														
Actos modificatorios	11	8	1	7	2	6	3	2	5	6	11	83	145	5,05
Nulidades	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4	0,14
Infracciones	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	-	7	0,24
Subtotal	11	9	1	8	4	8	3	3	8	7	11	83	156	5,43
Total	162	161	149	195	281	446	286	145	308	168	262	309	2 872	100,00

1/ Preliminar.

Fuente: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Tabla 2. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN PRESENTADAS, SEGÚN PAÍS DEL SOLICITANTE, ABRIL 2012 - MARZO 2013

N°	País	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Ene-13	Feb-13	Mar-13 ^{1/}	Total	%
1	Estados Unidos de América	41	34	38	35	27	36	27	29	45	31	30	36	409	33,20
2	Alemania	3	18	12	10	5	10	7	9	11	12	17	15	129	10,47
3	Suiza	9	8	13	5	7	5	9	8	8	7	10	6	95	7,71
4	Japón	2	3	7	3	4	6	7	2	11	5	9	6	65	5,28
5	Perú	4	6	8	2	2	5	3	4	7	5	2	5	53	4,30
6	Francia	6	6	3	2	4	4	3	6	7	6	1	3	51	4,14
7	España	5	5	6	1	5	2	2	9	4	2	2	3	46	3,73
8	Australia	2	3	7	1	6	3	4	3	-	2	3	4	38	3,08
9	Reino Unido	3	6	3	4	2	3	1	2	-	2	5	-	31	2,52
10	Chile	1	1	2	5	1	1	3	-	1	3	3	1	22	1,79
11	Italia	-	2	5	2	-	-	2	1	2	4	1	3	22	1,79
12	Brasil	3	3	1	1	2	-	3	1	1	1	2	4	22	1,79
13	Finlandia	2	2	2	4	2	1	2	1	1	-	3	2	22	1,79
14	Canadá	3	1	2	3	1	2	-	1	2	2	3	1	21	1,70
15	Otros países	15	15	17	15	8	17	15	20	19	28	21	16	206	16,72
Total		99	113	126	93	76	95	88	96	119	110	112	105	1 232	100,00

Tabla 3. SOLICITUDES CONCLUIDAS, SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD, ABRIL 2012 - MARZO 2013

Tipo de proc. / Modalidad	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Ene-13	Feb-13	Mar-13 ^{1/}	Total	%
A. Registro														
Patentes de invención	79	87	70	113	87	73	78	64	116	73	64	45	949	42,59
Modelos de utilidad	9	7	8	6	15	3	2	9	11	3	6	4	83	3,73
Diseños industriales	19	26	35	49	12	45	21	29	42	50	31	33	392	17,59
Certificados de protección	3	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	2	11	0,49
Contratos de tecnología extranjera	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,04
Certificados de obtentor	-	2	-	1	5	2	1	-	-	3	-	-	14	0,63
Conocimientos colectivos	-	-	-	-	2	-	89	160	356	-	53	23	683	30,66
Subtotal	110	122	113	171	125	123	191	262	525	130	154	107	2.133	95,74
B. Otros procedimientos														
Actos modificatorios	5	10	7	3	6	5	6	-	6	1	15	1	65	2,92
Nulidades	1	1	3	-	-	1	3	-	-	1	-	-	10	0,45
Infracciones	1	3	4	1	2	3	-	2	1	2	1	-	20	0,90
Subtotal	7	14	14	4	8	9	9	2	7	4	16	1	95	4,26
Total	117	136	127	175	133	132	200	264	532	134	170	108	2.228	100,00

Tabla 4. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION CONCLUIDAS, SEGÚN PAÍS DEL SOLICITANTE, ABRIL 2012 - MARZO 2013

Nº	País	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Ene-13	Feb-13	Mar-13 ^{1/}	Total	%
1	Estados Unidos de América	17	20	26	28	20	17	19	15	41	21	26	14	264	27,82
2	Suiza	12	12	14	16	15	10	8	11	9	5	9	8	129	13,59
3	Alemania	8	12	7	14	11	9	15	3	13	14	7	1	114	12,01
4	Francia	5	7	4	6	7	2	3	1	5	6	5	2	53	5,58
5	Suecia	1	6	3	10	4	4	5	4	5	3	3	3	51	5,37
6	Reino Unido	3	2	4	4	4	5	3	4	4	6	1	2	42	4,43
7	Japón	6	4	3	5	4	6	2	7	2	1	1	1	42	4,43
8	Bélgica	-	6	-	5	2	2	6	1	6	-	-	1	29	3,06
9	Perú	2	4	2	4	1	2	2	3	2	2	3	2	29	3,06
10	España	6	2	-	2	4	-	2	-	4	4	1	1	26	2,74
11	Países Bajos	3	1	-	3	1	1	2	2	1	1	-	4	19	2,00
12	Finlandia	-	-	-	3	4	2	1	2	4	-	-	-	16	1,69
13	Chile	1	-	-	1	2	2	2	2	4	-	-	1	15	1,58
14	Canadá	3	-	2	-	1	-	-	2	3	2	1	1	15	1,58
15	Otros países	12	11	5	12	7	11	8	7	13	8	7	4	105	11,06
Total		79	87	70	113	87	73	78	64	116	73	64	45	949	100,00

Tabla 5. SOLICITUDES DE REGISTRO OTORGADAS, SEGÚN TIPO DE MODALIDAD, ABRIL 2012 - MARZO 2013

N°	Modalidad	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Ene-13	Feb-13	Mar-13 ^U	Total	%
1	Patentes de invención	39	37	31	52	25	31	26	27	49	20	23	19	379	26,05
2	Modelos de utilidad	4	-	5	4	7	2	-	3	1	1	3	-	30	2,06
3	Diseños industriales	18	19	33	38	12	44	21	20	38	48	26	26	343	23,57
4	Certificados de protección	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2	10	0,69
5	Contratos de tecnología extranjera	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,07
6	Certificados de obtentor	-	2	-	1	5	2	1	-	-	-	-	-	11	0,76
7	Conocimientos colectivos	-	-	-	-	-	-	89	160	356	-	53	23	681	46,80
Total		64	58	69	97	53	79	137	210	444	69	105	70	1 455	100,00

Tabla 6. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION OTORGADAS, SEGÚN PAÍS DEL SOLICITANTE, ABRIL 2012 - MARZO 2013

N°	País	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Ene-13	Feb-13	Mar-13 ^U	Total	%
1	Estados Unidos de América	7	10	10	13	3	6	7	4	20	4	8	6	98	25,86
2	Suiza	6	4	6	5	2	3	-	3	4	3	6	3	45	11,87
3	Alemania	4	4	4	3	2	6	5	1	4	8	2	-	43	11,35
4	Japón	3	2	3	4	1	3	2	6	-	-	1	-	25	6,60
5	Francia	3	3	3	2	4	1	-	-	3	-	1	-	20	5,28
6	Suecia	-	1	2	5	2	1	2	2	1	-	1	1	18	4,75
7	Finlandia	-	-	-	3	4	1	1	2	4	-	-	-	15	3,96
8	Australia	3	2	1	2	-	2	-	-	1	-	1	1	13	3,43
9	Reino Unido	2	1	-	3	1	1	-	1	2	1	-	1	13	3,43
10	Bélgica	-	3	-	3	-	-	2	-	2	-	-	1	11	2,90
11	Canadá	2	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1	1	9	2,37
12	Perú	2	3	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	9	2,37
13	Países Bajos	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	8	2,11
14	España	-	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	1	8	2,11
15	Otros países	6	3	1	6	4	5	5	6	3	2	2	1	44	11,61
Total		39	37	31	52	25	31	26	27	49	20	23	19	379	100,00

Tabla 7. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION PRESENTADAS, SEGÚN TIPO DE PATENTE, ENERO - DICIEMBRE 2012

N°	Tipo de patente	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Total	%
1	Patente farmacéutica	51	31	47	50	46	50	37	28	48	31	45	56	520	43,70
2	Otros campos técnicos	46	53	57	49	67	76	56	48	47	57	51	63	670	56,30
Total		97	84	104	99	113	126	93	76	95	88	96	119	1 190	100,00

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Tabla 8. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN PRESENTADAS, SEGÚN SECCIONES DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES, ENERO - DICIEMBRE 2012

Sección	Nombre	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Total	%
A	Necesidades corrientes de la vida	30	24	48	48	30	51	26	21	33	17	24	27	397	33,36
B	Técnicas industriales diversas, transportes	8	9	14	10	19	14	14	9	15	19	18	17	166	13,95
C	Química, metalurgia	32	34	22	24	37	32	38	30	34	27	36	48	394	33,11
D	Textiles, papel		1	1			1					1		4	0,34
E	Construcciones fijas	6	7	6	7	6	9	4	4	7	8	8	11	83	6,97
F	Mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura	3	1	5	3	7	6	5	5	4	7	3	6	56	4,62
G	Física	6	4	4	4	3	7	4	4	1	3	3	4	47	3,95
H	Electricidad	3	4	4	3	2	6	2	3	1	7	3	6	44	3,70
Total		97	84	104	99	113	126	93	76	95	88	96	119	1 190	100,00

Tabla 9. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN CONCLUIDAS, SEGÚN TIPO DE PATENTE, ENERO - DICIEMBRE 2012

N°	Tipo de patente	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Total	%
1	Patente farmacéutica	53	50	45	42	61	38	67	60	38	48	35	74	611	58,58
2	Otros campos técnicos	45	45	38	37	26	32	46	27	35	30	29	42	432	41,42
Total		98	95	83	79	87	70	113	87	73	78	64	116	1 043	100,00

Tabla 10. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN CONCLUIDAS, SEGÚN SECCIONES DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES, ENERO - DICIEMBRE 2012

Sección	Nombre	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Total	%
A	Necesidades corrientes de la vida	24	25	16	20	26	15	28	25	21	19	24	38	281	26,94
B	Técnicas industriales diversas, transportes	8	8	10	6	3	7	10	4	9	4	4	8	81	7,77
C	Química, metalurgia	50	45	41	38	46	38	59	53	33	47	29	57	536	51,39
D	Textiles, papel	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,38
E	Construcciones fijas	3	5	3	3	2	5	6	1	4	2	-	2	36	3,45
F	Mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura	4	6	5	11	3	3	6	1	3	4	5	5	56	5,37
G	Física	3	3	3	-	5	-	1	-	1	-	1	5	22	2,11
H	Electricidad	4	2	4	1	2	2	3	3	2	2	1	1	27	2,59
Total		98	95	83	79	87	70	113	87	73	78	64	116	1 043	100,00

Tabla 11. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN OTORGADAS, SEGÚN TIPO DE PATENTE, ENERO - DICIEMBRE 2012

N°	Tipo de patente	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Total	%
1	Patente farmacéutica	20	14	14	16	26	18	28	11	9	17	10	27	210	48,84
2	Otros campos técnicos	25	19	21	23	11	13	24	14	22	9	17	22	220	51,16
Total		45	33	35	39	37	31	52	25	31	26	27	49	430	100,00

Tabla 12. SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN OTORGADAS SEGÚN SECCIONES DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES, ENERO - DICIEMBRE 2012

Sección	Nombre	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Total	%
A	Necesidades corrientes de la vida	8	6	4	5	10	5	11	6	6	4	6	10	81	18,84
B	Técnicas industriales diversas, transportes	8	1	6	2	3	3	5	3	8	2	2	5	48	11,16
C	Química, metalurgia	23	16	15	19	19	18	29	14	13	18	14	28	226	52,56
D	Textiles, papel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,23
E	Construcciones fijas	2	3	2	3	2	2	3	-	1	1	-	-	19	4,42
F	Mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura	2	3	1	10	1	3	3	1	2	1	5	5	37	8,80
G	Física	1	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	9	2,09
H	Electricidad	1	1	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	9	2,09
Total		45	33	35	39	37	31	52	25	31	26	27	49	430	100,00

Tabla13. EVOLUCIÓN DE LA DURACIÓN PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES CONCLUIDAS (EN MESES), ENERO - DICIEMBRE 2012

N°	Modalidad	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Promedio Ene- Dic 12
1	Patentes de Invención	44,76	46,82	42,19	43,23	44,40	45,18	44,68	47,11	46,23	42,57	45,32	44,18	44,72
2	Modelos de Utilidad	25,14	18,31	20,89	21,60	18,10	21,97	23,71	26,01	16,66	20,87	17,50	18,75	21,43
3	Diseños Industriales	8,55	10,14	7,85	8,38	7,02	8,31	7,68	7,12	6,32	8,16	7,05	6,32	7,57
4	Certificados de Protección	2,57	-	-	1,90	-	-	0,90	1,93	-	-	-	-	1,88
5	Contratos de Tecnología Extranjeras	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-	-	-	-	2,07
6	Certificados de Obtentor	-	-	-	-	51,52	-	52,47	39,34	49,47	30,33	-	-	43,77
7	Conocimientos Colectivos	-	-	-	-	-	-	-	8,13	-	2,31	2,34	2,60	2,51
8	Actos Modificatorios	3,58	0,96	1,77	3,31	1,10	1,30	2,11	1,59	1,49	0,95	-	1,12	1,44
9	Nulidades	7,30	8,83	7,23	7,37	6,07	4,04	-	-	1,53	8,87	-	-	6,42
10	Infracciones	-	7,53	5,33	7,83	7,51	5,78	6,40	7,77	5,60	-	8,22	5,23	6,74
11	Investigación Preliminar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 14. EVOLUCIÓN DE LA DURACIÓN PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES OTORGADAS (EN MESES), ENERO - DICIEMBRE 2012

N°	Modalidad	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dic-12	Promedio Ene- Dic 12
1	Patentes de Invención	49,92	51,03	52,47	50,92	49,88	51,72	51,62	50,03	55,55	50,28	50,29	50,31	51,14
2	Modelos de Utilidad	25,10	24,76	23,98	20,73	-	24,17	21,42	29,93	23,68	-	24,03	18,33	24,58
3	Diseños Industriales	8,66	10,49	7,76	8,52	7,53	8,07	8,24	7,12	6,33	8,16	6,63	5,87	7,60
4	Certificados de Protección	2,57	-	-	1,90	-	-	0,90	1,93	-	-	-	-	1,88
5	Contratos de Tecnología Extranjeras	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-	-	-	-	2,07
6	Certificados de Obtentor	-	-	-	-	51,52	-	52,47	39,34	49,47	30,33	-	-	43,77
7	Conocimientos Colectivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31	2,34	2,60	2,49

Tabla 15. Industrial property rights applications by type

IPR Type	2007	2008	2009	2010	2011
Patents	172,469	170,632	163,523	170,101	178,924
Utility Models	21,084	17,405	17,114	13,661	11,854
Subtotal	193,553	188,037	180,667	183,762	190,778
Industrial	54,362	56,750	57,903	57,187	56,524

designs	(55,662)	(58,912)	(59,537)	(59,204)	(58,571)
Trademarks	132,288 (180,257)	127,910 (178,211)	126,420 (62,682)	121,125 (153,179)	123,814 (150,977)
Total	380,203 (429,472)	372,697 (425,160)	364,990 (402,886)	362,074 (396,145)	371,116 (400,326)

*Figures in parentheses include multiple applications.

*Trademark statistics include registration applications renewed prior to the amended Trademark Act (July 28, 2010).

Table 16. PCT applications of the 5 most active countries

Rank	Country	2007	2008	2009	2010	2011	Growth(%)
1	USA	54,042	51,642	45,627	45,008	48,596	8.0
2	Japan	27,743	28,760	29,802	32,150	38,888	21.0
3	Germany	17,821	18,855	16,797	17,568	18,568	5.7
4	China	5,455	6,120	7,900	12,296	16,406	33.4
5	Republic of Korea	7,064	7,899	8,035	9,669	10,447	8.0

< Data source: WIPO, PCT Yearly Review 2012 (May 2012) >

Table 17. First office actions by type

IPR Type	2007	2008	2009	2010	2011
Patents	129,147	95,504	94,300	125,633	174,283
Utility Models	14,407	13,824	11,208	12,307	17,953
Designs	56,584	50,117	41,484	48,023	55,081
Trademarks	127,709	117,796	89,638	106,945	123,773
Total	29,807	167,913	236,630	292,908	371,090

Table 18. Average first office action pendency period by type (month/ year)

IPR Type	2007	2008	2009	2010	2011
Patents & Utility Models	9.8	12.1	15.4	18.5	16.8
Designs	5.5	5.6	9	10	10
Trademarks	5.7	6.5	9.7	10.6	10

Table 19. Registrations by IPR type

IPR Type	2007	2008	2009	2010	2011
Patents	123,705	83,523	56,732	68,843	94,720
Utility Models	2,795	4,975	3,949	4,301	5,853
Designs	40,745	39,858	32,091	33,697	42,185
Trademarks	60,361	65,583	53,155	53,136	71,255
Total	227,606	193,939	145,927	159,977	214,013

Table 20. Requested trials and appeals by IPR type

IPR Type	2007	2008	2009	2010	2011
Patents	10,950	12,238	10,561	9,270	9,664
Utility Models	753	906	828	559	473
Designs	601(611)	766(806)	663(677)	689(691)	438(439)
Trademarks	5,296(7,081)	4,954(7,040)	3,531(5,058)	3,354(4,668)	3,855(5,307)
Total	17,600 (19,395)	18,864 (20,990)	15,583 (17,124)	13,872 (15,188)	14,430 (15,883)

* Figures in parentheses include multiple applications.

DIAGRAMA

Diagrama 1.

