

INFORMATIVO SOBRE

OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PATENTE Y DISEÑO 2019

INFORMATION ON

*ENFORCEMENT OF PATENT AND DESIGN
RIGHTS 2019*



Programa Nacional de Patentes del Indecopi

INFORMATIVO SOBRE OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PATENTE Y DISEÑO 2019

Copyright © 2020

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
Programa Nacional de Patentes del Indecopi
Calle de la Prosa 104 - San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: (51-1) 224-7800
Correo electrónico: patenta@indecopi.gob.pe

Síguenos: Indecopi Oficial



Sitio web: www.indecopi.gob.pe

Informativo sobre observancia de derechos de patente y diseño 2019

Autores: Diego Ortega Sanabria y Pablo Trelles Delisanti
Diseño y Diagramación: Steffi Goicochea Escate
Fotografía: www.unsplash.com

1a. edición - Setiembre 2020

INFORMATIVO SOBRE

**OBSERVANCIA DE DERECHOS
DE PATENTE Y DISEÑO**

INFORMATION ON

**ENFORCEMENT OF PATENT AND
DESIGN RIGHTS**

GLOSARIO

Comisión: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, órgano con autonomía técnica y funcional que, entre otras funciones, tiene a su cargo resolver en primera instancia administrativa las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial derivados de patentes y de registros de diseño.

Registro de diseño: Título de propiedad por medio del cual el Estado concede a alguien el derecho de exclusividad sobre la explotación de la forma aplicada a un producto.

Patente: Título de propiedad por medio del cual el Estado concede a alguien el derecho de exclusividad sobre la explotación de un desarrollo tecnológico. Las patentes pueden ser de invención o de modelo de utilidad.

Sala de Propiedad Intelectual: Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, órgano que, entre otras funciones, tiene a su cargo conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra las decisiones por medio de las cuales la Comisión pone fin a la primera instancia.

GLOSSARY

Commission: Indecopi's Commission of Inventions and New Technologies. A body with technical and functional autonomy which, amongst other functions, is in charge of solving, in first instance, administrative disputes on infringement of industrial property rights derived from both patents and design registers.

Design register: A property title by which the State grants exclusivity rights on the exploitation of the form applied to a product.

Patent: A property title by which the State grants exclusivity rights on the exploitation of a technological development. There are two modalities: patents for inventions and patents for utility models.

Intellectual Property Tribunal: Indecopi's Tribunal specialized in Intellectual Property. A body which, amongst other functions, is in charge of solving, in second and last administrative instance, the appeals of the Commission's first instance decisions.



EDITORIAL

Editorial



El año 2019, Indecopi publicó por primera vez un informativo sobre observancia en materia de patentes y diseños industriales, ofreciendo una serie de indicadores relevantes para aquellas personas que participan en actividades de innovación y desarrollo.

De este modo, se pudo hacer de público conocimiento los resultados del trabajo que la Comisión vino desarrollando durante los últimos años, mismo que se ha caracterizado por la calidad técnica de sus decisiones y la celeridad en la tramitación de los casos vistos ante ella.

El presente informativo sigue la línea del anterior y muestra los principales logros alcanzados en el año 2019, haciendo patente un trabajo que no solo ha buscado mantener los buenos resultados obtenidos hasta el 2018, sino incluso mejorarlos. Con esta intención, se espera que este documento sea de suma utilidad en el proceso de toma de decisiones de emprendedores que buscan ingresar en el mercado peruano de nuevas tecnologías y creaciones estéticas.

In 2019, Indecopi published its first report regarding enforcement on patents and design rights, through which it was offered to the public a series of statistics on this matter, aiming to provide relevant information to the stakeholders in the field of development and innovation.

Thus, it was made available to the public the result of the work that the Commission held in recent years, which was characterized by the technical quality of its decisions and the fastness in the processing of the cases.

This year, it is issued a new report with the Commission's main achievements of 2019, through which it is demonstrated that the Commission's job was not only focused in keeping the good results achieved up to 2018, but to improve thereof. It is expected that this document will be extremely useful in the decision-making process of those entrepreneurs who desire to enter into the Peruvian market of both new technologies and aesthetic creations.



PANORAMA SOBRE EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA DE PATENTES Y DISEÑOS EN EL PERÚ

*Panorama on the administrative
system for the enforcement of patents
and designs in Peru*

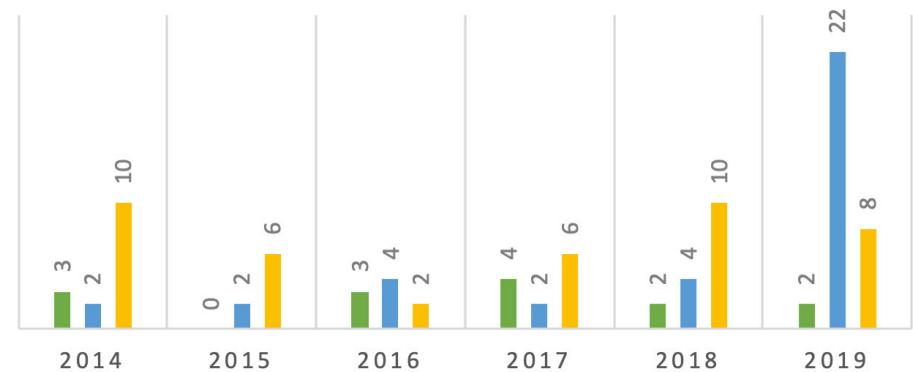


En el 2019 la Comisión trató un total de 32 denuncias por infracción a derechos de patente y diseños industriales, lo que no solo significó un incremento del 100% respecto al número de denuncias presentadas el 2018, sino que sitúa al 2019 como el año con el mayor número de denuncias presentadas ante la Comisión en los últimos seis años, tal como se puede apreciar en la Fig. 1. Un dato relevante es que en el 2019 el número de denuncias basadas en patentes de modelo de utilidad superó por primera vez al de denuncias basadas en patentes de invención y registros de diseño industrial, con un total de 22 denuncias, representando el 69% del total de denuncias. Por su parte, los datos sobre el número de denuncias basadas en patentes de invención (2 denuncias) denota que este tipo de denuncias se mantiene como aquella que se recurre menos.

In 2019, the Commission processed a total of 32 ex parte complaints for infringement of patents and design registers, which not only meant an increase of 100% with respect to the number of complaints filed in 2018, but also placed 2019 as the year with the highest number of complaints filed before the Commission in the last six years, as can be seen in Fig. 1. It must be pointed out that, for the first time, the number of complaints based on utility model patents exceeded that of complaints based on patents for inventions and design registers, amounting to 22 ex parte complaints, which represents 69% of the total in 2019. On the other hand, data on the number of ex parte complaints based on patents for inventions (2 complaints) denotes that this type of complaint remains the one that is used the least.

DENUNCIAS TRAMITADAS ANTE LA COMISIÓN (2014-2019)

■ Patentes de invención ■ Modelos de utilidad ■ Diseños industriales

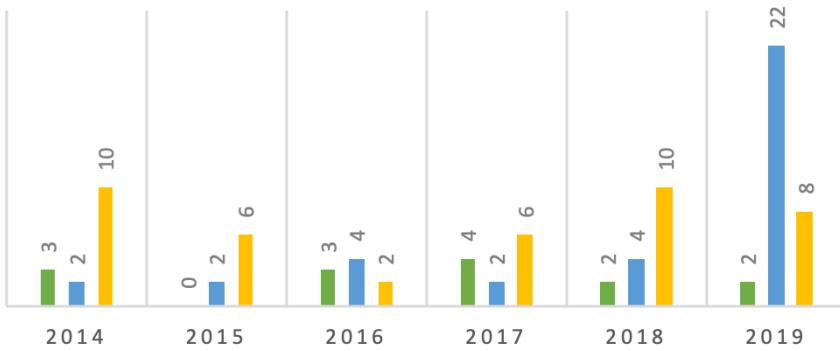


Fuente: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi



INFRINGEMENT PROCEEDINGS PROCESSED BY THE COMMISSION (2014-2019)

■ Patents for invention ■ Patents for utility models ■ Design Registers



Source: Indecopi's Commission of Inventions and New Technologies



TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS

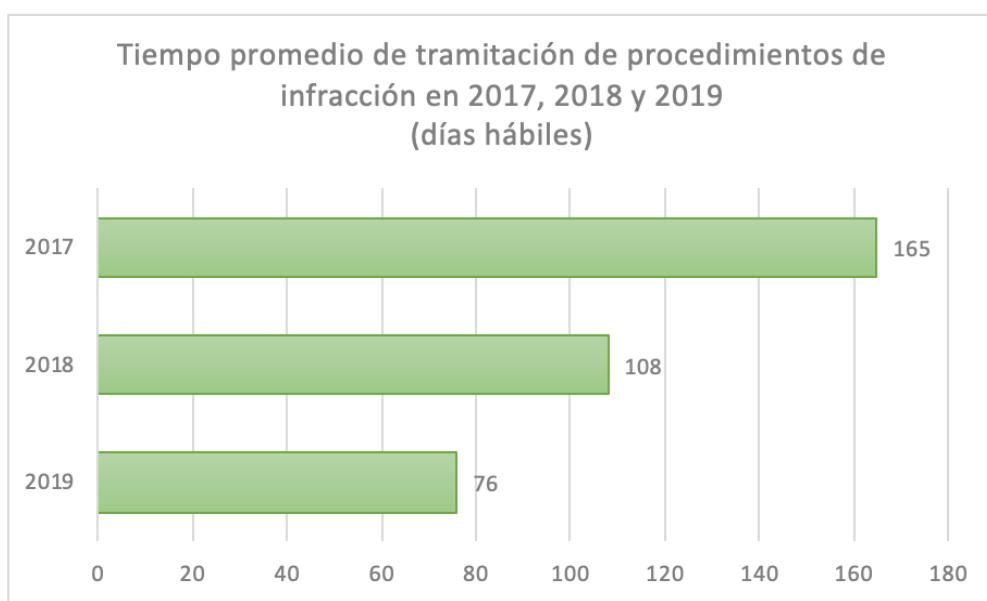
Processing time for complaints

El tiempo máximo legal con que cuenta la Comisión para resolver una denuncia por infracción es de 180 días hábiles, equivalente a aproximadamente a 9 meses. En el año 2018 fueron realizadas acciones dirigidas a mejorar el tiempo empleado para adoptar la decisión final en cada caso y que hacia el 2017 ascendía a un promedio de 165 días hábiles (uso del 92% del tiempo máximo legal). Así, en el 2018 se logró reducir el plazo promedio de tramitación de los casos a 108 días hábiles (uso del 60% del tiempo máximo legal). Este esfuerzo por brindar a los usuarios del sistema una atención oportuna continuó en el 2019, lo que ha conducido a que el plazo promedio de tramitación en dicho año haya sido reducido nuevamente, hallándose ahora en 76 días hábiles, lo que equivale al uso de solo el 42% del tiempo máximo legal, lo que se puede apreciar en la Fig. 2.

Haciéndose un desglose del tiempo de tramitación del 2019 por modalidad de elemento de propiedad industrial, se debe indicar que en los casos basados en patentes de invención el plazo promedio fue de 75.50 días hábiles; en los casos basados en modelos de utilidad, fue de 89.60 días hábiles; y en aquellos basados en registros de diseño industrial, fue de 58.25 días hábiles.

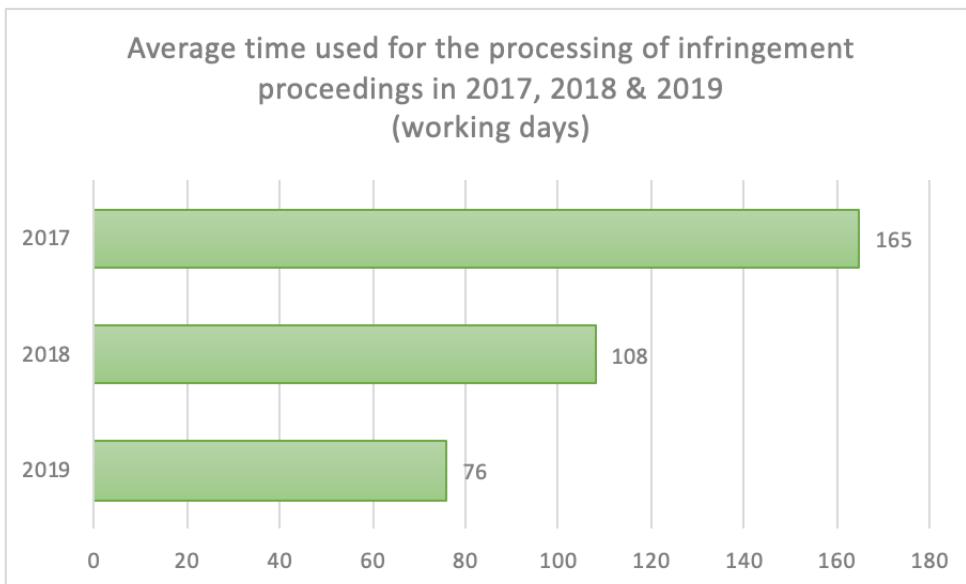
Legally, the Commission has a maximum of 180 working days to issue a final decision in a case under its charge, equivalent to approximately 9 months. In 2018, actions were taken to improve the time used to process the complaints and deliver the final decisions as soon as possible, which by 2017 amounted to an average of 165 working days (use of 92% of the maximum legal time). Thus, in 2018 it was possible to reduce the average processing time to 108 working days (use of 60% of the maximum legal time). The effort to provide users a timely attention continued in 2019, which led to reduce the average processing time again, amounting to 76 working days, which is equivalent to the use of only 42% of the maximum legal time. It can be seen in Fig. 2.

Taking a deeper look at this matter, it should be noted that in those cases based on patents for inventions the average time was 75.50 working days; in those based on utility model patents it was 89.60 working days, and in cases of design registers it was 58.25 working days.



Fuente: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi



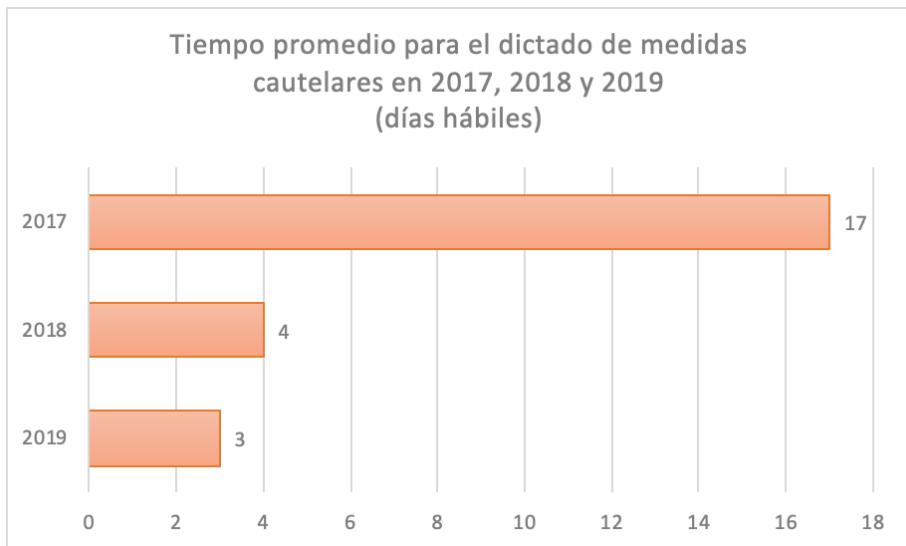


Source: Indecopi's Commission of Inventions and New Technologies

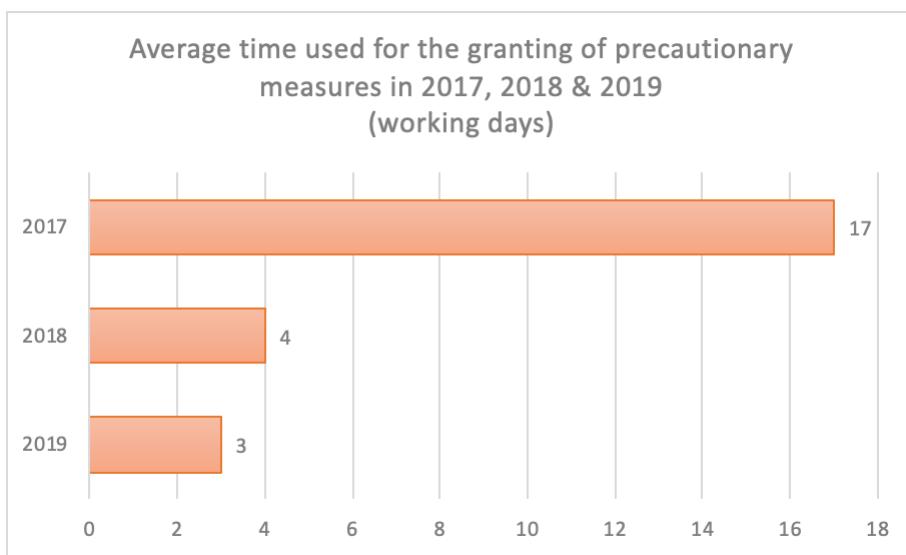
El 2019 también estuvo dirigido a que el dictado de medidas cautelares fuera atendido de la manera más oportuna posible, manteniendo lo hecho en el 2018, año en que se redujo considerablemente el tiempo promedio empleado para dicho fin frente al 2017 y que en dicho momento significó una disminución del plazo en 3.25 veces, alcanzando un promedio de 4 días hábiles. Así pues, en el 2019 no solo se mantuvo el tiempo alcanzado en el 2018 sino que se obtuvo una leve mejora, que da un nuevo plazo promedio de 3 días hábiles, tal como es reflejado por la Figura 3.

2019 was also aimed to process precautionary measures in the most timely manner possible, pursuing to keep the job done in 2018, when the average time used for this purpose was 4 working days, which at that time meant a great improvement of 3.25 times with respect to the average of 2017. Thus, it has to be noted that in 2019 the new average time for the adoption of precautionary measures was of only 3 working days, which represents a slight improvement with respect to 2018, as reflected by Figure 3.





Fuente: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi



Source: Indecopi's Commission of Inventions and New Technologies





Haciéndose un desglose del tiempo de dictado de medidas cautelares del 2019 por modalidad de elemento de propiedad industrial, se debe indicar que tanto en los casos basados en modelos de utilidad como los basados en registros de diseño industrial, el plazo promedio de dictado de medidas cautelares fue de 3 días hábiles. Por lo demás, no hubo pedidos de medidas cautelares en casos basados en patentes de invención.

Taking a deeper look at this matter, it should be noted that in both the cases based on utility model patents and those based on design registers the average time was of 3 working days. There was not any case of precautionary measures based on patents for inventions.



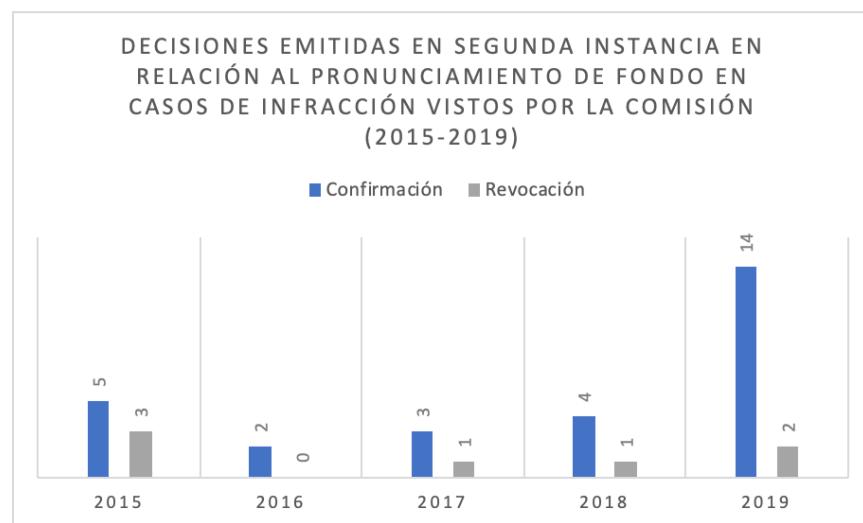
SOLIDEZ DE LAS DECISIONES DE PRIMERA INSTANCIA

Soundness of first instance decisions



La solidez técnico-legal de las decisiones emitidas por la Comisión en los procedimientos de infracción a su cargo genera la credibilidad de los usuarios en el sistema administrativo de solución de conflictos en Perú. Un modo de medir la solidez de estas decisiones se realiza observando la ratio de decisiones confirmadas/revocadas por la Sala de Propiedad Intelectual. Al respecto, se puede observar en la Figura 4 que en el 2019 se mantuvo la tendencia de los años anteriores, en la medida que la Sala de Propiedad Intelectual emitió más decisiones confirmando (14) que revocando (2) el fondo de la resolución tomada por la primera instancia.

The legal and technical quality of the decisions issued by the Commission generates credibility with the users of the Peruvian administrative system of dispute settlement. One way to measure the soundness of these decisions is by measuring the ratio of confirmed to revoked decisions made by the Intellectual Property Tribunal. In this regard, Figure 4 shows that in 2019 the trend of the previous years was kept, since the Tribunal issued more decisions upholding the substance of the decision taken by the Commission (14) than decisions of revocation (2).



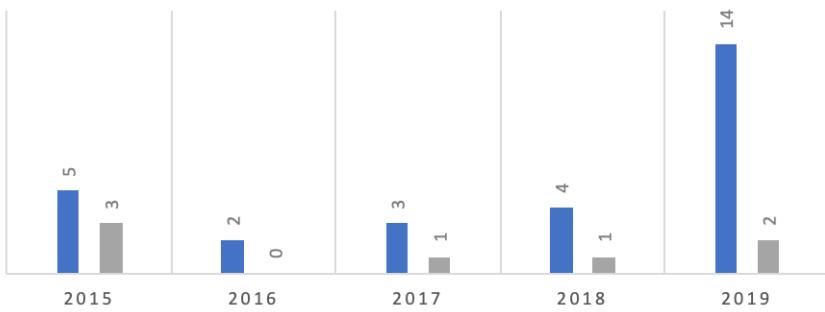
Fuente: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi





DECISIONS ISSUED IN SECOND INSTANCE IN
RELATION TO THE SUBSTANACE OF THE
ACCUSED INFRINGEMENT (2015-2019)

■ Confirmation ■ Revocation



Source: Indecopi's Commission of Inventions and New Technologies



MULTAS POR LA COMISIÓN DE ACTOS DE INFRACCIÓN

*Fines for the commission of acts of
infringement*

En caso de decidir que una denuncia resulta fundada, la Comisión es competente para ordenar medidas restrictivas destinadas a garantizar el cese de los actos infractores, pero además puede imponer al infractor una multa que sirva para disuadirlo de volver a cometer los actos infractores, multa que también tiene la intención de persuadir a los demás agentes en el mercado para que no incurran en este tipo de actos, en clara advertencia de que todo beneficio real o potencial obtenido por la comisión de una infracción será extraído si se detecta la infracción. Asimismo, la Comisión puede sancionar con multas a aquellos que muestren una conducta reacia a colaborar con la Autoridad y también ante el incumplimiento de medidas cautelares y medidas correctivas definitivas. Las multas son impuestas en Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son unidades de referencia.

Tal como se puede apreciar en la Figura 5, en el año 2019 la Comisión impuso sanciones de multa por un valor total ascendente a 198.7 UIT, lo que evidencia que en los últimos tres años se ha impuesto un total de 879.7 UIT, lo que, convertido a soles, representa un valor de S/ 3,631,940.

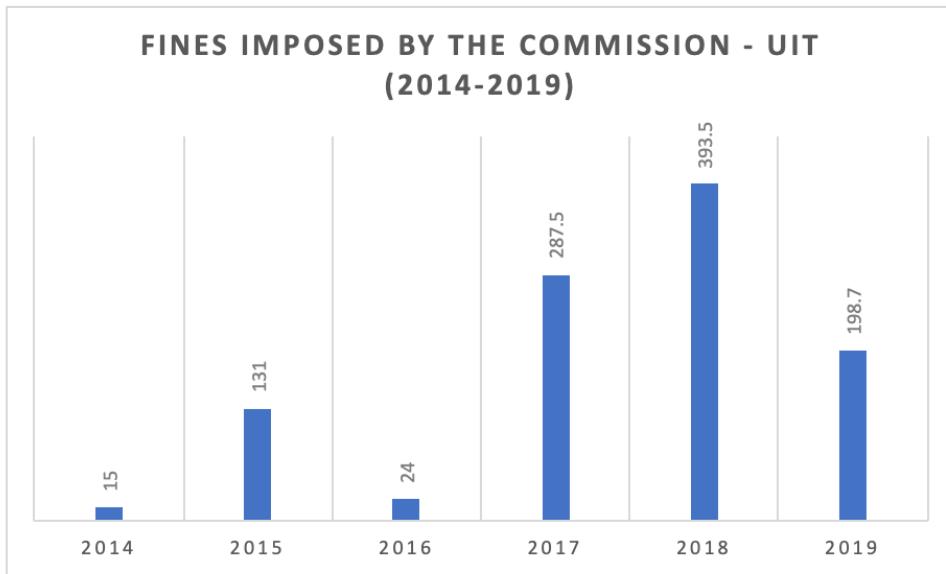
In the cases where the Commission finds that the complaint is founded, the decision may impose a series of injunctions on the infringer. Furthermore, a fine may be imposed to dissuade the infringer from committing the infringing acts again. The imposed fine also intends to persuade other agents in the market from engaging in such acts, in clear warning that any real or potential benefit obtained by the commission of an infringement will be extracted once it is detected. In addition, the Commission may impose fines on those who show reluctance to cooperate during the investigation process and also in the event of failure to comply with precautionary measures and final injunctions. Fines are imposed in "Unidades Impositivas Tributarias" (hereinafter UIT), which are tax reference units.

As can be seen in Figure 5, in 2019 the total value of fines imposed by the Commission amounted to 198.7 UIT. Considering the outcome of the last three years, the fines imposed by the Commission amounted to 879.7 UIT, which is equivalent to S/ 3,632,940 Peruvian Soles.



Fuente: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi





Source: Indecopi's Commission of Inventions and New Technologies



VISITAS INSPECTIVAS FUERA DE PROCEDIMIENTO

Inspections out of process



Antes de iniciar una denuncia, los titulares de derechos pueden solicitar la realización de visitas inspectivas en aquellos lugares en donde presuman que se vienen ejecutando actos de infracción. Este es un mecanismo que permite al titular de un derecho acopiar pruebas suficientes para formalizar una denuncia por infracción.

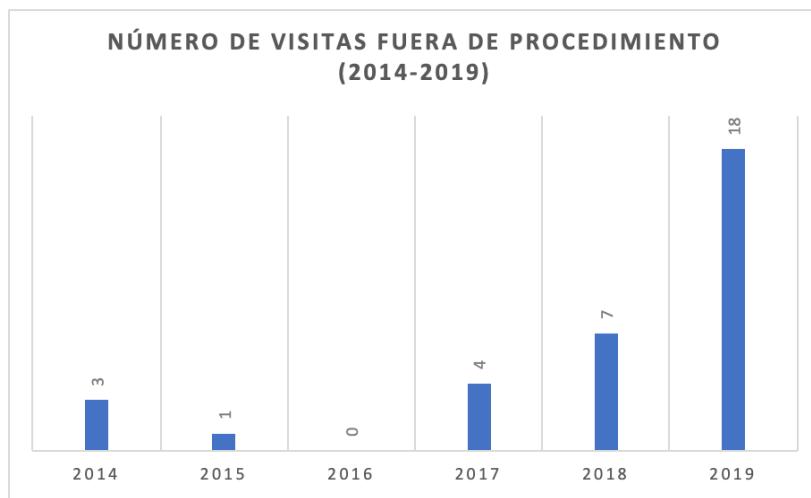
No obstante lo señalado, las visitas inspectivas fuera de procedimiento no han constituido por años un medio que los titulares de derechos hayan invocado recurrentemente, tal como demuestra la Figura 6, no obstante, el 2019 reportó un crecimiento significativo en el empleo de esta vía, con un total de 18 visitas solicitadas, representando un incremento de 157% respecto al número de solicitudes del año 2018, que, con 7 solicitudes, representaba hasta dicha fecha el año con el mayor número de solicitudes de visita fuera de procedimiento tramitadas ante la Comisión.

Cabe indicar que, de las 18 visitas efectuadas en el 2019, 17 se basaron en modelos de utilidad y 1 en derechos de diseño industrial.

Before filing an ex parte complaint, the right holder may submit a request to the Commission in order to undertake a so-called "inspection out of process", which can take place in those situations where an infringement is presumably being carried out. This is a mechanism that allows the right holder to gather evidence in order to file a complaint for infringement at a later time.

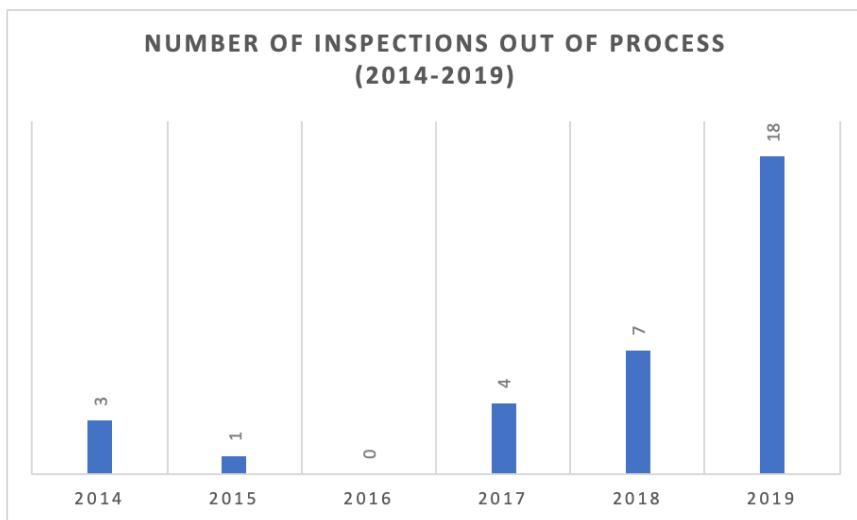
Notwithstanding the aforementioned, for years, inspections out of process have not been frequently requested, as shown in Figure 6. However, in 2019 there was a significant growth in the use of this mechanism, with a total of 18 requested inspections, which represents an increase of 157% with respect to 2018, where only 7 requests were submitted.

Moreover, 17 out of the 18 inspections were based on utility model patents, while the remaining one was based on a design register.



Fuente: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi





Source: Indecopi's Commission of Inventions and New Technologies





A black and white photograph of a modern building with a glass facade. The word 'Indecopi' is prominently displayed in large letters on the glass. A metal frame structure is visible in front of the building.



The logo for Radio INDECOPPI, featuring the words 'Radio' and 'INDECOPPI' stacked vertically, with a play button icon integrated into the design.

www.indecopi.gob.pe/radio

www.indecopi.gob.pe