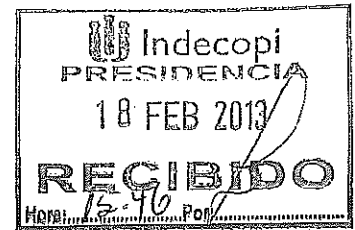




Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías
1380



INFORME N° 0008 -2013/DIN

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

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

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 1859/2012-CR Ley que modifica la Ley 28126. Ley que sanciona las infracciones a los derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidas y el Decreto Legislativo 1060 que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria.

Referencia : Oficio N° 1280-2012-2013/CA-CR

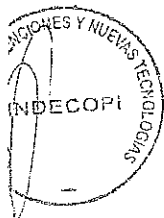
Por medio del presente informe, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías (DIN) emite opinión sobre Proyecto de Ley N° 1859/2012-CR Ley que modifica la Ley 28126. Ley que sanciona las infracciones a los derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidas y el Decreto Legislativo 1060 que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria.

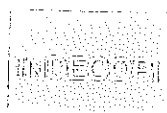
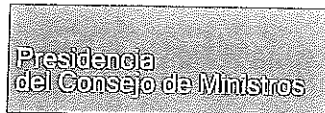
1. ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 1280-2012-2013/CA-CR, la Comisión Agraria del Congreso de la República solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1859/2012-CR, Ley que modifica la Ley 28126. Ley que sanciona las infracciones a los derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidas y el Decreto Legislativo 1060 que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria.

2. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY

El presente informe se limita a efectuar un análisis de las implicancias del Proyecto de Ley, exclusivamente desde el punto de vista de las normas que son materia de competencia de este órgano funcional, es decir, la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, que establece el Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, la Ley 28126, el Decreto Legislativo 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, así como el Decreto Supremo 035-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.





Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías
1380

Previamente, conviene mencionar que el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece en forma expresa la obligación de los Países Miembros de adoptar las medidas que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico de la Comunidad, entre ellas las Decisiones emanadas de la Comisión de la Comunidad Andina, y les prohíbe la adopción o empleo de medida alguna contraria a tales normas o que obstaculice de algún modo su aplicación.

En efecto, como parte de la Comunidad Andina, el Perú tiene una normativa de nivel comunitario, la cual prevalece frente a la de la normativa nacional. En ese sentido, el Perú no puede actuar de modo contrario a las disposiciones o resoluciones de nivel comunitario con base en su sistema jurídico nacional.

A través de la Ley 28126, Ley que sanciona las infracciones a los Derechos de los obtentores de Variedades Vegetales Protegidas, objeto del presente proyecto de ley, en aplicación del principio de legalidad se establecieron las sanciones que podían ser impuestas en un procedimiento de acción por infracción a los derechos de los titulares de un certificado de obtentor, ya que la facultad de interponer acciones y el procedimiento a seguir ya se encontraban regulados en la Decisión 345 y en el Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI, siendo la autoridad competente para la tramitación la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (actualmente Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías).

El artículo 1 del Proyecto de Ley pretende modificar los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Ley 28126, Ley que sanciona las infracciones a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales protegidas, consistiendo la modificación solamente en la sustitución de "Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías" por Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA. Cabe señalar que en el proyecto de artículo 2 se mantiene la expresión "Oficina" y en el proyecto de artículo 6 se mantiene la expresión "el Jefe de la Oficina".

El artículo 2 del Proyecto de Ley modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1060, a fin de incluir como una función del ente rector, es decir, del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA: "m) Ejecutar las funciones técnicas y administrativas contenidas en la Decisión 345 de la Comunidad Andina que establece un Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales". Cabe mencionar que este artículo presenta dos literales identificados como m), cuyo contenido es distinto.

La forma de protección de las variedades vegetales en nuestro país se efectúa bajo un sistema de protección *sui generis*, es decir, con una legislación que considera las características especiales del objeto de protección pero enmarcado dentro del sistema de la propiedad intelectual, al tratarse del resultado de las actividades de fitomejoramiento producto del ingenio humano, siendo por ello el INDECOPI el ente técnico competente encargado del otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones.





PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
1380

La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es la norma andina que regula el Régimen Común de protección a los derechos de los Obtentores Vegetales y tiene por objeto, entre otros, reconocer y garantizar la protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor. Asimismo, el artículo 3 de la Decisión define como Autoridad Nacional Competente al organismo designado en cada País Miembro para aplicar el régimen de protección de las variedades vegetales. Asimismo, en el artículo 5 de la Decisión se establece que los gobiernos de cada País Miembro designarán la autoridad nacional competente y establecerán sus funciones, así como el procedimiento nacional que reglamente la Decisión.

El artículo 3 del Decreto Supremo N° 035-2011-PCM, Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, menciona las autoridades competentes para ejecutar las funciones administrativas y técnicas contenidas en la Decisión 345 y en el Reglamento, así señala:

“Artículo 3°.- Autoridades Competentes

La Autoridad Nacional Competente encargada de ejecutar las funciones administrativas contenidas en la Decisión 345 que establece un Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y en el Presente Reglamento, es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la encargada de ejecutar las funciones técnicas contenidas en el mismo, es la Sub-Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).”

Por su parte, el artículo 2 del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, establece lo siguiente:

“Artículo 2°.- Funciones del INDECOPI:

(...)

- h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; y,
- i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de conformidad con la legislación vigente.”

Asimismo, específicamente, respecto a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, el artículo 37 del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI señala:

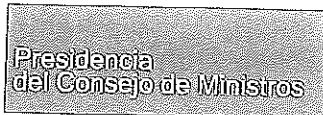
“Artículo 37°.- De la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.-

37.1 Corresponde a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías proteger los derechos otorgados sobre patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados de obtentor de variedades vegetales, y así como cualquier otro derecho que la legislación sujete a su protección.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Téf: 224 7800 | Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe | Web: www.indecopi.gob.pe



Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
1380

Adicionalmente, está encargada de proteger los derechos sobre los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, de conformidad con las normas de la materia, y de promover y difundir el uso de la información contenida en los documentos de patentes como fuente de información tecnológica.

37.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, luego de un debido procedimiento, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorga, declara, anula, limita y declara la caducidad de tales derechos. Igualmente registra, controla y protege los derechos otorgados o declarados, mediante procedimientos adecuados de solución de controversias.”

Por lo anterior, dado que los derechos de los obtentores de variedades vegetales constituyen una manifestación de los derechos de propiedad intelectual y en aplicación de lo establecido en la Decisión 345 y Decreto Supremo N° 035-2011-PCM, es el INDECOP y específicamente la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías la encargada de su registro y protección, por lo que no correspondería que sea el INIA quien se encargue de la tramitación de las acciones por infracción contempladas en la Ley 28126, conforme lo propone el proyecto de ley.

Por otro lado, de acuerdo con lo manifestado en la exposición de motivos, la modificación de la Ley 28126 se sustenta en lo establecido en el literal d) del artículo 5 de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que establece que el proceso de modernización se basa fundamentalmente en la mayor eficiencia de los recursos del Estado, por lo que la modificatoria elimina la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades, lo que consideramos no es de aplicación al presente caso, toda vez que las funciones y atribuciones de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y del Instituto de Innovación Agraria se encuentran expresamente definidas y delimitadas en las normas de la materia ya mencionadas, debiendo tenerse en consideración que de acuerdo con el Decreto Legislativo 1060, el INIA es un ente rector que diseña y ejecuta la estrategia nacional de innovación agraria, materia que difiere de la aplicación del sistema de protección sui generis de las variedades vegetales en el Perú, función que por ley es competencia del INDECOP.

Asimismo, se señala en la exposición de motivos que para una aplicación efectiva de la Decisión 345 y para el cumplimiento del compromiso es necesario recoger las funciones contenidas en la mencionada Decisión como parte de la competencia del INIA, lo cual no es preciso, ya que las funciones de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y del Instituto de Innovación Agraria se encuentran expresamente contenidas en la legislación de la materia actualmente vigente, siendo efectiva y eficientemente aplicada en la actualidad.





Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías
1380

De acuerdo con un análisis costo-beneficio, la modificatoria propuesta a través del proyecto de ley implicaría destinar recursos económicos a fin de implementar la modificación, toda vez que resultaría necesaria la capacitación del personal en la aplicación de las normas y en la tramitación de los procedimientos administrativos de infracción, así como destinar recursos para la información y orientación a los usuarios potenciales sobre el nuevo procedimiento, quienes ya conocen el funcionamiento y sistema de protección vigente, el cual se encuentra plenamente operativo, posee la infraestructura y personal altamente capacitado y es de conocimiento de los usuarios.

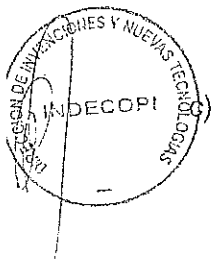
Finalmente, se debe considerar que el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América, aprobado por Resolución Legislativa N° 28766, comprendía como una de las obligaciones asumidas por el Perú, la adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV Acta de 1991), siendo que, a fin de obtener la adhesión a dicho Convenio, el Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) revisó nuestra legislación vigente y dio la conformidad de la misma con las normas contenidas en el Convenio UPOV, haciéndose efectiva la adhesión de nuestro país, lo que fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa N° 29557.

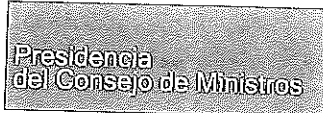
3. CONCLUSIONES

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

- a) Siendo el INDECOP la Autoridad Nacional Competente respecto a todas las manifestaciones de la propiedad intelectual no resulta congruente ni técnicamente adecuado que se pretenda derivar una de las funciones más importantes (sancionar la infracción a los derechos de obtentor) a un organismo distinto.
- b) No resulta adecuado que siendo el INIA un usuario del sistema como solicitante de certificados de obtentor de variedades vegetales, asuma también funciones de Autoridad Nacional Competente en los casos de infracciones en los que se podría tener un evidente conflicto de intereses como titular de estos derechos.

La Ley 28126, objeto del presente proyecto de ley, en aplicación del principio de legalidad estableció las sanciones que podían ser impuestas en un procedimiento de acción por infracción; sin embargo, tanto la facultad de interponer acciones como el procedimiento a seguir ya se encontraban regulados en la Decisión 345 y en el Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI (norma vigente a la fecha de la Ley 28126, actualmente la norma vigente es el Decreto Supremo N° 035-2011-PCM), siendo la autoridad competente la Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías del INDECOP.






Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
1380

- d) La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es la norma andina que regula el Régimen Común de protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y tiene por objeto, entre otros, reconocer y garantizar la protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor. El Decreto Supremo N° 035-2011-PCM establece como ente técnico competente para ejecutar las funciones administrativas a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI.
- e) De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es competente para realizar todas las funciones administrativas contenidas en la Decisión 345 y Decreto Supremo 035-2011-PCM y en la Ley 28126 objeto de la modificatoria, no solamente las relacionadas con la mencionada Ley.
- f) El Decreto Supremo N° 035-2011-PCM que aprueba el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales se encuentre conforme con la Decisión 345 y al Convenio UPOV 1991, por lo que a través del presente Proyecto de ley no se realiza ninguna adecuación.
- g) A fin de obtener la adhesión al Convenio de la UPOV (Acta de 1991), una de las obligaciones asumidas por el Perú al suscribir el Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, el Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) revisó nuestra legislación vigente y dio la conformidad de la misma con las normas contenidas en el Convenio, haciéndose efectiva la adhesión de nuestro país, lo que fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa N° 29557.
- h) Por todo lo expuesto, esta Dirección considera que no corresponde efectuar la modificatoria propuesta a través del presente Proyecto de ley.

Atentamente,


BRUNO MÉRCOR VALDERRAMA
Director de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

Lima, 18 de febrero de 2013