

February 2, 2020

Mr. Ivo Sergio Gagliuffi  
Presidente  
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad  
Intelectual  
República del Perú

**VIA email** (Presidencia@indecopi.gob.pe)

**Re: INTA comments on Working Document 001-2020 called “Indecopi Proposal for  
Strengthening enforcement of Intellectual Property Rights”.**

Dear President Gagliuffi,

The International Trademark Association (“INTA”) thanks INDECOPI for the opportunity to present comments regarding Institutional Working Document No. 001-2020 called “Indecopi Proposals for Strengthening enforcement of Intellectual Property Rights”.

INTA welcomes the proactivity to propose solutions and measures that seek to strengthen respect for Intellectual Property rights in Peru.

In light of the above, INTA presents the following comments to the Institutional Working Document No. 001-2020 called “Proposals of Indecopi for Strengthening the Enforcement of Intellectual Property Rights”, also with a view to contribute in the building of a more robust legal and institutional framework that helps the purposes pursued by the document in question, following the same tripartite order proposed by INDECOPI.

INTA agrees with the proposed preventive approach. INTA understands that there is a strong culture of economic informality in Latin America, and that it is the cause of the very high counterfeit and infringing activity of Intellectual Property rights. An INTA-commissioned research – [Gen Z Insights: Brands and Counterfeit Products](#) - surveyed 4,500+ respondents in 10 countries to understand 1) Gen Z’s relationship with brands 2) their attitude and purchase behavior towards brands, and 3) practical vs. ethical considerations when purchasing counterfeit products. In this study, 87% had at least heard of intellectual property rights and believe IP rights are equally important or more important than physical property rights. However, 79% of the same group had purchased counterfeit products in the past year. This disconnect shows how important it is to educate the public about the harms of counterfeiting.

Therefore, INTA reiterates its commitment to INDECOPI to advance educational events through its UNREAL campaign: <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/UnrealCampaign.aspx>, in addition to other events in which we can share with the different authorities the importance of Intellectual Property protection.

In relation to the persuasive approach, INTA welcomes it’s rationale, and also believes that all campaigns addressed to pull business into legality are worth.

## **Comments on the proposed amendments to Legislative Decree 1075.**

### Proposed Fines

INTA notes that World Trade Organization members have considerable discretion to determine how to apply these standards and, particularly, to establish which are the crimes of comparable gravity in the national context. It is clear that countries have had very different approaches with regard to the application of criminal penalties in cases of Intellectual Property Rights (IPR) infringement.

In many countries, fines imposed by courts, police, customs and other administrative bodies are not collected, and due to concerns that they will not be collected, authorities sometimes do not impose them at all. Again in many countries, the maximum fines set out in the law are adequate, but deterrent fines are not imposed due to the lack of standards in the law that provide a predictable method for calculating minimum fines.

Therefore, in order for punishment of fines to be deterrent, the INTA notes that the method of calculation of fines and the procedures for collection of fines is of prime importance. The Association, therefore, recommends that governments develop calculation methods that lead to fines against counterfeiters commensurate to the harms caused by them; and impose sanctions, such as contempt of court, for failure of counterfeiters to pay such fines.

INTA considers the initiative to modify article 120 positive in the sense of establishing a scale of infringement values. However, it is desirable that each of these scales be objective and previously qualified. Otherwise, their adequacy to the punishable behavior will be subjective.

INTA considers that recidivism should be considered within the classification of infringements as a serious one so that it has at least a base amount of 20 UITs, otherwise, establishing a fine greater than the previous one may not have a deterrent effect.

We believe that generating a fine limit for breach of resolution does not favor the strengthening of the enforcement system, especially if the 150 UITs are included as a maximum amount of sanction and maximum cumulative amount.

INTA believes that recidivism should be considered within the classification of infringements as a serious one so that it has at least a base amount of 20 UITs, otherwise, establishing a fine greater than the previous one may not have a deterrent effect.

To achieve a truly dissuasive effect, the ability to carry out inspections at the national level must be strengthened, with a higher budget injection. This, activating the powers with which the CSD has to carry out ex officio actions, because the expected effect would not be achieved with only increasing the fines, if the capacity to detect them is insufficient.

Furthermore, INTA notes that amount of civil damages awarded in counterfeiting cases is insufficient to adequately cover the costs and harm to trademark owners. This is largely due to the fact that relevant evidence of prior production and/or sales is routinely unavailable. To address these realities, the INTA recommends that governments amend their trademark law to allow courts to award significant statutory (or “pre-established”) damages against counterfeiters. Where methods of calculation of such damages are provided in legislation, they should be based on the suggested retail price or domestic resale value of the legitimate product, or in case of willful counterfeiting to award

statutory damages even up to three times of such suggested price or value. Such statutory damages should not be in lieu of any actual damages that the trademark owner may be able to prove.

INTA would also like to present for your best reference an electronic link to the Model Guidelines for Trademark Law (2007), adopted by INTA with the illusion that they can serve to elucidate some of the situations that may be foreseen in this regulatory process: <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Anticounterfeiting.aspx>.

### **Comments on the proposed amendments to Legislative Decree 822.**

In relation to the proposed amendments to Legislative Decree 822, INTA considers the proposal of article 169 very positive because it formalizes and facilitates the actions of the Directorate in relation to clearly infringing products, expediting their destruction.

INTA invites to review the duplicity of this norm with those found in the First Final Provisions of Decree 822 and Third Complementary of Decree 1075, and to what extent these reports do not affect the independence and competence of the authorities, including the Public Ministry, that are in charge of the investigative procedure, accuser or judge, respectively.

### **Comments on Extension of Deadlines**

INTA would support an extension in both ex parte and ex officio proceedings from 120 days to nine months (270 days). However, it is important to note that, when it comes to border measures, Brand owners should also be entitled to extended deadlines to file corresponding actions before the allegedly counterfeited products are released.

### **INTA Comments on Destructions and destination of Infringing products**

In relation to article 178, INTA considers that the decision of disposition of the infringing goods is optional of the right holder, under certain parameters. If this decision is only authorized by the authority, the measure may be contradictory with the objective of preventive and educational that is intended, as it would be providing products that harm the reputation of a brand to a group of potential consumers.

INTA recommends that the governments should provide more stringent protection against exports of counterfeits; eliminate bond requirements imposed on trademark owners as a condition to processing counterfeiting cases by customs; and take appropriate steps to reduce or eliminate the burdens on trademark owners of suffering costs of storage and destruction of counterfeit goods. Governments should also take appropriate steps to ensure that all counterfeit goods are compulsorily destroyed, definitively removed from channels of commerce, or disposed of with the rights holders' consent where there is no health and safety risk.

### **INTA comments on infringers Black List**

INTA notes that incidental to enforcement work by various government authorities in counterfeiting cases, information is generated that can be useful for investigating the identity and role of other parties, including suppliers of goods and accessories. Due to limitations of resources, government enforcers are not always able to use such documents and information in the course of their own investigations following an initial seizure of goods, documents or other evidence. However, trademark owners can utilize such documents and information in the course of private investigations. Therefore, in order to ensure that the trademark owner has prompt access to information regarding counterfeits and the counterfeiter, INTA recommends that the governments should revise their rules

and procedures to provide prompt and reasonable access by trademark owners to relevant documents and information on counterfeiters for the trademark owners' use in conducting private investigations or the filing of complaints to the courts or other government agencies.

### **Comments on the proposal to expanding the geographical scope of the Public Prosecutor's Office**

INTA has noted that criminal investigation against counterfeiters is limited by the insufficiency of resources available to the police (and other investigating authorities) and the prosecutors. Further, the Association also noted that on account of low priority accorded to enforcement of trademark rights, the police officers and prosecutors do not get as much public recognition for pursuing trademark counterfeiting cases as they would pursue offenses such as terrorism, murder, celebrity crime, etc.

Therefore, INTA recommends that in regions where counterfeiting poses serious challenges, governments should establish specialized IP crimes investigation and prosecution units within their law enforcement and prosecution structures respectively. Government should also allocate more resources towards training of judges and customs officials, and ensure the submission of litigated trademark cases to judges specializing in or having substantial experience in trademark matters.

Finally, in relation to the system specialized in crimes against Intellectual Property, INTA considers that the proposal is completely open, which does not necessarily imply the creation of new prosecutions in the short term. Beyond that, it is essential that INDECOPI acts as an institution that safeguards the interests of rights holders, promotes that existing prosecutors are more active in actions against infringements of Intellectual Property.

The fact of creating major specialized prosecutors in Intellectual Property in the country at points where there is a higher rate of such crimes would have to be linked to the decrease in the rate of crimes against intellectual property in the fiscal districts where these specialized prosecutors already exist from the date of its creation until today. In this sense, this should be reflected in statistics and information collected in existing specialized prosecutors, and in that case, if it had positive results, it could be extended to larger fiscal districts. In addition, each specialized Prosecutor's Office must have at least 2 offices that compete with each other to avoid a concentration of power that serves as a perverse incentive (eg, Lima North Prosecutor's Office, where there is only one competent Office and not as in Lima that are 3 competing by turns).

Other important institutions must be included in the fight against piracy and counterfeiting, such as the PNP and the PJ. It is suggested to elaborate a proposal of organic condensation to the Directorate of the Fiscal Police for all Divisions of the Fiscal Police in the country (which are not attached to said Directorate, but to Police Regions). For its part, it is essential that judicial districts that are the border have, at least, a specialized court as in Lima (North Lima, Tumbes, Tacna, Puno, Iquitos).

INTA is at your disposal to contribute the information that you consider necessary to continue contributing to the creation and improvement of the Ecuadorian Intellectual Property Institution. If you require more information, please do not hesitate to contact our Chief Representative Office for Latin America, José Luis Londoño Fernández [jlondono@inta.org](mailto:jlondono@inta.org).

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Etienne Sanz de Acedo', written in a cursive style.

Etienne Sanz de Acedo  
Chief Executive Officer

Señor  
Ivo Sergio Gagliuffi  
Presidente  
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad  
Intelectual  
República del Perú

**Por correo electrónico** (Presidencia@indecopi.gob.pe)

**Re: Comentarios de INTA al Documento de Trabajo Institucional No. 001-2020 denominado “Propuestas del Indecopi para el Fortalecimiento de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”**

Estimado Presidente Gagliuffi,

La International Trademark Association (“INTA”) agradece al INDECOPI la oportunidad de compartir sus opiniones y comentarios respecto del **Documento de Trabajo Institucional No. 001-2020 denominado “Propuestas del Indecopi para el Fortalecimiento de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”**.

INTA acoge con satisfacción la proactividad y preocupación por proponer soluciones y medidas que busquen fortalecer el respeto por los derechos de Propiedad Intelectual en el Perú.

En virtud de lo anterior, INTA presenta a usted los siguientes comentarios al **Documento de Trabajo Institucional No. 001-2020 denominado “Propuestas del Indecopi para el Fortalecimiento de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”**, también con miras a construir de forma propositiva un marco legal e institucional más robusto, y que ayude a los fines perseguidos por el documento en mención, siguiendo el mismo orden tripartito propuesto por INDECOPI.

INTA está de acuerdo con el **enfoque preventivo** propuesto. INTA entiende que existe una fuerte cultura de informalidad económica en América Latina y que es la causa de la muy alta actividad de falsificación e infracción de los derechos de propiedad intelectual. Al respecto, resulta pertinente mencionar los resultados de una investigación encargada por INTA en relación con el comportamiento de la Generación Z y su aproximación a las marcas y los productos falsificados., la cual cubrió a más de 4.500 encuestados en 10 países para comprender 1) la relación de Gen Z con las marcas 2) su actitud y comportamiento de compra hacia las marcas, y 3) consideraciones prácticas versus éticas cuando compra de productos falsificados.

En este estudio, al menos el 87% había oído hablar de los derechos de propiedad intelectual y cree que los derechos de propiedad intelectual son igualmente importantes o más importantes que los derechos de propiedad física. Sin embargo, el 79% del mismo grupo había comprado productos falsificados en el último año. Esta desconexión muestra lo importante que es educar al público sobre los daños de la falsificación.

Por lo tanto, INTA reitera su compromiso con INDECOPI para promover eventos educativos a través de su campaña UNREAL: <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/UnrealCampaign.aspx>, además de otros eventos en los que podemos compartir con las diferentes autoridades la importancia de la protección de la propiedad intelectual.

En relación con el enfoque **persuasivo**, INTA se congratula de su justificación y acoge las campañas dirigidas a impulsar la legalidad de los negocios.

## **Comentarios sobre las enmiendas propuestas al Decreto Legislativo 1075.**

### Sanciones

INTA considera que los miembros de la Organización Mundial del Comercio tienen suficiente discrecionalidad para determinar cómo aplicar estas normas y, en particular, para establecer cuáles son los delitos de gravedad comparable en el contexto nacional. Está claro que los países han tenido enfoques muy diferentes con respecto a la aplicación de sanciones penales en casos de infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).

En muchos países, las multas impuestas por los tribunales, la policía, las aduanas y otros organismos administrativos no se recaudan, y debido a la preocupación de que no se recaudarán, las autoridades a veces no las imponen en absoluto. Nuevamente, en muchos países, las multas máximas establecidas en la ley son adecuadas, pero las multas disuasorias no se imponen debido a la falta de estándares en la ley que brinden un método predecible para calcular las multas mínimas.

Por lo tanto, para que el castigo de las multas sea disuasorio, INTA considera que el método de cálculo de las multas y los procedimientos para el cobro de las multas son de primordial importancia. La Asociación, por lo tanto, recomienda que los gobiernos desarrollen métodos de cálculo que conduzcan a multas contra los falsificadores en proporción a los daños causados por ellos, e imponer sanciones, como desacato a la Autoridad, por falta de pago de multas por parte de los falsificadores.

INTA considera que la iniciativa de modificar el artículo 120 es positiva en el sentido de establecer una escala de valores de infracción. Sin embargo, es deseable que cada una de estas escalas sea objetiva y previamente calificada. De lo contrario, su adecuación al comportamiento punible será subjetiva.

INTA considera que la reincidencia debe considerarse dentro de la clasificación de las infracciones como grave, de modo que tenga al menos una cantidad base de 20 UIT, de lo contrario, establecer una multa mayor que la anterior puede no tener un efecto disuasorio.

Creemos que generar un límite de multa por incumplimiento de resolución no favorece el fortalecimiento del sistema de aplicación, especialmente si las 150 UIT se incluyen como un monto máximo de sanción y un monto acumulado máximo.

Para lograr un efecto verdaderamente disuasorio, se debe fortalecer la capacidad de realizar inspecciones a nivel nacional, con una mayor inyección de presupuesto. Esto, activando los poderes con los que el CSD tiene que llevar a cabo acciones de oficio, porque el efecto esperado no se lograría con solo aumentar las multas, si la capacidad para detectarlas es insuficiente.

Además, INTA cree que la cuantía de los daños civiles otorgados en casos de falsificación es insuficiente para cubrir adecuadamente los costos y daños a los propietarios de marcas registradas. Esto se debe en gran parte al hecho de que la evidencia relevante de producción y / o ventas anteriores no está disponible. Para abordar estas realidades, INTA recomienda que los gobiernos modifiquen su ley de marcas para permitir que los tribunales reconozcan daños y cuantías preestablecidas que

sean significativas. Cuando los métodos de cálculo de dichos daños se proporcionan en la legislación, deben basarse en el precio minorista sugerido o el valor de reventa nacional del producto legítimo, o en caso de falsificación intencional para reconocer daños incluso hasta tres veces de dicho precio sugerido o valor. Dichos daños no deben reemplazar los daños reales que el propietario de la marca comercial pueda probar.

INTA también desea presentar para su mejor referencia un enlace electrónico a las Directrices Modelo para la Ley de Marcas (2007), adoptadas por INTA con la ilusión de que pueden servir para dilucidar algunas de las situaciones que pueden preverse en este proceso regulatorio: [https : //www.inta.org/Advocacy/Pages/Anticounterfeiting.aspx](https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Anticounterfeiting.aspx).

### **Comentarios sobre las enmiendas propuestas al Decreto Legislativo 822.**

En relación con las enmiendas propuestas al Decreto Legislativo 822, INTA considera que la propuesta del artículo 169 es muy positiva, porque formaliza y facilita las acciones de la Dirección en relación con productos claramente infractores, lo que agiliza su destrucción.

INTA invita a revisar la duplicidad de esta norma con las que se encuentran en la Disposición Final Primera del Decreto 822 y Tercera Complementaria del Decreto 1075, y en qué medida estos informes no afectan la independencia y competencia de las autoridades, incluido el Ministerio Público, que están a cargo del procedimiento de investigación, acusador o juez, respectivamente.

### **Comentarios sobre la extensión del plazo del procedimiento iniciado de oficio**

INTA apoyaría una extensión en los procedimientos ex parte y ex officio de 120 días a nueve meses (270 días). Sin embargo, es importante que las autoridades también reconozcan y busquen modificaciones legales para extender los plazos que le son otorgados a los propietarios de marcas para presentar las acciones correspondientes una vez sean notificados de una importación de posibles productores infractores antes de que sean liberados, o cuando se requiera mayor estudio por parte de los propietarios para poder determinar si los productos presuntamente infractores son falsificaciones.

### **Comentarios del INTA sobre Destrucciones y destino de productos infractores**

En relación con el artículo 178, INTA considera que la decisión de disposición de los bienes infractores es facultativa del titular del derecho, bajo ciertos parámetros. Si esta decisión solo recae en cabeza de la autoridad, la medida puede ser contradictoria con el objetivo de prevención y educación que se pretende, ya que sería proporcionar productos que perjudiquen la reputación de una marca a un grupo de consumidores potenciales.

INTA quisiera proponer y recomendar que los gobiernos brinden una protección más estricta contra las exportaciones de falsificaciones; eliminar los requisitos de fianza impuestos a los propietarios de marcas comerciales como condición para procesar los casos de falsificación por parte de la aduana; y tomar las medidas apropiadas para reducir o eliminar las cargas sobre los propietarios de marcas registradas de sufrir los costos de almacenamiento y destrucción de productos falsificados. Los gobiernos también deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que todos los productos falsificados se destruyan obligatoriamente, se eliminen definitivamente de los canales de comercio o se eliminen con el consentimiento de los titulares de derechos donde no existan riesgos para la salud y la seguridad.

### **Comentarios del INTA sobre la Base informativa y Ranking de Infractores**



INTA considera que incidentalmente al trabajo de cumplimiento por parte de varias autoridades gubernamentales en casos de falsificación, se genera información que puede ser útil para investigar la identidad y el papel de otras partes, incluidos los proveedores de bienes y accesorios. Debido a las limitaciones de recursos, los encargados de hacer cumplir la ley del gobierno no siempre pueden usar dichos documentos e información en el curso de sus propias investigaciones luego de una incautación inicial de bienes, documentos u otra evidencia. Sin embargo, los propietarios de marcas pueden utilizar dichos documentos e información en el curso de investigaciones privadas.

Por lo tanto, para garantizar que el propietario de la marca tenga acceso inmediato a la información sobre falsificaciones y al falsificador, INTA recomienda que los gobiernos revisen sus reglas y procedimientos para proporcionar un acceso rápido y razonable por parte de los propietarios de marcas comerciales a documentos relevantes e información sobre falsificadores para el uso de los propietarios de marcas comerciales en la realización de investigaciones privadas o la presentación de quejas ante los tribunales u otras agencias gubernamentales.

### **Comentarios sobre la propuesta de ampliar el alcance geográfico de la Fiscalía y especialización de la misma.**

INTA ha señalado que la investigación penal contra los falsificadores está limitada por la insuficiencia de recursos disponibles para la policía (y otras autoridades investigadoras) y los fiscales. Además, la Asociación también ha manifestado que debido a la baja prioridad otorgada a la aplicación de los derechos de marca, los oficiales de policía y los fiscales no obtienen tanto reconocimiento público por perseguir casos de falsificación de marcas como cuando persiguen delitos como terrorismo, homicidios, etc.

Por lo tanto, INTA recomienda que en las regiones donde la falsificación plantea serios desafíos, los gobiernos deben establecer unidades especializadas de investigación y enjuiciamiento de delitos de PI dentro de sus estructuras de aplicación de la ley y enjuiciamiento, respectivamente. El gobierno también debería asignar más recursos para la capacitación de jueces y funcionarios de aduanas, y garantizar la presentación de casos de marcas en litigio a jueces especializados o con experiencia sustancial en asuntos de marcas

Finalmente, en relación con el sistema especializado en delitos contra la Propiedad Intelectual, INTA considera que la propuesta es completamente abierta, lo que no implica necesariamente la creación de nuevos enjuiciamientos a corto plazo. Más allá de eso, es esencial que INDECOPI actúe como una institución que salvaguarde los intereses de los titulares de derechos, promueva que los fiscales existentes sean más activos en las acciones contra las infracciones de la Propiedad Intelectual.

El hecho de crear importantes fiscales especializados en Propiedad Intelectual en el país en los puntos donde hay una tasa más alta de tales delitos tendría que estar relacionado con la disminución en la tasa de delitos contra la propiedad intelectual en los distritos fiscales donde estos fiscales especializados ya existen. desde la fecha de su creación hasta hoy. En este sentido, esto debería reflejarse en las estadísticas y la información recopilada por los fiscales especializados existentes, y en ese caso, si tuviera resultados positivos, podría extenderse a distritos fiscales. Además, cada Fiscalía especializada debe tener al menos 2 oficinas que compitan entre sí para evitar una concentración de poder que sirva como un incentivo perverso (por ejemplo, la Fiscalía del Norte de Lima, donde solo hay una Oficina competente y no como en Lima que son 3 compitiendo por turnos).

Se deben incluir otras instituciones importantes en la lucha contra la piratería y la falsificación, como el PNP y el PJ. Se sugiere elaborar una propuesta de condensación orgánica a la Dirección de la Policía Fiscal para todas las Divisiones de la Policía Fiscal en el país (que no están adscritas a dicha Dirección, sino a las Regiones de Policía). Por su parte, es esencial que los distritos judiciales que

están en la frontera tengan, al menos, un tribunal especializado como en Lima (Lima Norte, Tumbes, Tacna, Puno, Iquitos).

INTA se pone a su entera disposición para contribuir con la información que usted considere necesaria para seguir contribuyendo con la creación y mejoramiento de la institucionalidad ecuatoriana de Propiedad Intelectual. En caso de requerir más información, por favor no dude en contactarse con nuestro Chief Representative Office para Latinoamérica, José Luis Londoño Fernández [jlondono@inta.org](mailto:jlondono@inta.org).

Saludos Cordiales,



Etienne Sanz de Acedo  
Chief Executive Officer