



Decreto Legislativo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE DECRETO LEGISLATIVO DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUIDOS ANTE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI

I.I. ANALISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA

Constitucionalidad de la propuesta normativa y correspondencia con el ordenamiento jurídico general.

El artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece en su numeral 8 que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.

De conformidad a lo dispuesto por nuestra Constitución el estado reconoce la propiedad sobre las creaciones intelectuales, artísticas, técnicas y científicas, por lo que la simplificación de procedimientos que permiten su protección es compatible con la protección otorgada por nuestra Constitución.

La propuesta legislativa planteada se encuentra acorde con lo establecido en la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como con lo dispuesto por la Decisión 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, que contemplan la protección de la propiedad industrial y el derecho de autor, respectivamente en la Comunidad Andina.

Asimismo, mediante Ley N° 30506, "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.", el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, por el término de noventa (90) días calendario.

Que, en este sentido, el literal h) del inciso 1 del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo; emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno, incluyendo simplificación administrativa de los procedimientos relativos al patrimonio cultural; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno; autorizar la transferencia de programas sociales mediante decreto supremo; y dictar medidas





Decreto Legislativo

para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano.

La propuesta normativa establece dispositivos que simplifican los procedimientos seguidos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) para la protección de los derechos de propiedad intelectual, lo que permitirá una protección adecuada y eficiente de dichos derechos, facilitando el desarrollo de actividades económicas y comerciales, y optimizando el bienestar del ciudadano, lo que se ajusta al marco normativo de la delegación de facultades contemplada en la Ley N° 30506.

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Los procedimientos administrativos tramitados ante el Indecopi actualmente requieren ser simplificados a efectos de poder contar con procedimientos más ágiles que permitan mayor eficiencia de los recursos y faciliten a los agentes económicos el desarrollo de actividades económicas y comerciales.

Se han incrementado los procedimientos que se tramitan ante los distintos órganos resolutiveos en materia de propiedad intelectual; haciéndose necesario la reducción del costo y tiempo que demoran los procedimientos.

El problema afecta a las personas naturales y jurídicas que pretenden proteger sus derechos de propiedad intelectual, quienes forman parte de los procedimientos seguidos ante Indecopi, y que se ven afectados por las demoras que el incremento de la carga de procedimientos ha generado.

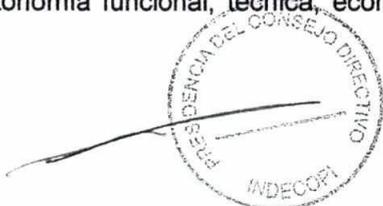
La simplificación de los actuales procedimientos contribuiría a hacer más eficientes los servicios que brinda el Indecopi y redundaría en beneficio de los ciudadanos.

1.2.1 ANTECEDENTES

EL ROL GENERAL DE INDECOPI COMO AGENTE DE COMPETENCIA Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

El Indecopi fue creado en noviembre de 1992, mediante Decreto Ley N° 25868, para proteger el mercado de las prácticas monopólicas, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores; proteger los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones; y, la calidad de los productos.

Desde la referida fecha, el Indecopi ha ido cambiando y creciendo paralelamente al crecimiento sostenido de la economía del país; actualmente, de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1033, publicado en el Diario Oficial El Peruano en junio de 2008, el Indecopi es un Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa, y





Decreto Legislativo

tiene como principales funciones: i) Defender la libre y leal competencia; ii) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de dumping y subsidios; iii) Proteger los derechos de los consumidores; iv) Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior; v) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal; vi) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual; y, vii) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne de conformidad con la legislación vigente.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado y con base a la normatividad legal vigente, el Indecopi ejerce sus funciones en el marco de 10 temas de especial interés para el Estado:

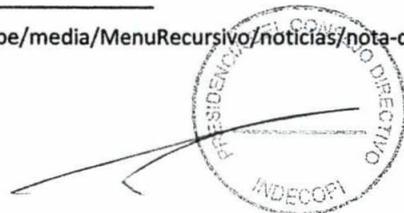
1. Defensa de la Libre Competencia.
2. Protección al Consumidor.
3. Procedimientos Concursales.
4. Fiscalización de Dumping y Subsidios.
5. Eliminación de Barreras Burocráticas.
6. Fiscalización de la Competencia Desleal.
7. Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias.
8. Protección de los Signos Distintivos.
9. Protección del Derecho de Autor.
10. Protección de las Invenciones y Nuevas Tecnologías.

A pesar del contexto internacional adverso que afectó a la región, generado por la caída de los precios internacionales de los *commodities*, la economía peruana logró crecer en el año 2015 al registrar una tasa de expansión del 3,26 %, acumulando 17 años de crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno (PBI). Este crecimiento siguió siendo impulsado por el incremento de las actividades económicas de comercio y servicios. De forma similar, en dicho año la demanda de los servicios que brindó el Indecopi en materia de: defensa del consumidor, registro y protección de signos distintivos, patentes y derecho de autor, defensa de la libre y leal competencia, procedimientos concursales e infraestructura de la calidad (acreditación, normalización y metrología) siguió aumentando de forma significativa. En ese sentido, se tiene proyectado atender este año una demanda potencial compuesta por la Población Económicamente Activa (PEA) de 17 062 409 personas, 7 670 498 contribuyentes con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activos y 2 044 entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local (no se incluyen municipalidades de centros poblados), los cuales requieren, de manera directa o indirecta, los distintos servicios del Indecopi.¹

A ello, resulta pertinente agregar que el Estado tiene el objetivo de llegar a sectores mayoritarios de la población que no se han visto favorecidos por el crecimiento económico que viene experimentando el país, promoviendo su inclusión en equidad de condiciones que le posibiliten acceder a una ciudadanía efectiva y sentar las bases del crecimiento económico social sostenible.

I.2.2 ANALISIS

¹https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-n029-2016-inei_1.pdf





Decreto Legislativo

I.2.2.1 EL ROL GENERAL DE INDECOPI COMO AGENTE DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1033, el Indecopi tiene entre sus funciones proteger los derechos de Propiedad Intelectual en todas sus manifestaciones, siendo actualmente los órganos funcionales encargados de atender los temas de Propiedad Intelectual: la Dirección de Derechos de Autor (DDA), la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), la Dirección de Signos Distintivos (DSD) y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI).

La DDA es el órgano resolutorio responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos².

La DIN es el órgano competente para conocer y resolver, en primera instancia administrativa, todo lo relativo a las siguientes modalidades de protección: patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales, así como cualquier otro derecho que la que la legislación sujete a su protección. Adicionalmente, está encargada de proteger los derechos sobre los conocimientos colectivos de pueblos indígenas vinculados a recursos biológicos, y de promover y difundir el uso de la información contenida en los documentos de patentes como fuente de información tecnológica.³

Por su parte, la DSD es el órgano competente para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen, y se encarga de conocer y resolver, en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos derivados de dichos registros (observaciones, cancelaciones y nulidades), incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos.

Finalmente, la SPI es el órgano funcional que resuelve - en segunda y última instancia administrativa - las apelaciones de los procesos seguidos ante alguna de las tres direcciones de Propiedad Intelectual (DDA, DIN y DSD). Está integrada por cinco vocales y tiene, entre sus atribuciones, el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, a través de resoluciones que expide en casos particulares.

En este contexto, a través de la identificación y eliminación de algunos requisitos formales, se dota a los procedimientos administrativos de mayor celeridad, con ello genera un entorno que favorece el desarrollo de la competitividad dado que se facilitan las actividades económicas y comerciales de los agentes económicos; con los beneficios que esta situación genera para los consumidores y para el desarrollo de la economía en su conjunto.

² La DDA cuenta con una comisión competente para conocer y resolver sobre nulidad y cancelación de partidas registrales y procedimientos promovidos por infracción a los derechos, cuya tutela está bajo su competencia.

³ En la protección de los derechos referidos, 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.





Decreto Legislativo

1.2.2.2 EXPERIENCIA HISTÓRICA DE LAS DIRECCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

La Propiedad Intelectual está presente en la actividad económica de los consumidores y los productores. Por ejemplo, los consumidores identifican los productos y servicios de su preferencia a través de las marcas, y las empresas pueden señalar sus actividades económicas a través de sus nombres comerciales o pueden emplear mecanismos como las denominaciones de origen y desarrollar innovación tecnológica de manera segura a través de las patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. En resumen, la Propiedad Intelectual constituye una herramienta para competir en el mercado y ser reconocido en función a la calidad de lo ofrecido.

Según Akerlof (1970)⁴, las marcas no sólo indican la calidad sino que también ofrecen al consumidor un medio de represalia si es que la calidad no cumple con las expectativas, en cuyo caso el consumidor podría reducir futuras compras. A menudo los productos nuevos se encuentran asociados a marcas ya conocidas, lo que asegura que el consumidor pueda tener una referencia anticipada de la calidad del producto.

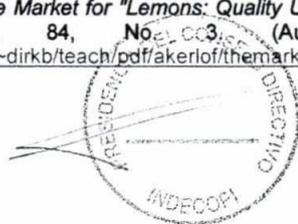
Desde el 2010, los órganos competentes en conocer temas vinculados a Propiedad Intelectual han experimentado un notable incremento en el número de solicitudes recibidas, generando una alta carga de trámites a ser atendidos, por lo que cualquier esfuerzo que contribuya con agilizar los procedimientos, permitiría asegurar y mejorar la oportunidad en la atención del Indecopi y reducir el costo de oportunidad de las personas naturales y jurídicas que buscan proteger sus derechos de Propiedad Intelectual, invertir y competir en el mercado, facilitando así las actividades económicas y comerciales.

Cabe añadir que en los últimos dos años, las áreas de Propiedad Intelectual vienen empleando todos sus recursos y mejorando sus procedimientos para incrementar la cantidad de expedientes concluidos por encima de la cantidad de expedientes ingresados. No obstante, existen requisitos y formalidades que actualmente ya no resultarían necesarias y cuya simplificación podría contribuir a lograr una mayor eficiencia y celeridad en la tramitación de procedimientos en materia de Propiedad Intelectual, propiciando así la creatividad, la inversión y la competencia.

1.2.2.3 SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Los análisis estadísticos demuestran un incremento en los procedimientos que son sometidos a los distintos órganos resolutores en materia de propiedad intelectual; haciéndose necesario la reducción del costo y tiempo que demoran los procedimientos, lo cual contribuiría a hacer más eficientes los servicios que brinda el Indecopi y redundaría en beneficio de las personas naturales y jurídicas que pretenden proteger sus derechos de propiedad intelectual, facilitando el desarrollo de actividades económicas y comerciales.

⁴Ver Akerlof, G. (1970). *The Market for "Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 84, No. 3, (Aug., 1970), pp. 488-500. Disponible en: <http://www.econ.yale.edu/~dirkb/teach/pdf/akerlof/themarketforlemons.pdf>, accedido el 28 de septiembre de 2015.





Decreto Legislativo

La propiedad intelectual, en sus diversas manifestaciones, está presente en la vida cotidiana de las personas. Los consumidores suelen identificar los productos y servicios de su preferencia a través de las marcas, sus actividades económicas a través de los nombres comerciales, empleando mecanismos como son las denominaciones de origen y desarrollar innovación tecnológica a través de las patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, los cuales se erigen como una herramienta adicional para competir en el mercado, por ejemplo, ganando, con el esfuerzo en brindar mejores productos y servicios de calidad, una reputación que añade valor a la actividad económica.

En efecto, las marcas debidamente registradas, protegidas y explotadas, las denominaciones de origen debidamente declaradas, así como las patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, son un activo intangible de gran valor patrimonial para las empresas y un medio fundamental, en los mercados modernos, para la competencia en aspectos tales como la calidad, la innovación, entre otros.

El registro constituye el único mecanismo a través del cual las empresas obtienen derechos de exclusividad sobre determinados activos de propiedad intelectual como son marcas, lemas comerciales, patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, entre otros.

Los procedimientos se inician con la presentación de la respectiva solicitud, el examen de forma que realiza la Autoridad Administrativa para finalmente efectuar la evaluación de fondo por parte de la Primera Instancia. Concluida dicha etapa, es posible impugnar las decisiones emitidas a través de los recursos administrativos, algunos de los cuales son sometidos a la competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

I.3 EXPOSICION DE LA PROPUESTA NORMATIVA

La propuesta normativa tiene como finalidad efectuar determinadas precisiones a fin de dotar de mayor celeridad a los procedimientos actualmente vigentes que permita a los usuarios acceder a los servicios y obtener de parte de la Autoridad Administrativa un pronunciamiento oportuno, creando mecanismos de protección efectivos y otorgando a los órganos resolutivos las herramientas necesarias para la adecuada vigilancia y respeto de los derechos de Propiedad Intelectual en el Perú, de manera que se propicie el equilibrio y beneficio recíproco de los titulares de derechos y usuarios de los mismos, lo que facilitará las actividades económicas y comerciales.

I.4 ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA

En atención a las consideraciones expuestas, se procede a detallar la justificación de las propuestas normativas que contiene el presente documento y que le darían mayor fuerza e impulso a la labor de los órganos resolutivos del Indecopi.

- La propuesta de simplificación del procedimiento establecido en los artículos 4 y 134 del Decreto Legislativo N° 1075, tiene como propósito de simplificar y agilizar los procedimientos de registro de elementos de la propiedad industrial y con el objeto de facilitar la descarga de expedientes seguidos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en beneficio de los usuarios, se plantea la simplificación





Decreto Legislativo

del procedimiento de registro, a efectos de que los recursos de apelación formulados en los procedimientos en los que no se ha formulado oposición, contra las resoluciones emitidas en primera instancia por la Dirección Inventiones y Nuevas Tecnologías, puedan ser resueltas en segunda y última instancia por la respectiva Comisión.

Asimismo, se plantea la simplificación del procedimiento de registro, a efectos de que los recursos de apelación formulados en los procedimientos no contenciosos, contra las resoluciones emitidas en primera instancia por la Dirección de Signos distintivos, puedan ser resueltas en segunda y última instancia por las respectiva Comisión.

- Se propone la simplificación del procedimiento de registro de actos contemplado en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1075, a efectos de incorporar la posibilidad de emitir certificados y asientos de forma digital referidos a los registros de actos que otorguen o afecten derechos de propiedad industrial, así como la posibilidad de ponerlos a disposición del administrado por medios digitales. Ello, constituye una facilidad directa para el administrado y para la oficina que prescindirá de consumir tiempo y esfuerzos en la entrega de estos documentos. Además, la propuesta conlleva el ahorro de papel.
- Se propone la modificación del procedimiento de nulidad, tramitado ante la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías mediante el artículo 8-B y 8-C del Decreto Legislativo N° 1075 que permitirán simplificar el trámite de solicitudes de nulidad precisando que se deberá señalar el domicilio del titular del registro.
- En el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1075, se propone precisar que dentro de las nulidades de oficio detectadas en expedientes concluidos son posibles de anotación preventiva.
- La propuesta de simplificación del procedimiento establecido en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1075, excluye como requisito formal la legalización del poder para la presentación del desistimiento del procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental, toda vez que en el artículo 8.4 del Tratado de Derecho de Marcas se señala que no se podrá exigir la certificación o legalización de una firma, salvo se refiera a la renuncia a un registro.
- La propuesta de precisar el artículo 21 contempla que, en los procedimientos no contenciosos seguidos ante la Comisión de Signos Distintivos, una vez consentida la resolución que otorga el registro se notificará al titular el certificado o título correspondiente, lo que permitirá al administrado contar en un menor tiempo con el correspondiente certificado.
- La propuesta de precisar el artículo 49, obedece al error tipográfico cometido en la emisión del Decreto Legislativo N° 1075, respecto a la remisión a los artículos 45 y 48.
- La propuesta contemplada en el artículo 24-A busca simplificar la notificación a las partes.
- La propuesta de simplificación del procedimiento contemplado en el artículo 52 del Decreto Legislativo N° 1075, se plantea con la finalidad de separar la verificación de los requisitos mínimos de la solicitud de registro del examen de forma de la solicitud que en estricto realiza la Dirección en virtud a los artículos 138 y 139 de la Decisión 486.





Decreto Legislativo

- La propuesta de aprobar los artículos 52-A y 52-B tiene como finalidad precisar el procedimiento de solicitud de registro.
- La propuesta de simplificación del procedimiento de oposición incluye que en el artículo 54 se contemple que en caso de oposiciones andinas se adjunte copia del certificado vigente en el país miembro a efectos de agilizar el procedimiento.
- La propuesta de modificación del artículo 55 permite un procedimiento más ágil.
- El trámite de cesión de solicitudes de registro se simplifica conforme a lo contemplado en el artículo 60 que precisa el trámite.
- Se propone incorporar los artículos 61-A y 61-B, así como el artículo 64-A, conteniendo algunas normas referidas a la renovación y renuncia al registro, que permitirá darle mayor celeridad a los referidos procedimientos en beneficio del usuario.
- Además, se propone simplificar el procedimiento de licencia de marca al incluir en el artículo 63 la referencia a las formalidades contempladas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, referidos a las formalidades establecidas para las modificaciones que resulten de un contrato, puesto que actualmente el Decreto Legislativo N° 1075 no precisa las formalidades que debe contener el documento que acredita una licencia de uso.
- La precisión propuesta a través del artículo 66 del Decreto Legislativo N° 1075, responde a que en los casos en los que transcurra el plazo de dos días hábiles para que se presente la tasa de la solicitud de modificación de registro, se tenga por no presentada la misma y no por abandonada como lo señalaba la versión original del Decreto Legislativo N° 1075.
- El artículo 69 del Decreto Legislativo N° 1075, precisa que en los casos en los que exista algún cambio respecto al representante o domicilio procesal del titular de un signo distintivo el titular deberá informarlo en el expediente que se haya efectuado la última inscripción.
- En la propuesta de simplificación del procedimiento de cancelación de registro contemplado en el artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1075:
 - (i) Se precisa la oportunidad en la que se debe presentar una cancelación como medio de defensa dentro de un procedimiento de oposición. La Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075 no precisan en qué momento se puede invocar este tipo de procedimiento; por lo que se hace necesario implementar esta aclaración en el Decreto Legislativo N° 1075 para que quede constancia, que dada la naturaleza de este tipo de cancelación, es pertinente que la misma sea invocada por la solicitante de una marca, al momento en que se contesta la oposición y no en cualquier momento del procedimiento.
 - (ii) Se precisa que el accionante tendrá un plazo improrrogable de sesenta días hábiles para presentar el poder si la solicitud de cancelación se hubiera presentado sin dicho documento. Vencido dicho plazo, la solicitud de cancelación se tendrá por no presentada. La presentación del poder, en el presente caso, es un requisito para considerar la fecha de presentación de la solicitud y para la aplicación del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1075. Esta precisión es importante teniendo en consideración la naturaleza de las acciones de cancelación y tomando en cuenta lo señalado en el artículo 167, de la Decisión 486: "La carga de la prueba del uso de la marca

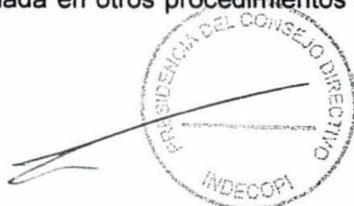




Decreto Legislativo

corresponderá al titular del registro (...)". En tal sentido, de dar trámite a una acción presentada por un tercero (sin la presentación de un documento de poder que respalde su actuación) podría darse el caso que el Estado y el administrado titular de la marca, despliegue cada uno su actividad, en lo que corresponda, sin tener la certeza de la existencia de una solicitud que cumpla con ciertos requisitos mínimos de admisibilidad.

- En el artículo 72 del Decreto Legislativo N° 1075, se propone precisar que la notificación al titular en el domicilio consignado en el acto modificatorio, debido a que, en los cambios en la titularidad de las marcas, materia de los procedimientos de cancelación, no resulta necesario notificar las acciones a los anteriores titulares de las marcas en cuestión, pues son los actuales titulares los que son los interesados en defender sus marcas de las acciones que se puedan formular.
- Se modifica el procedimiento de nulidad, precisándose en el artículo 73 que podrán ser aplicadas las disposiciones referidas a la cancelación de registro.
- Se propone simplificar el procedimiento de la acción reivindicatoria a través del artículo 73-A al Decreto Legislativo N° 1075.
- Considerando la calidad de complementariedad del lema comercial a un signo así como la uniformidad del registro, se propone precisar en el artículo 75 del Decreto Legislativo N° 1075 que la solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar el número de registro de la marca de producto y/o servicio registrada o de ser el caso el número de expediente de la solicitud de registro con la cual se usara, lo cual permitirá que al momento de inscribir la modificación de un registro que cuente con un lema comercial, éste también sea modificado. De no proceder en solicitar las modificaciones de manera conjunta, la solicitud se considerará como no presentada.
- La propuesta de simplificación del procedimiento contemplado en el artículo 76 del Decreto Legislativo N° 1075 se sustenta en que la solicitud de vinculación de un lema comercial con una marca, corresponde a un procedimiento de acto modificatorio del registro, por lo que la remisión correcta es a los artículos 64 y 66 del Decreto Legislativo N° 1075.
- La precisión propuesta al artículo 84 del Decreto Legislativo 1075, tiene por finalidad simplificar el procedimiento transmitiendo al usuario de manera clara cuáles serán los documentos idóneos para demostrar el uso del nombre comercial solicitado. Asimismo, se precisa un plazo de diez días para la presentación de la documentación requerida con base en el artículo 132 inciso 4) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Se propone simplificar el procedimiento de solicitud de denominación de origen eliminando el requisito contemplado en el inciso h) del artículo 91 del Decreto Legislativo N° 1075 y precisando que los productores asociados a un consejo regulador podrán obtener la autorización de uso de una denominación de origen.
- Se modifica el artículo 97 y 98 del Decreto Legislativo N° 1075, precisando que la responsabilidad en la que incurrir los infractores es objetiva. Ello, atendiendo a que a efectos de determinar la existencia de un acto infractor basta con verificar la comisión del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Decisión 486, quedando la evaluación de los aspectos subjetivos al momento de determinar la sanción. Lo señalado concuerda con la responsabilidad objetiva contemplada en otros procedimientos seguidos ante Indecopi, como competencia

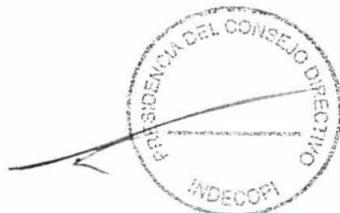




Decreto Legislativo

desleal y libre competencia. Por lo expuesto, se precisa expresamente la naturaleza objetiva de las infracciones en aplicación de lo dispuesto por el artículo 230 numeral 10 de la Ley N° 27444.

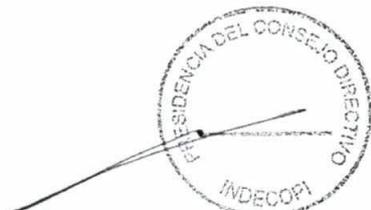
- Se propone simplificar el procedimiento de denuncia contemplado en el artículo 99.1 precisando los literales e) y h) del Decreto Legislativo N° 1075. Se propone precisar en el literal e) que los requisitos deben cumplirse en lo que corresponda. Asimismo, si bien es criterio de la Comisión de Signos Distintivos que en las denuncias sustentadas en nombres comerciales se acredite el uso "actual", real y efectivo de dichos signos, es importante que la norma lo señale expresamente, a fin de que los titulares de nombres comerciales conozcan a partir de la redacción de la misma norma cuáles son las condiciones de uso que deben acreditar al momento de interponer sus denuncias. En la práctica se presentan varios casos en donde las denuncias son declaradas improcedentes porque no se acredita el uso "actual" del nombre comercial.
- En el artículo 100 literal a.2 del Decreto Legislativo N° 1075 se propone eliminar la expresión "*en el domicilio indicado por el denunciante*", abriendo así mayores posibilidades para notificar al presunto infractor.
- En el artículo 100 literal a.3 del Decreto Legislativo N° 1075 se propone precisar el procedimiento, estableciendo la obligación de acreditar el haber efectuado las publicaciones, a fin de que el procedimiento no se dilate indefinidamente.
- En el artículo 100 literal b.3 del Decreto Legislativo N° 1075 se precisa redacción y se varía acto por "proveído".
- Se propone simplificar el procedimiento de notificación aprobando el literal c) al artículo 100 del Decreto Legislativo N° 1075 debido a que para agilizar el trámite y evitar el retiro de mercadería sujeta a medida cautelar, es necesario contar con información obligatoria del correo electrónico al cual se enviarán las notificaciones a los depósitos temporales de almacenamiento autorizados por SUNAT. Es importante destacar que sólo la inmediatez del correo electrónico garantiza el bloqueo oportuno de la mercadería presuntamente infractora.
- La propuesta de simplificación del procedimiento contemplado en el artículo 101 del Decreto Legislativo N° 1075, obedece a que la presentación o no de las pruebas no tiene por finalidad determinar la admisibilidad de una denuncia. Asimismo, la falta de acreditación del pago de arancel por medida cautelar o visita inspectiva no debe conllevar que se tenga por no presentada la denuncia, sino únicamente afectar a la medida cautelar solicitada.
- La precisión al artículo 102 primer párrafo del Decreto Legislativo N° 1075, responde a que lo señalado en este artículo guarde coherencia con lo dispuesto en el artículo 109 del referido Decreto Legislativo.
En el artículo 102 segundo párrafo del Decreto Legislativo N° 1075 se propone adecuar la referencia normativa, debido a que los requisitos de la denuncia se encuentran establecidos en el artículo 99 del referido cuerpo normativo.
- Se propone simplificar el procedimiento de solicitud y modificación de medida cautelar del artículo 112 del Decreto Legislativo N° 1075, lo que evitará la ejecución de medidas cautelares que eventualmente caducarían de pleno derecho al no poder acreditar el solicitante la interposición de la denuncia con los requisitos establecidos en el artículo 99.





Decreto Legislativo

- La propuesta de modificación del artículo 114 del Decreto Legislativo N° 1075, responde a la necesidad de que generar certeza sobre las reglas aplicables a las medidas cautelares.
- Se propone simplificar el procedimiento de archivo de muestras físicas, incluyendo el artículo 122-A, el mejor uso del espacio que tienen los archivos de la institución, lo que permitirá contar con mayor seguridad para el personal puesto que en algunos casos las muestras son productos perecibles o hechos de material inflamable o tóxico.
- La propuesta de simplificación del procedimiento establecido en el artículo 126 del Decreto Legislativo N° 1075, tiene por finalidad aclarar que los gastos correspondientes a las costas y costos, deben ser acreditados en la medida que todo reembolso de dichos conceptos requieren que hayan sido previamente desembolsados. Asimismo, se precisa que también corresponderá reembolsar las costas y costos cuando el Indecopi determine la existencia de una oposición temeraria, sin perjuicio de la correspondiente multa. Ello tiene como finalidad desincentivar conductas que afectan la buena fe procedimental.
- La propuesta de precisión al artículo 131 del Decreto Legislativo N° 1075 tiene por finalidad aclarar cuando se aplica el recurso de reconsideración y que el cómputo se refiere a días hábiles.
- En el artículo 133 del Decreto Legislativo N° 1075, se amplía la posibilidad de presentar recurso impugnatorio contra la resolución que se pronuncia sobre una medida cautelar, equilibrando así el derecho de las partes a un debido procedimiento y se precisa que el plazo para formular recurso de apelación es de 15 días hábiles, ello en beneficio del usuario.
- Conforme a la precisión que se propone para el artículo 134 del Decreto Legislativo N° 1075, con el propósito de simplificar y agilizar los procedimientos de registro y con el objeto de facilitar la descarga de expedientes seguidos ante las Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en beneficio de los usuarios, se plantea la simplificación del procedimiento de registro, a efectos de que los recursos de apelación formulados contra Resoluciones a que se refieren los puntos 4.3 y 4.4 del artículo 4, emitidas en primera instancia por la Dirección competente, puedan ser resueltas en segunda y última instancia por la Comisión competente, reduciendo la carga procesal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
- La propuesta de precisión del artículo 135 del Decreto Legislativo N° 1075, tiene por finalidad permitir la interposición de recursos contra la resolución que deniega una medida cautelar, por lo que es necesario precisar que el efecto del concesorio de la apelación de resoluciones relativas a medidas cautelares, no sólo alcanza a los casos en que se dictan medidas, sino en general, a las resoluciones que se pronuncian sobre las solicitudes cautelares.
- La propuesta de precisión del artículo 136 del Decreto Legislativo N° 1075, busca uniformizar la regla para fijar el plazo para contestar la apelación.
- La propuesta de precisión del artículo 136 del Decreto Legislativo 1075, busca uniformizar la regla para fijar el plazo para contestar la apelación.
- La propuesta de aprobación del artículo 136-A del Decreto Legislativo 1075, permite la agilización de los procedimientos administrativos.





Decreto Legislativo

- La propuesta de aprobación del artículo 136-B del Decreto Legislativo 1075, permite mayor celeridad en la ejecución de lo resuelto por la segunda instancia, complementando lo dispuesto por el artículo 237.3 de la Ley N° 27444.
- La propuesta de aprobación del artículo 136-C del Decreto Legislativo 1075, permite la agilización de los procedimientos administrativos.
- La propuesta de aprobación del artículo 136-D del Decreto Legislativo 1075, permite a la primera instancia aplicar las normas anteriores, a fin de agilizar procedimientos seguidos ante su instancia.
- La propuesta de aprobación del artículo 139 al Decreto Legislativo N° 1075, responde a que actualmente, las solicitudes de adhesión y audiencias son evaluadas por los Vocales, lo que implica que deban emplear tiempo de la sesión para discutir estos temas, cuando éste podría ser utilizado en la resolución de casos. Asimismo, se hace la precisión de algunas facultades del Secretario Técnico, porque ha habido ocasiones en las que alguna parte ha cuestionado sus facultades porque no había norma expresa que lo indicará, como por ejemplo expedir copias certificadas.
- La propuesta de aprobación del artículo 140 al Decreto Legislativo N° 1075, responde a precisar el agotamiento de la vía administrativa.
- La propuesta de modificación de los artículos 95; 96; 103; 106; 107; 109; 122; y 132 del Decreto Legislativo N° 1075, responde a la pertinencia de actualizar las referencias a Dirección (es) competente (s), a Órgano(s) competente (s), que resulta pertinente dada la actual distribución de competencias.
- La propuesta de precisión del Decreto Legislativo N° 822 actualiza las referencias a las que se refieren los artículos 153, 174, 191, 204, lo que permitirá de celeridad a los procedimientos de derecho de autor, así como simplificar los procedimientos seguidos antes de la Dirección de Derecho de Autor por parte de las sociedades de gestión colectiva.
- La propuesta de modificación del artículo 183 del Decreto Legislativo N° 822, que establece expresamente la responsabilidad objetiva responde a la misma justificación para la modificación de los artículos 97 y 98 del Decreto Legislativo N° 1075.
- En lo que se refiere a la Ley N° 28331, Ley Marco de Consejos Reguladores de Denominaciones de origen, se propone simplificar el procedimiento contemplado en el artículo 3 sobre aspectos referidos a la autorización de uso de las denominaciones de origen.
- Finalmente, se incorporan dos disposiciones que contienen reglas relevantes para la aplicación de la ley la tramitación de los procedimientos:
 - a) Se establece un plazo para adecuar el Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi a la presente norma, a efectos adecuar dicho instrumento de gestión a lo dispuesto en la presente norma.
 - b) Se establece un plazo para la emisión de disposiciones que reglamenten lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1075, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, contemplado en el Decreto Legislativo N° 822; y, la Ley 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen.

II. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO





Decreto Legislativo

Las normas contenidas en el presente Decreto Legislativo relacionadas a los procedimientos que se tramitan ante los órganos resolutores en materia de Propiedad Intelectual permitirán actualizar la legislación nacional en dicha materia incentivando el acceso de mayor cantidad de usuarios a los servicios que brinda el Indecopi a través de los procedimientos instaurados para la protección de los activos en Propiedad Intelectual, con la eliminación de requisitos y formalidades innecesarias, la simplificación de procedimientos, propiciando que se promueva la creatividad.

La iniciativa legislativa es eficiente, eficaz y efectiva, por lo que va a facilitar el desarrollo de las actividades económicas y comerciales, coadyuvando al fortalecimiento institucional, a la vez que va a optimizar el bienestar del ciudadano.

La aprobación de la presente iniciativa se financia con cargo al presupuesto institucional del Indecopi, sin demandar recursos adicionales del tesoro público. Asimismo, no genera gastos adicionales en el presupuesto de la institución, toda vez que al simplificarse los procedimientos, estos se resolverán de manera más eficiente y se podrá destinar personal y presupuesto para la atención de los procedimientos simplificados.

II.1 CONTEXTO DE LA INICIATIVA

De acuerdo con lo señalado anteriormente, actualmente, los análisis estadísticos demuestran un incremento en los procedimientos que son sometidos a los distintos órganos resolutores en materia de propiedad intelectual; haciéndose necesario la reducción del costo y tiempo que demoran los procedimientos, lo cual contribuiría a hacer más efectivos los servicios que brinda el Indecopi y redundaría en beneficio de las personas naturales y jurídicas que pretende proteger su derechos de propiedad intelectual.

Desde el 2010, los órganos competentes en conocer temas vinculados a Propiedad Intelectual han experimentado un notable incremento en el número de solicitudes recibidas, generando una alta carga de trámites a ser atendidos (ver Cuadro 1). Por ello, debido a que los recursos disponibles para atender esta demanda no se ampliarían en el mediano plazo, un crecimiento sostenido en el número de solicitudes podría derivar en contingencias importantes para atender oportunamente los requerimientos de los usuarios.

El ritmo de crecimiento promedio anual del total de expedientes ingresados en las Direcciones de Propiedad Intelectual entre los años 2011 y 2015 ascendió a 6,65%, habiéndose registrado un total de 49 873 expedientes ingresados en al año 2015 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
SOLICITUDES DE EXPEDIENTES PRESENTADOS, SEGÚN DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 2010-2015





Decreto Legislativo

Dirección	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total	Part. %	Var. % 2015/2014	Crec. % Prom. 2011 - 2015
Signos distintivos (DSD)	33 116	36 188	40 280	40 687	42 119	44 221	192 390	72,13	4,99	5,95
Derecho de autor (DDA)	1 815	2 583	2 630	2 922	3 050	2 957	13 000	4,87	-3,05	10,25
Inveniones (DIN)	1 208	2 168	2 558	2 978	2 565	2 695	11 477	4,30	5,07	17,41
Total	36 139	40 939	45 468	46 587	47 734	49 873	266 740	100,00	4,48	6,65

Fuente: DSD, DDA y DIN del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Por su parte, durante el mismo período, el total de expedientes concluidos por estas áreas creció un ritmo promedio anual de 8,07%, alcanzando la cifra de 53 484 expedientes concluidos en el año 2015 (ver Cuadro 2).

Cuadro 2

EXPEDIENTES CONCLUIDOS, SEGÚN DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 2010-2015

Dirección	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total	Part. %	Var. % 2015/2014	Crec. % Prom. 2011 - 2015
Signos distintivos (DSD)	32 475	33 892	35 656	39 291	48 536	48 012	237 862	89,14	-1,08	8,13
Derecho de autor (DDA)	1 802	2 335	2 653	2 639	3 143	3 099	15 671	5,87	-1,40	11,45
Inveniones (DIN)	2 003	2 146	2 232	2 146	2 414	2 373	13 314	4,99	-1,70	3,45
Total	36 280	38 373	40 541	44 076	54 093	53 484	266 847	100,00	-1,13	8,07

Fuente: DSD, DDA y DIN del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Bajo dicho contexto, cualquier esfuerzo que contribuya a agilizar los procedimientos, permitiría asegurar y mejorar la oportunidad en la atención del Indecopi y reducir el costo de oportunidad de las personas naturales y jurídicas que buscan proteger sus derechos de Propiedad Intelectual, invertir y competir en el mercado.

II.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo de la propuesta es la reducción del costo y tiempo que demoran los procedimientos, lo cual contribuiría a hacer más efectivos los servicios que brinda el Indecopi y redundaría en beneficio de las personas naturales y jurídicas que pretenden proteger sus derechos de propiedad intelectual, mejorando el nivel de bienestar y competitividad de los ciudadanos y las empresas, toda vez que los beneficios potenciales de estas propuestas resultarían superiores a los posibles costos asociados a su implementación y desarrollo.

II.3 CONTENIDO DE LOS CAMBIOS

Las normas contenidas en el Decreto Legislativo relacionadas a los procedimientos que se tramitan ante los órganos resolutivos en materia de Propiedad Intelectual permitirán actualizar la legislación nacional en dicha materia pudiendo incentivar el acceso de una mayor cantidad de usuarios, mediante la eliminación de requisitos y formalidades y la simplificación de procedimientos, facilitando el desarrollo de actividades económicas y comerciales.





Decreto Legislativo

En ese sentido, la propuesta normativa podría permitir que los órganos resolutivos en materia de Propiedad Intelectual puedan obtener un pronunciamiento dentro de un plazo más reducido, haciendo más eficiente la labor del Indecopi, mejorando así la percepción y confianza de los usuarios.

II.4 IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS DE INTERES

En los procedimientos seguidos ante los órganos resolutivos de propiedad intelectual del Indecopi, se puede identificar principalmente a los siguientes individuos:

- Los administrados, que son los usuarios de los procedimientos establecidos en Indecopi, los mismos que se encuentran principalmente conformados por personas naturales y jurídicas.
- El Indecopi, que, a través de los órganos competentes, tramita los procedimientos administrativos.
- Otras personas naturales y jurídicas que se apersonen al procedimiento tramitado ante Indecopi para la tutela de sus intereses.

II.5 ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS

Los actores se verán beneficiados al establecerse procedimientos más eficientes que permitirán mejorar el nivel de bienestar y competitividad de los ciudadanos y las empresas, al facilitar el desarrollo de actividades económicas y comerciales.

Es destacable la iniciativa de simplificación del procedimiento de registro, a efectos de que los recursos de apelación formulados contra resoluciones emitidas en primera instancia por la DIN, que deniegan el registro de elementos de propiedad industrial emitidas sin que se haya formulado oposición, puedan ser resueltas en segunda y última instancia por la Comisión de la DIN, significará una reducción del tiempo en la tramitación de los expedientes en la medida que ello signifique una reducción de pasos administrativos y un aprovechamiento del grado de especialización de la Comisión.

En el mismo sentido se encontraría la propuesta de que los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos de la DSD, puedan ser resueltas en segunda y última instancia por la Comisión de la DSD. Elemento que también ha sido contemplado en la Propuesta Normativa.⁵

De otro lado, la Propuesta Normativa indica que en adelante los productores asociados al Consejo Regulador podrán obtener la autorización de uso de la denominación de origen, motivando así a que más proveedores del sector busquen acceder a dicho Consejo Regulador

⁵ Cabe añadir que no se dispone de información que permita identificar la magnitud de la carga resolutiva adicional que enfrentaría la Comisión de DIN y la Comisión de DSD como resultado de la atención de las apelaciones señaladas; no obstante, ello no implicaría necesariamente costos significativos para Indecopi en la medida que dicha carga pueda ser atendida (como se prevé) con la misma cantidad de recursos humanos que poseen dichas comisiones.





Decreto Legislativo

cumpliendo con los estándares de calidad que demanda el propio uso de la denominación de origen, a fin de garantizar su prestigio en el mercado, así como el funcionamiento del propio Consejo Regulador, que también podría verse reforzado para dar un mayor impulso a las actividades de promoción, defensa y control de calidad como en otros países con marcada tradición en el impulso de las denominaciones de origen.⁶

Por lo señalado, las propuestas normativas permitirían mejorar el nivel de bienestar y competitividad de los ciudadanos y las empresas, toda vez que los beneficios potenciales de estas propuestas resultarían superiores a los posibles costos asociados a su implementación y desarrollo.

II.6 RESULTADO DE CONTAR CON LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS PROPUESTAS

Es importante destacar que las propuestas normativas permitirían mejorar el nivel de bienestar y competitividad de los ciudadanos y las empresas, y facilitará el desarrollo de actividades económicas y comerciales, beneficiando a los ciudadanos, toda vez que los beneficios potenciales de estas propuestas resultarían superiores a los posibles costos asociados a su implementación y desarrollo.

Debiéndose tener en cuenta que la aprobación de la presente iniciativa no genera gastos adicionales en el presupuesto de la institución, toda vez que, al simplificarse los procedimientos, estos se resolverán de manera más eficiente y se podrá destinar personal y presupuesto para la atención de los procedimientos simplificados.

En consecuencia, los actores se verán beneficiados al establecerse procedimientos más eficientes que permitirán mejorar el nivel de bienestar y competitividad de los ciudadanos y las empresas.

III. IMPACTO DE LA VIGENCIA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En ese sentido, cabe destacar que, la presente norma, aportará las ventajas siguientes:

- Simplificar los procedimientos seguidos ante los órganos resolutivos en materia de Propiedad Intelectual.
- Mejorar la confianza de los usuarios de los servicios que brinda el Indecopi, al obtener un pronunciamiento por parte de la Autoridad Administrativa dentro de un plazo razonable.

⁶ Por ejemplo, en España los productores que desean usar la denominación de origen deben pertenecer al Consejo Regulador correspondiente, incorporarse en los registros y cumplir con todas las normas y pagar las obligaciones económicas establecidas por el Consejo Regulador. Ver:

<http://www.gobiernodecanarias.org/boe/2006/003/001.html> (accedido el 08 de junio del 2016).

