



Enjuiciamiento de la labor de INDECOPI en materia de Propiedad Industrial

FRANCISCO ESPINOSA BELLIDO
ABOGADO, ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Sumario: 1.- XXX 2.- XXX

I. HISTORIA

Como lo indica su misma página web (www.indecopi.gob.pe) INDECOPI fue creado en noviembre de 1992 para promover en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.

El establecimiento de una economía de mercado en la que primaran las reglas de la competencia por encima del control estatal requería la educación de los consumidores y la paralela implementación de reglas claras que intentaran corregir cualquier distorsión del mercado por condiciones externas, con la menor intervención posible.

Teniendo como Misión el «ser el facilitador de la leal y honesta competencia en el Perú», y como Visión el «lograr juntos que la leal y honesta competencia contribuya a generar bienestar para todos», INDECOPI se convirtió por un lado en la institución de registro y protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, mientras que por otro lado agrupó la regulación y control de los aspectos que inciden directamente en las reglas del mercado y la competencia.

Nuestra labor en estas líneas, debemos confesarlo, se ve facilitada por el hecho de centrarnos en analizar lo hecho en materia de Propiedad industrial/Intelectual, donde la incidencia del control político es mucho menor que en otras áreas vinculadas a la competencia, sea libre competencia, acceso y salida al mercado, entre otras, pues en aquella

los intereses en juego tienden a circunscribirse a los de las partes directamente involucradas, mas allá que los intereses de los consumidores se encuentren siempre en la base de todo.

Para ello, a lo largo de sus más de diez años de historia el INDECOPI ha convocado profesionales técnicos que, en materia de Propiedad Industrial, han sido los siguientes:

a) Antes de la instauración de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, en julio de 1996, fueron vocales del Tribunal:

- Rómulo Alegre Valderrama
- Fernando Ballón Landa Córdova
- Francisco Belaunde Martínez
- Rodolfo Castellanos Salazar
- Maria Luisa Federici Soto
- Jorge Fernández-Baca Llamosas
- Luís Portugal Rondón
- Jorge Vega Castro
- Amanda Velásquez Escalante

b) Luego de la instauración de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, en julio de 1996, han sido vocales de dicha Sala:

- Juan Pedro Van Hasselt Dávila
- Ana Maria Pacón Lung
- Víctor Revilla Calvo
- Isaías Flit Stern
- Begoña Venero Aguirre
- Carmen Padrón Freundt
- Luis Abugattas Majluf
- Luis Alonso García Muñoz-Nájar
- Tomás Unger Golsztyn
- Dante Mendoza Antonioli

c) Antes de la instauración de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, en julio de 1996, fueron Secretarios Técnicos:

- Angela Ruiz Salazar
- Carmen de Piérola Caravedo
- Dante Mendoza Antonioli

d) Luego de la instauración de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, en julio de 1996, han sido Secretarios Técnicos:

- Nathalie Díaz Ruiz

MARCO JURÍDICO GENERAL

- Jacqueline Gavelán Díaz
- Virginia Rosasco Dulanto
- Félix Vasi Zevallos
- Juan Pablo Schiantarelli González
- Ana María Capurro Sánchez
- e) Jefes de la Oficina de Signos Distintivos:
 - Gustavo León y León
 - Víctor Schwartzmann Larco
 - Luis Alonso García Muñoz-Nájar
 - Teresa Mera Gómez
- f) Jefes de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías:
 - Gustavo León y León
 - Begoña Venero Aguirre
 - Luis Alonso García Muñoz-Nájar
 - Néstor Escobedo Ferradas
- g) Jefes de la Oficina de Derechos de Autor
 - Rubén Ugarteche Villacorta
 - Martín Moscoso Villacorta

Como veremos a continuación, la labor de estos destacados profesionales ha significado la implantación de ciertas políticas que, con sus virtudes y defectos, han ocasionado un impacto tanto a nivel administrativo como jurisprudencial en la Propiedad Industrial Peruana de los últimos años.

Como consideramos que las virtudes en este aspecto han sido variadas y destacables, iniciaremos dando una reseña de las mismas

II. LOGROS

Desde nuestra particular perspectiva, los logros del INDECOPI en materia de Propiedad Industrial se han centrado en aspectos técnicos y administrativos, aspectos jurídicos y aspectos de transparencia, con el mérito adicional de haberlo hecho dentro de contextos políticos cambiantes e intervencionistas, y en medio de realidades poco acostumbradas al respeto a las normas.

Por ello, ejerciendo una labor de componedora de asuntos privados sin mayor incidencia política, e insertada dentro de un contexto legal de integración Andina, la principal función en materia de Propiedad Industrial ha sido la de organizar un sistema libre de corrupción, donde las decisiones se tomen en base a consideraciones técnicas, lo que con el transcurso de estos años creemos lo ha logrado.

Pero vayamos por partes a fin de analizar el proceso que supuso para INDECOPI llegar a ser un organismo técnico respetado en materia de propiedad industrial.

II.a) Aspectos Técnicos y Administrativos

A inicios de 1993 INDECOPI asumió las funciones hasta ese momento encomendadas al ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas.) en materia de Propiedad Industrial. ITINTEC en este tema se encontraba organizado mediante una Dirección de Propiedad Industrial, dividida en las áreas de Marcas, Patentes y Amparo contra la Competencia Desleal, la cual resolvía en primera instancia, y una Oficina de Asesoría Legal del ITINTEC, que evaluaba y proyectaba los expedientes en segunda instancia, para que las resoluciones sean expedidas por el Director General.

Al asumir dicha labor, el novísimo INDECOPI se encontró con una cantidad muy grande de expedientes antiguos, una falta de sistematización u organización eficiente y una clara deficiencia en capacitación de quienes realizaban labores técnicas, e incluso resolutivas.

Como regla general la redacción de Resoluciones en el ITINTEC sí se encontraba a cargo de abogados, en muchos casos de buen nivel profesional y académico, pero la carga procesal y la falta de sistema antes mencionado hacía que la fundamentación de las Resoluciones fuera sumamente elemental, de forma que los abogados y demás personas relacionadas a la propiedad intelectual no contaban con criterios claros o referencias importantes expresadas a través de las decisiones administrativas a las cuales atenderse en casos de conflictos.

Existían, por lo demás, fuertes deficiencias en el tema logístico, generado seguramente por un tema presupuestario, pero también por una falta de visión colectiva encaminada a mejorar los procesos con mejor tecnología u organización.

En la etapa aproximada antes descrita, de 1993 a 1995, la intención del INDECOPI fue afinar los procesos en aquellas áreas donde la labor de ITINTEC no había sido óptima contando, es justo mencionarlo, con una mayor cantidad de recursos para dicha finalidad.

Algunos puntos fueron claves para dicha función:

- a) Organización
- b) Capacitación
- c) Puntualidad en los procesos
- d) Predicibilidad

- *Organización:*

En materia de Signos Distintivos INDECOPI formó un equipo de 12 abogados jóvenes que se encargaron de las denominadas series, conformadas por un número de expedientes determinado por la numeración correlativa de su número de ingreso. Estas personas se dedicaban en un principio a resolver al mismo tiempo asuntos contenciosos y no contenciosos, desde el ingreso de los mismos hasta su resolución, lo cual incluía el examen formal, el examen de fondo y todo lo relacionado con los trámites.

En un poco más de un año de arduo trabajo se logró reducir la carga procesal que venía del ITINTEC a niveles manejables, logrando además una sustancial mejora en la fundamentación de las Resoluciones.

- *Capacitación:*

El personal de apoyo de ITINTEC resultaba en su mayoría gente con poca capacitación inicial que había obtenido buena parte de sus conocimientos en base a la experiencia adquirida en sus años como funcionario público.

INDECOPI se ocupó de buscar gente con un perfil distinto al de la burocracia tradicional, venidas en algunos casos del sector privado, y con una política de preparar jóvenes profesionales desde el inicio para que hicieran carrera pública bajo los principios de tecnicismo, eficiencia y compromiso en el ejercicio de las funciones encomendadas.

Es decir, se buscó un perfil mucho más moderno de empleados el cual fue posible por lo atractivo que representaba tener gente de prestigio en puestos directivos y la interesante experiencia que significaba la visión moderna y económica de INDECOPI, además de la ayuda financiera obtenida de organismos internacionales que permitió ofrecer remuneraciones competitivas en el mercado.

- *Puntualidad en los procesos:*

El eterno problema de la burocracia, que hace que los procedimientos demoren mucho más tiempo del que la paciencia permite, era también parte de las trabas que ponía ITINTEC en el manejo de la Propiedad industrial.

En un primer momento, INDECOPI se esforzó en reducir los tiempos de trámite y decisión de los procedimientos de propiedad Industrial, enfocándose tanto en lograr la fluidez de los procedimientos rutinarios como en acelerar aquellos procedimientos que se hubieran quedado estancados por mucho tiempo debido a su complejidad o la implacable carga procesal.

Cabe señalar que los logros en esta área han sido un tanto irregulares, pues habiendo logrado una impresionante reducción en el tiempo de los procedimientos en áreas como la examinación de solicitudes de marca, la expedición y renovación de Certificados de Registro marcarios, el examen formal de las solicitudes de patente, la examinación técnica de patentes, entre otros, algunos de dichos logros no han podido mantenerse al mismo ritmo de manera constante, decayendo en algunos casos a niveles menores de los que en algún momento alcanzaron. Puntualizaremos un poco más sobre esto al hablar de las posibles mejoras.

De cualquier manera los tiempos actualmente manejados ponen al INDECOPI, sin duda alguna, en lugares de vanguardia en el contexto de la Propiedad Industrial Latinoamericana.

- *Predictibilidad:*

Predictibilidad fue otro aspecto considerado fundamental para efectos de lograr esta misión establecida por INDECOPI de facilitar la leal y honesta competencia en el Perú, de la cual la Propiedad Industrial no se encontró excluida.

Basados en buena medida en modelos y doctrinas norteamericanas se consideró que una forma de reducir costos de transacción en la economía, entre otros beneficios, era

permitir a los actores del mercado predecir las consecuencias legales de sus actos en el mercado, para lo cual se hacía necesario que una autoridad como INDECOPI siempre tenga una respuesta similar ante situaciones similares, aún cuando en conflictos de Propiedad Industrial se repite que la evaluación de los mismos se realizará «caso por caso».

Era cuestión, en buena cuenta, de establecer criterios uniformes de interpretación de la norma que sirvieran de base para dichos análisis caso por caso.

El Tribunal de INDECOPI, y luego la Sala de Propiedad Intelectual de dicho Tribunal, han emitido diferentes resoluciones que establecen precedentes de observancia obligatoria en temas de Propiedad Industrial, algunos de los cuales generaron en su momento importantes debates e intercambios de opiniones que enriquecieron el conocimiento y la profundización sobre el manejo de determinadas figuras de la Propiedad Industrial en el Perú. Mas adelante describiremos en líneas muy generales el balance que podemos sacar de lo logrado por algunos de dichos precedentes.

Habiendo nivelado parte importante de la carga de trabajo heredada de ITINTEC, las Oficinas de INDECOPI pudieron centrarse en establecer sistemas automatizados y eficientes, con visión de futuro, que permitieran manejar una cantidad importante de trámites y procesos manteniendo en su manejo y resolución un alto nivel de calidad.

Así, otras grandes virtudes del INDECOPI en materia de Propiedad industrial, particularmente en el caso de Signos Distintivos, es la sistematización de los procesos, lo que le permite desde hace unos años realizar tareas como:

- Tener un sistema de seguimiento de expedientes actualizado en tiempo real, con una versión un tanto simplificada de acceso al público en general vía la página web de INDECOPI. Este sistema mejora no sólo la eficiencia del sistema al ayudar a ubicar y hacer el seguimiento de expediente por parte del personal encargado, sino además contribuye enormemente a la transparencia de los trámites y de la institución en general.
- Tener un sistema de búsquedas fonéticas también actualizado a la fecha misma de la búsqueda, así como un sistema *digitalizado* de búsquedas figurativas.
- Emitir Resoluciones de otorgamiento de registros en forma automática, una vez pasada la etapa de la evaluación del expediente.
- Emitir Certificados de registro en forma automatizada en base tan sólo al formato de solicitud de registro. Esto permite, como es lógico, la reducción sustancial de tiempo de emisión de Certificados de Registros.

Merece también la pena reconocer el esfuerzo de INDECOPI como institución en promover en la medida de lo posible la conciliación entre las partes en un conflicto, particularmente tratándose de infracciones a los derechos de Propiedad Industrial. Con el lógico límite que impone la necesaria protección de los derechos de los consumidores por parte del INDECOPI, la posibilidad de la conciliación es siempre una posibilidad de resolver los conflictos de manera muy eficiente en cuanto a tiempo y uso de recursos públicos y privados.

En el tema de Invenciones y Nuevas Tecnologías el reto era aún mayor, por la necesidad de adecuarse a los avances tecnológicos y de tendencias internacionales en ese rubro.

En un proceso lento pero constante, la Oficina de Invencciones ha mejorado sustancialmente en muchísimos aspectos:

- Hay una gran mejora en la evaluación de las invenciones, lo cual se ha conseguido a través de muchos años, organizando un equipo técnico de evaluadores externos especializados en las principales áreas inventivas.

- A fines de los años noventas se consolidó el acceso a múltiples bases de datos internacionales que permitieron tener un concepto global a fin de evaluar la novedad de las invenciones solicitadas.

- Se consolidaron también áreas técnicas dentro de la propia Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías, las que atienden temas tanto jurídicos como de innovación tecnológica en los aspectos de trámite que no estén involucrados con los exámenes técnico en sí.

- La mayor experiencia en manejo de infracciones demuestran un mayor conocimiento de los titulares de derechos sobre dichas alternativas, la confianza en la Oficina como un organismo técnico y eficiente, y el aumento de la capacidad de la misma para defender los derechos que protege.

- Igualmente sucede con el manejo de otorgamiento de certificados de obtentores para variedades vegetales, e incluso en el trámite de denuncias por dicho tema.

- También ha habido una mayor experiencia en el manejo y trámite de patentes de procedimiento, las cuales tienen consideraciones especiales que deben tomarse en cuenta.

Esto ha permitido que la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías se haya posicionado como líder a nivel técnico y de eficiencia en Sudamérica, con nivel un tanto inferior al de Brasil, lo cual resulta lógico por las diferencias a nivel de desarrollo de los países, pero a la par de Colombia y reconocida por encima de las Oficinas de Venezuela y Argentina.

II.b) Aspectos Jurídicos

El INDECOPI ha debido aplicar a lo largo de su existencia las disposiciones de tres distintas Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Decisión 313 y Decisión 344), y de la Comunidad Andina (Decisión 486) y de dos legislaciones nacionales (Decreto Ley 26017 y Decreto Legislativo 823), referidas todas a la Propiedad Industrial.

En la aplicación de dichas normas ha tenido la intención, como hemos mencionado párrafos atrás, de establecer criterios jurisprudenciales que clarifiquen la aplicación de la norma en aquellos aspectos en que la misma tuviera vacíos o contradicciones

Revisemos algunos de los precedentes vinculantes establecidos por el INDECOPI en materia de Propiedad Industrial:

- Resolución No. 305-97-TRI-SPI, Expediente 265739, que decidió sobre aspectos procedimentales al determinar a partir de cuando era aplicable la obligación de utilizar una marca, en función a la introducción en la normativa Peruana y Andina de la figura de la cancelación por falta de uso. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI llega

a la conclusión que *«una aplicación inmediata de la Decisión 344 para todo lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas tal como lo establece la segunda parte de su Primera Disposición Transitoria implica necesariamente aplicar las consecuencias jurídicas previstas en el artículo 108 para aquellas marcas que a partir del 1° de enero de 1994 no fueron usadas en los siguientes tres años»*.

- Resolución No. 387-1998/TPI-INDECOPI, Expediente 259819, que determinó la interpretación de las normas sobre nombre comercial de acuerdo con el Decreto Ley N° 26017 y sus conflictos con registros de marca, así como la aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C. respecto de la protección de los nombres comerciales.

La Sala concluyó que por el uso de un nombre comercial en otro país de la Comunidad Andina no puede extenderse la protección de dicho nombre comercial al territorio peruano en cuanto no se acredite el uso del mismo o el ejercicio de algún tipo de actividad económica en nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del Decreto Ley N° 26017.

Asimismo, indicó que la finalidad del artículo 14 de la Convención de Washington es impedir que un Estado Contratante - donde el derecho al nombre comercial se adquiere con el registro - exija a los nacionales o domiciliados de otro Estado Contratante pero que ejercen actividades económicas en aquél, que registren sus nombres comerciales para gozar de protección legal.

- Resolución No. 422-1998/TPI-INDECOPI, Expediente 280074, que fue emitida en la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR para publicitar la marca de producto constituida por la denominación SIBARITA y logotipo para distinguir condimentos y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Dicho precedente estableció los parámetros bajo los cuales se debía analizar el otorgamiento de derechos exclusivos sobre los lemas comerciales.

Así, luego de analizar legislación comparada, doctrina y jurisprudencia Alemana, Española, Argentina, Brasileña, Mexicana y de los Estados Unidos de América sobre lema comercial, y doctrina sobre los métodos de interpretación de las normas, la Sala llegó a la conclusión que *«el lema comercial es la palabra, frase o leyenda que es utilizada en el mercado para reforzar la función encomendada a la marca, cual es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra (...) En consecuencia, la categoría de signo distintivo otorgada al lema comercial implica que éste debe ser - al igual que la marca que publicita - perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.*

...En tal sentido, no se podrá registrar como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificulte

taría que los competidores puedan promocionar en el mercado otra marca de producto o servicio»

Mucho se dijo y escribió sobre este requerimiento de distintividad de los lemas comerciales como tales y también del mensaje mismo que ellos conllevan y no siendo nuestra intención el ahondar en dichos análisis nos limitaremos a decir que las críticas recibidas y la misma experiencia en la aplicación del precedente determinaron el «relajamiento» de su aplicación por parte de INDECOPI, que si bien varió su criterio inicial para el otorgamiento de lemas comerciales, con el tiempo ha terminado siendo más flexible de lo que se intentó ser al momento de emitir dicho precedente.

Un efecto un tanto negativo de este criterio fue el inicio de una tendencia de solicitar el registro de frases que tenían estructura y finalidad publicitaria, como marcas de producto o servicios, lo que desnaturaliza la función y el sentido de ambas instituciones de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, este criterio recibió una importante aprobación al ser reafirmado por posteriores decisiones del Tribunal de Justicia Andino.

- Resolución No. 1127-1998/TPI-INDECOPI, Expediente 280074, emitida en el caso del registro de la letra T estilizada y diseño característico, solicitada por la empresa Deutsche Telekom AG y con observación de Telefónica de España S.A. Dicho precedente trató sobre la capacidad distintiva de los signos constituidos por letras y, en especial, sobre los criterios para determinar la notoriedad de las marcas.

Al respecto, se indicó cuales son los criterios territoriales, de conocimiento, de difusión, de copia o imitación, de posibilidad de confusión, entre otros, que deben tenerse en cuenta al determinar el carácter notoriamente conocido de una marca y su posterior protección frente a otros signos.

Como ya hemos comentado líneas arriba, esta Resolución generó un importante intercambio de opiniones respecto de la naturaleza de la marca notoria, lo que contribuyó al análisis y difusión de dicha institución jurídica.

Adicionalmente, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI ha establecido múltiples criterios que, aunque no publicados como precedentes de observancia obligatoria, han señalado la interpretación que debe regir en temas como la cancelación por falta de uso, el conflicto de nombres comerciales frente a derechos de marcas, el uso de la frase «...y demás» en las solicitudes de registro, los criterios para determinar la mala fe en casos de nulidad, entre muchos otros.

II.c) Aspectos de Transparencia

Un buen punto de referencia para este análisis es la visión que tienen del organismo los ciudadanos comunes, sobre todo en un momento en que el Poder Judicial y las instituciones públicas, especialmente aquellas con función jurisdiccional, son vistas como un foco de corrupción en el que la justicia tiene un precio. El INDECOPI es una de esas honrosas excepciones que por su manejo transparente e imparcial en Propiedad Intelectual, entre otras áreas, es reconocida como institución proba y sin cuestionamientos de tipo moral o legal.

Por ejemplo, de acuerdo a una encuesta El Poder en el Perú, elaborada por la revista Debate, a fines del año 2001 el Indecopi se encontraba entre las primeras instituciones públicas o privadas que destacan por su eficiencia. El ranking incluye en estricto orden de puntuación a Sunat, Tiendas E. Wong, Indecopi, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, ONPE, Telefónica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Banco de Crédito y Backus & Johnston.

Asimismo, el INDECOPI ha recibido en los últimos años el «Premio Especial al Servicio al Cliente» en el concurso de Creatividad Empresarial organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y El Comercio.

Cabe mencionar también algunos proyectos que ha desarrollado el INDECOPI por educar a los consumidores sobre la importancia de la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Es importante entender que una sociedad que quiere llegar a ser moderna y eficiente no puede pretender que el estado se encuentre cuidando y controlando los actos o conductas de sus ciudadanos, y en la Propiedad Industrial e Intelectual esto es especialmente cierto.

Si bien hablaremos un poco más sobre este tema en nuestras sugerencias, creemos que han sido positivos programas como el adiestramiento de maestros y profesores a nivel nacional sobre temas de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Opiniones más diversas ha tenido su labor por «democratizar» dicha especialidad al hacer más accesible a todos los usuarios los elementos necesarios para que ellos mismos, especialmente los de bajos recursos, puedan realizar trámites de Propiedad Industrial e incluso litigar por ellos mismos, sin necesidad de representación legal. Algunos consideran que las ventajas obtenidas por la reducción de los costos de transacción, que corresponderían de otra manera a los abogados o agentes de propiedad industrial, son compensadas por las desventajas que traen los problemas derivados de un pobre manejo de los procedimientos por falta de una adecuada asesoría.

III. MARGEN PARA LA MEJORA

En el campo de Propiedad Industrial sería mezquino no reconocer que los logros del INDECOPI han superado las falencias, aún cuando definitivamente hay mucho margen para la mejora.

Consideramos que uno de los mayores problemas de INDECOPI en propiedad industrial se sigue encontrando en el tiempo de demora para los trámites, que como muchas cosas pasa también por el lado de la falta de recursos que impide aumentar el personal encargado aún cuando aumente la carga de trabajo.

En Signos Distintivos los expedientes aún no llegan a un nivel óptimo de tiempo máximo de resolución, que sería de aproximadamente 12 meses. Cabe indicar que si bien el tiempo promedio de resolución de expedientes es bastante menor a los 12 meses, igual quedan una serie de expedientes en trámite, normalmente de casos complicados o que esperan otros expedientes, que tienen más tiempo sin que se hayan resuelto aún.

El área de infracciones de la Oficina de Signos Distintivos también presenta en algunos casos demoras importantes en la resolución de sus expedientes, la cual sólo en

algunos de sus casos puede ser explicada en la complejidad de los mismos, o en la realización de diligencias que dichos procedimientos implican.

Por ende, la mayor cantidad de quejas de usuarios se centran en la demora por resolver algunos procedimientos.

El área de Registros y Archivos de la Oficina de Signos Distintivos se vio desbordada a partir del año 2002 con la reapertura de las renovaciones de registros marcarios y similares, al cumplirse 10 años desde los primeros otorgamientos de marcas por dicho lapso de tiempo, e iniciarse nuevamente dichos trámites luego de un intermedio de 5 años sin renovaciones.

A partir de dicho año, en el cual el área de Registros y Archivo funcionaba en forma ejemplar con una demora absolutamente mínima en los trámites, los tiempos se han ido alargando y hasta este momento no ha podido nivelarse nuevamente a plazos normales. Sabemos que esa es una meta de la Oficina, la cual espera regresar a manejar plazos muy cortos para este tipo de procedimientos que afectan a los registros ya otorgados, como son las renovaciones y los actos modificatorios.

Otro defecto que podría apuntarse al manejo de los Signos Distintivos es la, en algunos casos, excesiva flexibilización de criterios de otorgamiento de marcas que ha llevado en algunos casos a permitir coexistencia de registros absolutamente similares entre sí, lo que tiene un efecto multiplicador pues sirve como criterio de la propia autoridad para la evaluación de nuevas solicitudes.

En el tema de piratería marcaria el INDECOPI ha tenido hasta el momento un perfil más que nada bajo, menor en todo caso al que se tiene respecto de la lucha contra la piratería de los Derechos de Autor. En ese sentido resultaría importante una labor más proactiva a fin de informar y concienciar a la población de los enormes perjuicios económicos que ocasiona la piratería marcaria. Lamentablemente un cambio de actitud y cultura requiere de una campaña bastante más agresiva y prolongada que posiblemente no sea factible realizar sin el apoyo del capital privado. Creemos que el liderazgo de INDECOPI aún no se ha mostrado sólido en dicho aspecto.

En el campo de Invenciones y Nuevas Tecnologías también existe un campo para acortar los procedimientos de patentes. La meta trazada es establecer un promedio de 3 años, encontrándose en la actualidad ligeramente por encima de la misma, en 3 años y 4 meses.

IV. SUGERENCIAS

La principal sugerencia que tenemos respecto del manejo de la Propiedad Industrial en el Perú se refiere al ámbito político, más que al técnico.

Es por todos sabido la forma en que las Oficinas de Signos Distintivos y, en menor medida, de Invenciones y Nuevas tecnologías han cubierto el presupuesto propio y, además, de las otras áreas de INDECOPI relacionadas con aspectos de competencia. No negamos en absoluto la importancia de dichas áreas en el sistema económico y de mercado peruano, pero creemos que deben encontrar formas más eficientes y creativas de mante-

nerse sin tener que detraer en tan amplia medida los recursos que genera la Propiedad Industrial.

Sugerimos por tanto establecer un monto porcentual mínimo de recursos generados por las Oficinas de Propiedad Industrial que necesariamente deben ser repartidos en ellas mismas, de forma que tengan la evolución natural que corresponde a su capacidad de captación de recursos.

Fuera del aspecto organizativo del cual ya hemos hablado en el presente artículo, y que teniendo deficiencias tiene sin embargo un manejo aceptable, existe todavía muchísimo trabajo que hacer en lo que respecta a políticas integrales de lucha contra la piratería y promoción al respeto de los derechos intelectuales, y dichos recursos podrían ser importantes en esa labor.

Resultaría importante por ejemplo realizar campañas disuasivas en focos de piratería marcaría como pueden ser ciudades fronterizas y ciertos sectores de Lima, dirigidas principalmente a los posibles comercializadores de mercaderías piratas que muchas veces lo realizan por falta de conocimiento sobre las consecuencias de sus actos, y en las que se les prevenga de lo ilegal e inestable de su labor, pues el decomiso de su mercadería resulta inminente.

En temas puntuales, sugerimos la concreción del reglamento de registros de la Oficina de Signos Distintivos, el cual ha sido un proyecto truncado desde hace ya bastante tiempo en que se trabajó en él. Creemos que los procedimientos relativos a los registros marcarios resultan suficientemente específicos y con formalidades propias como para regularlos en un texto que se encuadre en las normas sobre Propiedad Industrial y Procedimientos Administrativos.

Por otro lado, se debe trabajar más en coordinación con la fiscalía de prevención de los delitos intelectuales, aunque en ello influye mucho la poca estabilidad que ha mostrado dicha institución cambiando algunos de sus fiscales sin permitirles la especialización que sería requerida.

INDECOPI también debería tener mayor participación en la preparación del personal del ministerio público y de la policía fiscal, posiblemente con el apoyo de otras instituciones como la APPI (Asociación Peruana de Propiedad Industrial), a fin de garantizar la preparación básica de estos funcionarios que en su momento tendrán intervención en casos relacionados con la Propiedad Industrial y podrían desconocer aspectos fundamentales de esta rama tan específica del derecho.

V. PERSPECTIVAS

Las perspectivas en materia de Propiedad Industrial pasan necesariamente por un tema de acceso a recursos.

La Oficina de Signos Distintivos cuenta con un proyecto interesante sobre registro de signos por Internet, siguiendo el modelo de e-filing que hace un tiempo ya es utilizado en países como Estados Unidos de América, Canadá y Australia, entre otros. Para dicho proyecto ha contado con la colaboración de la Oficina Coreana de propiedad Industrial

(KIPO) pero su implementación requerirá de recursos propios que en este momento no cuenta en su presupuesto.

Obviamente en este aspecto también debe primar la oportuna información al usuario y no dejar de lado la posible asesoría legal de los especialistas en Propiedad Industrial, quienes son fundamentales para garantizar un manejo eficiente y efectivo de los procedimientos y los conceptos jurídicos.

Asimismo en los últimos tiempos, e incentivada por una serie de situaciones en las que los derechos de ciudadanos o comunidades peruanas, e incluso el patrimonio cultural mismo del Perú, han debido soportar apropiaciones indebidas o meras piraterías, las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Sala de Propiedad Intelectual se encuentran liderando una campaña destinada a la protección de denominaciones de origen, marcas colectivas, conocimientos tradicionales, variedades vegetales y demás elementos de protección del patrimonio intelectual de nuestro país. Incluso han existido propuestas concretas, como la Ley sobre conocimientos tradicionales, que fue trabajada y desarrollada por el propio INDECOPI.

Si bien el proceso es realmente largo, desde explicar, crear conciencia y ganarse la confianza de los interesados, hasta hacer efectivas las protecciones de los derechos a nivel internacional, donde ya nos encontramos en desventaja respecto de muchos de dichos reconocimientos, son de todas formas muy interesantes las perspectivas de lo que aún se puede hacer en esos campos, y consideramos que el INDECOPI puede perfectamente liderar dichas campañas sirviendo de organismo coordinador y promotor de la misma, aprovechando el respeto que han sabido ganarse.

Sin embargo, somos conscientes que no será una tarea única de INDECOPI, quien por lo demás no cuenta con los recursos para hacerlo. El tema del Pisco es un buen ejemplo, pues si bien el Estado tiene parte de la responsabilidad por propugnar su protección y reconocimiento internacional, siendo INDECOPI una institución clave en dicho aspecto, también hay toda una gran responsabilidad de los sectores privados productores de Pisco, quienes deben intervenir como un bloque unido, activo, bien dirigido y dispuesto a intervenir a fin de obtener resultados en un mediano plazo.

Finalmente, tanto en Signos Distintivos como en Invenciones y Nuevas Tecnologías será importantísimo lo que suceda respecto de dos tratados internacionales que tendrían directa incidencia en el tratamiento y trabajo de la Propiedad Industrial en el Perú. Nos referimos al Protocolo de Madrid en temas de marcas y al PCT (Patent Cooperation Treaty) en temas de patentes.

Al momento de escribir estas líneas el Perú se encuentra iniciando un proceso que puede tomar cerca de dos años, de negociación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Asimismo, todos los países de América se encuentran en etapas relativamente avanzadas de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Para nadie es un secreto la importancia de la protección de la Propiedad Intelectual en la agenda de los Estados Unidos de América y por ello es aún incierto lo que suceda respecto de los tratados antes mencionados.

En todo caso lo que es menos incierto es que la eventual suscripción de los mismos, particularmente del Protocolo de Madrid, podría representar una importantísima disminución de los ingresos directos del INDECOPI por concepto de registros, modificaciones y renovaciones de Signos Distintivos, lo que pondría en peligro la viabilidad económica del mismo INDECOPI.

Igualmente, el INDECOPI como institución sigue estando expuesta a decisiones políticas sobre su futuro, lo cual eventualmente también podría influir en las perspectivas del manejo de la Propiedad Industrial.

Con todo, aún cuando queda mucho por hacer en una gran variedad de aspectos, consideramos que las sólidas bases sentadas por el INDECOPI en el nivel de discusión y manejo de la Propiedad Industrial Peruana son fundamentos importantísimos sobre los cuales debe seguirse mejorando, pues en la nueva economía la competitividad se logrará con el acceso y el uso eficiente de los conocimientos y derechos intelectuales.