



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del fortalecimiento de la soberanía nacional"

San Borja, 18 de Abril del 2022

OFICIO N° 000104-2022-PRE/INDECOPI
OFICIO N° -2022-PRE/INDECOPI

Señora
Cecilia del Pilar García Díaz
Secretaria de Coordinación
Presidencia del Consejo de Ministros
Jr. Carabaya S/N

Asunto: Oficio PO N° 186-2021-2022/CODECO/CR

De mi consideración:

Me dirijo a usted en atención al oficio de la referencia, mediante el cual la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República solicita opinión Institucional sobre el Proyecto de Ley N° 1375/2021-CR, por el que propone el Proyecto de Ley que simplifica el registro, la renovación y la protección de las marcas.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto al presente, el Informe N°00004-2022-DSD/INDECOPI, emitido por la Dirección de Signos Distintivos.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:

JULIAN FERNANDO PALACIN GUTIERREZ
Presidente Ejecutivo

c.c. José Luna Gálvez
Presidente, Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del fortalecimiento de la soberanía nacional"

San Borja, 04 de Abril del 2022

INFORME N° 000004-2022-DSD/INDECOPI

A : **JULIAN FERNANDO PALACIN GUTIERREZ**
Presidente Ejecutivo

DE : **SERGIO JEAN PIERE CHUEZ SALAZAR**
Director(e) de Signos Distintivos

MANUEL CASTRO CALDERON
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías

JULIO UBILLÚS SORIANO
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 1375-2021/CR, que propone "Ley que simplifica el registro, la renovación y la protección de las marcas"

REFERENCIA: (a) Hoja de Trámite N° 0806-2022-PRE/INDECOPI
(b) Oficio PO N° 0186-2021-20227CODECO-CR

En atención al documento de la referencia (a), se remite el presente informe por medio del cual se emite opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1375-2021/CR.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 04 de marzo de 2022, mediante el documento de la referencia (b), el Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República solicitó al Indecopi emitir opinión técnica institucional sobre el Proyecto de Ley N° 1375-2021/CR. Mediante el documento de la referencia (a), de fecha 23 de marzo último, se solicitó emitir un informe sobre el particular.
2. El Proyecto de Ley tiene por objeto "*modificar diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a fin de simplificar el procedimiento de registro y renovación del registro de marca y, asimismo, eliminar exigencias costosas para el administrado. También se pretende reducir los plazos establecidos para las solicitudes de visita inspectiva y medida cautelar, con el objetivo de fortalecer y hacer más efectivos los mecanismos de protección marcaria frente a terceros*".
3. El Proyecto de Ley propone modificar los artículos 58, 61-A, 61-B, 64, 99 y 112 del Decreto Legislativo N° 1075.
4. Asimismo, el Proyecto de Ley dispone que el "*Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) deberá*

adecuar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde la fecha siguiente de publicación de la presente ley”. Asimismo, dispone que los “procedimientos a cargo de los órganos competentes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que, a la fecha se encuentren en trámite, continúan siendo tramitados bajo las normas anteriores a la vigencia de esta ley”.

5. A continuación, se desarrolla el análisis de la propuesta.

II. ANÁLISIS

II.1 Procedimiento de registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombres comerciales y lemas comerciales. Modificación del artículo 58 del Decreto Legislativo N° 1075

Reseña del procedimiento de registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombres comerciales y lemas comerciales

6. El procedimiento de registro es el procedimiento administrativo en virtud del cual se otorga el derecho exclusivo de un signo distintivo a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, brindando así protección jurídica frente a terceros. Este procedimiento es aplicable al registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombres comerciales y lemas comerciales.
7. El plazo legal máximo de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud¹. No obstante, en la práctica, la Dirección demora en promedio entre 45 y 55 días hábiles para tramitar este procedimiento, en tanto no se presente oposición. Los requisitos de la solicitud y otros detalles del procedimiento pueden revisarse en el TUPA.
8. La base normativa es la siguiente:

1. Decisión 486, Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 01 de diciembre del 2000, artículos 9, 10, 138 a 141, 145, 161, 176, 182, 184, 187, 191,193 y 195;

2. Decisión 689, Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 15 de agosto de 2008, artículo 1;

3. Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio de 2008, artículos 4, 14, 15, 24, 24 A, 45, 50 a 53, 58 a 60, 75, 76, 77,78, 80, 81, 83 a 85, 87, 131 y 132, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, publicado el 30 de diciembre de 2016, y por Decreto Legislativo N° 1397, publicado el 7 de setiembre de 2018;

4. Decreto Legislativo N° 295 - Código Civil, publicado el 25 de julio de 1984, artículo 315;

5. Decreto Supremo N° 071-2017-PCM, aprueba disposiciones que regulan la implementación de la modalidad de publicación en la Gaceta Electrónica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, referida en el artículo 6 del Decreto legislativo N° 1212 que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocráticas para el fomento de la competitividad, publicado el 29 de junio de 2017, artículos 2 y 4;

6. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (D.S. N° 004-2019-JUS), publicado el 25 de enero de 2019, artículos 38, 48, 49, 122,123, 124 y 125;

7. Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, publicado el 29 de mayo de 2017, artículos 2 y 19;

¹ Los solicitantes pueden presentar su solicitud de manera presencial o en línea ingresando a la plataforma de registro virtual de marcas.

8. Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, publicado el 20 de diciembre de 2003, artículo 3 y 4.

9. La solicitud debe cumplir con los requisitos mínimos legales a efectos de que se le asigne una fecha de presentación.² De no cumplir con tales requisitos mínimos o requisitos de forma, la DSD requiere la subsanación correspondiente.
10. Superada la etapa de examen de forma de la solicitud de registro, la DSD la publica en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial.³
11. Transcurrido el plazo antes señalado, en caso no se haya presentado oposición, la DSD procede a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado y mediante resolución se pronuncia sobre su concesión o denegatoria.
12. Dentro del plazo de quince días hábiles de notificada la resolución de primera instancia, el solicitante puede interponer los recursos de apelación o de reconsideración que estime pertinentes.

Propuesta de modificación

13. En el siguiente cuadro se aprecia la versión actual y la propuesta de modificación del artículo 58.

Versión actual	Propuesta de modificación
<p>Artículo 58.- Registro multiclase</p> <p>Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro.</p> <p>El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro.</p>	<p>Artículo 58.- Registro multiclase</p> <p>Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro.</p> <p>El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro.</p> <p>El monto de la tasa por el concepto del registro de hasta tres (3) clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza constituirá un pago único, el cual no podrá ser superior al 12% de la UIT vigente, siempre que las tres (3) clases se encuentren vinculadas o tengan conexión competitiva.</p>

² Aspecto que fundamental en materia de registro de marcas, dado que, quien presenta primero una solicitud obtiene un derecho mejor frente a terceros (derecho de prelación).

³ Cualquier persona puede revisar las publicaciones de las solicitudes de registro y, dentro del correspondiente plazo legal (treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación), presentar oposición si considera que se afectan sus derechos de propiedad industrial, ya sea registrados o en trámite de registro previamente.

Comentarios a la propuesta

14. El sistema multiclase contemplado en la legislación peruana fue incluido debido a la adhesión del Perú al Tratado de Marcas, de 1994 (administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), que busca armonizar y simplificar los requisitos de forma de las solicitudes de registro que se presentan ante una autoridad competente. Este tratado sólo se encuentra referido a requisitos de forma. En esa línea, se permite presentar una única solicitud consignando productos y/o servicios en más de una clase (solicitud multiclase).
15. Bajo este sistema, el solicitante deberá consignar expresamente cada uno de los productos y/o servicios, agrupados por clases, y corresponderá al examinador verificar y evaluar su correspondencia en la clase solicitada. Adicionalmente, es importante mencionar que para determinar si el registro solicitado debe ser otorgado o no, el examinador de marcas evalúa la solicitud por clases y otorga o deniega por clases, según puede apreciarse de las resoluciones emitidas por la Dirección.
16. De ahí, que existe una etapa de **Examen de Forma** (para el análisis de requisitos formales por cada clase de productos y/o servicios) y un **Examen de Fondo** (para la decisión de otorgar o denegar el registro), también por cada clase solicitada, realizado por un equipo de examinadores.
17. Un hecho de gran relevancia a tener en consideración, es que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486, las clases no determinan la vinculación o conexión competitiva de los productos y/o servicios⁴; estos se analizan en cada caso concreto, atendiendo a los productos y/o servicios que consigne el usuario en la solicitud, lo que se traduce en el hecho que el servicio público de los Examinadores exige efectuar un análisis de la solicitud multiclase, considerando clase por clase.
18. Este particular análisis implica para los Examinadores de registros tener en cuenta la naturaleza de los productos y/o servicios, funciones de los productos, complementariedad, entre otros criterios; primero, para determinar si su clasificación por parte del solicitante es correcta o no, o si requiere de precisiones o modificaciones para ser aceptada (Examen de Forma), y segundo, para determinar su identidad o vinculación o no con aquellos que distinguen signos distintivos registrados o solicitados con anterioridad (Examen de Fondo), tras lo cual los Examinadores podrán determinar si se otorga y/o deniega una solicitud.
19. De este modo, el hecho que una solicitud multiclase constituya una suerte de acumulación de solicitudes, si bien constituye una medida dirigida a facilitar la actuación de los administrados al momento de decidir el registro de una marca, no exonera a los Examinadores de realizar evaluaciones de forma y de fondo de todas y cada una de las solicitudes acumuladas.
20. De ahí que la vinculación y/o conexión competitiva no podría ser un criterio técnico para establecer una reducción del pago de las tasas, dado que el costo real del

⁴ **Decisión 486**

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe



servicio público prestado por los Examinadores de la DSD no se simplifica, ni reduce, tal como lo hemos demostrado líneas antes.

Modificación de tasas administrativas

21. Por su parte, el numeral 40.5 del artículo 40 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que:

“Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos pueden aprobarse por Resolución Ministerial, por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda, Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos, Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Poder Ejecutivo, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente.”

22. Asimismo, el artículo 44.5 del artículo 44 del mismo cuerpo normativo señala:

Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por resolución del titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución Política del Perú, o por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda, Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo. ..

23. En concordancia con ello, el numeral 19.1 del artículo 19 de los Lineamientos para la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)⁵ aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP, Lineamientos señala que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se aprueba, entre otros por el titular de los organismos técnicos especializados

⁵ **Artículo 19.- Simplificación del TUPA**

19.1 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se aprueba como sigue:

<i>Entidades del Poder Ejecutivo (incluye Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios, Organismos Públicos y otras entidades obligadas a contar con TUPA, con independencia de la denominación formal que las normas le reconozcan).</i>	Resolución Ministerial Resolución del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos especializados
--	---

24. El Indecopi es un Organismo Técnico Especializado; razón por la cual el INDECOPI está comprendido dentro de los alcances de la facultad de simplificar los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA de la entidad. En ese sentido, la Presidencia Ejecutiva, en su calidad de máxima autoridad del Indecopi, se encuentra facultada para emitir la resolución que modifica por simplificación administrativa el Procedimiento.
25. Atendiendo a lo expuesto, para formular modificaciones que implican la reducción de tasas administrativas, no se requiere que estas se encuentren contempladas en una norma con rango de Ley.
26. Por otro lado, el artículo 16 de los Lineamientos para la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)⁶ establece que el monto del costo real de los derechos del procedimiento se establece en función al costo derivado de las actividades dirigidas a resolver lo solicitado y los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura.
27. Mediante Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, se aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las Entidades Públicas, con el fin de establecer disposiciones de carácter general que precisen criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación, metodología que es de cumplimiento obligatoria para todas las entidades pública.⁷
28. En el presente caso, dado que la propuesta contempla una reducción del monto de tasas en el procedimiento de solicitudes de registro de marca, resulta necesario que en la exposición de motivos se precise si el costo establecido en la propuesta normativa cubre el costo real y si se ha aplicado la metodología establecida en el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM.
29. Sin perjuicio de lo anterior, como lo hemos señalado líneas antes, reiteramos que la tramitación de una solicitud de registro multiclase no implica menor trabajo para la administración desde que exige para los Examinadores una evaluación integral de todas y cada de las solicitudes acumuladas, tanto en su etapa de forma como de fondo.

II.2 Procedimiento de renovación de registros. Modificación del artículo 61-A del Decreto Legislativo N° 1075

Reseña del procedimiento de renovación de registros

⁶ **Artículo 16.-De los derechos de tramitación**

El monto de los derechos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad no debe exceder el costo real del servicio, entendiéndose como tal el costo que el procedimiento genere para la entidad, en función al costo derivado de las actividades dirigidas a resolver lo solicitado y los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada

⁷ **3. ALCANCE**

La utilización de la presente metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad será de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas comprendidas dentro de los alcances del artículo I del Título Preliminar de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe



30. La renovación de registros es un procedimiento administrativo que permite prorrogar la vigencia de los registros de signos distintivos por 10 años. Este procedimiento es aplicable a la renovación del registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombres comerciales y lemas comerciales.
31. El plazo legal máximo de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. No obstante, en caso se utilice la plataforma de renovación virtual, el procedimiento que comprende el envío de la solicitud y generación de número de resolución puede demorar de 3 a 5 minutos, solo en los casos que el solicitante sea el titular o a través de un representante acreditado quien recibirá en un plazo máximo de dos días hábiles la respectiva resolución, con firma digital; en los demás casos, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos del TUPA en cuanto al poder y la legitimidad,.
32. Es de precisarse, sin embargo, que el canal virtual proporcionado por la plataforma de renovación en línea no es el único mecanismo empleado para presentar una solicitud de renovación. Los usuarios también presentan estas solicitudes usando el canal físico (a través de la mesa de partes presencial y la virtual), y si bien este último canal es usado en menor proporción respecto a la plataforma de renovación en línea, ya que representa un 20 % del total de solicitudes de renovación, su atención requiere de una serie de actividades y participación de un equipo mayoritario de examinadores.
33. Entre las actividades antes referidas tenemos, ingreso manual de los datos de la solicitud, creación de número de expediente, derivación de la solicitud a la DSD, asignación al profesional encargado del trámite quien evalúa el cumplimiento de los requisitos, entre estos verificar si el solicitante es el titular o persona con legítimo interés, si cuenta con los poderes respectivos, si el signo distintivo a renovar se encuentra dentro del plazo, si se debe reclasificar la marca en función de sus productos y verificación de la tasa correspondiente. Luego, la creación de la carpeta del expediente en nuestra unidad de almacenamiento interna, y la foliación de los documentos. Una vez verificados los requisitos, se procede a emitir algún requerimiento o a generar la resolución para la posterior firma y notificación. Finalmente, se procede a generar el asiento de renovación respectivo en el certificado que previamente debe ser escaneado y guardado en nuestra unidad interna de almacenamiento.
34. Cabe precisar que aproximadamente el 15% de solicitudes de renovación son presentadas sin cumplir con todos los requisitos establecidos en el TUPA.
35. La base normativa es la siguiente:

1. Decisión 486 de la Comisión Andina que establece el Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 01 de diciembre del 2000, artículos 152, 153, 178, 179, 184, 189, 196 y 198;
2. Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión Andina que Establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio del 2008, artículos 4, 15, 24, 24-A, 50, 61-A, 61-B, 131 y 132, modificado por Decreto Legislativo N° 1309, publicado el 30 de diciembre de 2016, y por Decreto Legislativo N° 1397, publicado el 7 de setiembre de 2018;
3. Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, publicado el 20 de diciembre de 2003, artículos 3 y 4;
4. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (D.S. N° 004-2019-JUS), publicado el 25 de enero de 2019, artículos 38, 48, 49, 124 y 125;

5. Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, publicado el 29 de mayo de 2017, artículos 2 y 19.

Propuesta de modificación

36. En el siguiente cuadro se aprecia la versión actual y la propuesta de modificación del artículo 61-A.

Versión actual	Propuesta de modificación
<p>Artículo 61-A.- Presentación de solicitud de renovación del registro. La solicitud de renovación del registro, por el titular o quien tuviera legítimo interés debe presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51, en lo que corresponda.</p>	<p>Artículo 61-A.- Presentación de solicitud de renovación del registro La solicitud de renovación del registro, por el titular o quien tuviera legítimo interés debe presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51, en lo que corresponda. Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro no posee observaciones o irregularidades, el procedimiento tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo.</p>

Comentarios a la propuesta

37. Las renovaciones de registros, por tratarse de “**procedimientos de inscripción registral**”, además de ser objeto de verificación del cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda⁸, constituyen procedimientos sujetos al silencio administrativo negativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, numeral 38.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
38. Respecto a los plazos, cabe indicar que, si bien las solicitudes presentadas a través de la plataforma de renovación *online* se tramitan y resuelven de manera sumamente celeré, esto ocurrirá siempre y cuando dichas solicitudes contengan datos del signo a renovar y de su titular o representante que sean validados por nuestra herramienta informática (donde no se permite el trámite en tanto existan expedientes relacionados o con actos previos).
39. Dicho de otra forma, si bien la plataforma de renovación en línea demanda tiempos muy cortos de tramitación (solo unos minutos), exige una validación automática de datos y requisitos para conceder la renovación, como por ejemplo, que la solicitud haya sido presentada por su titular o el representante que ya aparecía en el registro de la marca, ya que de tratarse de un nuevo representante o quien tiene legítimo interés o si la marca a renovar protege una clase que ha sufrido alguna variación en la Clasificación de Niza y amerita una nueva emisión de certificado (así como otras

⁸ También son objeto de calificación de los antecedentes registrales tales como: vigencia del signo, los productos o servicios requieran o no la reclasificación respectiva, la legitimidad del solicitante, los datos de conexión de la solicitud con el registro, todo ello en aplicación de los principios registrales de prelación, tracto sucesivo, legalidad entre otros en tanto la inscripción en los registros respectivos generan seguridad jurídica, publicidad y son oponibles a terceros.

situaciones relevantes posibles a valorar antes de emitir la resolución), se requiere una valoración humana, por lo que estas situaciones deben ser consideradas al momento de establecer un plazo máximo para emitir un pronunciamiento en estas solicitudes.

40. Además, en el caso de las solicitudes ingresadas por la mesa de partes físicas y la mesa de partes virtual se debe considerar que para su atención se requiere adicionalmente, la realización de múltiples actividades que involucran gestión documental detalladas previamente, las cuales extienden los plazos de atención considerando el volumen de las solicitudes que son tramitadas.
41. Debe considerarse también que en las solicitudes presenciales o físicas el solicitante tiene la opción de incluir más de un certificado, sin límite alguno, situación que incrementa los plazos para evaluar y emitir un pronunciamiento ya que la evaluación se realiza para cada certificado de forma individual.
42. Asimismo, el hecho de no contar con los certificados y expedientes digitalizados, herramientas de inteligencia artificial, sistema de firma digital en forma masiva, repositorios y servidores de gran capacidad, dificulta que el flujo desde el ingreso hasta la conclusión del procedimiento aun cuando no tenga observaciones, pueda realizarse en un plazo de 10 días hábiles
43. Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que sí es posible reducir razonablemente el plazo de tramitación de una solicitud de renovación, el cual debe considerar el flujo de actividades que se deben realizar como parte de la evaluación de estas solicitudes. El plazo razonable que sugerimos será definido luego de revisar el siguiente supuesto.

II.3 Procedimiento de renovación de registros. Modificación del artículo 61-B del Decreto Legislativo N° 1075

Propuesta de modificación

44. En el siguiente cuadro se aprecia la versión actual y la propuesta de modificación del artículo 61-B.

Versión actual	Propuesta de modificación
<p>Artículo 61-B.- Subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro.</p> <p>Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notifica al solicitante para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada, poniéndose fin al procedimiento.</p> <p>Tratándose del pago de la tasa, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se ha cumplido con</p>	<p>Artículo 61-B.- Subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro</p> <p>Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notifica al solicitante para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada, poniéndose fin al procedimiento.</p> <p>Tratándose del pago de la tasa, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se ha cumplido con</p>

<p>acreditar el pago respectivo, la solicitud se tiene por no presentada.</p>	<p>acreditar el pago respectivo, la solicitud se tiene por no presentada.</p> <p>Cuando se deba subsanar irregularidades, el plazo máximo del procedimiento de renovación del registro a cargo de la entidad competente no podrá superar los cuarenta (40) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.</p>
---	--

Comentarios a la propuesta

45. En el caso de aquellas renovaciones que ingresan por las mesas de partes física y la mesa de partes virtual, existe actividades de naturaleza manual que deben ser tomadas en cuenta al analizar la propuesta planteada. En estos casos, luego de asignada la solicitud, el registrador procede al armado y foliado de la documentación y recaudos y seguidamente realiza las coordinaciones respectivas para la obtención del certificado de la marca objeto de renovación; ello con la finalidad de verificar los datos de conexión de la solicitud con el registro respectivo. Asimismo, además del análisis de los requisitos formales, verifica la calificación registral que comprende la situación de la vigencia del registro, la legitimidad de los solicitantes y la posibilidad de reclasificar los productos o servicios que distingue la marca objeto de renovación de registro a la clasificación internacional vigente a la fecha de renovación, para decidir si corresponde emitir un certificado multiclase.
46. En caso de detectarse alguna observación, el registrador ingresa los datos al Sistema de Gestión de Expedientes de la Dirección de Signos Distintivos y procede a generar el proveído con las observaciones detectadas. Posteriormente firma digitalmente la cédula y remite al colaborador responsable para que realice la notificación respectiva. El plazo para absolver los requerimientos es de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente de notificado el proveído respectivo conforme lo dispuesto en el artículo 61-B del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda⁹. Ahora bien, muchas veces se tiene que realizar sobrecartes debido a que los usuarios no consignan datos correctos de sus domicilios procesales, hechos que afectan el plazo. Además, los administrados suelen esperar el último día del plazo para absolver las observaciones.
47. Del mismo modo, aquellas solicitudes de renovación ingresadas por la plataforma de renovación en línea y que no cumplen con acreditar que cuentan con el poder para actuar en representación del titular de la marca o su legítimo interés o debe aclarar alguna situación evidenciada por el registrador, son notificadas a los solicitantes a fin de cumplan con subsanarlas en un plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación conforme lo dispuesto en el artículo 61-B del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda.
48. Además, existen otras situaciones que afectan los plazos para emitir un pronunciamiento, como son los casos donde existe un acto modificatorio previo en

⁹ "Artículo 61-B.- Subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro.

Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notifica al solicitante para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada, poniéndose fin al procedimiento.

trámite notificado por el plazo de 60 días hábiles o en casos de marcas multiclase con trámite de renovación y que se inicia un trámite de división de una de las clases.

49. Sin perjuicio de lo anterior, en atención a la necesidad de proveer mejores tiempos de tramitación de los procedimientos de renovación de registros de marcas en favor de los ciudadanos, **sugerimos que el plazo previsto en la Ley (de 180 días hábiles) se reduzca a 60 días hábiles.**
50. Este plazo debe computarse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la Resolución que resuelve la solicitud de renovación. Además, se sugiere que esta indicación del plazo para resolver este tipo de procedimientos se incluya en un artículo adicional, el cual sería el 61 C.

II.4 Procedimiento de modificaciones a registros. Modificación del artículo 64 del Decreto Legislativo N° 1075

Reseña del procedimiento de modificaciones a registros

51. La modificación a registros es un procedimiento administrativo que permite modificar la información respecto de la titularidad o situación de los signos distintivos con posterioridad a la inscripción en los registros correspondientes, para publicitar derechos y generar protección frente a terceros.
52. El plazo legal máximo de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. No obstante, en la práctica, la Dirección demora, en promedio, entre 15 y 30 días hábiles para tramitar este procedimiento, en tanto haya sido presentado cumpliendo con todos los requisitos previstos por ley. Los requisitos de la solicitud y otros detalles del procedimiento pueden revisarse en el [TUPA](#).
53. La base normativa es la siguiente:

1. Decisión 486, Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 01 de diciembre del 2000, artículos 161, 162, 164 y 199;
2. Decisión 689, Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina el 15 de agosto de 2008, artículo 138 y 162;
3. Decreto Legislativo N° 295, Código Civil, publicado el 25 de julio de 1984, artículo 315;
4. Decreto Ley 28677, Ley de la Garantía Mobiliaria y Reglamento aprobado por Decreto Legislativo N° 142-2006/SN del 26 de mayo de 2006, artículo 4°.
5. Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión Andina que Establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio del 2008, artículos 4, 7, 14, 15, 24, 24-A, 50, 51, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 131, 132 y Quinta Disposición Complementaria Final, modificado por Decreto Legislativo N° 1309, publicado el 30 de diciembre de 2016; y por Decreto Legislativo N° 1397, publicado el 7 de setiembre de 2018;
6. Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, publicado el 20 de diciembre de 2003, artículos 3 y 4;
7. Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, (Decreto Supremo N° 018-2008-JUS), publicado el 6 de diciembre de 2008, artículo 15;
8. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (D.S. N° 004-2019-JUS), publicado el 25 de enero de 2019, artículos 38, 48, 49, 124 y 125;
9. Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, publicado el 29 de mayo de 2017, artículos 2 y 19.

54. Este procedimiento inicia con la presentación, ante la DSD, de la solicitud de modificación a registro. Los solicitantes pueden presentar su solicitud de manera presencial o en línea ingresando a la mesa de partes virtual y al igual que en los procedimientos de renovaciones ingresadas por este canal, para su tramitación se realizan las mismas actividades a fin de gestionar estas solicitudes.

55. A diferencia del procedimiento de renovación, cuando una solicitud de acto modificatorios ha sido presentada sin cumplir con alguno de los requisitos formales establecidos en la normativa vigente recogidos en el TUPA, a excepción de la tasa, se debe notificar al solicitante para que en un plazo de 60 días hábiles subsane dicha omisión conforme lo dispuesto en el artículo 66.1 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda¹⁰. Al respecto cabe precisar que, aproximadamente el 25 % de estas solicitudes son notificados con este plazo, del cual un grupo importante cumple con subsanar esperando los últimos días del plazo indicado.

Propuesta de modificación

56. En el siguiente cuadro se aprecia la versión actual y la propuesta de modificación del artículo 64:

Versión actual	Propuesta de modificación
<p>Artículo 64.- Solicitud de inscripción de modificaciones</p> <p>La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.</p> <p>No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.</p>	<p>Artículo 64.- Solicitud de inscripción de modificaciones</p> <p>La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.</p> <p>El procedimiento de modificación tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo.</p> <p>No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.</p>

Comentarios a la propuesta

57. Las modificaciones a registros, al tratarse de procedimientos de inscripción registral oponibles a terceros, además de la verificación del cumplimiento de los requisitos

¹⁰ "Artículo 66.- Subsanción de irregularidades de solicitud de modificación del registro.

66.1 Si del examen resulta que la solicitud para la inscripción de actos que modifiquen el registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notificará al solicitante, para que, en un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada, poniendo fin al procedimiento.

contemplados en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias, así como las formalidades establecidas en el artículo 14 de la mencionada norma legal¹¹, constituyen procedimientos sujeto al silencio administrativo negativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, numeral 38.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

58. Asimismo, a fin de garantizar la seguridad jurídica que emanan de los Registros de la Propiedad Industrial, el registrador además de verificar el cumplimiento de las normas legales antes citadas, califica la vigencia de los antecedentes registrales de los signos distintivos, que no existan actos previos pendientes de inscripción, marcas similares de la clase pendientes de transferencia, renunciaciones totales o parciales en trámite relacionadas a las marcas o sus titulares en trámite de modificación, la legitimidad de los solicitantes, los datos de conexión de la solicitud con el registro, así como la verificación de que las modificaciones que estén afectando a las marcas estén abarcando a los lemas comerciales. Igualmente, en caso corresponda, se califica las divisiones de registros.
59. Cabe agregar que, en casos de transferencias de marcas se realiza además un examen de confundibilidad, a fin de identificar si existen marcas similares y, de ser el caso, disponer que se transfieran a favor de un mismo titular y evitar de esa forma inducir a riesgo de confusión a los consumidores. Ello por mandato del artículo 62 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda.¹²
60. En casos de transferencias donde los titulares son personas naturales o miembros de una sociedad de gananciales, se realizan calificaciones adicionales para verificar que las marcas objeto de las mismas sean bienes de libre disposición y/o estén interviniendo las partes correspondientes. Si las transferencias son de nombres comerciales, el registrador debe verificar que se produzca junto con la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. Por su parte, en caso de lemas comerciales, se debe verificar que las modificaciones que afecten a las marcas con las cuales son usados, también les afecten dado que son complemento de las mismas.
61. El análisis realizado se justifica en razón a que los Registros de Signos Distintivos no solo generan publicidad y seguridad jurídica, sino sobre todo oponibilidad frente a terceros.
62. En razón a ello, correspondería mantener el procedimiento de modificaciones de registro como uno sujeto al silencio administrativo negativo, de conformidad con lo

¹¹ Amerita además, en los casos que correspondan, verificar las normas del Código Civil para temas de contratos, copropiedad, temas de sucesiones, sociedad de gananciales; la Ley Concursal para casos de titulares de signos distintivos en situación de concurso y liquidación; la Ley General de Sociedades para casos de fusiones, escisiones, reorganizaciones societarias y liquidación de titulares de derechos, entre otros; el Código Procesal Civil para casos de medidas cautelares y otras inscripciones de resoluciones judiciales; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva para inscripciones ordenadas mediante resoluciones administrativas; la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias para casos de fideicomisos; la Ley de la Garantía Mobiliaria para solicitudes de dicho tipo.

¹² Artículo 62.- Transferencia de registro

(...)

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Dirección competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia pudiera generar riesgo de confusión.

(...)

establecido en el artículo 38, numeral 38.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

63. Respecto a los plazos, dado el nivel de análisis que amerita realizar en las etapas de calificación formal y de fondo en tanto se trata de actos de disposición, cambios de titularidad o afectaciones sobre signos distintivos, resulta irreal que el flujo desde el ingreso hasta la conclusión del procedimiento pueda realizarse dentro del plazo de 10 días hábiles.
64. Además, debe tenerse en cuenta que cuando una solicitud se presenta sin contar con alguno de los requisitos formales, corresponde conceder al solicitante un plazo de 60 días hábiles a fin de que presente la subsanación correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo 66.1 del Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias en lo que corresponda¹³ y de esta forma evite que su solicitud se tenga por no presentada; del mismo modo, dentro del procedimiento existen otros requerimientos que deben ser subsanados y forman parte del examen formal de este tipo de solicitudes, como el caso de la presencia de signos similares que no son transferidos.
65. Finalmente, el hecho de no contar con los certificados y expedientes digitalizados, herramientas de inteligencia artificial, sistema de firma digital en forma masiva, repositorios y servidores de gran capacidad, así como el reducido número de profesionales especializados en derecho registral de intangibles con el que cuenta la Dirección de Signos Distintivos, hace inviable una reducción al plazo propuesto.
66. Sin perjuicio de lo anterior, conscientes de la necesidad de proveer mejores tiempos de tramitación de los procedimientos de actos modificatorios en favor de los ciudadanos, atendiendo a las situaciones antes mencionadas, **sugerimos que el plazo previsto en la Ley (de 180 días hábiles) se reduzca a 90 días hábiles.**
67. Este plazo deberá computarse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la resolución que resuelve la solicitud de acto modificatorio. Además, se sugiere que esta indicación del plazo para resolver este tipo de procedimientos se incluya en un artículo adicional, el cual sería el 64-B.
68. De igual modo, dado que el procedimiento de renuncia al registro de marca tiene un flujo similar al de los procedimientos de inscripción de actos modificatorios, consideramos relevante incluirlo dentro de los plazos sugeridos para este último (90 días hábiles), siendo incluido en un artículo adicional el cual sería el 64-A-4.

II.5 Procedimiento de visita inspectiva. Modificación del artículo 99 del Decreto Legislativo N° 1075

Reseña del procedimiento de visita inspectiva

69. La visita inspectiva es un procedimiento administrativo por medio del cual el titular de un signo distintivo, una patente, un diseño industrial o un esquema de trazado de circuitos integrados solicita la verificación de hechos presuntamente infractores, en el lugar donde se presume se produce su comisión, ya sea con la finalidad de recabar elementos probatorios que permitan acreditar la conducta infractora a

¹³ Ver nota 11

imputar (o imputada) y/o para ejecutar una medida cautelar dispuesta por la Autoridad.¹⁴

70. El plazo legal de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. No obstante, en la práctica, la decisión de realizar una inspección se emite con gran celeridad, tratándose de hechos que ocurrirán en un momento específico (Ejemplo: un concierto a realizarse en una fecha determinada), o de situaciones que exigen una actuación célere para no generar sobrecostos al inspeccionado (Ejemplo: en almacenes aduaneros, en donde el transcurso del tiempo puede generar costos de sobreestadia). Los requisitos de la solicitud y otros detalles del procedimiento pueden revisarse en el TUPA.

71. La base normativa es la siguiente:

1. Convenio de la Haya aprobado mediante Resolución Legislativa N° 29445;
2. Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi, publicado el 18 de abril de 1996, artículos 1, 2 y 26, y sus modificatorias;
3. Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio de 2008, artículos 15, 24, 24-A, 99.1, incisos a), b), e), d) y j), 99, 105, 112, 115 a 118 y 133, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, publicado el 30 de diciembre de 2016, y por Decreto Legislativo N° 1397, publicado el 7 de setiembre de 2018;
4. Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, publicado el 20 de diciembre de 2003, artículos 3 y 4;
5. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (D.S. N° 004-2019-JUS), publicado el 25 de enero de 2019, artículos 38, 48, 49, 124 y 125;
6. Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, publicado el 29 de mayo de 2017, artículos 2 y 19.

Propuesta de modificación

72. En el siguiente cuadro se aprecia la versión actual y la propuesta de modificación del artículo 99.

Versión actual	Propuesta de modificación
Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte 99.1 En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia debe contener lo siguiente:	Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte 99.1 En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia debe contener lo siguiente:

¹⁴ Se encuentra previsto que la visita inspectiva pueda ser solicitada de manera virtual, utilizando el servicio en línea "Envío de Documentos". Por su parte, los requerimientos, traslados y pronunciamiento son comunicados a las partes mediante notificación electrónica conforme a ley, cuando ha sido consentida por el usuario. Asimismo, las partes pueden absolver cualquier requerimiento, presentar escritos o recursos administrativos, utilizando el servicio en línea "Envío de Documentos".

Existe, asimismo, la posibilidad de realizar inspecciones por medios virtuales en los Almacenes aduaneros, permitiéndose con ello la ejecución del comiso de mercadería sometida al régimen aduanero de importación. Por su parte, también es posible la inspección *online* de Plataformas virtuales o redes sociales dedicadas al *e-commerce*.

<p>(...)</p> <p>99.2 Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por éste, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida. Para tal efecto, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud cautelar que requiera de la ejecución antes señalada.</p>	<p>(...)</p> <p>99.2 Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por éste, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida. Para tal efecto, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud cautelar que requiera de la ejecución antes señalada.</p> <p>99.3 Para el procedimiento de solicitud de visita inspectiva, el plazo máximo establecido no deberá superar los diez (10) días hábiles, desde la fecha de presentación de la solicitud.</p>
--	--

Comentarios a la propuesta

73. *A priori*, se aprecia que el plazo de la propuesta de modificación (10 días hábiles), es un plazo razonable; sin embargo, es fundamental precisar que, dicho plazo se debe computar desde la fecha de presentación de la solicitud o, desde la fecha en que se atienda el requerimiento de subsanación de formalidades de la autoridad, hasta la fecha en que se emite la resolución que ordena realizar la inspección.
74. Como ocurre con todo procedimiento administrativo que se inicia a instancia de parte, el Procedimiento de Visitas Inspectivas tiene su punto de partida en la presentación de la solicitud. Una vez formulada, esta es sometida al análisis de cumplimiento de los requisitos señalados en el TUPA de la entidad, siendo que, en caso la autoridad identifique la omisión de requisitos, ordenará su subsanación, luego de lo cual, y una vez levantadas las observaciones, la autoridad emitirá la resolución que dispone realizar la inspección.
75. En este sentido, el plazo para el procedimiento de inspección debe entenderse que discurre entre la fecha de presentación de la solicitud (o la fecha de subsanación de la misma), y el plazo de emisión de la resolución. Esta precisión es necesaria debido a que, tras la emisión de la resolución mencionada, se inicia una etapa de ejecución de la misma, en la que se producirá el acto de inspección como tal.
76. Al respecto, se debe tener en cuenta que, a diferencia de la fase de emisión de la resolución que ordena la inspección, la fase de ejecución depende de dos (2) aspectos que no se encuentran bajo control de la autoridad, como son:
- i) El plazo que la ley ha conferido al solicitante para coordinar la realización de la inspección:

De conformidad con el artículo 118 del Decreto Legislativo N° 107515, una vez que el solicitante ha sido notificado con la resolución que ordena la realización de la Visita Inspectiva, dicho administrado cuenta con un plazo de 30 días hábiles para coordinar con el Indecopi la realización de la diligencia, bajo apercibimiento de declararse en abandono el procedimiento.

Cabe precisar, que el plazo de 30 días hábiles permite a los administrados coordinar con el Indecopi la estrategia de inspección, algunas veces relacionada con el hecho de llevar a cabo la diligencia en zonas de difícil acceso o riesgo. En otras ocasiones, el plazo les permite a los solicitantes definir y formalizar la representatividad con la que actuarán en el lugar y momento de la inspección.

De otro lado, cuando la inspección está destinada a ejecutar medidas cautelares, como por ejemplo, el comiso de productos, el plazo de 30 días hábiles favorece al administrado para que organice la logística que resulte necesaria, dado que, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Decreto Legislativo N° 1075, las medidas cautelares se dictan bajo cuenta, costo y responsabilidad del solicitante¹⁶, lo que implica que, en aquellas inspecciones donde se ejecutan medidas cautelares (como el comiso), los solicitantes son designados por la autoridad como depositarios de los bienes comisados¹⁷, lo que trae consigo que estos deban prever los costos de estiba, transporte y almacenaje correspondientes, de ahí, que los solicitantes necesiten contar con un plazo suficiente para organizarse y efectuar las coordinaciones necesarias.

¹⁵ **Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial**

Artículo 118.- Diligencias de inspección

(...)

En caso de inspecciones a pedido de parte, **éstas deberán practicarse previa coordinación con el solicitante, quien cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para efectuar dicha coordinación.** Transcurrido el plazo señalado sin que esta última se produzca, el expediente caerá en abandono si la visita inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si junto con ésta se iba a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demás casos, el procedimiento continuará según el estado en el que se encuentre.

(...)

¹⁶ **Decreto Legislativo N° 1075.**

Artículo 114.- Exención de responsabilidad.

Las medidas cautelares se dictan por cuenta, costo y bajo responsabilidad de quien las solicita.

La autoridad competente queda eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, tanto de oficio como a pedido de parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

¹⁷ **Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, normas y organización del INDECOPÍ**

Artículo 63.- En los casos en que las Comisiones Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi ordenen la incautación o decomiso de bienes, ya sea de manera provisional o definitiva, dichos bienes serán depositados en el lugar que para el efecto señale el accionante, a su cuenta, costo y riesgo, debiendo designarse al depositario en el propio acto de la diligencia. El depositario al aceptar el cargo será instruido de sus obligaciones y responsabilidades. Cuando la incautación o decomiso sea ordenado de oficio, corresponderá al Indecopi la designación del depositario.

(...)

ii) La oportunidad para realizar la inspección:

La determinación de la oportunidad para llevar a cabo la inspección constituye un aspecto decisivo en su eficacia.

Así, por ejemplo, en el caso de las inspecciones en almacenes aduaneros (sobre las que por cierto versan la gran mayoría de solicitudes de inspección), la resolución que ordena la inspección no puede ejecutarse mientras la autoridad aduanera no disponga el “**levante**”¹⁸ de la mercadería. Dicho levante, sólo es otorgado cuando la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte del importador, exportador o consignatario (cuya mercancía debe ser inspeccionada). En este sentido, pese a que la decisión de realizar la inspección es dictada por el Indecopi con gran rapidez, la inspección queda en suspenso hasta que Sunat disponga el “levante” señalado, y ello, a su vez, está condicionado a que el importador o exportador o consignatario atienda las observaciones que Sunat le formule.

Asimismo, las inspecciones deben realizarse en la mejor oportunidad que corresponda. Por ejemplo, en los casos en los que el solicitante indica que la inspección debe realizarse en la temporada de una feria comercial, o un circo, o un concierto musical o en la fiesta de fin de año, etc., será necesario esperar hasta dicha oportunidad.

77. De este modo, **se estima como razonable y viable el plazo máximo legal propuesto para el procedimiento de inspección (10 días hábiles)**, en la medida que se entienda que este plazo se computa entre la fecha de presentación de la solicitud (o, desde la subsanación de omisiones) y la fecha de emisión de la resolución, habida cuenta que la temporalidad de la fase de ejecución no se encuentra bajo control del Indecopi, tal como lo hemos sustentado en los párrafos precedentes.

De este modo, se propone efectuar la precisión correspondiente en el párrafo de modificación propuesto de la siguiente manera, así como en el tercer párrafo del artículo 118 del texto legal, a fin de que su texto sea consistente con la propuesta:

Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte

99.1 En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia debe contener lo siguiente:

(...)

99.2 Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por éste, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida. Para tal efecto, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles, bajo

¹⁸ **Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas.**

Artículo 2.- Definiciones

Para los fines a que se contrae el presente Decreto Legislativo se define como:

(...)

Levante.- Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe



apercibimiento de tener por no presentada la solicitud cautelar que requiera de la ejecución antes señalada.

99.3 Para el procedimiento de solicitud de visita inspectiva, el plazo máximo establecido no deberá superar los diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la solicitud o subsanación de omisiones, de ser el caso, hasta la fecha de emisión de la resolución que ordena la inspección.

(Lo subrayado es nuestro).

Artículo 118.- Diligencias de inspección

En cualquier etapa de un procedimiento, o antes de su inicio, se podrá practicar una diligencia de inspección de oficio o a pedido de parte. Ésta será efectuada por la Dirección competente o por la persona designada por ella.

La solicitud de inspección deberá estar debidamente sustentada; asimismo, deberá acreditarse el pago de la tasa correspondiente e indicarse el lugar en el que ésta deberá llevarse a cabo.

En caso de inspecciones a pedido de parte, éstas deberán practicarse previa coordinación con el solicitante, quien cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para efectuar dicha coordinación **desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la inspección.** Transcurrido el plazo señalado sin que esta última se produzca, el expediente caerá en abandono si la visita inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si junto con ésta se iba a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demás casos, el procedimiento continuará según el estado en el que se encuentre.

Siempre que se realice una visita inspectiva deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma así como por los que participaron en ella. En caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negaran a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.

(Lo subrayado es nuestro).

II.6 Procedimiento de medida cautelar. Modificación del artículo 112 del Decreto Legislativo N° 1075

Reseña del procedimiento de medida cautelar

78. La solicitud de medida cautelar es un procedimiento administrativo por el cual el titular de un signo distintivo, una patente, un diseño industrial o un esquema de

trazado de circuitos integrados solicita evaluar el dictado de una medida capaz de asegurar el cumplimiento de una resolución final favorable.¹⁹

79. El plazo legal máximo de este procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. No obstante, en la práctica, el dictado de una medida de esta naturaleza puede darse en el plazo de un día hábil incluso, tratándose de productos sujetos a importación, exportación o tránsito. Los requisitos de la solicitud y otros detalles del procedimiento pueden revisarse en el TUPA.

80. La base normativa es la siguiente:

1. Decisión 486, Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 01 de diciembre del 2000, artículos 192 y 245 a 247;
2. Convenio de la Haya aprobado mediante Resolución Legislativa N° 29445;
3. Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades y Normas del Indecopi, publicada el 18 de abril de 1996, artículos 10 y 27;
4. Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión Andina que Establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio del 2008, artículos 24, 24-A, 84 y 86, 99.1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k), 95, literal d), 99, 112 al 114 y 133, modificado por Decreto Legislativo N° 1309, publicado el 30 de diciembre de 2016, y por Decreto Legislativo N° 1397, publicado el 7 de setiembre de 2018;
5. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (D.S. N° 004-2019-JUS), publicado el 25 de enero de 2019, artículos 38, 48, 49, 124 y 125;
6. Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, publicado el 29 de mayo de 2017, artículos 2 y 19.

Propuesta de modificación

81. En el siguiente cuadro se aprecia la versión actual y la propuesta de modificación del artículo 112.

Versión actual	Propuesta de modificación
<p>Artículo 112.- Solicitud y modificación de las medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles,</p>	<p>Artículo 112.- Solicitud y modificación de las medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles,</p>

¹⁹ La solicitud de medida cautelar puede ser presentada de manera virtual, a través del servicio en línea: "Envío de Documentos". Por su parte, los requerimientos, traslados y pronunciamiento son comunicados a las partes mediante notificación electrónica conforme a ley, cuando ha sido consentida por el usuario. Asimismo, las partes pueden absolver cualquier requerimiento, presentar escritos o recursos administrativos, utilizando el servicio en línea "Envío de Documentos".

Cabe destacar que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1075, se encuentra legalmente habilitado la notificación electrónica de los Almacenes Aduaneros, a efectos de ejecutar -por la vía mencionada- medidas cautelares de inmovilización de mercadería sometida al régimen aduanero de importación.

<p>bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte.</p>	<p>bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud. Las medidas cautelares deberán ser concedidas o rechazadas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte.</p>
--	--

Comentarios a la propuesta

82. **Se aprecia que el plazo previsto en el proyecto (15 días hábiles) es un plazo razonable y viable**, de tal forma que estamos conformes con el mismo. No obstante, se sugiere que, para una mayor precisión, se establezca que el plazo señalado se compute no solo desde la fecha de presentación de la solicitud, sino también, desde la fecha de subsanación de omisiones, para aquellos casos en que el Indecopi haya efectuado algún requerimiento de subsanación de requisitos previstos en el TUPA.

De este modo, se propone efectuar la precisión correspondiente en el párrafo de modificación propuesta de la siguiente manera:

Artículo 112.- Solicitud y modificación de las medidas cautelares

Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.

Las medidas cautelares deberán ser concedidas o rechazadas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud o subsanación de omisiones, de ser el caso.

Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte.

(Lo subrayado es nuestro).

III. CONCLUSIONES

De lo detallado anteriormente, podemos concluir que:

- 1) Sin perjuicio de lo que se recomienda en el siguiente acápite, en lo que respecta a la propuesta de reducción de tasas, para el caso de solicitudes multiclase, se determina que, el costo real del servicio de evaluación de tales solicitudes es esencialmente el mismo que exige la evaluación de solicitudes de una sola clase, de donde se debe colegir que, el criterio de acumulación de solicitudes en un solo petitorio (solicitud multiclase) no permitiría justificar una eventual reducción de las tasas en solicitudes multiclase.
- 2) En la exposición de motivos de la propuesta no se verifica si se ha evaluado que la reducción del monto de las tasas (en los procedimientos de solicitudes de

registro de marca multiclase) permitirá cubrir el costo real del servicio. Tampoco se verifica si se ha aplicado la metodología de costeo de tasas administrativas establecida en el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM.

- 3) Corresponde mantener los procedimientos de renovación de registro y de actos modificatorios como procedimientos sujetos al silencio administrativo negativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, numeral 38.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al tratarse de procedimientos de inscripción registral, además de ser objeto de verificación del cumplimiento de requisitos contemplados en la normativa aplicable.
- 4) En atención a la necesidad de proveer mejores tiempos de tramitación del Procedimiento de Renovación de registro de marcas en favor de los administrados, se propone que el plazo previsto en la Ley (de 180 días hábiles) se reduzca a 60 días hábiles, esto es, a una tercera parte del plazo que la ley sanciona. El plazo de 10 días hábiles propuesto en el proyecto, no toma en cuenta el flujo de actividades que exige la tramitación de renovaciones por la vía presencial (según se ha explicado con detalle en el presente Informe), lo que haría inviable su cumplimiento.
- 5) Por la misma razón, comprometidos con la necesidad de proveer mejores tiempos de tramitación del Procedimiento de Actos Modificatorios al registro de marcas en favor de los administrados, mediante el presente se propone que el plazo previsto en la Ley (de 180 días hábiles) se reduzca a 90 días hábiles, esto es, a la mitad del plazo que la ley ordena. El plazo de 10 días hábiles propuesto en el proyecto no toma en cuenta el flujo de actividades que exige la tramitación de este tipo de procedimientos, lo que hacen inviable su cumplimiento.
- 6) En lo que respecta al Procedimiento de Inspecciones, se estima como razonable el plazo máximo legal propuesto en el proyecto (10 días hábiles), en la medida que se entienda que este plazo se computa entre la fecha de presentación de la solicitud (o, desde la subsanación de omisiones) y la fecha de emisión de la resolución, habida cuenta que la temporalidad de la fase de ejecución de la inspección no se encuentra bajo control del Indecopi, tal como se ha sustentado en el presente informe.
- 7) En lo que respecta al Procedimiento de Medidas Cautelares, se aprecia que el plazo previsto en el proyecto (15 días hábiles) es un plazo razonable y viable; no obstante, se sugiere que, para una mayor precisión, se establezca que dicho plazo se compute desde la fecha de presentación de la solicitud, o en su defecto, desde la fecha de subsanación de omisiones, para aquellos casos en los que se haya efectuado algún requerimiento de subsanación de requisitos.

IV. RECOMENDACIONES

- 1) Con el propósito de aproximar los beneficios del sistema de registro de marcas y otras modalidades de protección de la propiedad intelectual a las micro y pequeñas empresas (sector que hasta la fecha no es el usuario más recurrente del sistema, como en cambio, lo es, la mediana y gran empresa, así como las empresas extranjeras), estimamos que corresponde promover el descuento de tasas diferenciadas a favor de las mypes, de tal forma que, estas puedan registrar sus marcas a menores costos, generándose de esta manera poderosos

incentivos para promover entre ellas comercio lícito y formal, propuesta que el Indecopi viene impulsando a la fecha.

Finalmente, señalar que desde el INDECOPI estaremos prestos a seguir colaborando y brindando el apoyo técnico especializado que se requiera con miras a la consecución de proyectos normativos en beneficio de la ciudadanía.

Atentamente,

SERGIO JEAN PIERE CHUEZ SALAZAR

Director(e)

MANUEL CASTRO CALDERON

Director de Invencciones y Nuevas Tecnologías

JULIO UBILLÚS SORIANO

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica