Principales modificaciones en los procedimientos administrativos en materia de marcas

Juli Gutiérrez Zanelli

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Magister en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid.

SUMARIO:

I. La Comisión como segunda instancia administrativa.
II. Las oposiciones temerarias.
III. Las notificaciones electrónicas.
IV. Nuevo requisito para las oposiciones andinas.
V. Los poderes para el caso de desistimiento.
VI. El nuevo plazo para absolución de notificaciones respecto de imprecisiones.
VII. Cambios en el recurso impugnativo de apelación.
VIII. El competente para las acciones reivindicatorias.
IX. Las modificaciones en la titularidad del registro.
X. La responsabilidad objetiva en los procedimientos marcarios.
XI. Emisión de certificado conjunto.
XII. Escritos adicionales ante la Sala.
XIII. A modo de conclusión.

RESUMEN:

A finales del 2016, el gobierno peruano publicó un conjunto de normas, muchas de los cuales tuvieron como propósito esencial la simplificación de procedimientos a cargo de la administración pública. El Decreto Legislativo 1309 fue uno de ellos e introduce una serie de cambios en los procedimientos administrativos de marcas, cuyas disposiciones más trascendentes y su impacto serán analizadas en el presente artículo.

Palabras Clave: Decreto Legislativo 1309 – Simplificación administrativa – Administración pública – Procedimientos administrativos de marcas.

ABSTRACT:

At the end of 2016, the Peruvian government issued a set of rules, many of which had as their essential purpose the simplification of procedures by the public administration. Legislative Decree 1309 was one of them and introduces a series of changes in the administrative procedures of trademarks, whose most transcendent provisions and their impact will be analyzed in this article.

Keywords: Legislative Decree 1309 – Administrative simplification – Public administration –Trademark administrative procedures.

El pasado 30 de diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades delegadas que recibió del Congreso de la República para legislar en materia de simplificación y estandarización de procesos administrativos, publicó el Decreto Legislativo 1309 que viene a modificar algunas de las disposiciones del Decreto Legislativo 1075 a efectos de, precisamente, simplificar los procedimientos administrativos regulados en dicho decreto legislativo en materia de marcas y patentes.

El objetivo fundamental de esta nueva norma, como el mismo Decreto Legislativo 1309 lo estipula en sus considerandos, es la simplificación de los procedimientos administrativos seguidos ante el INDECOPI, dotándolos de mayor celeridad a fin de facilitar las actividades económicas y comerciales. Veamos a continuación cuáles han sido las principales modificaciones que se han dado y el impacto que se espera que podrían tener en su aplicación práctica.

I. LA COMISIÓN COMO SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Una primera y gran novedad del Decreto Legislativo 1309 –que en lo sucesivo llamaremos El Decreto– es la designación de la Comisión de la Dirección de Signos Distintivos como competente para conocer en segunda y última instancia recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia administrativa recaídas en procedimientos no contenciosos. Como se recordará, todos los recursos de apelación, tanto de procesos registrales de marcas contenciosos o no, es decir que hubiesen recibido oposición o no, eran revisados por la Sala de Propiedad Intelectual. Con esta modificación, sólo ha quedado reservada para la Sala las apelaciones que se presenten en procesos contenciosos.

La primera inquietud que nace con esta modificación es si únicamente se está trasladando la carga resolutiva de la Sala a la Comisión de la Dirección de Signos Distintivos y, por tanto, si efectivamente se logrará la celeridad esperada en los procedimientos que involucren asuntos marcarios. En una reciente exposición efectuada por las autoridades peruanas de marcas a raíz de estas modificaciones se nos permitió conocer que el impacto que se espera generar con este cambio es que se reduzca el plazo de los 180 días que la Sala tenía legalmente para resolver una apelación a 30 días hábiles como máximo y como meta para la Comisión.

El fundamento de este cambio es que en procesos no contenciosos, la actividad procesal que los particulares ponen en marcha inmediatamente reciben la denegatoria de la marca solicitada, consiste en actos puntuales como el pedido de limitación de productos o servicios para alejarse de los que se distinguen con las marcas similares o, el inicio de acciones de cancelación contra éstas. Estas acciones bien

podrían haberse planteado desde el inicio del procedimiento registral y, siendo acciones concretas y objetivas, podrían ser vistas por la Comisión a fin de resolver de forma inmediata.

De esta manera, la autoridad intenta no trasladar los casos a la Sala que ya de por sí cuenta con una gran carga administrativa si consideramos que ha sido y viene siendo hasta la fecha la segunda instancia administrativa para todos los asuntos que involucran elementos de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), y de derechos de autor.

Una segunda inquietud respecto de este cambio, es si efectivamente se va a respetar el derecho a la segunda instancia asegurándose que la Comisión asuma un papel completamente independiente e imparcial en los criterios que maneja, en la medida que aun cuando ha sido designada como segunda instancia pertenece a un mismo cuerpo administrativo –La Dirección de Signos Distintivos– y, a la luz de las resoluciones que ha venido emitiendo durante los últimos años parece tener criterios resolutivos distintos a la Sala, la que hasta antes de este nuevo dispositivo legal parecía no adolecer de esa independencia e imparcialidad.

Lo cierto es que, conforme a las estadísticas sobre las resoluciones emitidas por la Sala, informadas por la propia autoridad marcaria, el porcentaje de revocaciones basadas estrictamente por criterios distintos a los manejados por la Dirección solo alcanzaría el 8%. El porcentaje de resoluciones confirmadas sería del 70% y un 22%, si bien apareen como resoluciones revocadas, éstas se deberían a criterios objetivos o cambios en la estrategia procesal que efectúan las partes (que acabamos de mencionar en párrafos previos) y que bien podrían ser atendidas por la Comisión. En otras palabras, si esta actividad procesal que las partes efectúan luego de recibir la denegatoria de su marca se efectuara durante la tramitación de ésta en la primera instancia, el resultado obtenido habría sido distinto al contenido en la resolución apelada. Si las cifras antes indicadas son correctas, la imparcialidad de la Comisión dejaría de ser una inquietud y se explicaría la propuesta del cambio.

II. LAS OPOSICIONES TEMERARIAS

Una segunda modificación importante es el establecimiento de costas y costos en las oposiciones temerarias. Las oposiciones temerarias fueron introducidas en la Decisión 486 –Decisión que establece el régimen común sobre propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones– a través del artículo 146 que dejaba a criterio de los países miembros la potestad de sancionarlas internamente. A través del Decreto Legislativo 1075 –en su artículo 55– el Perú optó por sancionarlas estableciendo una multa de hasta 50 UIT.

¿Cuál es la novedad en esta figura? la modificación introducida por El Decreto es que, en adición a dicha multa, el oponente temerario tendrá que asumir el pago de costas y costos que se hayan generado por la presentación de su oposición. El impacto que se desea lograr con esta disposición es agilizar los procedimientos desincentivando las acciones dilatorias que se producen con la presentación de oposiciones a registro que desde su admisión ya cuentan con indicios que no prosperarán y evidencia un claro interés del oponente de simplemente dilatar indebidamente el otorgamiento de la marca.

Una preocupación que ha surgido en relación a esta nueva disposición está relacionada con los criterios que la autoridad de marcas va a tener para concluir que una oposición es temeraria. Lo cierto es que no se podría dejar simplemente al criterio subjetivo de la autoridad esta categorización, pues el derecho de oponerse podría quedar únicamente en el papel al desincentivarse la presentación de oposiciones que, a criterio de quien está legitimado para ello, podrían tener un sustento. Considerando ello, será muy importante que, mediante actividad reglamentaria o jurisprudencial, en el corto plazo, la Dirección o la Sala pueda desarrollar este concepto y lo que en líneas generales consideraría como una oposición temeraria.

En los hechos, si bien esta disposición ha llamado la atención de los administrados, a lo largo de diez años, solo conocemos de un caso en el que se consideró que una oposición fue

temeraria y fue sancionada en base a criterios objetivos. Es el caso de una oposición que se presentó no obstante el oponente conocía que la marca sustento de su oposición había sido cancelada y la Comisión de Signos Distintivos sancionó la conducta de la oponente con una multa de dos UIT a través de la Resolución N° 3309-2016/CSD-INDECOPI. Al cierre de la elaboración de este artículo, el caso se encontraba en apelación ante la Sala.

Otro supuesto que podría ser ilustrativo de lo que debería ser considerado como una oposición temeraria sería el caso de un titular de marca que se opone a un registro de marca conociendo que la solicitante ya cuenta con derechos previos y que la nueva solicitud solo es una marca derivada de la anterior registralmente protegida. El conocimiento del oponente sobre el derecho previo que le asiste al solicitante podría quedar acreditado si estas mismas partes ya se hubiesen confrontado en el procedimiento registral previo.

La figura de la oposición temeraria podría aplicarse también en el supuesto que un oponente presentase argumentos de confundibilidad entre su marca ya registrada y una marca solicitada cuando en el pasado hubiese expresado que no existía tal confundibilidad como argumento para obtener su registro. En cualquier caso, estas solo son propuestas de casos que podrían encajar dentro de la figura de la oposición temeraria y será la autoridad la que tenga que definir al respecto.

III. LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Una inclusión positiva y acorde con el avance de la tecnología, es el establecimiento expreso de la notificación electrónica. En efecto, el artículo 24-A de El Decreto establece que en los procedimientos administrativos que se tramiten ante la Dirección de Signos Distintivos, ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, así como ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, adicionalmente al domicilio procesal en el territorio nacional, las partes podrán indicar una casilla electrónica asignada por el propio INDECOPI. La validez de las notificaciones en esta casilla, estarán supeditadas a que se pueda comprobar fehacientemente el acuse recibo, en cuyo caso prevalecerá respecto de cualquier otra notificación, conforme a Ley.

El impacto positivo esperado con la implementación de la notificación electrónica recae sobre la reducción significativa de plazos en los trámites ante las Direcciones y, en particular, en las notificaciones de la inmovilización de mercancía presuntamente falsificada en los almacenamientos aduaneros.

El proceso de implementación de la casilla electrónica, no obstante, aún está en proceso. Se espera además que sea implementada como ya viene operando para los procesos judiciales. Sin embargo, el reto que tiene ahora el INDECOPI, es trasladar el desarrollo de los procedimientos a la plataforma digital, cuidando que los derechos de los administrados no se vean transgredidos. Así, por ejemplo, se está considerando el envío de alertas al correo del administrado por medio de la cual se le informe que una nueva notificación ha sido depositada en la casilla electrónica.

IV. NUEVO REQUISITO PARA LAS OPOSICIONES ANDINAS

Ahora bien, no obstante que la vocación de esta nueva norma es la simplificación de los procedimientos administrativos, una particular disposición en el caso de las oposiciones andinas ha sido especialmente comentada y cuestionada por el gremio de profesionales de propiedad intelectual. Se trata de la incorporación del inciso h) en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1075 que establece la obligatoriedad de presentar una copia del certificado de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite en el país miembro de la Comunidad Andina que constituya el fundamento de una oposición andina. Esta obligatoriedad ha sido complementada con el artículo 55 que establece un plazo de tan solo 2 días hábiles para subsanar la omisión de la presentación del certificado o solitud de registro base de la oposición, bajo apercibimiento de no considerar dicho argumento como fundamento de la oposición y, de

ser el caso, de tener como no presentada dicha oposición andina.

Si bien entendemos que la vocación general de la norma bajo comentario es la reducción de plazos que permitan un acelerado avance de los procedimientos, es para todos los que lidiamos día a día con este tipo de procedimientos que en algunos países, la obtención de un certificado de registro, incluso solo la copia, puede ser bastante lento. Las instrucciones para presentar una oposición de registro en muchos casos y por distintos motivos suele arribar el mismo día del vencimiento y no necesariamente se cuenta con toda la documentación que debe acompañarse a dicha la oposición. Es por ello que resulta insuficiente el plazo reducido que se ha otorgado para la presentación de la copia del certificado de registro, más aún cuando la sanción de su no presentación oportuna podría conllevar a no tener presentada la oposición andina.

Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos de extender este plazo, hay quienes se han aventurado a indicar que dentro del plazo de los días hábiles que otorgue la autoridad, podría invocarse el segundo párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 que señala que a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará por una sola vez, un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Este intento de prolongar el plazo de dos días no está fuera de la legalidad pero abiertamente contradice el espíritu de la nueva norma. Habrá que esperar en todo caso, la posición de la autoridad que podría ser esclarecida en las normas reglamentarias que se emitirán en el futuro cercano.

V. LOS PODERES PARA EL CASO DE DESISTIMIENTO

La norma ha traído también novedades con relación al tratamiento de los poderes que se presenten ante la autoridad marcaria. Si bien ya en nuestro país, no se exigía ningún tipo de legalización para la tramitación del registro de marcas, en caso de renuncia a un registro, o el desistimiento del procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental, sí era necesario que el poder sea legalizado notarialmente y, si éste hubiera sido extendido en el extranjero, la firma debía ser legalizada por funcionario consular peruano. Con El Decreto la exigencia de las legalizaciones notariales y consulares dependiendo del caso, solo ha quedado establecido para la renuncia a un registro. Para el desistimiento, por tanto, bastará una copia simple del poder sin ningún tipo de legalización.

VI. EL NUEVO PLAZO PARA ABSOLUCIÓN DE NOTIFICACIONES RESPECTO DE IMPRECISIONES

Existen también un buen número de disposiciones que reducen los plazos para la subsanación de ciertos requisitos que son exigidos en ciertos procedimientos de marcas. Entre las más importantes se encuentran la incorporación del artículo 52 que establece que de presentarse alguna imprecisión en los datos consignados en la solicitud de un registro de marcas, la autoridad de marcas notificará al solicitante para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, prorrogables, por una sola vez por diez días hábiles más.

Un situación típica de la imprecisión de datos ya consignados en la solicitud es la relacionada con la descripción de productos o servicios, en cuyo caso, la autoridad normalmente solicita su aclaración o precisión. El plazo regular que se otorgaba para la subsanación era de 60 días hábiles, por lo que la reducción del plazo a solo 10 días hábiles constituye un gran cambio en términos de celeridad del procedimiento registral. Debemos precisar que este plazo aplica para el caso de imprecisiones en la solicitud y no cuando se haya omitido por completo algunos de los requisitos contemplados en el articulo 52, en cuyo caso, la autoridad seguirá otorgando el plazo de 60 días hábiles para que el administrado subsane la omisión, con la carga de que la solicitud sea consideraba presentada el día que se subsane ésta.

Cabe mencionar que el plazo de 60 días hábiles anteriormente referido se venía aplicando también para el caso de las solicitudes de renuncia

total o parcial de registro. Sin embargo, este plazo también ha experimentado una considerable reducción habiéndose establecido únicamente 30 días hábiles para subsanar las irregularidades en una solitud de renuncia.

VII. CAMBIOS EN EL RECURSO IMPUGNATIVO DE APELACIÓN

Otras modificaciones importantes que ha introducido El Decreto están vinculadas con el recurso impugnativo de apelación. Lo primero que debemos destacar es que para la admisibilidad de estos recursos se ha indicado expresamente que éstos deberán sustentarse con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho. Hasta aquí nada ha cambiado respecto de la disposición anterior, sin embargo, con El Decreto se indica que deberá precisarse el agravio producido. En otras palabras, será necesario establecer claramente el agravio como requisito para su admisibilidad o no.

Dos asuntos más resultan de vital importancia mencionar respecto de la figura de la apelación, concretamente en los procedimientos de infracción. En primer lugar, la posibilidad de poder apelar ahora resoluciones que denieguen medidas cautelares y, en segundo lugar, la extensión del plazo para presentar un recurso de apelación.

En cuanto al primer punto, el anterior artículo 133 señalaba que el recurso de apelación procedía contra resoluciones que dictaban una medida cautelar, dejando por tanto fuera aquellas que las denegaban. Sin embargo, el nuevo texto del artículo 133 señala que se podrá interponer recurso de apelación contra la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de medida cautelar. Siendo que este tipo de resoluciones podría otorgar o denegar una medida cautelar, hoy en día podría impugnarse aquellas que las denieguen también. Este es un cambio que va acorde con el respecto del derecho de defensa y al derecho a la doble instancia.

En cuanto a la extensión del plazo para contestar una denuncia por infracción, es una disposición justa y coherente, pues el legislador no solo debe centrarse en la reducción de plazos para lograr la celeridad de los procesos sino también en resguardar apropiadamente el derecho de defensa de los administrados. Ya de por si resultaba cuestionable que el plazo para contestar una apelación en un proceso registral de marcas, por ejemplo, sea de 15 días hábiles y que en el caso de infracciones ese plazo fuese únicamente de 5 días hábiles. Las resoluciones de infracción pueden establecer medidas definitivas como destrucción de productos, imposibilidad de importar o incluso cierre definitivo de establecimiento, actos que podrían implicar un serio perjuicio al administrado que con la norma anterior tenía que acudir desesperadamente a la asesoría de profesionales y recabar toda la información y documentación requerida para sustentar su recurso de impugnación en solo 5 días hábiles.

VIII. EL COMPETENTE PARA LAS ACCIONES REIVINDICATORIAS

Otra de las figuras importantes contenidas en nuestra legislación de propiedad industrial es la acción reivindicatoria. Conforme al artículo 237 de la Decisión 486, cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante "la autoridad nacional competente" pidiendo que se le reconozca como solicitante o cotitular del derecho.

La inquietud que generó esta disposición en la práctica ha estado relacionada con la designación de la "Autoridad Nacional Competente" como el legitimado para atender este tipo de acción. Y ello fue así pues en las disposiciones finales de la misma Decisión 486 se describió expresamente como "Autoridad Nacional Competente" al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia. Esta descripción apareció en contra partida a la descripción de "Oficina Nacional Competente" que expresamente era identificada como el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial.

Sobre la base de las descripciones de Autoridad y Oficina, la práctica determinó que, para que el

caso del Perú, la Autoridad Nacional Competente era distinta a la Dirección de Signos Distintivos que es el ente administrativo encargado del registro de la propiedad intelectual. A la Autoridad Nacional Competente se la identificó con el órgano judicial.

Sin perjuicio de ello, el Tribunal de la Comunidad Andina a través del Proceso 121-IP-2014 indicó expresamente a través de su interpretación prejudicial que para efectos de la normativa comunitaria, para la acción reivindicatoria y como primera instancia administrativa, se entiende como "Autoridad Nacional Competente" al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial, en el caso en concreto, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos. El Tribunal concluye diciendo que ésta interpretación no impide que el pronunciamiento de estas autoridades sea controvertido en otras instancias posteriores.

Con la dación de El Decreto, esta duda o inquietud sobre el órgano competente para atender las acciones de reivindicación ha quedado totalmente disipada. En efecto, el artículo 73-A señala expresamente que esta acción debe presentarse ante la Comisión respectiva de la Dirección competente, la misma que no es otra que la Dirección de Signos Distintivos para el caso de marcas.

IX. LAS MODIFICACIONES EN LA TITULARIDAD DEL REGISTRO

Como se ha indicado al inicio de este artículo, el gobierno peruano emitió una serie de normas a finales del año pasado con el propósito de simplificar los procesos administrativos y dotar de mayor eficiencia a los servicios públicos. Otras normas fueron dadas dentro de este marco que merecen nuestra atención considerando que podrían también influenciar en el desarrollo de los procedimientos marcarios. Nos referiremos a dos normas específicamente: la primera, es el Decreto Legislativo 1310 que aprueba medidas adicionales de simplificación Administrativa y el Decreto Legislativo 1272 que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos.

Respecto de la primera, esto es, el Decreto Legislativo 1310 resulta de interés comentar el artículo 6 que establece el reconocimiento de titularidad de registros, certificados, permisos, licencias, autorizaciones y procedimientos administrativos en los casos de reorganización de sociedades y cambios de denominación social. El referido artículo señala que en los casos de fusión de sociedades, escisión y reorganización simple de sociedades, todos los registros, certificados, permisos licencias y autorizaciones de titularidad de las sociedades que se extinguen se entienden transferidos de pleno derecho a la sociedad absorbente o incorporante. La norma agrega que ninguna autoridad pública podrá desconocer los derechos adquiridos por las sociedades y la transferencia de la titularidad aplica a partir de la entrada en vigencia de la fusión.

La norma también prevé el caso de los cambios de denominación social, en cuyo caso los registros, certificados, permisos, licencias y autorizaciones se mantiene vigentes y las entidades correspondientes de la administración pública realizan los cambios en sus propios registros por el solo mérito de la presentación de copia simple de la escritura de modificación de estatutos y una declaración jurada.

Hasta aquí nuestro primer comentario: todo parece indicar que en todos estos cambios societarios la transferencia de la titularidad o el cambio de una denominación social aplica desde el momento mismo que los particulares toman la decisión de su entrada en vigor. Esto es, no se necesita el registro para reconocer el nuevo nombre del titular.

Hasta antes de la dación de esta norma, cuando se producía una fusión o un cambio de denominación social, se consideraba al titular de la marca a aquel que se encontraba inscrito en los registros de la Propiedad Industrial. La inscripción representaba la única forma de hacer reconocible el derecho al nuevo titular, por lo menos en cuanto a asuntos marcarios se tratase. Con la norma bajo comentario, todo parece indicar que, el registro de estos cambios ante el INDECOPI, solo serán declarativos de dichos

cambios y, en consecuencia, solo declarativos del derecho adquirido por el nuevo titular.

Por otro lado, el referido artículo 6 señala que estos cambios deben ser comunicados por las sociedades absorbentes o incorporantes a las entidades de la administración pública correspondientes y estas entidades realizaran por el solo mérito los cambios que correspondan en sus propios registros públicos. Sobre esta disposición debemos señalar que la norma mantiene la obligación de registrar estos cambios antes las autoridades correspondientes y obliga a éstas a registrarlas sin mayor cuestionamiento en tanto se cumpla con presentar la documentación establecida también en la disposición bajo comentario y que ahora el INDECOPI deberá observar dentro de los requisitos para proceder con el cambio.

X. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS

La segunda norma de interés es el Decreto Legislativo 1272 que modifica la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta norma señala en su artículo 230 –dentro de los principios de la potestad sancionadora– que la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo en los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

En el caso de los procedimientos administrativos llevados por el INDECOPI, la responsabilidad siempre fue objetiva y así se ha encargado de volver a ratificarlo el legislador en El Decreto –Decreto Legislativo 1309–. Esta precisión se ha dado para mantenernos en la excepción del mencionado artículo 230.

En ese sentido, El Decreto, tanto en su artículo 97 como en el artículo 98 ha señalado expresamente que la responsabilidad administrativa derivados de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial, así como, en los actos de competencia desleal es objetiva.

Esta ratificación fue necesaria a fin de evitar que aplique la culpabilidad en los procedimientos marcarios. De no haberse efectuado esta precisión, el Decreto Legislativo 1272, al ser una norma del mismo rango y posterior habría cambiado el sistema de responsabilidad en los procedimientos de propiedad industrial del INDECOPI. La necesidad de mantener la responsabilidad objetiva podemos ilustrarla, por ejemplo, en la importación de productos farmacéuticos con marca no registrada en Perú. Si no se hubiese contemplado la responsabilidad objetiva, el importador podría alegar que quien le vendió los productos le presentó documentos que acreditan que la marca sí estaba registrada en nuestro país y que él actuó de buena fe. De acreditarse el buen actuar del importador, es altamente probable que la acción de infracción que el titular de la marca en el Perú inicie, sea declarada infundada.

XI. EMISIÓN DE CERTIFICADO CONJUNTO

Finalmente, y no menos importante, por la transcendencia que pequeños cambios pueden determinar grandes avances en términos de celeridad de los procesos está la disposición de la emisión del certificado de registro conjuntamente con la resolución que otorga una marca. Como se recordará la Dirección de Signos Distintivos emitía primero la resolución de otorgamiento de la marca y con posterioridad se emitía el físico del certificado de registro. La obtención de este certificado podía tomar semanas o incluso –en algunos casos– su emisión se ha producido con algunos meses de retraso. Con esta nueva disposición, para el caso de procedimientos no contenciosos, el certificado físico será emitido junto con la resolución que otorga un derecho.

XII. ESCRITOS ADICIONALES ANTE LA SALA

Otro cambio significativo ha sido establecido por el artículo 136-A referido a la presentación de escritos ante la Sala Especializada de Propiedad Intelectual. Conforme a esta disposición, las partes tienen el derecho de presentar los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de que el expediente pase a ser resuelto. Sin embargo, no estará permitido que las partes presenten escritos reiterando los argumentos de hecho

o de derecho que hayan sido expuestos anteriormente.

El objetivo de esta disposición es evitar que las partes dilaten el procedimiento enviando escritos con contenido que ya han sido expuestos en el expediente y respecto del cual la autoridad ya ha tomado debida nota. La presentación de estos escritos determinaba que la Sala tuviese que correr traslado a la otra parte y –aunque no existiera un plazo legal– tenía que esperar un tiempo razonable para que la otra parte presente su escrito de réplica. Con la modificación citada, este tipo de escritos serán admitidos y considerados en la resolución final, pero ya no se correrá traslado de los mismos y en la evaluación que se haga al momento de resolver se determinará que si serán o no tomados en cuenta.

XIII. A MODO DE CONCLUSIÓN

Desde nuestra perspectiva, la promulgación del Decreto Legislativo 1309 viene con novedosos cambios que se ajustan, sin lugar a dudas, al proyecto general del gobierno actual, en lo que respecta a la simplificación de los procedimientos administrativos. Esta simplificación debe, sin embargo, evitar restringir el derecho de defensa de los administrados o dificultarle el cumplimiento de ciertas exigencias en tiempos poco reales a la luz de lo que efectivamente ocurre en la realidad.

Aún quedan algunos conceptos que necesitaran de mayor desarrollo ya sea a través de la actividad reglamentaria o jurisprudencial que estamos seguros se dará en el corto plazo así como algunos ajustes considerando que el decreto Legislativo 1309 es parte de un paquete legislativo que concurren en muchos aspectos.