

Aplicación de técnicas modernas para mejorar la gestión y servicios de propiedad intelectual – caso de la Dirección de Signos Distintivos



JUAN CARLOS CABRERA ZÁRATE

Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI,
Magister en Gestión Pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC,
Asesor de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

SANDY NORBERTO BOZA ALZAMORA

Abogado por la Universidad Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica,
Miembro de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

AUTORES NACIONALES



SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Marco contextual.
 - 1. Antecedentes.
 - 2. Objetivos.
 - 3. Problemática o situación previa al desarrollo de las mejoras.
 - 4. Estrategias adoptadas.
- III. Análisis de las medidas y resultados.
 - 1. Estrategia 1: Servicio de asesoría especializada a los usuarios.
 - 1.1. ¿Cómo se brinda el servicio?
 - 2. Estrategia 2: Mejora de procesos internos.
 - 2.1. Resultados alcanzados.
- IV. Conclusiones y recomendaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

El presente trabajo comparte la experiencia de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi en la adopción de medidas que han buscado mejorar la gestión y los servicios de propiedad industrial a su cargo. En ese sentido, se desarrolla los antecedentes, problemática, objetivos y estrategias adoptadas a fin de mejorar (i) los servicios de orientación e información brindados a los usuarios, a través de la implementación de una plataforma de asesoría en marcas; y, (ii) brindar acceso a procedimientos de registro de marcas más expeditivos, a través de una mejora de procesos internos. Los resultados obtenidos gracias a los esfuerzos desplegados durante los años 2015 y 2016, muestran un avance significativo. La plataforma de asesoría en marcas ha brindado más de 72 mil asesorías a un total de 23 mil usuarios, de este grupo 5,730 iniciaron el registro de una marca, con un éxito de otorgamiento de registro del 95%. Asimismo, se puede apreciar, entre otros, que consecuencia de la implementación de mejoras de los procesos internos (Fast Track o vía rápida) se ha conseguido reducir el plazo promedio de tramitación de solicitud de registro de marcas sin oposición, de 140 días hábiles (en el año 2014) a 75 días hábiles (en el año 2016).

Palabras clave: Indecopi - Propiedad Intelectual - Signos Distintivos - Marcas - Simplificación de Procedimientos Administrativos.

ABSTRACT:

This paper shares the Indecopi's Trademark department's experience regarding the adoption of measures that sought to improve the management and services of Industrial Property. In that sense, this paper sets the background, issues, objectives and strategies adopted to improve (i) orientation and information services provided to the users, through the implementation of a platform for advice on trademarks; and, (ii) access to faster trademark registration procedures, through an improvement of internal processes. The results achieved thanks to the efforts made over 2015 and 2016, show significant progress. Advice on brands platform has provided more than 72 thousand legal assistances for a total of 23 thousand users, from this group 5,730 initiated the registration of a trademark, with a success of 95% licenses granting. As it can be seen, as a consequence of the implementation of internal process improvements (Fast Track) it has been achieved the reduction of the average period of trademarks processing registration - without contesting - from 140 days (in 2014) to 75 days (in 2016).

Keywords: Indecopi - Intellectual Property - Distinctive Signs - Trademarks - Administrative Simplification of Administrative Procedures.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo compartir la experiencia de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi - en la adopción de medidas que han buscado mejorar la gestión y los servicios de propiedad industrial a su cargo. En particular, de aquellos que han permitido (i) mejorar los servicios de orientación e información a los usuarios, a través de la implementación de una plataforma de asesoría en marcas, y (ii) brindar acceso a procedimientos administrativos mucho más expeditivos, a través de una mejora de procesos internos.

Para tal efecto, en primer lugar, se expondrá sobre el marco contextual que ameritó la adopción de nuevas estrategias, por lo que se abordará los antecedentes, los objetivos que se buscaron alcanzar, la problemática o situación previa al desarrollo de las mejoras y las estrategias adoptadas.

En segundo lugar, se desarrollará un análisis de las medidas adoptadas: a) Implementación de un servicio de asesoría especializada a los usuarios y b) Mejora de procesos internos. Y, por su puesto, se expondrá los resultados alcanzados durante los años 2015 y 2016. Finalmente, se darán algunas conclusiones y recomendaciones.

II. MARCO CONTEXTUAL**1. Antecedentes.**

La demanda por el registro de marcas se ha incrementado sostenidamente, debido al crecimiento económico constante que ha vivido el Perú en los últimos 15 años. Los emprendedores han solicitado proteger sus marcas y otros signos distintivos. Esto ha generado un reto a la Dirección de Signos Distintivos (en adelante, la "DSD") del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el "Indecopi"), debido a que la entidad tuvo que modificar su forma de actuar, esto es, pasar de solo brindar el servicio

de registro y protección de marcas y otros signos distintivos, a la etapa de promoción y acompañamiento de los usuarios interesados en registrar estos elementos de propiedad industrial. Esta última etapa es necesaria porque el sector de pequeña empresa tiene la barrera del desconocimiento de los criterios legales y jurisprudenciales para elegir una marca susceptible de ser registrada. Además, de lidiar con una compleja organización en la que los procedimientos están establecidos y la divulgación de información es limitada, lo cual generaba trámites prolongados y un alto rechazo de solicitudes de registro.

Cabe destacar que la demanda por el registro de marcas está compuesta por un 40% de solicitudes de extranjeros y por un 60% de solicitudes de nacionales, siendo estos últimos emprendedores que normalmente requieren de asesoría legal.

A raíz de este reto, y con la intención que el mismo sea superado, se aplicaron dos medidas integradas que han permitido optimizar los procesos: a) se creó una plataforma de asesoría gratuita destinada a evaluar la mejor opción para elegir una marca y facilitar el llenado de solicitudes (de registro, renovación, etc.); y, b) se realizó una reingeniería de procesos, desde la recepción de la solicitud hasta el fin del procedimiento.

2. Objetivos.

El objetivo principal de las medidas adoptadas ha sido contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país a partir de un uso más intenso de la Propiedad Industrial por parte de los emprendedores. A partir de ello, se busca:

- a) Contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país a partir del uso intenso de la Propiedad Industrial por parte de los emprendedores.
- b) Aumentar las probabilidades de éxito del registro de marcas por parte de los emprendedores.
- c) Disminuir los errores en los procedimientos de registro y simplificarlos.

- d) Mejorar los tiempos de duración de los procedimientos de registro de marcas, renovaciones y actos modificatorios de registro.

3. Problemática o situación previa al desarrollo de las mejoras.

El desconocimiento por parte del emprendedor de las disposiciones normativas y criterios jurisprudenciales para el registro de marcas (así como de renovaciones y actos modificatorios de registro), lo hacía incurrir en elevados costos de tramitación.

Este desconocimiento se reflejaba en los errores al momento de formular su solicitud, errores que iban desde el llenado del formulario, hasta la falta de presentación de los documentos que de acuerdo a la legislación vigente se requerían para tal efecto. Todos estos factores son importantes para que el emprendedor pueda tener éxito en el proceso de registro de su marca (así como en el de renovación y de inscripción de actos modificatorios), de modo tal que no le genere una pérdida económica por el rechazo del registro.

Lo anterior recargaba innecesariamente el trabajo de la administración en el proceso de registro de marcas, renovaciones y actos modificatorios, impactando negativamente en los tiempos de tramitación de los procedimientos. Veamos algunas de las causas de la excesiva carga procesal:

- a) Errores cometidos en Mesa de Partes al registrar la información de las solicitudes en el sistema de seguimiento de expedientes.
- b) Reiteradas notificaciones a los administrados (emprendedores) por errores cometidos al presentar la solicitud para registrar marcas, renovaciones y actos modificatorios.
- c) Adopción de una cultura de trabajo orientada sólo a cumplir con los plazos legales y no a tramitar eficientemente y con celeridad las solicitudes de registro de marcas, renovaciones y actos modificatorios de los administrados.

- d) Acumulación de expedientes por tramitar, lo que generaba un pasivo para los profesionales asignados a dicha tarea y un retraso en la atención de las solicitudes.
- e) Desorden y limitada gestión de expedientes.
- f) No se aplicaba el criterio de clasificación de expedientes de solicitud de registro de marcas en atención a su grado de complejidad, de tal suerte que todas las solicitudes, independientemente de su grado de sencillez o complejidad, se evaluaban y resolvían en los mismos plazos.

Durante el año 2014, el plazo promedio para el registro de marcas, renovaciones y actos modificatorios era de 140 días hábiles, es decir, un promedio de 7 meses, generando un perjuicio para el emprendedor al no poder realizar una efectiva promoción de sus productos o servicios en el mercado, por la inseguridad jurídica de no tener protegida su marca y por el elevado riesgo de ver denegada su solicitud debido al desconocimiento de los criterios normativos para elegir una marca legalmente viable.

4. Estrategias adoptadas.

Con la finalidad de mejorar la gestión de la Dirección de Signos Distintivos se adoptaron dos estrategias para mejorar los servicios.

La primera –de orden externa– orientada al usuario, básicamente el emprendedor interesado en el registro de una marca, quien por desconocimiento de los procedimientos comete errores al momento de iniciar el proceso de

registro. Para ellos se diseñó e implementó un servicio de acompañamiento gratuito a través de una plataforma de servicios en marcas.

La segunda –de orden interna– mediante una reingeniería de procesos que buscaba mejorar los procesos de registro de marca, reducir los plazos de evaluación, así como bajar la carga de trabajo de los profesionales.

Los sustentos de las estrategias adoptadas están basados en la política de simplificación administrativa, especificada en el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016¹. Con la simplificación administrativa, lo que se pretende es mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios prestados al empresariado, a través de la eliminación de formalidades o costos innecesarios, se *"busca también identificar oportunidades de mejora e implementar medidas idóneas para la optimización de aquellos trámites y procedimientos esenciales para el desarrollo de las actividades productivas en el país."*²

Del mismo modo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual fue aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, establece como uno de sus principales objetivos: *"Implementar la gestión de procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas."*³

III. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS Y RESULTADOS

Las medidas adoptadas se encontraban alineadas a dos de los objetivos estratégicos del

1. Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de febrero de 2013.
2. Ministerio de la Producción (Produce). Plan Nacional de Diversificación Productiva. Lima, 2014, p. 74. En: <http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/plan-nacional-de-diversificacion-productiva.pdf> (visitada el 25 de mayo de 2016).
3. Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP). Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. Lima, 2013, p. 21. Disponible en: <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf> (visitada el 25 de mayo de 2015).

Indecopi⁴: (i) atender de manera oportuna, predecible y confiable los servicios, solicitudes y denuncias de los ciudadanos, y (ii) difundir y promover un mayor uso de los servicios que presta la institución en materia de propiedad intelectual. A su vez, se encontraban alineadas a tres de los objetivos operativos del Indecopi⁵: (i) mejorar la calidad y oportunidad en la tramitación de expedientes y optimizar los procesos resolutivos y administrativos, (ii) promover el uso de mecanismos de protección de la propiedad intelectual, y (iii) mejorar la infraestructura física a nivel nacional.

Es así que, si partimos de la premisa que la utilización de los signos distintivos y otros derechos de propiedad intelectual ayudan al posicionamiento de los productos y servicios en el mercado nacional e internacional, es tarea del Indecopi promover el uso de signos distintivos y facilitar a

los usuarios el acceso y utilización del sistema de registro y protección. A continuación, se detallan las dos estrategias implementadas y los resultados obtenidos durante los años 2015 y 2016.

1. Estrategia 1: Servicios de asesoría especializada a los usuarios.

A inicios del año 2015, se implementó la plataforma de servicios en temas de marcas. El equipo está compuesto por 7 profesionales con vasta experiencia en evaluar la viabilidad de registro y conocedores de los pasos que se requieren para el registro de marcas. (ver gráfico a pie de página)

1.1. ¿Cómo se brinda el servicio?

Cuando llega el emprendedor a la plataforma, lo primero que pregunta el asesor es ¿a

Gráfico N° 1

Circuito que sigue el usuario atendido en plataforma de servicios de Marcas



Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Indecopi
Elaboración de los autores

4. Indecopi. *Plan Estratégico Institucional 2012-2016*. Noviembre, 2011, pp. 17-18. Disponible en: <http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/172297/PEI-2012-2016.pdf> (visitada el 25 de mayo de 2016).
5. Indecopi. *Plan Estratégico Operativo Institucional 2015-2016*. Febrero, 2015, pp. 3-4. Disponible en: http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/172507/POI_2015-2016_mod.pdf (visitada el 25 de mayo de 2016).

qué negocio se dedica? –para poder identificar en qué rubro se desempeña– y ¿cuál es la marca que desea registrar? Luego, el asesor realiza la búsqueda fonética gratuita y analiza las probabilidades de éxito de la solicitud de registro.

En ocasiones, la marca que propone el usuario tiene un elevado riesgo de ser denegada, ya que entra en conflicto con un antecedente registral similar o idéntico. En esos casos, el asesor lo orienta para que se realicen los cambios necesarios a efectos que se disminuya el riesgo de no otorgamiento.

El asesor explica –en un lenguaje sencillo y claro–, las etapas del procedimiento y entrega al usuario una cartilla informativa para que recuerde los pasos que debe seguirse.

Los usuarios que reciben asesoría y deciden iniciar el registro de la marca –u otro trámite–, cuentan con el apoyo de los asesores en el llenado del formulario de solicitud de registro.

El apoyo en el llenado del formulario reduce significativamente los errores que puedan

cometer al momento de solicitar el registro de una marca, facilitando que el trámite se realice en menor tiempo, al eliminar los futuros requerimientos de la administración para subsanar algún defecto de forma.

En los dos años de funcionamiento de este servicio, se han brindado más de 72 mil asesorías a un total de 23 mil usuarios. De este grupo 5,730 iniciaron el registro de una marca, con un éxito de otorgamiento de registro del 95%.⁶

Estrategia 2: Mejora de procesos internos.

Cuando la DSD recibe una solicitud, nuestros profesionales la examinan para comprobar que se trata de una marca válida y que cumple con todos los requisitos exigidos. Cuanto más compleja es la solicitud, más tiempo se requiere para examinarla. Para destacar las solicitudes simples, se les aplica un sello con la finalidad de identificarlas. Por este motivo, las solicitudes con sello se tratan con más rapidez y llegan antes al primer paso del proceso de registro, esto es, la publicación de la solicitud, sin alterar su fecha de presentación. Este procedimiento acelerado se denomina *Fast Track* (via rápida).⁷

Gráfico N° 2



Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Indecopi. Elaboración de los autores.

Gráfico N° 3



Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Indecopi. Elaboración de los autores.

6. De conformidad con la información brinda por la DSD.

7. Esta modalidad de atención de solicitudes también es aplicada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Cfr.: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/fast-track-conditions> (visitada el 28 de abril de 2017).

La clasificación de solicitudes también ha permitido la reorganización de los equipos de trabajo, designando a un equipo pequeño de profesionales para la evaluación de solicitudes simples y otro equipo se encarga de los casos de mayor complejidad.

La Dirección de Signos Distintivos procesa anualmente más de 25 mil solicitudes de registro de marcas, de este total el 40% son clasificadas como simples, dichas solicitudes son evaluadas y se otorga o deniega el registro de marca en un plazo promedio de 50 días hábiles.

Con la adopción del *Fast Track* como método de trabajo, el segundo paso fue analizar por cada tipo de trámite (registro de marca sin oposición, con oposición, renovación, acto modificatorio, solicitud de infracción), el flujo de proceso de cada trámite, con la finalidad de identificar la duplicidad de pasos, el traslado de expedientes entre profesionales, el registro de seguimiento en el sistema informático, las modalidades de notificaciones, la impresión de copias, etc.; es decir, una reingeniería total, con la finalidad de incrementar la productividad -mayor número de solicitudes evaluadas por profesional- lo cual permitió reducir el tiempo de trámite de las solicitudes. El factor clave fue eliminar desperdicios en tiempos muertos de expediente, papel, horas hombre, horas máquinas y espacio físico.

2.1. Resultados alcanzados.

Mejora implementada para Registro de Marca (Fast Track – Marca no contencioso)

Categoría	Variable	Indicador	Antes de la intervención 2014	Después de la intervención 2016
Trámite	Plazo para el trámite de Registro de Marca sin oposición	N° días hábiles promedio (considerando solicitudes simples y complejas)	140	75
	Clasificación de expedientes en simples	% de expedientes simples	0%	40%

Mejora implementada para Registro de Marca (Fast Track – Marca contencioso)

Categoría	Variable	Indicador	Antes de la intervención 2014	Después de la intervención 2016
Evaluación	Rechazo de proyectos por la Comisión de Signos Distintivos (evalúan los casos de registro de marca con oposición)	% de rechazo	60%	0%

Mejora implementada al trámite de Renovación (Fast Track – Renovaciones)

Categoría	Variable	Indicador	Antes de la intervención 2014	Después de la intervención 2016
Trámite	Plazo promedio para realizar la renovación	N° días hábiles promedio	150	15

Mejora implementada al trámite Acto Modificatorio (Fast Track – Actos Modificatorios)

Categoría	Variable	Indicador	Antes de la intervención 2014	Después de la intervención 2016
Trámite	Plazo promedio para realizar los actos modificatorios	N° días hábiles promedio	150	15

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se nota un incremento de satisfacción de los emprendedores por los nuevos servicios que la DSD ha puesto en marcha.
- Ha disminuido el número de observaciones de las solicitudes ingresadas a trámite para el registro de marca.
- Se va mejorando los servicios en función al perfil del emprendedor. Tener mayor cercanía con la demanda, permite a la DSD desarrollar materiales informativos con

casos prácticos de los emprendedores de sectores más recurrentes.

- d) La reingeniería implementada en las áreas de la DSD ha dado sus frutos a nivel administrativo, ha permitido bajar la carga de trabajo y hacerla más homogénea entre los profesionales y a nivel de relaciones humanas, el clima laboral mejoró significativamente.
- e) No obstante, los resultados detallados precedentemente, los retos aún son grandes a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país a partir de un uso más intenso de la propiedad industrial por parte

de los emprendedores. En ese sentido, consideramos que sería recomendable evaluar la extensión progresiva de las medidas adoptadas a las oficinas regionales del Indecopi, en cuanto a la plataforma de asesoría en marcas o buscar implementar los servicios brindados en la plataforma por medios virtuales; es decir, haciendo uso de otros canales de atención como la páginas web, chat en línea, correo electrónico, y el mismo teléfono, entre otros, con lo cual se reducen los costos de traslados que deben asumirse cuando el servicio solo se presta de manera presencial o, incluso, esto permitirá que usuarios de todo el país puedan acceder a los servicios.