



Efectos de tratados internacionales en las autoridades administrativas de Perú

JOSÉ BARREDA¹

Sumario: I. XXX II. XXX. III. XXX

Hemos recibido la invitación de participar junto con otros distinguidos profesionales en la preparación de un estudio de actualidad en el ámbito de Propiedad Industrial y participar en la edición de la primera gran obra sobre Ensayos Peruanos sobre Propiedad Industrial. El tema que se nos ha asignado, Efectos que generan los Tratados Internacionales en las Autoridades Administrativas Locales, es uno enteramente novedoso, en razón que el Perú no participa de ningún Tratado Internacional cuyo propósito sea el de armonizar normas sobre Propiedad Industrial o el de facilitar la protección vía registro o concesión de derechos. Dentro de una probable (y esperamos fructífera) negociación con los Estados Unidos de América para un Tratado de Libre Comercio, nuestro país se verá obligado, como lo ha estado Chile, los países Centroamericanos, Singapur, Australia y otros, a adherirse, suscribir o ratificar diversos convenios de armonización legislativa de protección global de derechos o de propiedad intelectual. Este estudio se avocará a tratar los efectos que algunos de ellos puedan generar en las autoridades administrativas de Perú, particularmente el Convenio de Cooperación de Patentes (PCT), el Tratado sobre la

1. El Autor es socio del Estudio Barreda Moller S. Civil de R.L., Profesor de Derecho en el Area de Propiedad Industrial en la Universidad de Lima y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, past-Presidente de Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial.

Ley de Marcas, el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al Comercio – ADPIC formativo del Tratado de Marrakech que crea la Organización Mundial de Comercio.

Ningún país latinoamericano es miembro del Tratado de la Ley de Patentes, del Tratado de la Ley de Marcas o del Protocolo al Arreglo de Madrid. Brasil es miembro del PCT desde su suscripción, y México, Colombia y Ecuador constituyen adhesiones recientes. Salvo la experiencia de Brasil, que no puede ser necesariamente trasladada a una probable experiencia por las oficinas locales, los otros países no tienen aún una experiencia formada que pueda dar luces sobre los efectos que la adhesión a este Tratado puede generar ante las autoridades nacionales. El tratamiento del tema es, en consecuencia, una aventura intelectual. Las licencias que nos hemos permitido tomar, los presupuestos y las propuestas, no necesariamente se verán reflejadas en la práctica o procedimientos que la Oficina de Signos Distintivos o la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi adopten en el supuesto de Perú se adhiera a alguno de estos Tratados.

1. DE LOS TRATADOS DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, agencia especializada de las Naciones Unidas con el mandato de promover la protección de la Propiedad Intelectual a nivel mundial, administra 23 Tratados en el Campo de Propiedad Intelectual. Estos están clasificados, por dicha organización, como: (i) Tratados de Protección a la Propiedad Intelectual, cuyo propósito es establecer estándares básicos de protección de la Propiedad Intelectual en cada país; (ii) Tratados pertenecientes a un sistema global de protección, que aseguran que una solicitud internacional o registro internacional tenga efecto en cualquiera de los países signatarios de los Convenios, diseñados con el propósito de simplificar los trámites y de reducir los costos en la presentación de solicitudes y obtención de derechos en algunos o todos los países signatarios, y; (iii) los denominados Tratados de Clasificación, que crean sistemas de clasificación internacional con el propósito de organizar la información en lo relativo a inventos, marcas y diseños industriales conforme estructuras administradas por la OMPI que permitan rápido acceso a la información.

1. Del Tratado de la Ley de Marcas

Este Tratado fue adoptado en una Conferencia Diplomática concluida en Ginebra, Suiza, el 27 de octubre de 1994².

El propósito de este Tratado es establecer criterios de armonización en cuanto al registro de marcas incluyendo la necesidad de usar, para propósitos de clasificación, la

2. Según la publicación de WIPO, al 15 de enero de 2004, 31 países se inscribieron o se adhirieron al Tratado estando vigente para 28 de ellos. El Tratado entró en vigencia 3 meses después de que cinco Estados hubieran depositado los instrumentos de ratificación o adhesión.

Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el propósito de Registro de Marcas suscrito en Niza el 15 de julio de 1957, en sus textos revisados o enmendados. Dentro de este contexto, los países que se adhieren al Tratado deben modificar sus normas sustantivas o procesales a efectos de atender la aplicación de las normas de armonización que derivan de este Convenio, lo que en algunos casos, como en el Perú, puede significar imponer a la autoridad administrativa un mecanismo de administración más exigente que el que ahora mantiene o, en algunos casos, un mecanismo de administración dual en tanto que el Tratado se aplica para determinados signos y no para otros. Igualmente, puede generar problema de aplicabilidad, si se estima que sus normas contrarían la legislación Andina, la que, según lo considera el Tribunal Andino de Justicia, tiene rango «constitucional y prevalece sobre cualquier otro Tratado.

De adherirse el Perú a éste Tratado son varios los problemas que puede enfrentar:

a) El artículo 2 del Tratado señala que éste se aplicará respecto de marcas que consistan en signos visibles, estableciendo, para ello, una excepción: El Tratado no se aplica para marcas que constituyan hologramas ni se aplica respecto de marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. Paralelamente, el Tratado no se aplica respecto de marcas que no constituyen signos visibles, en particular, marcas olfativas y marcas sonoras.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina³ consigna en el artículo 134 que pueden constituir marca, entre otros, los sonidos y los olores (las marcas olfativas y las marcas sonoras), aceptándose la registrabilidad de las marcas colectivas y marcas de certificación en los artículos 180 y siguientes y 185 y siguientes de la misma Decisión. Generalmente, los hologramas son igualmente registrables como marca de producto o de servicio, en tanto signos susceptibles de representación gráfica.

La distinción entre signos registrables de conformidad con la Legislación Andina y signos a los que no se aplica el Tratado de la Ley de Marcas, obligaría a la Oficina de Signos Distintivos a establecer criterios distintos para la aplicación de normas sustantivas o normas procesales, en función del tipo de marca de que se trate, con lo cual se aumenta sustancialmente los niveles de control, la burocracia y consecuentemente, los costos que la administración del sistema implica, sin ningún beneficio para el país o para el usuario del servicio. Así, la autoridad nacional competente estaría obligada a establecer procesos administrativos y de control interno, con personal preparado, para aplicar las normas del Tratado solo para signos visibles, que serán tramitados en forma distinta a la tramitación de otros signos visibles excluidos del sistema o de los signos perceptibles mas no visibles (olores y sonidos).

3. De conformidad con el Sistema Comunitario Andino, las decisiones aprobadas constituyen Ley de la República desde el momento de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. La Decisión 486 fue publicada en la Gaceta Oficial No. 600 del 19 de Septiembre de 2000 y entró en vigencia el 1° de Diciembre de 2000, de conformidad con lo señalado en el artículo 274.

b) El artículo 139 (f) y (g) de la Decisión 486 establece que el petitorio de la solicitud de registro de marca debe contener indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro y la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios. De lo cual fluye que no puede incluirse en una solicitud, productos o servicios que corresponden a más de una clase ni puede hacerse referencia en la solicitud que se pretende registrar, a distintas clases.

Frente a ello, el artículo 3 (5) del Tratado establece que la solicitud puede contener productos o servicios en general, con independencia de si corresponden a una o más clases de la Clasificación Internacional, con lo cual se genera un conflicto entre las Normas del Tratado y las Normas Comunitarias Andinas.

El Tribunal Andino de Justicia ha establecido que en caso de un conflicto entre la Norma Comunitaria Andina y una Norma interna o aquella que fluye de un Tratado, prevalecerá la Norma Comunitaria Andina, siendo inaplicable la Norma interna o la Norma del Tratado que contraría esa disposición. En ese orden de cosas, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi estaría enfrentada a un conflicto entre leyes, donde, por un lado, estaría obligado a aceptar que en una sola solicitud se tramite el registro de marca en varias clases y que incluyan diversos productos o servicios, frente a la Disposición Comunitaria que la obliga a requerir al solicitante limitar la solicitud de registro de marca, a productos de una misma clase y a formular el pedido de registro, en el supuesto que exista interés en varias clases, en petitorios diferentes⁴.

Pero además de esta contradicción normativa, la sola posibilidad de tener que tramitar solicitudes de registro de una marca que involucra productos y servicios de clase distinta en un solo expediente, importa, para la oficina competente, enorme problema de control administrativo y dilación en la solución de los procesos. Puede darse el caso que efectuada la publicación en el Diario Oficial El Peruano para efectos de oposiciones, de solicitud que contiene referencia a una marca en clases distintas, tercera persona formule oposición contra el pedido de registro de la marca en sólo una de las clases afectadas, por tener mejor o preferente derecho, lo que obligaría a la autoridad a suspender la tramitación de la solicitud de registro respecto de las clases no afectadas por la oposición sin poder llevar a cabo el examen sustantivo de registrabilidad hasta que se hayan completado todos los procesos y etapas vinculadas con la oposición, inclusive, de ser el caso, la presentación y análisis de prueba –por ejemplo, en el supuesto que la oposición se formule en base a una notoriedad que debe ser demostrada o en base a un derecho de prioridad que, igualmente, debe ser acreditado- y por tanto, no se podía extender el certificado de registro. El efecto negativo de este sistema está en que, mientras que no se conceda el registro de marca, el solicitante no goza de derecho alguno -salvo el de oposición contra una solicitud posterior- no pudiendo, por ejemplo, formular oposición al uso de una marca idéntica.

4. A efectos de analizar la doctrina generada por el Tribunal Andino de Justicia, sugerimos revisar las diversas sentencias dictadas especialmente la del proceso No. 089-IP-2000, donde declarara que las normas del ADPIC no se pueden aplicar so pretexto de estar el Perú obligado a cumplir con obligaciones que derivan de Tratados, si sus disposiciones son contrarias a la norma comunitaria.

tica o similar que realice una tercera persona sin su autorización aún cuando se refiera a productos o servicios idénticos, no poder conceder derechos bajo licencia ni perfeccionar, a título definitivo, una transferencia. En la medida en que un proceso contencioso en vía administrativa puede demorar muchos meses y a veces años en resolverse, el solo hecho que en un solo expediente -que necesariamente debe concluir con una sola resolución concesoria y con un número de registro- se consignent derechos sobre diversas clases para la misma marca, puede importar un recorte en el ejercicio del derecho de acción y oposición del solicitante y una dificultad en la tramitación del expediente por parte de la autoridad⁵.

Cierto es que el artículo 7 del Tratado permite dividir la solicitud o separar la solicitud inicial entre dos o más solicitudes, distribuyendo entre aquellas solicitudes adicionales, productos o servicios que correspondan a clases distintas en tanto hayan sido citadas en la solicitud de registro original. Estas solicitudes divisionales mantendrán como fecha de presentación, la fecha de presentación de la solicitud original y el beneficio de los derechos de prioridad, si de ello deriva alguno, en tanto la petición para la formación de solicitudes divisionales se formule antes de la fecha en que la Oficina conceda el registro de marcas, durante un proceso de oposición contra la solicitud de registro de marca o en apelación contra una resolución que la autoridad hubiera emitido respecto de la registrabilidad de la marca, manteniendo la autoridad nacional el derecho de cobrar las tasas correspondientes para estas solicitudes divisionales.

El hecho que el solicitante tenga la facultad de dividir la solicitud original en varias solicitudes individuales, constituye una solución parcial al problema que se genera por la tramitación, en una solicitud, en un registro de marca para productos o servicios de distintas clases, pero siempre implica una demora en la solución del proceso.

Finalmente, es pertinente mencionar que de conformidad con las Disposiciones Transitorias, artículo 22, al tiempo en que exista adhesión o ratificación al Tratado, el Perú puede declarar que para efectos de tramitar una solicitud de registro de marca, los productos o servicios sólo pueden corresponder a una sola clase de la Clasificación de Niza.

c) La Decisión 486 de la Comunidad Andina permite a la autoridad nacional competente a rechazar, ex-officio, el registro de una marca si, a su juicio, el signo es irregistrable de conformidad con los artículos 134, 135 y 136 de tal decisión derecho que se ejercita en función del artículo 150 de la misma Decisión la que obliga a la Oficina Nacional competente a realizar el examen de registrabilidad. En aplicación de estos principios, la autoridad dicta una resolución sin darle a la solicitante la oportunidad de formular explicación o respuesta a una probable objeción al registro, con lo cual se recorta al solicitante el derecho al debido proceso. El artículo 14 del Tratado de la Ley de Marcas parece refrendar esta conducta, impropia, en la medida en que señala que la autoridad

5. El artículo 6 del Tratado establece que «cuando productos y/o servicios correspondientes a varias clases de la Clasificación de Niza han sido incluidos en la misma solicitud, tal solicitud merecerá un solo registro».

tendrá necesariamente que informar sobre cualquier observación que tenga que hacer contra una solicitud que esté referida al cambio de domicilio, al cambio de titularidad, a corrección de un error en el certificado de registro y al pedido de una renovación del registro, de tal manera que el titular/solicitante pueda atender el requerimiento de la autoridad y dar las explicaciones o subsanar los defectos dentro de un período razonable. Con este precepto quedaría convalidada la actitud que sigue la autoridad nacional competente –y que siguen otras autoridades en otros países de la Comunidad Andina– en cuanto a rechazar registros cuando la autoridad considera que se incurre en prohibiciones absolutas o relativas de registrabilidad y sin dar la oportunidad al solicitante para absorber las observaciones que pudieran existir, dentro de un período razonable. La inclusión de este precepto dentro del Tratado no resulta bienvenido, en nada beneficia a la sociedad o al interesado el que pueda denegársele un derecho sin haber sido previamente informado de la probabilidad de tal denegatoria, en todo o en parte, de habersele recordado la posibilidad de dar las explicaciones suficientes que puedan permitirle a la autoridad, en primera instancia, dictar resolución ajustado a los hechos y al derecho. El hecho que el solicitante tenga la facultad de plantear un recurso de reconsideración con la prueba correspondiente, solo encarece el costo del registro y dilata el trámite administrativo, sin beneficio alguno.

2. DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Aprobado el 27 de junio de 1989, como un Tratado Independiente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Protocolo es un Tratado Internacional que versa sobre materia de derecho privado, estableciendo un sistema internacional único de registro de marcas administrado por la Oficina Internacional controlada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con sede en Ginebra. El 1° de septiembre de 1995 se dio cumplimiento al número mínimo de países necesarios para que tal Protocolo entrara en vigencia, lo que ocurrió en definitiva el 1° de diciembre de 1995.

Declara el Protocolo los siguientes objetivos: (i) simplificar los procedimientos y formalidades para obtener protección de una marca en diversas jurisdicciones; (ii) modernizar el sistema de registro internacional de marcas y (iii) estipular el ingreso del máximo número posible de países al Protocolo, supliendo así las falencias que presentaba el Arreglo de Madrid.

Para los países desarrollados y para las empresas con negocios a nivel mundial, un sistema de registro internacional tiene pleno sentido. El postulado de una solicitud en un solo lugar, con un solo juego de documentos, en un solo idioma, con el pago de una sola tasa y en una sola moneda, obteniendo un solo registro con un solo número y en una fecha, con vigencia en más de un país, es un sistema que, a simple vista, es inigualable en tanto protección de marcas a nivel global e invita a los países del orbe a formar parte de este sistema internacional. El sistema sin embargo plantea muchas desventajas, ineficiencias y dificultades en la administración del sistema, principalmente, de los países de menor desarrollo relativo. Para las oficinas nacionales, las ausencias o silencios del Protocolo y las necesidades de establecer sistemas duales de administración, importan un costo que,

al no ser atendido por la Oficina Internacional ni poder requerirse sea cubierto por el titular de un registro internacional, obliga a la autoridad a aumentar los costos que tienen que ser cubiertos o por el erario nacional (vía transferencia de fondos o asignación en los presupuestos anuales de la República) o mediante incremento de las tasas por los otros servicios que tendrán que ser finalmente pagados por quienes no acceden al sistema, principalmente los nacionales.

a) De la transferencia de potestades administrativas.

La Oficina Internacional se erige en titular de un conjunto de atribuciones dentro de un sistema de registro internacional de marca. Cuando se dirige a la Oficina Internacional comunicación que le plantea la Oficina de Origen a pedido del titular, se formula una solicitud internacional con los requisitos que el Protocolo del Arreglo de Madrid y el Reglamento Común del Arreglo de Madrid obtienen⁶. Señalando el Reglamento Común las condiciones que debe cumplir la solicitud internacional, la Oficina Nacional del país a quien se extiende el derecho no tendrá necesidad de llevar adelante el examen formal, pues dicho examen formal es atendido por la Oficina Internacional. Ningún requisito que establezca la legislación interna y que sea exigible para el solicitante nacional dentro de un sistema nacional de registro, puede ser exigido por la Oficina Nacional respecto de un registro internacional. Dentro de este orden de cosas, no hay duda que el trabajo inicial de la Oficina Nacional de un país a quien se extiende el derecho, queda reducido.

Sin embargo, toda solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo se redactará exclusivamente en francés o en inglés⁷. La gran mayoría de los países signatarios del Protocolo son países Europeos o Africanos. En América Latina sólo se ha adherido Cuba y Estados Unidos de América. Es pertinente afirmar, por tanto, que la gran mayoría de las solicitudes de registro de marca internacional que la autoridad nacional reciba, estarán redactadas o en idioma inglés o en idioma francés (salvo que el registro de base venga de España en cuyo caso es probable que esté redactado en idioma castellano), de manera que la Oficina Nacional recibirá copia de la solicitud internacional y la comunicación pertinente de la Oficina Internacional, en ese idioma.

El uso de un idioma distinto al castellano plantea, de hecho, grave problema de administración y un incremento sustancial en los costos. Para efectos de dar trámite a una solicitud internacional en idioma distinto al castellano (nuevamente, no porque el castellano no sea un uso oficial del Protocolo, sino porque la gran mayoría de las solicitudes que lleguen a países de habla hispana serán provenientes de países que preferirán usar el inglés o el francés como idioma) obliga a la Oficina Nacional Competente a contratar

6. El Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a este Arreglo establece, en la regla 9, las condiciones relativas a la solicitud internacional. Ver el texto del Reglamento en http://www.wipo.org/madrid/es/legal_text/common_regulations.htm

7. Ahora también se admite el uso del castellano a partir del 1o de mayo de 2004 a partir de una reforma del Reglamento.

profesionales que, además del castellano, tengan amplio dominio en inglés o en francés o en ambos idiomas, asumiendo los costos correspondientes de contratar personas con dominio de estos idiomas, siendo además profesionales en derecho. Pero lo grave está en que cualquier traducción de la solicitud internacional al castellano para efectos de una tramitación local, incluyendo la eventual publicación en el Diario Oficial El Peruano para efectos de oposiciones, tendría que ser asumido por la Autoridad Nacional competente pues tanto el Protocolo como el Reglamento establecen que las autoridades nacionales no podrán imponer condición o requisito distinto incluyendo las publicaciones, a los que aparecen del Reglamento Común. Para propósitos de organizar el expediente administrativo que pueda ser analizado por interesados nacionales, la Oficina Nacional tendría necesariamente que traducir toda la documentación que reciba de manera de poder facilitar este informe a los nacionales, incluyendo facilitarles las búsquedas respecto de marcas que tengan derecho de prioridad, sobre todo de la naturaleza de los productos o de los servicios que se deseen distinguir. En menudo problema incurre la Oficina Nacional competente si tiene que obligarse a cumplir con esta tarea.

b) De la publicación en la Gaceta

Establece el Protocolo⁸ que la Oficina Internacional ordenará la publicación de las marcas registradas en el Registro Internacional en una Gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional precisándose que cada Oficina Nacional recibirá de la Oficina Internacional cierto número de ejemplares gratuitos (los que decida la Oficina Internacional) y cierto número de ejemplares a precio reducido, en las condiciones que fije la Asamblea, consignándose que esta publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las partes contratantes y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional⁹. La primera pregunta que surge respecto de esta norma es si la publicación en una gaceta que publique un organismo internacional, y que, muy probablemente, estará redactada en inglés o en francés (cuando menos ello será cierto respecto a la mayoría de los registros internacionales que se concedan) podrá ser considerado como una publicación suficiente para efectos de abrir el término de oposiciones por cualquier titular de registro de marca o signo distintivo en el Perú o en otro país miembro de la Comunidad Andina¹⁰.

La Oficina Nacional se enfrentará a un doble problema: que la gaceta internacional que reciba muy probablemente contendrá una referencia al registro internacional en un idioma distinto al español, estará confrontada la obligación interna de que un registro

8. Ver artículo 3, acápite 4, del texto del Protocolo del Arreglo de Madrid.

9. Ver el acápite 5 del artículo 3 del Protocolo del Arreglo de Madrid.

10. De conformidad con la Decisión 486, el titular o solicitante con derecho de prelación de un registro de marca en cualquier país miembro de la Comunidad Andina esta legitimado para formular oposición contra una solicitud de registro de marca en el Perú, si existe una identidad o similitud entre las marcas o identidad, similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, estableciendo el plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación en la gaceta oficial de cada país.

internacional, al igual que en el caso de una solicitud nacional, sea publicado en el Diario Oficial a efectos de dar inicio al plazo de oposiciones, pero como no puede exigir al titular del registro internacional efectúe alguna otra publicación, distinta a la publicación del registro en la gaceta internacional, tendría que o asumir el costo de la traducción al castellano de la información contenida en la gaceta internacional y asumir el costo de la publicación de la traducción así efectuada o informar a la Oficina internacional que el Perú no procesará ninguna solicitud de registro internacional y denegará automáticamente todo registro internacional, salvo que el titular del registro internacional cumpla con efectuar, a su propio costo, la publicación en el Diario Oficial y en el idioma castellano.

En la primera circunstancia, de asumir el costo de la traducción y el costo de la publicación, se daría un tratamiento claramente contradictorio e inconstitucional respecto de las solicitudes de marcas que los nacionales presenten bajo el régimen común, donde el nacional queda no solo obligado a efectuar la publicación en el Diario Oficial en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se le entregue el aviso, sino que además asume el costo correspondiente o, en la medida en que los registros internacionales puedan tener prelación o prioridad respecto de solicitudes nacionales, estar obligada a dilatar el trámite de registros nacionales hasta que no se de una solución al posible reconocimiento del registro internacional de marca. El sistema de control administrativo que el Protocolo genera, importa una aumento sustancial de los costos que el Gobierno de Perú debe revisar con extremo cuidado.

c) El trámite de solicitudes ante el Protocolo dilata innecesariamente el trámite de solicitudes nacionales.

El Protocolo, a consecuencia del diseño que asegure la aplicación, consigna en el artículo 5, 2), a) que cualquier rechazo definitivo del reconocimiento de un registro internacional en el territorio de un país deberá notificarse a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en que la notificación de la extensión fue enviada a la Oficina Nacional por la Oficina Internacional, quedando abierta la opción para que cualquier país pueda declarar, al momento de su adhesión al protocolo, que el plazo de un año será reemplazado por uno de 18 meses. De manera excepcional, si se ha producido una oposición y existe la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de 18 meses, la notificación de la denegación fundada en una oposición debe producirse en un plazo máximo de 7 meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

Como es conocido, el Protocolo no establece una obligación para publicar una solicitud de registro o una solicitud de extensión del registro internacional en el Diario Oficial, como punto de partida para el inicio del cómputo del plazo para formular oposición. Por ello, resulta aplicable la Decisión Andina, que obliga a la publicación de la solicitud de registro en el Diario Oficial¹¹ y que establece que cualquier persona que ten-

11. Ver artículo 145 de la Decisión

ga legítimo interés podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada dentro del plazo de 30 días (útiles) siguientes a la fecha de publicación¹², pudiendo concederse, por única vez, un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten la oposición¹³, quedando el solicitante (en este caso el titular del registro internacional) requerido para contestar la oposición presentando sus argumentaciones y pruebas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le notifique con la oposición¹⁴ teniendo el solicitante facultad para solicitar un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten la contestación¹⁵, luego de lo cual, la Oficina Nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y deberá pronunciarse sobre las oposiciones, de haberlas, y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución motivada¹⁶. Existe por tanto la posibilidad que una oposición requiera por el oponente del derecho de treinta (30) días para oponerse y treinta (30) días para presentar prueba, y por otro lado, el derecho del solicitante-opuesto de gozar de treinta (30) días para contestar la oposición y treinta (30) días adicionales para presentar prueba. Estos 120 días calendarios importan, en sí mismo, seis (6) meses. Si tomamos en consideración además que la resolución que se dicte en primera instancia es recurrible en apelación ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal Administrativo del Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial – Indecopi, resulta manifiestamente imposible que, en caso que exista una oposición, y aún cuando la Oficina Nacional haya informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de una denegatoria, que la denegatoria definitiva (la que fluye de la resolución que se dicte en apelación) se produzca en un plazo máximo de 7 meses, a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

La tendencia natural, en consecuencia, será que las Oficinas Nacionales se dediquen a resolver controversias que se generen contra una solicitud de registro internacional, con prelación respecto a las controversias que se formulen respecto de solicitudes nacionales, dilatando innecesariamente el trámite de las solicitudes nacionales por la necesidad de atender, en el más breve plazo, solicitudes de reconocimiento de registros internacionales. El Protocolo ha sido diseñado para efectos de hacer lo aplicable, el silencio administrativo positivo en tanto que para el solicitante nacional opera el silencio administrativo negativo.

El solicitante internacional se haya, en consecuencia, en clara ventaja respecto al nacional, pues no gozará éste de plazo cierto para el examen de su solicitud y para quien no se le reconoce el silencio administrativo positivo, en razón de la necesidad para las Oficinas Nacionales a trabajar de preferencia en el examen de las solicitudes internacio-

12. Ver el artículo 146 de la Decisión

13. Ver Segundo párrafo del artículo 146 de la Decisión

14. Ver primer párrafo del artículo 148 de la Decisión

15. Ver Segundo párrafo del artículo 148 de la Decisión

16. Ver artículo 150 de la Decisión 486

nales sólo para evitar que el registro internacional se reconozca de manera automática en su propio país.

d) Los efectos de la publicación local

Como prevee el artículo 3.5) del Protocolo, la publicación de la solicitud internacional se hace en la Gaceta de la Oficina Internacional, de circulación y alcance restringido, que se entrega a la autoridad nacional competente, redactada en inglés o francés, disponiéndose además que las partes contratantes no podrán exigir ninguna otra publicidad al titular del registro internacional, como condición para el reconocimiento de la validez del registro internacional. Como de conformidad con la legislación interna, toda solicitud de registro de marca, debe ser publicada en el Diario Oficial, requisito indispensable de procedimiento para que terceros gocen del derecho de oposición u objeción al registro debe buscarse una solución al problema derivado del trato diferente a favor del titular del registro internacional. La práctica actual establece que en el caso de solicitudes nacionales, sea el solicitante quien cubra los gastos correspondientes a la publicación y se encargue del trámite administrativo de tal publicación en el Diario Oficial. En el caso de un registro internacional, podría entenderse que, para efectos de la publicación en el Diario Oficial, será la Oficina Nacional competente la que debe asumir (i) la obligación de traducir el registro internacional del inglés o francés al español y (ii) la obligación de mandar publicar y cubrir el costo de la publicación, de tal solicitud de registro en el Diario Oficial, de manera que terceras personas puedan ejercitar el derecho de oposición. Ajeno al hecho que esta diferencia favorece injustificadamente al titular de un registro internacional, las Oficinas Nacionales competentes quedan seriamente afectadas en su práctica natural pues asumirían una obligación de traducción y de publicación, con los costos que ello demanda, lo que afecta negativamente a la administración del instituto.

Lo anterior tiene un efecto directo: De conformidad con la norma del Protocolo, la Oficina Nacional no puede cobrar una tasa administrativa de registro distinta y mayor a la que pagan los solicitantes de registros nacionales. Pero en el caso de un registro nacional, ciertos costos no existen (por ejemplo la traducción de la solicitud internacional al español) y ciertos gastos son asumidos directamente por el solicitante (la publicación en el Diario Oficial). Al vincular la tasa fiscal del registro internacional a la tasa del registro nacional, la Oficina Nacional competente tendrá una de las dos opciones (i) o asumir ese mayor costo y trabajar a pérdida en el caso de proceso interno de un registro internacional, o (ii) aumentar el costo que se cobra a los solicitantes de registro internacionales, aunque no esté justificado por los trámites que éste realiza, sólo para poder cubrir el mayor costo del trámite del registro internacional.

e) Del mantenimiento de los derechos derivados del registro internacional

En el caso de un registro nacional, el titular del mismo, si desea mantener derechos sobre la marca, está obligado a formular un pedido de renovación. En el caso de una transferencia del derecho o de cualquier acto modificatorio que afecte el mismo, no se reconocerá el acto modificatorio ni podrá ejercitarse derecho alguno contra tercero que derive de tal acto, si el mismo no ha sido primero inscrito ante la Oficina Nacional competente.

En el caso de la renovación o en el caso del registro del acto modificatorio, debe pagarse la tasa correspondiente establecida, anualmente, en el TUPA del Indecopi.

Tratamiento distinto fluye del registro internacional. Establece el Protocolo que cuando un registro es renovado o cuando, respecto de él, debe inscribirse un acto modificatorio, tal renovación o el registro de tal acto modificatorio se hace directamente ante la Oficina Internacional, administrada por la OMPI, y la OMPI comunicará a la Oficina del país donde se tenga el registro, tal renovación o tal acto modificatorio, quedando la autoridad competente obligada a iniciar los trámites administrativos de carácter interno para que ellos reflejen la renovación o el registro del acto modificatorio. La Oficina local, de acuerdo a las normas del Protocolo, no está legitimada para solicitar el pago de tasa administrativa de carácter interno, aún cuando en la práctica, está obligada a realizar labores administrativas para efectos de registrar el mantenimiento del derecho. En consecuencia, a efectos de prohibir otros gastos que no serán cubiertos por el titular del registro internacional ni por la Oficina Internacional, será el titular de un registro nacional quien probablemente se verá enfrentado a un incremento de las tasas administrativas requeridas por la Autoridad nacional competente para satisfacer sus obligaciones que deriven del Protocolo. Mas aún, la comunicación sobre la renovación o el acto modificatorio puede venir en cualquiera de los idiomas oficiales incluyendo el inglés o el francés en cuyo caso, la Oficina local además deberá vigilar que se traduzca este documento al castellano como condición previa para anotación en sus sistemas de renovación o del acto modificatorio y además como una forma de información a terceros interesados en conocer si un registro fue o no renovado o respecto de él ha ocurrido un acto modificatorio.

3. DE LA ADHESIÓN DEL PERÚ AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES – PCT

Son más de cien los países que forman parte del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Dos de los países signatarios son Ecuador y Colombia, quienes, con el Perú (y junto con Bolivia y Venezuela) conforman la Comunidad Andina de Naciones y aplican, en su legislación, la misma norma sobre Propiedad Industrial –la Decisión 486-. Brasil y México, son otros dos países de América Latina que se han adherido al PCT.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante el PCT) establece un procedimiento por medio del cual una solicitud presentada ante un país miembro del Tratado, reemplaza a las múltiples solicitudes que, bajo el sistema tradicional, debe realizar el solicitante en cada país en que desee proteger su invención, en la medida que, al tiempo de presentar su solicitud PCT, designe a los países que se beneficien del sistema. El sistema PCT busca un objetivo básico recibiendo, en el camino, ciertos beneficios adicionales. El objetivo básico es reducir los costos de protección de los derechos de patentes a nivel mundial. A diferencia del sistema tradicional que exige la novedad absoluta como condición para solicitar el registro de patentes o que limita el ejercicio del derecho de prioridad a un año desde la fecha de la primera solicitud extranjera, el régimen de patentes bajo el PCT posterga el inicio de los trámites en cada país miembro del Tratado hasta por treinta meses y uniformiza los requisitos formales de presentación de las solicitudes en todas las Oficinas de Patentes de los países miembros del Tratado lo que

constituyen beneficios derivados. Ello permite a los titulares de las solicitudes de patentes aplazar la decisión sobre la presentación de sus solicitudes en los países miembros del PCT, (en la medida por cierto que haya sido ese país signado al momento de formular el pedido) lo que es traducido como una mayor posibilidad de evaluar el valor económico de la invención y su patentabilidad, de manera que, si el solicitante así lo desea, puede poner fin al trámite de la solicitud antes de incurrir en los costos que derivan de una solicitud tradicional nacional.

El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI ha preparado un documento de trabajo con las ventajas de la adhesión del Perú al PCT¹⁷, citando las ventajas del procedimiento contemplado en el PCT frente al procedimiento tradicional y que se traducen, principalmente, (i) en la necesidad de presentar una sola solicitud en un solo idioma ante una sola oficina, reemplazando las múltiples presentaciones en el extranjero, hasta el momento en que sea necesario ingresar a la fase nacional, (ii) reduciendo sustancialmente los costos de tramitación en la medida en que no es necesario traducir la solicitud de patente a los diversos idiomas de los diversos países donde habría que formular un pedido de patente de conformidad con sistema tradicional, sino hasta el momento en que se haya optado la decisión de continuar en la inversión derivada del desarrollo de la patente y la determinación del valor económico de la invención; (iii) de tal manera que se aplaze la decisión sobre las presentaciones en el extranjero e ingreso a la fase nacional de cada país hasta por treinta meses contados a partir de la fecha de prioridad.

La experiencia en los países de Latinoamérica indican que, una vez que un país se adhiere al PCT, los primeros treinta meses a partir de la entrada en vigencia, se reduce sustancialmente la presentación de solicitudes individuales en cada uno de los países en que se desea proteger la invención pues, en tal circunstancia, los interesados en formular las solicitudes prefieren incorporar dentro de la solicitud PCT, una manifestación de voluntad de entrar a la fase nacional en cada uno de los países miembros del sistema. Vencidos los treinta meses, un período de vacío, los países que recientemente se han adherido como Ecuador y Colombia, han reportado un incremento de las solicitudes de patente de hasta 20% respecto del volumen de casos ingresados, bajo el sistema tradicional de solicitud de patente nacional, antes de la adhesión al sistema PCT. En este caso, la Oficina Nacional ha dejado de percibir ingresos por las nuevas solicitudes de patentes que se hubieren tramitado bajo el sistema tradicional, pero por la diferencia en el número de casos que se presentan a partir de la entrada en vigencia del PCT, este menor ingreso durante treinta meses queda suplido por los mayores ingresos que se persiguen a partir de las solicitudes PCT donde se compensa totalmente la diferencia, en el plazo de cinco años (siempre en el supuesto que el incremento se limite al 20%).

17. Ver separata especial publicada en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el 13 de enero del 2000.

El sistema PCT permite, sin duda alguna, cierto aligeramiento en el trámite que sigan las Oficinas Nacionales. El procedimiento PCT contempla dos fases: una internacional y otra nacional. La fase internacional involucra la presentación de una solicitud internacional, una búsqueda internacional, una publicación internacional y un examen preliminar internacional. La fase nacional comprende todos los trámites que el titular está obligado a conducir ante la Oficina designada una vez culminada la fase internacional. Se ingresa a la fase nacional, de manera obligatoria, a los treinta meses de haberse presentado la solicitud PCT.

Es pertinente mencionar que el PCT no es una primera solicitud originaria sino que es siempre dependiente de una solicitud presentada ante una entidad nacional. Presentada la solicitud internacional, ésta genera efectos equivalentes a la presentación de una solicitud nacional regular en cada país miembro del PCT siempre y cuando tal pedido sea formulado dentro de los 12 meses de presentada la primera solicitud en algún país miembro (el reclamo de prioridad). La solicitud se presenta en un solo idioma, debe designar cuando menos un estado contratante y debe contener información relativa al solicitante y al inventor, más el texto de la descripción y de las reivindicaciones de la invención, cumpliéndose además con los requisitos formales que se detallan en el Reglamento del Tratado.

La Oficina receptora de la solicitud internacional debe identificar a la administración encargada de la búsqueda internacional. La búsqueda internacional, conducida por oficinas que reciben el encargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, son la Oficina Australiana de Patentes, la Oficina Austriaca de Patentes, la Oficina China de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina Rusa de Patentes, La Oficina Sueca de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. La búsqueda tiene por propósito (i) comprobar la unidad de la innovación; (ii) hacer un análisis respecto del estado del arte frente a las reivindicaciones contenidas en la invención y (iii) elaborar un informe resultante de la búsqueda internacional. El informe contendrá, de ser aplicable, la lista de los documentos relativos al estado de la técnica y que pudieran constituir un precedente que destruya la novedad, así como indicaciones relativa a la unidad de la invención. Pasados los dieciocho meses a partir de la fecha de la prioridad, la Oficina Internacional publica la solicitud internacional en la gaceta PCT, con el informe de la búsqueda, así como las reivindicaciones y modificaciones. Esta publicación, cuando menos para el Perú y aunque no sea el Perú parte del PCT, importa que el invento pasa a formar parte del estado de la técnica.

El procedimiento PCT fija la necesidad de cumplir pagos de una serie de tasas, ante la Oficina receptora, ante la administración encargada de la búsqueda internacional, ante la Oficina Internacional y ante la Oficina encargada del examen preliminar internacional. Además, es necesario abonar una tasa de designación que, recaudada por la Oficina receptora [de la solicitud internacional] es remitida a la Oficina Internacional para que ésta luego lo redistribuya entre las Oficinas Nacionales de los Países designados.

Para poder entrar a la fase nacional, el solicitante debe pagar una tasa nacional. Si la solicitud ha sido presentada en un idioma distinto al castellano, se requiere que se presente una traducción de la descripción y de las reivindicaciones. Las oportunidades de ingreso a la fase nacional están directamente vinculadas al momento en que el país internacional ha sido designado por el titular de la invención. Así, si un país ha sido designado dentro de los diecinueve meses contados desde la fecha de prioridad, el plazo es de treinta meses desde la fecha de prioridad para ingreso a la fase nacional. Si el país ha sido designado transcurrido diecinueve meses desde la fecha de prioridad, debe ingresarse a la fase nacional, donde el plazo máximo de entrar a la fase nacional es de veinte meses.

El PCT no regula la materia patentable. En consecuencia, cada país contratante mantiene la libertad de establecer la condiciones sustantivas de patentabilidad.

El sistema PCT brinda, ciertamente, ventajas al titular y ventajas a la administración de las Oficinas Nacionales de los países designados. También establece ciertas limitaciones, por ejemplo la reducción de las tasas en un 75% para solicitantes naturales o residentes de países con un producto bruto interno por capita menor a los US\$ 3,000.00, entre los que se encuentra el Perú.

El PCT generará obvios impactos sobre los servicios que presta la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi – OIN y a través de ella ofrece a los residentes nacionales la oportunidad de acceder a exámenes preliminares que consisten en una opinión (no vinculante) de entidades o administraciones designadas por la OMPI y que gozan de reconocimiento internacional, sobre los requisitos de patentabilidad: novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Como lo menciona el informe del Indecopi, esta opinión es «altamente persuasiva» además de importar una reducción de las tasas de examen durante la fase nacional.

Habrán además un impacto financiero para el Indecopi. Como hemos mencionado y mientras no se ingresa a la fase nacional, se reducirán sustancialmente los ingresos que la OIN recauda por su presentación y trámite de solicitudes de empresas o individuos extranjeros, lo que la autoridad espera pueda verse compensado por los ingresos que se obtenga de las solicitudes PCT una vez que se ingresa a la fase nacional a los treinta meses contados a la fecha de la prioridad. Se considera en consecuencia, una inversión a mediano o largo plazo en la esperanza que la incorporación al sistema PCT importe, como para el caso de los otros países de América Latina que ingresaron al sistema, un incremento en el número de las solicitudes PCT que entren a la fase nacional. Al incrementarse las solicitudes y eventualmente al incrementarse el número de patentes concedidas, la OIN no sólo recibirá mayores ingresos por concepto de la presentación de las solicitudes sino además recibirá ingresos adicionales, por el mayor número de casos que vigile, por las anualidades y por el examen de fondo.

Cada país tiene una realidad distinta. La experiencia que viene viviendo Colombia y Ecuador no necesariamente es una experiencia que debe reflejarse ante la OIN. Sin embargo, las tendencias naturales de los titulares de solicitudes PCT de involucrar el mayor número de países a quienes se extiende la solicitud internacional, hace pensar que las autoridades locales recibirán un impacto financiero beneficioso en el mediano plazo

y además, tendrán un bagaje de información tecnológica que deriva del número importante de solicitudes que se reciba que puede ser analizada por todos los investigadores nacionales, como punto de partida para la elaboración de nueva tecnología. El plazo de treinta meses contados a partir de la fecha de aplicación del sistema PCT y la fecha en que se ingresa a la fase nacional, debe ser tiempo suficiente para que las autoridades nacionales introduzcan los cambios, inviertan en infraestructura, capaciten al personal y en general se adecuen para poner en práctica el nuevo sistema. Es de esperar que en esta circunstancia el gobierno central dote al Instituto de los fondos suficientes para cumplir con este compromiso.

Existe finalmente la percepción que la adhesión de un país a un Tratado como el PCT tiene un efecto psicológico adicional: mejora la percepción de los inversionistas extranjeros sobre los niveles de protección de la propiedad intelectual y, por tanto, permite que los inversionistas consideren a nuestro país como un lugar adecuado para las inversiones, lo que tienen obvios efectos sobre el comercio y la industria.

4. DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Y LOS ACUERDOS COMERCIALES MULTILATERALES CONTENIDOS EN EL ACTA FINAL DE LA RONDA DE URUGUAY - ACUERDOS SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO-ADPIC

El Congreso Constituyente Democrático, mediante resolución legislativa No. 26407 publicada en el Diario Oficial del 18 de diciembre de 1994, aprobó el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales, incluyendo el denominado Acuerdo ADPIC. Este entró en vigencia en nuestro país el 1º de enero del año 2000 en aplicación estricta del Artículo 65.2-Disposiciones transitorias, de dicho acuerdo.

El acuerdo ADPIC contiene normas diversas en materia de propiedad intelectual, específicamente un capítulo sobre disposiciones generales y principios básicos, un capítulo vinculado a los derechos de autor y de derechos conexos, a las indicaciones geográficas, a los dibujos y modelos industriales, a la protección de esquemas de trazado de los circuitos integrados, la protección de la información no divulgada, a las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales, marcas, patentes y procedimientos especiales relacionados con las medidas en frontera. Las disposiciones internas de la legislación peruana, principalmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el decreto legislativo 823, se ajustan, en esencia, a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ADPIC, no pudiéndose acusar a la República del Perú de una violación a los compromisos asumidos de conformidad a este Acuerdo.

Sin embargo, y aunque ello resulta ajeno a la actividad que pueda realizar la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI o la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías, u otras oficinas y comisiones de la institución, podría afirmarse que, a diferencia de otros países, el Perú no ha adoptado medidas administrativas y legales suficientes para aplicar las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera. De conformidad

con lo instituido en el Artículo 51 del ADPIC, los países miembros están obligados a adoptar procedimientos para que el titular de un derecho [de propiedad intelectual] que tengan motivos validos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marcas falsificadas o mercancías piratas que lesionen el derecho de autor, puedan presentar ante las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda con el objeto de que las autoridades de Aduanas suspendan el despacho de las mercancías e impidan la libre circulación. Esta norma obliga a la aprobación de un procedimiento en virtud del cual, en base a la simple existencia de una sospecha, que la importación de mercancías pueda lesionar derechos de propiedad intelectual [derechos de marcas y derechos de autor] puedan las autoridades aduaneras ser requeridas no sólo para suspender el despacho de las mercancías para libre circulación sino para llevar acabo una inspección de las mismas de tal manera que éstas puedan ser reconocidas por las autoridades de Aduana, por el titular del derecho que se alega ha sido lesionado y por el titular o dueño de las mercancías, de tal manera que la importación y liberación de los bienes queda suspendida por el plazo de 10 días consignado en el Artículo 55, a efectos de que se adopten las medidas provisionales que impidan la distribución de los productos, que permitan al titular de los derechos fundamentar su reclamo, en el supuesto que se compruebe que se está lesionando su derecho y se dicten las medidas necesarias para destruir los productos infractorios, en el supuesto que se haya encontrado que existe lesión de derechos particulares.

Es el Congreso de la República el que está llamado a dictar las medidas legales pertinentes para la debida aplicación de este capítulo. No cabe duda que, frente a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la aprobación de medidas que implementen esta obligación será una necesidad, por lo que le corresponde a la autoridad administrativa competente, llamada por ley a proteger los derechos de propiedad intelectual, a proponer al poder legislativo las medidas adecuadas para la implementación de esta norma.

En conclusión, se ha tratado en este trabajo de un ejercicio imaginativo de los efectos que los tratados internacionales diversos, de los cuales el Perú es o pretende ser miembro, tendrán ante la autoridad nacional competente. No existe experiencia cercana en otros países de América Latina pues la gran mayoría de los tratados no han sido incorporados a la legislación de los países de América Latina, y los que lo han sido, son de muy reciente implementación. Este estudio, en consecuencia, puede servir el propósito de llamar la atención sobre ciertos aspectos que la implementación de los tratados pudiera generar en la administración del instituto de propiedad intelectual, de manera que el Poder Ejecutivo pueda tomar las medidas adecuadas para preparar a la institución administradora de manera que ésta pueda enfrentarse a la problemática que derive de la implementación de los tratados, de la manera más eficiente posible.

