



Ok, la ley busca proteger al administrado, pero... ¿la administración también?

ALFREDO MARTEL SALAS

Sumario: Exposición de Casos 1 y 2. I. Caso 1: ¿Los requisitos de patentabilidad deben ser evaluados por igual? II. Caso 2: ¿Puede la ley proteger un registro nulo? III. Principios del Procedimiento Administrativo aplicables a estos casos. IV. Conclusiones.

Mediante el presente trabajo, queremos analizar la actuación de nuestra autoridad administrativa y los peligrosos criterios que viene aplicando en el trámite de algunos casos de Propiedad Industrial. Para tal efecto, pasaremos a exponer dos casos, el primero de ellos referente a una solicitud de patente de invención y el segundo, a una solicitud de marca. Ambos procesos están basados en hechos de la vida real¹.

CASO 1: “En mayo de 2010, los científicos japoneses P.H. y B.B., tras muchos años de investigación, obtienen un compuesto químico que resulta ser la vacuna contra el virus VIH. De inmediato proceden a solicitar la patente de su invento ante su país y reivindicar la prioridad de su solicitud en otros países —entre ellos el Perú— en aplicación del derecho que otorga el Convenio de París.

Presentada la solicitud de patente en el Perú ante la autoridad competente, luego de algunos meses se emite el correspondiente examen de fondo o informe técnico. Dicho examen concluye que la invención cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; sin embargo, considera que la redacción de sus reivindicaciones no es clara y sugiere a los inventores-solicitantes la modificación de algunos términos (ello producto de la dificultad de traducir el japonés al español). Al momento de absolver el informe técnico, los solicitantes omiten reemplazar uno de los términos en sus reivindicaciones.

Al poco tiempo, la Administración emite resolución por la cual deniega la patente al considerar que ésta carece de claridad (en razón al término o palabra no corregida).

¹ Si bien el Caso 1 es ficticio, su trámite se basa en los criterios que en la actualidad vienen aplicando las instancias del INDECOPI. Respecto al Caso 2, éste se basa en un caso real, sin embargo, se han mantenido en reserva los nombres de las empresas implicadas y los signos distintivos en litigio pues, al momento que se escribe este artículo, los representantes de la empresa francesa han acudido ante el Poder Judicial del Perú con la esperanza que aquél enmiende lo resuelto por el INDECOPI y anule todo lo decidido por el ente administrativo.

Dentro del plazo legal, los solicitantes interponen recurso de reconsideración. Como nueva prueba instrumental para sustentar su recurso, presentan un nuevo pliego de reivindicaciones ya con el término debidamente corregido. Sin embargo, la autoridad declara infundada la reconsideración pues considera que un nuevo pliego de reivindicaciones no puede constituir nueva prueba instrumental.

Frente a dicha decisión, los solicitantes interponen recurso de apelación y acompañan el nuevo juego de reivindicaciones. Empero, para su sorpresa, la autoridad no eleva el expediente a la segunda instancia administrativa e informa a los solicitantes que en razón a un reciente criterio asumido por su superior jerárquico en un caso particular, el recurso de apelación no puede fundamentarse en un nuevo pliego de reivindicaciones porque se trataría de un hecho nuevo. En consecuencia, salvo que la apelación se sustentara en cuestiones de puro derecho o en una interpretación distinta de las pruebas producidas al interior del proceso, el recurso impugnativo no sería admitido.

Lamentablemente, dado que el único argumento en que los solicitantes podían sustentar su apelación era la omisión incurrida al traducir el término extranjero y, así, subsanar aquélla con la presentación del nuevo pliego corregido, dicho recurso no fue admitido y, en consecuencia, el proceso quedó concluido ordenándose el archivo definitivo del expediente.

Al ser rechazada su solicitud y quedar desprotegido su derecho, los inventores-solicitantes desistieron en su intento de comercializar su fármaco en el mercado peruano. La solicitud de patente seguida en el Perú, lejos de traer un beneficio para aquéllos, les ocasionó un grave perjuicio: al haberse hecho pública su invención, la fórmula quedó a disposición de cualquier tercero interesado en su explotación y esto ya nadie podía impedirlo, ello porque los derechos de Propiedad Industrial sobre una invención o patente, como sabemos, son territoriales. Los años de investigación y esfuerzo, al menos en territorio peruano, simplemente, se los llevó el viento”.

CASO 2: “En la década de los 80’, una empresa inglesa registró en el Perú su marca de producto PLANETA ROJO para distinguir productos de la clase 30 internacional (artículos de panadería principalmente). Asociada a una empresa peruana, permite, en 1992, que ésta use y registre como su nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERÚ S.A. también dentro de la clase 30 internacional.

En el año 2002, la empresa inglesa vende su marca PLANETA ROJO a una empresa francesa quien, de acuerdo a la normativa vigente en el Perú, inscribe dicha transferencia ante el INDECOP². Luego de adquirir la propiedad sobre dicha marca, la empresa francesa se opone con éxito a dos solicitudes presentadas por la firma peruana para la marca PLANETA ROJO en las clases 02 y 30. Ante dichas oposiciones, la otrora filial peruana se había defendido en razón a la titularidad que ostentaba sobre el nombre comercial antes referido. Las dos instancias del INDECOPI amparan ambas oposiciones, pues concluyen que el derecho adquirido por la firma francesa —esto es, sobre la marca PLANETA ROJO en la clase 30— resultaba anterior y, por tanto, mejor al que obtuvo la firma peruana sobre su nombre comercial.

² Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Contando con un mejor derecho, el mismo que había sido reconocido en dos procesos administrativos, la empresa francesa considera conveniente extender la protección de su marca PLANETA ROJO a la clase 29, clase cuyos productos se encuentran vinculados a los de la clase 30. Es aquí donde empieza el drama burocrático para la solicitante extranjera.

Cuando se solicita la marca PLANETA ROJO para la clase 29, se opone PLANETA ROJO DEL PERÚ S.A. nuevamente por su nombre comercial pero, en esta oportunidad, por el registro del mismo en la clase 29. Es decir, la empresa peruana había ido más allá de la autorización que su entonces accionista inglesa le había brindado para obtener su registro en la clase 30 y lo había inscrito también en la 29. Se trataba pues de un registro que era nulo de pleno derecho, empero, ése ya era otro tema.

Es el caso que la entonces Oficina de Signos Distintivos declara infundada la oposición de PLANETA ROJO DEL PERÚ S.A. porque esta empresa no logró demostrar el uso de su nombre comercial para los productos de la clase 29, sin embargo, de oficio deniega la marca solicitada por el previo registro de la marca PLANETA ROJO dentro de la clase 29, registrada también por PLANETA ROJO DEL PERÚ S.A. Esto daba a conocer que la empresa peruana no sólo había obtenido —sin autorización— su nombre comercial en la clase 29, sino también un registro de marca, sin embargo, extrañamente, no invocó tal registro al momento de formular oposición.

La firma francesa apeló contra el fallo de la Oficina reiterando su previo y mejor derecho sobre la denominación PLANETA ROJO, pero su recurso fue desestimado por el Tribunal.

Es ante tal panorama que dicha empresa solicita la cancelación por falta de uso de la marca PLANETA ROJO indebidamente obtenida por PLANETA ROJO DEL PERÚ S.A. Es así que, ante la falta de pruebas, la Oficina declara fundada la acción de cancelación y dicho fallo queda consentido. Ya no quedaban, pues, obstáculos para el registro de la marca PLANETA ROJO a favor de la empresa francesa en la clase 29.

Contando con el fallo de cancelación favorable y, por tanto, con derecho preferente de acuerdo a la normativa vigente, la empresa francesa solicita nuevamente el registro de su marca PLANETA ROJO para la clase 29.

Sin embargo, inexplicablemente, la misma Oficina —de oficio— en el nuevo procedimiento pide pruebas a la empresa peruana PLANETA ROJO DEL PERÚ S.A. del uso de su nombre comercial en la clase 29, es decir, el mismo nombre comercial que antes había sido desestimado en la anterior oposición, reaparecía como obstáculo en la nueva solicitud.

Pese a advertirle a la autoridad de la incongruencia que significaba dar una segunda oportunidad a quien en su debido momento no pudo demostrar el uso de su nombre comercial, reactivando de oficio un obstáculo ya superado, aquélla admite las pruebas —que esta vez sí presentó la empresa peruana— y deniega nuevamente a la solicitante francesa el registro de su marca PLANETA ROJO en la clase 29.

Interpuesto el respectivo recurso de apelación contra el fallo de la Oficina y advertir también al Tribunal sobre las consecuencias de dicha decisión, la segunda instancia administrativa sólo confirmó lo resuelto por la Oficina y dejó, por segunda vez, sin el registro de su marca PLANETA ROJO en la clase 29 a la empresa extranjera”

Como lo hemos señalado, los dos casos expuestos se encuentran —como se dice cinematográfica o literariamente— basados en la vida real, y podemos recurrir también al cine o la literatura, para decir que sus protagonistas son un poco parte de aquel “Proceso” de Kafka, en razón a los vericuetos burocráticos a los cuales muchas veces nos conduce nuestra administración, principalmente cuando, bajo pretexto de proteger el interés de la sociedad, deja de lado el interés del administrado, ello en contra de lo que predicán la mayoría de principios administrativos, los mismos que son reconocidos por la mejor doctrina, e incluso se encuentran recogidos por la normativa vigente.

En efecto, principios tales como los de *informalismo*, *celeridad*, *eficacia*, *simplicidad*, entre otros, realmente han sido dejados de lado al momento que la autoridad ha tomado su decisión en uno y otro caso, ello con el pretexto de aplicar las normas con un estricto formalismo, sin medir las consecuencias o el perjuicio que se puede causar a quien acude a la administración en busca del reconocimiento de un legítimo derecho, es decir, al administrado.

A lo largo del presente trabajo nos dedicaremos a analizar las implicancias de cada uno de los casos expuestos, tratando de inferir aquellas otras soluciones a las que consideramos debió llegar la autoridad si realmente hubiera aplicado alguno de los principios contenidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 o Ley del Procedimiento Administrativo General [LPAG], es decir, si realmente se diera prioridad al interés del administrado sobre la propia Administración.

I. CASO 1: ¿LOS REQUISITOS DE “PATENTABILIDAD” DEBEN SER EVALUADOS POR IGUAL?

La Decisión 486 de la Comunidad Andina [CAN] establece en su artículo 14 que “los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Resultan pues claros cuáles son los tres principales requisitos que debe reunir una invención para que sea merecedora de reconocimiento y protección por parte de la autoridad correspondiente. Estos son: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Se entiende entonces que bastaría que un invento cumpla con reunir estas tres condiciones para que la patente sobre el mismo sea concedida en exclusiva a un particular. A continuación detallaremos en qué consisten cada uno de los tres requisitos mencionados:

Novedad: el artículo 16 de la Decisión 486 establece que una invención es nueva cuando ella no está comprendida en lo que se conoce como “el estado de la técnica”. Y el estado de la técnica es todo aquello conocido por la sociedad, es aquella información que haya sido accesible, ya sea en forma escrita u oral, con anterioridad a la fecha que fue

presentada la solicitud de patente o, de ser el caso, de la prioridad reivindicada. En otras palabras, el estado de la técnica es todo aquello que antecede y atañe a la invención.

El Tribunal Andino de Justicia de la CAN, al momento de pronunciarse sobre la novedad, ha acogido el criterio de novedad absoluta de la invención con respecto a aquello que constituye el estado de la técnica. Así, en el proceso 1-AI-96 del 30 de octubre de 1996 señaló que: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344³.”

Empero, no basta que el invento sea totalmente nuevo para merecer protección. Dicha carga novedosa debe, además, tener nivel o altura inventiva.

El nivel inventivo: de acuerdo al artículo 18 de la Decisión 486 “se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Es decir, no basta que un invento sea nuevo. Es además necesario que aquél no se haya podido deducir de lo que ya existía o ya se había inventado.

Al respecto el Tribunal Andino ha expresado en el Proceso 53-IP-2003 que “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

No se trata pues de proteger el invento por el solo hecho de ser novedoso, es necesario que la invención introduzca una ventaja o un efecto inesperado con respecto a lo que ya conforma el estado de la técnica, de modo que se justifique la concesión de su patente por parte del Estado. La invención debe tener entonces cierto nivel o altura que la haga susceptible o merecedora de ser protegida.

³ En el caso de la Decisión 486, el año de prioridad se encuentra previsto en su artículo 9.

Finalmente, a los dos requisitos mencionados, se debe añadir el de aplicación industrial, es decir, el invento, además de ser novedoso y de tener un efecto inesperado, debe tener alguna utilidad en la industria o en alguno de los campos de la tecnología.

Aplicación industrial: la Decisión 486, en su artículo 19 señala que “una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

En el proceso 12-IP-98, el Tribunal Andino señaló que con el requisito de la aplicación industrial, “se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica.

Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología.

Además es necesario indicar que esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial”.

Como vemos, el objeto o procedimiento inventado, debe ser susceptible de aplicarse en la industria o tecnología de modo que su empleo y comercialización pueda contribuir al desarrollo económico de la sociedad. Cabe agregar que su aplicación industrial, como lo reconoce el Tribunal Andino, debe entenderse como una “posibilidad de”, es decir, no puede exigirse al inventor o solicitante de la patente que acredite la futura explotación de su invención. La aplicación es una característica potencial cuya verificación queda al criterio de la administración.

Habiendo apreciado los tres requisitos que establece el artículo 14 de la Decisión 486, debemos señalar que el cumplimiento de los mismos resulta pues absolutamente necesario e indispensable para que se otorgue la patente correspondiente. Basta que falte alguno de ellos para que, con toda razón, la autoridad deniegue la patente y, con ello, los derechos exclusivos o de Propiedad Industrial sobre lo inventado.

Sin embargo, al momento de aplicar los dispositivos de la Decisión 486, un requisito ha sido agregado jurisprudencialmente a los tres antes citados. Nos referimos al de *Claridad*. En efecto, el artículo 30 de la Decisión establece que las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar sustentadas en su descripción.

Como se sabe, las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger, es decir, el objeto o proceso que protege la patente está determinado por el texto de las reivindicaciones. Empero, consideramos que una cosa son los requisitos de la patente y otros los de las reivindicaciones.

Si bien es cierto, la patente está determinada por el tenor de sus reivindicaciones, consideramos necesario marcar distancia entre los requisitos de patentabilidad propiamente dichos y el requisito de claridad en las reivindicaciones, particularmente por el momento

u oportunidad con la que cuenta el solicitante para absolver cualquier objeción sobre uno y otro tipo de requisitos.

Así, el artículo 48 de la Decisión 486 faculta a la autoridad competente a conceder al solicitante una plazo de 60 días hábiles para dar su respuesta en caso, luego de efectuado el examen de patentabilidad o examen de fondo, se concluyera que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión para la concesión de la patente. Dicho plazo puede ser prorrogado por treinta días adicionales.

Es preciso resaltar que el segundo párrafo de dicho artículo faculta a la autoridad para, si lo estimara necesario para los fines del examen de patentabilidad, poder notificar al solicitante dos o más veces conforme a efectos de absolver las objeciones a su solicitud. Lógicamente, si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado o si, pese a la respuesta, subsisten los cuestionamientos, la autoridad competente denegará la patente.

Como vemos, la normativa andina prevé un plazo para que el solicitante absuelva las objeciones que la autoridad correspondiente pudo haber encontrado en la solicitud de patente luego de realizar el respectivo examen de fondo y otorga a ésta plena autonomía para realizar y notificar exámenes de patentabilidad cuantas veces lo considere necesario. En nuestra opinión, el legislador andino ha buscado así favorecer la protección a las invenciones, y en caso el solicitante de la patente no cumpla con subsanar lo objetado en un primer informe técnico o examen de fondo la autoridad está facultada a elaborar y notificar exámenes adicionales a fin que los cuestionamientos sean superados y la patente pueda ser otorgada.

Hay que reconocer que desde que entró en vigencia la Decisión 486, nuestras autoridades han aplicado los dispositivos citados procurando que el inventor o solicitante salvara las objeciones que pudieran presentarse. Así, luego de un primer informe técnico “X” era común que la autoridad haya efectuado exámenes adicionales a los cuales ha venido signando como “X-A”, “X-B”, “X-C”, etc., de modo que el solicitante tuviera más de una oportunidad para superar los cuestionamientos a su patente pretendida. Sin embargo, con preocupación, encontramos que este proceder de la autoridad ha cambiado notoriamente en los últimos meses.

En efecto —y ése es el problema en el que inevitablemente se ven inmersos nuestros protagonistas del caso 1— nuestra actual autoridad competente, esto es, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI, tal vez obligada por el cumplimiento de metas en su sector en cuanto al número de solicitudes resueltas, ha optado por efectuar y notificar —en la mayoría de casos— tan sólo un informe o examen de patentabilidad, realizando sólo un segundo examen, pero sólo para acompañarlo a la resolución final. Es decir, este segundo informe nunca es notificado para su absolución. En consecuencia, al notificar sólo el primer informe, la autoridad brinda realmente sólo una oportunidad al administrado para absolver cualquier objeción al otorgamiento de su patente.

Es así que el administrado, al ser notificado con la resolución de la Dirección, si quiere mantener viva su pretensión, no tiene otra opción que interponer un recurso impugnativo, ya sea de Reconsideración (para que el fallo sea revisado por la misma instancia

administrativa) o de Apelación (para que el pedido sea resuelto por el superior jerárquico o segunda instancia administrativa). Sin embargo, más adelante nos pronunciaremos acerca de las implicancias en cada uno de los recursos impugnativos, ahora consideramos pertinente efectuar algunos comentarios sobre los criterios que aplica la autoridad al momento de emitir los exámenes de patentabilidad y las consecuencias de notificar tan sólo uno de ellos pese a que la ley les faculta a efectuar y notificar los exámenes de fondo las veces que considere necesario.

Como se sabe, al momento de emitir el examen de patentabilidad o informe técnico, la Dirección —a través de sus examinadores— se pronuncia acerca de los requisitos de patentabilidad que antes hemos desarrollado y sobre otros aspectos de la patente solicitada. Así, por ejemplo, en el examen de fondo se analiza si realmente existe unidad de la invención, se rechaza cualquier reivindicación referida a “usos” o a métodos terapéuticos o se sugiere la corrección de cualquier reivindicación que no resulte lo suficientemente clara.

No tenemos absolutamente nada que objetar en el caso que la invención no resulte novedosa, no posea nivel inventivo o su objeto o proceso protegido no tengan aplicación industrial. En tales casos, el inventor solicitante debe aportar sus comentarios o documentos que sustenten su posición y, de ser el caso, desvirtúen la conclusión a la cual ha llegado la autoridad a través de su examinador. Sin embargo, requisitos de las reivindicaciones tales como la claridad o la referencia a usos resultan, en la mayoría de casos, objeciones más sencillas de superar en tanto pueden ser consecuencia de distintas interpretaciones por parte de la autoridad y el administrado. Se trata pues que una de las partes finalmente ceda o se alcance una solución ecléctica que concilie los criterios de ambos sujetos del proceso administrativo. Consideramos importante recordar que nos encontramos frente a un invento realizado por el ingenio humano y, por tanto, debe procurarse su reconocimiento antes que poner obstáculos a la concesión del derecho de patente. Mas aún en el caso de aquellas solicitudes en las cuales los tres requisitos principales de patentabilidad han sido suficientemente verificados.

Decimos esto porque no consideramos admisible que la autoridad actualmente ponga en un mismo saco a dichos tres requisitos con aquéllos que puede exigir a la redacción o al contenido de las reivindicaciones. Creemos que la autoridad peruana debe pues efectuar un replanteamiento de su reciente criterio. Para ello sugerimos hacer un verdadero deslinde entre lo que constituye un requisito de fondo y lo que es realmente un requisito de forma.

Así, la novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial resultan, sin duda, requisitos de fondo para el otorgamiento de una patente y la ausencia de cualquiera de ellos justifica la denegatoria de la patente. Empero, la errada o discutible redacción de una reivindicación, la interpretación de un término extranjero (claridad) o el fraseo aludiendo a un posible “uso” de la invención no pueden ser motivo suficiente para rechazar de plano la concesión de una patente. Y decimos “de plano” porque en la práctica, como se ha narrado en el caso 1, el objetar una reivindicación o reivindicaciones y no absolver tal objeción —o no hacerlo adecuadamente— al momento de contestar el primer informe, puede significar haber desperdiciado la única oportunidad para salvar la patente misma.

En efecto, consideramos que la autoridad, luego de recibir la respuesta al primer informe o examen de fondo y antes de emitir la correspondiente resolución que pone fin a su instancia, debe tener en consideración, en primer lugar, que la administración se encuentra al servicio del administrado y no al revés, y, con ello, aplicar importantes principios administrativos tales como los de Informalismo, Celeridad, Eficacia o Simplicidad para, a partir de ahí, analizar si el cuestionamiento a la solicitud versa sobre uno de los requisitos de patentabilidad o se trata de otro tipo de objeción, la cual podría ser más fácilmente subsanada.

Así, la autoridad debe pues distinguir entre lo que es una objeción sobre lo que constituyen los requisitos de fondo o patentabilidad y aquéllos que en realidad conforman requisitos de forma. Entonces, a partir de ahí, la autoridad debe evaluar si mantiene su posición del primer informe o emite uno nuevo de acuerdo a la facultad que le ha otorgado el legislador andino en el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486.

Es preciso recordar que, al igual que en el caso 1, la mayor parte de solicitudes provienen de inventores o empresas extranjeras, las cuales se refieren a invenciones cuyos documentos se encuentran originalmente redactados en idiomas foráneos, resultando inevitable que aparezcan discrepancias al momento de pasar tales documentos al español. De ahí, también resulta frecuente que, ante una discrepancia en cuanto a la traducción de una palabra o en la redacción de una frase, muchas veces el solicitante extranjero no se encuentre de acuerdo en lo que pudo haber sugerido el examinador en un primer informe y, por tanto, manifieste su totalmente respetable posición al respecto, y ello no puede significar que no se evalúen sus argumentos y no se le brinde una segunda oportunidad de responder antes de resolver, máxime si, como hemos dicho, se trata de un requisito de forma y no de fondo. A ello debemos agregar que la opinión o parecer del particular es muy poco probable que se trate de una actitud terca o caprichosa: la elaboración de cada informe o examen de fondo por parte de la Administración implica una tasa que no es precisamente poco onerosa.

Hemos querido dejar sentada nuestra opinión respecto a la forma cómo consideramos debería proceder la Dirección luego de haber emitido su primer examen de fondo y cómo debería aplicar adecuadamente la facultad que le concede el segundo párrafo del mencionado artículo 45. Ello porque, actualmente, su apresurado pronunciamiento o resolución trae consecuencias inesperadas en caso se intente impugnar dicho fallo, consecuencias que, finalmente, van a acarrear la denegatoria de una patente sobre una invención que bien pudo merecer la protección que la legislación prevé.

En efecto, al igual que los desdichados inventores japoneses del caso 1, el verdadero drama aparece cuando la autoridad —en este caso la Dirección— emite su decisión sin dar una nueva oportunidad al solicitante, es decir, cuando resuelve sobre la base de un segundo examen o informe que nunca fue notificado al solicitante para su absolución.

Como antes lo hemos dicho, ante el fallo de la Dirección —con el cual se pone fin a la primera instancia administrativa— el solicitante o inventor, ante una decisión que deniega la patente, siempre tiene la opción de impugnar lo allí resuelto en caso desee mantener vigente su solicitud y, con ello, viva su pretensión. Así, los artículos 207-209 de la LPAG

y el reciente Decreto Legislativo 1075 en sus artículos 131 y 132, prevén dos recursos impugnativos contra el fallo de primera instancia, estos son:

Reconsideración.- es aquel recurso que se interpone ante el mismo órgano que dictó la decisión materia de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. La interposición de este recurso es opcional y no impide luego la interposición del recurso de apelación. Por tanto, el recurso de reconsideración se presenta si es que el administrado considera que cuenta con elementos probatorios adicionales que desvirtúen la resolución del órgano competente. El plazo para presentar este recurso de reconsideración es de 15 días hábiles desde que el interesado recibe la resolución y debe ser acompañado necesariamente por dicha nueva prueba instrumental. En este caso el mismo órgano que dictó la resolución impugnada es quien resuelve el recurso de reconsideración.

Apelación.- si bien este recurso también se interpone ante el mismo órgano que dictó la decisión materia de impugnación, éste sólo se encarga de admitir el recurso y elevar lo actuado a su superior jerárquico, quien es el que finalmente resuelve la apelación en última instancia administrativa. El plazo para presentar el recurso de apelación es de 15 días hábiles desde que recibe la resolución. Como hemos dicho, no es necesario presentar previamente recurso de reconsideración para presentar recurso de apelación. Según la LPAG y el Decreto Legislativo 1075, el recurso de apelación debe sustentarse en diferente interpretación de las pruebas acompañadas o en cuestiones de puro derecho.

No es propósito de este artículo entrar a discutir las implicancias propias del Derecho Procesal respecto a lo que pueda considerarse nueva prueba instrumental o cuándo nos encontramos frente a cuestiones de puro derecho a efectos de analizar la procedencia de uno u otro recurso. Nuestra intención es hacer notar la real situación de indefensión absoluta en la cual se ha dejado al administrado cuando, luego de la resolución de primera instancia, pretende impugnar la decisión de la autoridad vía un recurso de reconsideración o apelación.

En efecto, como se ha ilustrado en el caso 1, si el solicitante de la patente no modificó la reivindicación o reivindicaciones de acuerdo a lo sugerido por el examinador en su primer informe —y único notificado para su contestación— ya no contará con una nueva oportunidad para realizar cualquier cambio o enmienda en lo reivindicado y sólo se limitará a ver cómo su derecho sobre su invención se extinguirá al ser rechazada su patente.

Así pues, si el solicitante presenta un recurso impugnativo de reconsideración y acompaña, como nueva prueba instrumental, el nuevo pliego o juego de reivindicaciones, la autoridad peruana desde hace buen tiempo ha asumido el criterio que dicho pliego no puede ser tomado en consideración al momento de resolver la impugnación, debido a que es un documento que no obraba en el expediente, constituyendo un elemento nuevo que no corresponde revisar vía reconsideración. Sostiene que este recurso impugnativo tiene por objeto que la primera instancia revise su propio fallo a la luz de elementos de juicio nuevos y pertinentes. Según la Resolución N° 0197-2003/TPI-INDECOPI de 27.02.2003 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, el nuevo pliego de reivindicaciones no es pertinente, pues la autoridad opina que la reconsideración no es la vía adecuada para subsanar omisiones formales o dar cumplimiento a requerimientos

efectuados durante la tramitación del procedimiento que no fueron cumplidos dentro de los plazos de ley.

Sin embargo, en esa misma Resolución N° 0197-2003/TPI-INDECOPI, la Sala consideraba que una reconsideración sustentada en un nuevo juego de reivindicaciones no debía ser declarada improcedente, sino que debía ser tramitado como un recurso de apelación. Con ello quedaba salvado el derecho de defensa del administrado o solicitante, es decir, su derecho expectatio se mantenía vigente, si bien no vía reconsideración, al menos vía apelación y, por tanto, la autoridad de segunda instancia se encontraba obligada a pronunciarse acerca de su reclamo planteado y el nuevo pliego de reivindicaciones presentado.

Así pues, ante el rechazo del recurso de reconsideración —o no necesariamente con su interposición— el solicitante tenía la posibilidad de mantener su derecho vivo vía el recurso impugnativo de apelación. Empero, esta situación ha variado en los últimos meses. En efecto, vemos con suma preocupación que este recurso tampoco sirve ahora para el propósito de presentar un nuevo o modificado pliego de reivindicaciones y salvar así la concesión de la patente. Este nuevo y cuestionable criterio ha sido asumido en la Resolución N° 2432-2008/TPI-INDECOPI, también emitida por la Sala de Propiedad del Tribunal del INDECOPI.

Empero, lo más censurable es que este nuevo criterio adoptado por nuestras autoridades no constituye siquiera lo que se conoce como un “precedente de observancia obligatoria”.

Dentro de la normativa que regula al INDECOPI, existe una figura jurisprudencial que se conoce como *precedente de observancia obligatoria*. Así, el artículo 43 del Decreto Legislativo 807 dispone que “*Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual*”.

Teniendo en consideración lo dispuesto en la ley, no entendemos cuál es entonces el fundamento para que la Dirección aplique el criterio asumido en la mencionada Resolución de modo general como si ésta se tratara de un precedente de observancia obligatoria. Consideramos que no es admisible aplicar el criterio asumido en un caso particular a la generalidad de procesos en trámite, con mayor razón si no se trata de un precedente en los términos antes señalados y, lo que es más grave, cuando no se trata de una decisión que favorece al administrado, sino todo lo contrario. Lo que resulta paradójico es que cuando los administrados citan alguna jurisprudencia particular por considerar que el criterio asumido en un proceso puede resultar perfectamente aplicable en otro, la autoridad peruana expresamente rechaza cualquier invocación argumentando precisamente que sólo es posible remitirse a aquella jurisprudencia que constituye un precedente de observancia obligatoria.

Sin embargo, como ya lo hemos dicho, no vamos a entrar a discutir aquí si los criterios del Tribunal son procesalmente correctos o incorrectos. Sólo queríamos ilustrar la forma cómo nuestras autoridades vienen aplicando la normativa, forma que dista mucho de ser favorable a los intereses del administrado. Si bien puede resultar necesario un estricto respeto a lo que señala la ley, también es necesario respetar los principios que subyacen todo ordenamiento jurídico, mas aún si el propio texto de la ley general los reconoce e incorpora. Ellos no pueden pues quedar sólo en letra muerta, menos aún si la aplicación de los mismos coadyuva a defender los intereses del administrado y, con ello, de la sociedad en general.

Más que incidir en los cuestionables criterios que viene aplicando la autoridad para rechazar recursos impugnativos que se sustentan en un nuevo juego de reivindicaciones o en el mismo juego enmendado, nos preocupa la apresurada decisión que toma ahora la Dirección luego que es emitido el primer informe técnico o examen de fondo o de patentabilidad. No distinguir adecuada y detenidamente cuál es el requisito que no cumple la solicitud de patente y priorizar, tal vez, una decisión gubernamental respecto al número de procesos que deben ser resueltos o concluidos dentro de un periodo determinado no es una buena administración. Denegar el reconocimiento de un derecho a personas que han invertido años, esfuerzo y dinero para alcanzar un producto o proceso importante en razón a un error, por ejemplo, de traducción, queda fuera de toda proporción o razonabilidad. Administrar significa atender y procurar favorecer el pedido del administrado, no buscar la forma más rápida de rechazarlo. La Dirección, en el caso concreto del examen de patentabilidad, debe pues diferenciar si la solicitud realmente no cumple con los requisitos esenciales de patentabilidad, es decir, la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial, o si no cumple con requisitos formales como, consideramos, el caso de una discrepancia respecto a la presencia o significado de una palabra dentro de las reivindicaciones o a la propia redacción de las mismas.

Así, la Dirección, ejerciendo la propia facultad que le brinda el segundo párrafo del artículo 48 de la Decisión 486, debe brindar al administrado la mayor cantidad de posibilidades para que absuelva cualquier objeción. En el caso que la solicitud no cuente con alguno de los requisitos de patentabilidad tal vez no hay mucho por discutir y podría ser suficiente un solo examen pero, en el caso de un término incorrecto o inadecuado en las reivindicaciones se justifica totalmente la emisión de, al menos, un segundo examen antes de resolver. Notificar sólo un examen para luego no permitir presentar reemplazar el pliego de reivindicaciones, tal vez sin intención, es, hoy por hoy, un abuso de autoridad.

II. CASO 2: ¿PUEDE LA LEY PROTEGER UN REGISTRO NULO?

Uno de los principales objetos del Derecho de Propiedad Industrial es proteger a los signos distintivos para, a través de ellos, favorecer el libre intercambio de bienes y servicios en el mercado. Resulta pues fundamental la función que cumplen las marcas y demás signos distintivos al diferenciar los bienes y servicios que ofrecen y prestan, respectivamente, los competidores o agentes económicos que conforman el circuito comercial.

En ese orden de ideas, para que las marcas cumplan dicha función distintiva y, así, puedan coexistir pacíficamente en el mercado, debe descartarse que su presencia pueda causar confusión entre los consumidores.

Como se sabe, la distintividad de un signo o marca, debe verificarse en sus dos facetas: intrínseca y extrínseca. La intrínseca está referida a las denominadas prohibiciones absolutas, es decir, el signo debe ser distintivo *per se*, esto es, reunir ciertas condiciones para poder merecer protección legal. Así, por ejemplo, un signo podrá ser registrado como marca si no atenta contra la moral, el orden público o las buenas costumbres, si no constituye una designación usual, genérica o descriptiva en relación con los productos o servicios a distinguir, si no es una forma usual del producto a distinguir o de su envase, etc. La extrínseca está vinculada a las prohibiciones relativas, es decir, si bien el signo es distintivo *per se*, su presencia en el mercado puede generar confusión entre los consumidores al entrar en conflicto con derechos obtenidos previamente por terceros. En consecuencia, es responsabilidad de la autoridad el evitar este tipo de situaciones, denegando —o incluso anulando— aquellos signos que puedan afectar derechos debidamente obtenidos y, evitando así, una coexistencia que puede traer confusión en el mercado y atentar contra el interés de los consumidores. No pueden pues coexistir, a nombre de distintos titulares, dos signos idénticos o similares, en relación con los mismos o similares productos o servicios, en un mismo ámbito comercial.

En el segundo caso que se expone se puede apreciar claramente lo anterior. Nos encontramos frente a un registro de marca transferido a una empresa extranjera y dicho registro constituye un mejor y preferente derecho sobre cualquier otro que con posterioridad pretenda o haya podido obtener un tercero.

Este es el caso de la marca PLANETA ROJO, registrada desde la década del 80' en el Perú. Sin embargo, en el año 1992, su entonces titular consiente que dicha denominación sea usada y registrada como nombre comercial por su filial peruana.

La Decisión 486 contiene varias disposiciones que impiden pues la coexistencia entre una marca y un nombre comercial cuando ambos se encuentren constituidos por signos semejantes y pueden causar confusión.

Así tenemos al artículo 136 que en su inciso b) establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos que: *“sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”*.

Por su parte, el artículo 155 señala en su inciso d) que el titular de una marca registrada se encuentra facultado a impedir a todo tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: *“usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.”*

Finalmente, el artículo 194 en su inciso c) prohíbe el registro como nombre comercial de un signo: *“cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales*

o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice”.

Los dispositivos anteriores demuestran pues que no es admisible, dentro de un mismo mercado, la coexistencia de una marca y un nombre comercial, cuando resulten semejantes y capaces de inducir a error al público. Sin embargo, la coexistencia puede admitirse si el posible afectado con el registro o uso del segundo signo consiente ello, en otras palabras, cuando las partes acuerdan la coexistencia de sus signos. Sin embargo, dicho acuerdo siempre estará supeditado a la aprobación de la autoridad competente quien sólo lo admite cuando descarta que tal coexistencia pueda afectar el interés de los consumidores. En tal sentido, el artículo 56 del Decreto Legislativo 1075 dispone: *“Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones”.*

Cabe indicar que si bien los dispositivos antes citados, incluido el de coexistencia, son los que corresponden a la normativa vigente, sus antecedentes ya contemplaban supuestos similares. Así, la coexistencia de signos se encontraba prevista tanto en la anterior Ley de Propiedad Industrial, el derogado Decreto Legislativo 823 que fuera promulgado en 1996, como en la Ley General de Propiedad Industrial, Decreto Ley 26017, vigente desde 1992⁴.

Es bajo dicho contexto que la autoridad peruana consintió, pues, el uso y registro del nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERÚ S.A., al exhibir la empresa nacional un documento donde acreditaba la vinculación societaria y económica con la empresa inglesa, entonces titular de la marca PLANETA ROJO y en virtud a ello se le autorizaba a registrar su nombre comercial para la clase 30. Sin embargo, no existió ninguna autorización para registrar dicha denominación —ya fuera como marca o nombre comercial— para otras clases de productos o servicios de la Nomenclatura Oficial.

Resulta, pues, cuestionable que la autoridad haya consentido luego la obtención de otros registros a nombre de la empresa peruana cuando la autorización sólo era para su nombre comercial respecto a los productos de la clase 30. Y decimos cuestionable porque la normativa, como hemos señalado, no permite ni permitía la coexistencia de dos signos similares —ya sea marcas y/o nombres comerciales— cuando corresponden a productos o servicios vinculados, con independencia de la clase del nomenclátor respectiva. En tal sentido, resulta sorprendente que la firma peruana haya obtenido registros para la clase 29, clase a la cual corresponden productos innegablemente vinculados a los de la 30 en razón

⁴ Art. 158 del D. Leg. 823: *“Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la Oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores”.*

Art. 107 del D. L. 26017: *“Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase siempre que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores”.*

a su naturaleza y finalidad alimenticia, lo cual implica los mismos o similares canales de comercialización.

En consecuencia, consideramos que la autoridad debió denegar todo registro solicitado por la empresa peruana si aquél resultaba potencialmente confundible con la marca PLANETA ROJO de la clase 30. Y tal denegatoria debió darse de oficio, es decir, independientemente de si la titular de la mencionada marca presentó o no oposición.

Así, vamos a referirnos ahora a dos registros que merecen nuestra atención y que cobran principal protagonismo dentro del caso que motiva nuestro comentario. Nos referimos a los registros de la denominación PLANETA ROJO como nombre comercial y marca dentro de la clase 29, ambos a nombre de la empresa nacional Planeta Rojo del Perú S.A.

Como lo hemos señalado al momento de exponer el caso, la empresa francesa, legítima cesionaria de la marca PLANETA ROJO en la clase 30, consideró pertinente extender la protección de su marca para los productos de la clase 29. En principio, este trámite no debería haber presentado mayor dificultad, puesto que la titularidad de la marca para distinguir productos de la clase 30, en la práctica, permite extender su derecho a la clase 29 en razón al Principio de Especialidad de productos y servicios. Es decir, por la vinculación o conexión competitiva de los productos de dichas clases, resultaba poco probable que una persona —natural o jurídica— distinta de la titular de la marca en la clase 30, fuera titular de la misma denominación dentro de la 29. Sin embargo, inexplicablemente fueron los registros indebidamente obtenidos por la empresa peruana los que impidieron el registro de la marca PLANETA ROJO, en la clase 29 por la firma francesa.

Ante todo, es necesario resaltar que ya previamente a la mencionada solicitud en la clase 29, el INDECOPI había reconocido el mejor derecho de la titular de la marca PLANETA ROJO en la clase 30. En efecto, durante el año 2002, la empresa peruana intentó registrar la marca PLANETA ROJO dentro de las clases 02 y 30 pero la empresa francesa se opuso a dichas solicitudes sobre la base de su marca ya adquirida en la clase 30. Cabe indicar que la solicitante peruana sustentó su defensa en su titularidad sobre el nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERÚ S.A. en la misma clase y sobre el cual ya antes nos hemos referido. Es así que, entre el derecho de la empresa peruana sobre su nombre comercial y el derecho de la empresa francesa sobre su marca, la autoridad reconoció, por su antigüedad, que este último derecho prevalecía sobre aquél y, en consecuencia, declaró fundadas las oposiciones de la empresa francesa.

Así, concretamente, la autoridad concluyó: *“En tal sentido, las circunstancias que determinaron en un momento dado el registro del nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERU S.A. a favor de Planeta Rojo del Perú S.A. han variado, por lo que no pueden afectarse en la actualidad los derechos adquiridos sobre una marca de producto registrada con anterioridad”*.

De conformidad con lo anterior, si bien la autoridad reconocía que la empresa peruana había obtenido un derecho sobre su nombre comercial, éste no era mejor al de la marca previamente registrada y luego adquirida por la empresa francesa. En consecuencia, se entendía que esta conclusión ponía término a la discusión sobre quien tenía derecho preferente

a la denominación PLANETA ROJO en el mercado peruano. Sin embargo, luego va a suceder todo lo contrario.

Es preciso indicar que cuando la empresa francesa adquiere el registro de PLANETA ROJO, adquiere la marca —que según el artículo 886-6 del Código Civil se trata de un bien mueble— con todas las cargas que pesaban sobre dicho bien. Y como carga nos referimos al consentimiento de su coexistencia con el nombre comercial de la entonces filial peruana. Esto es totalmente legítimo dado al carácter público que tienen los expedientes y registros administrativos. En ese orden de ideas, la empresa francesa, al adquirir la marca, no podía alegar luego un desconocimiento de la citada coexistencia.

Empero, reiteramos, ese razonamiento o criterio de la autoridad en cuanto a quien tenía el mejor derecho sufre un giro de 180 grados cuando la firma francesa decide solicitar su marca PLANETA ROJO para la clase 29.

Hemos dicho que fueron dos los registros de la firma peruana los que, hasta hoy, han impedido el registro de la marca PLANETA ROJO, en la clase 29 a favor de los franceses. Empero, si bien esta empresa se opuso a la mencionada solicitud, no sustentó su oposición en ambos registros.

Así, el sustento de su oposición fue el nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERU S.A. en la clase 29 (vale acotar que éste era el primer registro indebidamente obtenido por la empresa peruana pues, como se puede recordar, sólo se encontraban autorizados para el registro en la clase 30). A fin de verificar la vigencia del derecho sobre el nombre comercial, la autoridad requirió a Planeta Rojo del Perú S.A. acreditar el uso del mismo tal como ordena la ley de acuerdo a la naturaleza de dicho signo distintivo. Es importante indicar que los franceses, por su parte, basaron su defensa en su mejor derecho sobre la denominación PLANETA ROJO e hicieron notar el ilícito incurrido por la firma peruana al obtener un registro para el cual nunca fue autorizado. Sorprendentemente, la autoridad no tomó en cuenta nada de lo mencionado.

Es el caso que la firma Planeta Rojo del Perú S.A. no consiguió acreditar el uso de su nombre comercial. Con esto quedaba pues expedito el camino para la obtención de la marca de los franceses en la clase 29. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando la entonces Oficina de Signos Distintivos denegó la marca solicitada por el previo registro de la marca PLANETA ROJO, también en la clase 29, a favor de la empresa peruana. Es decir, por un lado se declara infundada la oposición en razón al nombre comercial pero por el otro, de oficio, se deniega la solicitud por el registro de marca antes referido.

Teníamos así un segundo registro indebidamente obtenido por la empresa peruana. Primero, un nombre comercial en la clase 29 y, luego, una marca en la misma clase. Es necesario acotar que si bien estos dos registros adolecían de nulidad —en tanto fueron obtenidos de mala fe por no contar con la debida autorización de quien era la legítima titular de la denominación PLANETA ROJO— al momento que ésta tuvo conocimiento de dichos registros ya no era jurídicamente posible solicitar la nulidad de los mismos en razón a que el artículo 172 de la Decisión 486, a diferencia de las Decisiones antecesoras, establece que la acción de nulidad relativa prescribe a los 5 años de concedido el registro,

aún cuando éste haya sido obtenido de mala fe. En todo caso, era la autoridad administrativa la llamada a denegar de oficio tales registros pero, lamentablemente, no lo hizo.

Encontrándose pues atada de manos la titular francesa de la marca PLANETA ROJO en la clase 30 y no pudiendo obtenerla para los productos de la clase 29, procedió a hacer uso de aquellas herramientas que la propia normativa brinda. Nos referimos a la solicitud o acción de cancelación por falta de uso.

Como se sabe, la solicitud o acción de cancelación, permite cancelar un registro de marca si ésta no ha sido debidamente usada, por su titular o licenciataria autorizado, al menos los tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que se interpone dicha acción. Esta acción se encuentra prevista en el artículo 165 de la Decisión 486.

Así, en este tipo de procesos la carga de la prueba se invierte, es decir, no es el accionante el obligado a probar algo, sino es el emplazado el que debe presentar los medios probatorios que acrediten el uso regular, continuo y adecuado de su marca según los productos que ella supuestamente identifica. Por tanto, si el titular de la marca no consigue demostrar que su marca se encuentra siendo debidamente usada, entonces la autoridad declarará fundada la acción y cancelará el registro respectivo.

La acción de cancelación puede tener dos propósitos para el que recurre a la misma: 1) Obtener a su favor la marca que cancela.- Es el caso de aquella persona que desea usar un signo pero éste se encuentra registrado previamente por un tercero. Aquí la ley castiga al que no usa la marca y premia a aquél que sí desea usarla en el comercio. Se da prioridad así al libre intercambio de bienes y servicios; o, 2) Eliminar un obstáculo para el registro de una marca.- Cuando no puede obtenerse el registro de una marca porque existe otra marca previamente registrada por tercero que resulta semejante al grado de confusión.

Cabe señalar que si bien en cualquiera de los dos supuestos podría haber encajado el caso de la empresa francesa, consideramos que el principal propósito de su acción de cancelación no era otro que el de eliminar el obstáculo que representaba, para su pretendido registro, la marca PLANETA ROJO obtenida por la empresa peruana en la clase 29.

Teniendo en consideración el objeto de la acción de cancelación, la Decisión 486 en su artículo 168 concede a la persona que obtiene una resolución favorable un derecho preferente para el registro del signo cancelado. Dicho derecho puede invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme o consentida en la vía administrativa. Es decir, quien obtiene la cancelación de una marca, tiene hasta tres meses para solicitarla luego que finalice dicho proceso administrativo. Éste fue precisamente el caso de los empresarios franceses y la marca PLANETA ROJO.

Así, cuando la titular peruana no consigue acreditar el uso de su marca PLANETA ROJO para la clase 29 y aquel registro es cancelado, ya no quedaba ningún obstáculo para la obtención de dicha marca a favor de la empresa francesa: el nombre comercial de la firma peruana no había sido usado y su marca tampoco. Por tanto, una vez finalizado el proceso, los franceses procedieron a solicitar nuevamente el registro de su marca PLANETA ROJO dentro de la clase 29, ejerciendo el derecho de preferencia previsto en el artículo 168 antes citado.

El trámite de la nueva solicitud siguió su trámite normal hasta que, inesperadamente, la entonces Oficina de Signos Distintivos solicita —de oficio— a la empresa peruana, pruebas del uso de su nombre comercial. Es decir, pese a que los representantes de la empresa peruana ya no se opusieron a la nueva solicitud —conscientes tal vez de haber perdido sus dos derechos sobre la denominación PLANETA ROJO en la clase 29— es la propia autoridad la que brinda a dicha empresa una segunda oportunidad para demostrar el uso de su nombre comercial y, así, impedir el registro de la marca a favor de la firma francesa.

Esta discutible decisión de la autoridad, constituía un abierto atentado contra los más elementales principios de todo proceso administrativo y esto fue oportunamente advertido a la Oficina, sin embargo, aquélla hizo caso omiso a nuestra advertencia e igual brindó un plazo a los representantes de la empresa peruana para que acreditaran el uso de su nombre comercial. De esta manera, un obstáculo ya superado, resucitaba por obra y gracia de la propia autoridad.

Y fue así que sucedió lo que se temía: esta vez la empresa peruana acompañó documentos que, en opinión de la autoridad, sí cumplían con acreditar el uso de su nombre comercial y, por segunda vez, fue rechazada el registro de la marca PLANETA ROJO dentro de la clase 29 a favor de los franceses.

Dicha decisión fue impugnada sin éxito ante el Tribunal del INDECOPI, segunda y última instancia administrativa y, a la fecha, lo resuelto por las dos instancias administrativas ha sido impugnado ante el Poder Judicial en la denominada vía contencioso administrativa.

Si bien la autoridad administrativa, ante causas como la comentada, siempre alega que cada proceso es distinto y que, además, respecto al uso del nombre comercial, las circunstancias pueden variar por el tiempo —en el sentido que un signo que antes no era usado ahora sí puede estarlo— creemos conveniente llamar la atención sobre dos circunstancias: 1) Puede ser cierto que ambas solicitudes para la marca PLANETA ROJO conforman procesos distintos; sin embargo, también es cierto que la decisión de la Oficina en el primer proceso —en cuanto al no uso del nombre comercial— puso en aviso a su titular para que procedieran a usar el mismo y generar las pruebas del caso, de ahí que cuando fueron requeridos en el segundo proceso la situación fue distinta; y, 2) Si bien las circunstancias pueden variar por el transcurso del tiempo, ¿ese transcurso de tiempo no es acaso imputable a la propia autoridad? Es decir, si la autoridad fuera más expeditiva en sus trámites, ¿habría acaso que estar acreditando el uso de un mismo nombre comercial en cada proceso? En nuestra opinión, esta decisión de la autoridad atenta contra los principios elementales de todo proceso administrativo y resulta sumamente cuestionable haber brindado una segunda oportunidad a los representantes de la empresa peruana para acreditar el uso del mismo nombre comercial.

En efecto, consideramos que no puede admitirse una conducta administrativa como la que motiva nuestro caso 2. No puede ser que un administrado no pueda registrar su marca para productos innegablemente vinculados a aquéllos para los cuales ya la tiene registrada por la existencia de dos registros —nombre comercial y marca— cuyo titular es un tercero y cuando tal tercero ha obtenido los mismos de mala fe, abusando de la

autorización que, en su momento, sólo se le concedió para la obtención de su nombre comercial en la clase 30.

Es así que, luego de finalizado el último proceso administrativo, queda la sensación de que se ha ‘castigado’ a quien es el legítimo titular de la denominación PLANETA ROJO y se ha ‘premiado’ a quien obró de mala fe al registrar más signos de aquél para el que estaba autorizado. Lo más criticable es que el primero, pese a contar con un derecho preferente y reconocido, ha empleado impecablemente las acciones que la ley prevé para ‘eliminar’ los obstáculos para obtener el registro de su marca y pese a obtener una decisión favorable —la cancelación por falta de uso de la marca indebidamente obtenida por la parte contraria— no ha alcanzado su pretensión porque la propia autoridad, que se supone es la llamada a proteger al administrado, lo ha hecho caer en un círculo burocrático. Efectivamente, al volver a pedir pruebas de uso del nombre comercial, no hizo otra cosa que regresar todo a fojas cero, dejando de lado la inversión —en tiempo y dinero— en la que incurrió la empresa francesa para obtener su marca.

Lo que resulta curioso es que ni siquiera los representantes de la empresa peruana tenían mayores expectativas en impedir la segunda solicitud de marca. Tanto es así que ni siquiera se opusieron a su registro. En realidad ya no contaban con derecho de Propiedad Industrial para sustentar su oposición, de ahí que el pedido de pruebas por parte de la Oficina llegó, como se dice popularmente, “caído del cielo”. Ni más ni menos.

Sin embargo, si bien resulta criticable y hasta tema de tesis universitaria, los avatares a los cuales puede llevar la Administración a sus administrados cuando actúa sin arreglo a los principios jurídicos que subyacen a todo el sistema normativo, en este caso hay una situación de hecho que afecta un interés aún más importante que el interés de un particular: el interés del público o de los consumidores.

Resulta bastante cuestionable que el INDECOPI, que actuó de oficio para defender los “derechos” de la empresa peruana sobre su nombre comercial en la clase 29, no haya realmente defendido el interés de los consumidores al consentir una situación de hecho que se sabe es jurídicamente inaceptable: nos referimos a la coexistencia —en un mismo mercado y a nombre de distintos titulares— de la marca PLANETA ROJO y del nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERÚ.

En efecto, no puede ser tolerada la presencia en un mismo mercado de dos denominaciones que llevan el signo PLANETA ROJO, que distinguen productos vinculados y que son propiedad de diferentes titulares. Esta situación puede indudablemente provocar confusión entre los consumidores en tanto pueden caer en el error de creer que los productos PLANETA ROJO de la firma francesa en la clase 30 provienen del mismo origen empresarial de quien es titular del nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERÚ en la clase 29.

Por tanto, en aras de proteger el interés del público y la transparencia del mercado consideramos que la mencionada situación debió ser evaluada y resuelta por la autoridad, más aún si ella ya había reconocido el derecho de la firma francesa sobre la denominación PLANETA ROJO, a diferencia de la empresa peruana que no pudo demostrar el uso de su nombre comercial ni marca para los productos de la clase 29.

Ya hemos indicado que el registro de marca PLANETA ROJO en la clase 30 resultaba anterior a cualquier otro obtenido sobre la denominación PLANETA ROJO en el Perú. Recordemos que la empresa peruana, luego de un preliminar rechazo, logró finalmente en 1992 el registro de su nombre comercial sólo porque la empresa inglesa, entonces titular de la marca antes citada, manifestó su consentimiento para la concesión de tal nombre. Sin embargo, la empresa peruana abusó de dicho permiso pues fue más allá de tal autorización y solicitó y registró más signos distintivos con dicha denominación.

En consecuencia, tales registros obtenidos indebidamente, es decir, sin autorización de los ingleses, tanto en la clase 30 como en la 29 (por ser vinculada), debieron ser denegados por tratarse de un tercero, es decir, una persona diferente a aquélla que era titular de la marca PLANETA ROJO, clase 30.

En ese orden de ideas, lo que correspondería a la empresa francesa, ahora titular de la mencionada marca, es solicitar las nulidades de dichos registros por haber sido otorgados en contravención de la ley al resultar confundibles a una marca similar previamente registrada y a nombre de distinto titular. Sin embargo, como también lo hemos mencionado, la Decisión 486 le impide ejercer tal acción pues, según su artículo 172°, la acción de nulidad, al tratarse de registros con más de 5 años de vigencia, ya ha prescrito. Empero, si bien un particular o administrado no puede ejercer dicha acción, ello no significa que la Administración eluda lo que constituye su fin primordial: velar por el interés de los consumidores.

Por tanto, ante una situación de coexistencia de signos distintivos jurídicamente inaceptable, consideramos que el INDECOPI debe dirimir aquélla declarando —de oficio— la nulidad de aquel registro que fuera indebidamente obtenido y concedido, en este caso, el registro de nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERÚ para actividades comerciales relacionadas a los productos de la clase 29.

La autoridad no puede “justificar” sus decisiones argumentando que los antecedentes “no tienen relevancia más allá del caso concreto y no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud”, Este criterio resulta inaceptable, máxime si todo esto trae como consecuencia una situación legalmente intolerable. Como lo hemos dicho, dicha línea argumental pierde peso si nos encontramos frente a la coexistencia de una marca PLANETA ROJO y un nombre comercial PLANETA ROJO DEL PERÚ que innegablemente resultan gráfico-fonéticamente confundibles, distinguen productos vinculados (los que corresponden a las clases 29 y 30) y a nombre de distintos titulares.

No entendemos pues la inercia del INDECOPI respecto al hecho mencionado, más aún si el Tribunal del INDECOPI en el fallo emitido para este caso expresó textualmente que “el examen de registrabilidad se ejerce teniendo en cuenta la normativa vigente y su interpretación, las situaciones de hecho y de derecho, así como la realidad del mercado”. El trámite del proceso administrativo y los fallos adoptados por las instancias del INDECOPI demostraron aquí todo lo contrario.

III. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLES A ESTOS CASOS

Como hemos podido apreciar en los dos casos antes comentados, si bien en ellos se han aplicado distintos dispositivos de la normativa vigente, e incluso hasta jurisprudencia emitida por la propia autoridad administrativa, la remisión a alguno de los denominados “Principios del Procedimiento Administrativo” brilla por su ausencia. Así, aquellas máximas que subyacen al ordenamiento legal y que, se entiende, deben servir de garantía para el administrado de modo que alcance una solución justa a través del procedimiento, no son considerados al momento que la autoridad emite su decisión.

Se entiende que los principios son máximas, valores, los mismos que se encuentran detrás de las normas y constituyen criterios respecto al sentido como deben interpretarse y aplicarse dichas normas para que realmente impartan justicia, es decir, sean eficaces.

Sobre el particular, el tratadista Agustín Gordillo afirma que los principios no son reglas de las cuales se pueden sacar conclusiones mediante un razonamiento lógico, los principios “son formas de comprender y hacer funcionar el derecho para que sea justo”⁵. Agrega que “los valores o principios jurídicos son más importantes que las normas; éstas no pueden contradecir, en la solución del caso, a aquéllas”⁶. Concluye así que aplicar los principios “es aplicar el espíritu de las leyes, y ello es aplicar las leyes mismas, que de espíritu y letra se componen”⁷.

Por su parte, Julio Rodolfo Comadira sostiene que el procedimiento administrativo “cumple una función de garantía al proteger tanto al interés público como al particular frente a la ilegitimidad o inconveniencia del obrar de la administración pública, siendo sus principios susceptibles de protección judicial”⁸. En ese orden de ideas, es lógico que los principios que subyacen al procedimiento satisfagan también dicha doble función garantizadora.

El fin de los principios del procedimiento administrativo es pues facilitar la actuación del administrado y no interpretar la normativa de modo que se les imposibilite el alcance de su pretensión a través de requisitos inesperados o trámites burocráticos. Sin embargo, casos como los antes comentados nos muestran una realidad distinta. El proceder de la Administración en casos como los comentados y sus decisiones en ellos adoptadas, demuestran que el procedimiento administrativo puede apartarse totalmente de sus propios fines y llegar a convertirse en un trámite absolutamente carente de sentido, en el cual, más que favorecer al administrado y facilitar su actuación, se le hace gastar inútilmente tiempo y dinero. No puede, pues, tolerarse que el contenido de los Principios del Procedimiento Administrativo se convierta en “letra muerta” tal como ha ocurrido en los casos referidos.

⁵ Agustín Gordillo. Introducción al Derecho. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires: 2000, pp. 1-5.

⁶ Agustín Gordillo. Op. cit. P II-10.

⁷ *Idem*.

⁸ Julio Rodolfo Comadira. Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Anotada y Comentada. Buenos Aires. La Ley. T I. P- 49.

Dado el anterior panorama, queremos pronunciarnos respecto a aquellos principios que se encuentran recogidos en el propio Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General [LPAG] y que, en nuestra opinión, merecieron ser considerados por nuestra autoridad competente al momento de resolver los casos antes expuestos:

Principio de Informalismo.- El numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG señala que “Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”.

Como se sabe, los procedimientos muchas veces exigen requisitos de forma, tanto en su tramitación e incluso en el contenido de los escritos. Sin embargo, ellos no pueden constituir elementos imprescindibles, al menos no al grado de producir la pérdida del derecho del administrado. En tal sentido, la autoridad no debe actuar como un celador que exija el cumplimiento estricto de tales formalidades. Esto tampoco significa que deba permitirse que el administrado asuma una actuación o conducta inminentemente informal y que la autoridad no aplique las sanciones o apercibimientos que le faculta la ley.

El objeto de este principio es que se flexibilicen o se interpreten las normas del procedimiento para que se promueva la participación del administrado de modo que alcance su pretensión. El procedimiento no puede estar constituido por formas estrictas que se conviertan en obstáculos para la participación de aquél. No queremos decir con esto que la autoridad no pueda exigir al administrado que subsane algunos defectos u omisiones en el trámite del procedimiento, lo que decimos es que dicha exigencia no debe ser usada para rechazar el pedido del particular. La autoridad debe convencerse que el informalismo es aplicable al administrado y no a ella misma. La actuación de la autoridad debe siempre encontrarse ceñida a ley.

En los casos que hemos comentado no se ha aplicado el principio de informalismo. Esto es más evidente en el Caso 1, pues al administrado se le deniega su pretensión —en este caso la patente de su invención— por no cumplir sus reivindicaciones con el requisito de claridad, esto es, por lo que consideramos un requisito más de forma que de fondo. Si la invención cumplía con los tres requisitos de patentabilidad, entonces la autoridad debió brindar al interesado una segunda oportunidad para corregir sus reivindicaciones notificando el segundo informe técnico o examen de fondo. Emitir su fallo o resolución sin dar más oportunidad al administrado, pese a que la ley se lo permite, significa aplicar e interpretar las normas a favor de cualquiera menos del solicitante. Rechazar con tanta prisa su pretensión denota poco respeto al interés del administrado y un desconocimiento del verdadero sentido del informalismo.

Principio de Celeridad.- El numeral 1.9 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG dispone que “Quiénes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de

alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnera el ordenamiento”.

Este principio apela a un uso racional del tiempo, de modo que la autoridad evite etapas o actuaciones complejas o lentas dentro del procedimiento administrativo. Incluso en algunos casos, la normativa establece plazos para que la autoridad realice sus distintas diligencias o actuaciones o emita pronunciamiento o resoluciones, Lamentablemente, en la práctica, éstos no se cumplen por distintos motivos.

Sin embargo, con el propósito que el trámite del procedimiento tenga la rapidez necesaria, deben ser corregidas aquellas deficiencias que pueden aparecer en el mismo, es el caso, por ejemplo de demoras excesivas en las notificaciones o cuando se requieren actuaciones que no están contempladas en la ley.

La carencia de celeridad se evidencia mejor en el Caso 2. Como hemos señalado, si la autoridad resolviera los procedimientos en menor tiempo no habría justificación para que se soliciten dos veces pruebas de uso respecto a un mismo nombre comercial. En efecto, si ya en el 2005 la autoridad había concluido que la titular de dicho nombre no había logrado probar su uso, ¿por qué se volvió a solicitar pruebas de uso en el 2008 si el transcurso de dichos tres años obedecía simplemente al tiempo que la autoridad se toma en resolver el pedido del interesado? Es decir, si la celeridad fuera realmente una característica de los procedimientos administrativos, no habría razón para requerir demostrar el uso de un nombre por segunda vez y menos cuando se trate de la misma pretensión.

Consideramos que al haber “resucitado” el mismo obstáculo que la primera vez impidió a la empresa francesa el registro de su marca, la autoridad ha ido en contra de todo dinamismo o celeridad procesal pues ha creado una actuación procesal que dificulta el propio desenvolvimiento del procedimiento y le hace perder todo sentido, configurándose así un grave atentado contra la pretensión del administrado al hacer imposible su obtención.

Principio de Eficacia.- El numeral 1.10 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG establece que “Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.”

El principio de eficacia tiene que ver con el cumplimiento del propósito del procedimiento, de modo que dicho cumplimiento se lleve a cabo de la manera más ‘económica’ posible. Lo más importante es hacer prevalecer el acto procedimental sobre aquellos formalismos que no inciden en su validez. La eficacia tiene que ver también con la función de la administración de atender con eficiencia los requerimientos o necesidades de sus administrados.

Creemos que queda fuera de toda duda la ausencia del principio de eficacia en los dos casos comentados. No nos equivocamos si afirmamos que el trámite de aquéllos es precisamente la mejor demostración de la ‘ineficacia procesal’. En efecto, en ambos procedimientos nos encontramos frente a dos pretensiones legítimas de los administrados que, precisamente porque la autoridad se ciñe estrictamente a formalismos, son finalmente rechazadas.

La administración ha privilegiado en ellos la aplicación de formalismos en desmedro de lo solicitado por los administrados. Lo grave es que aquéllo que fuera solicitado por los administrados eran dos derechos que merecían el reconocimiento y la protección que la ley prevé. Las vicisitudes de ambos trámites son la mejor demostración de la ineficacia administrativa.

Principio de Simplicidad.- El numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG dispone que “Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.”

Uno de los principales y permanentes objetivos de los órganos y entidades de la Administración Pública debe ser la simplificación de los trámites administrativos y suprimir aquéllos que resulten innecesarios. El principio de simplicidad obliga a la Administración a racionalizar los trámites que realizan los particulares ante ella para, así, mejorar la eficiencia del propio procedimiento. Sin embargo, con desazón debemos admitir que la simplicidad, como la mayoría de principios reconocidos por la Doctrina y por la propia ley, termina siendo tan sólo una solemne declaración, de casi nula aplicación de la realidad. La actuación de la Administración en los casos expuestos es muestra de ello.

Si bien en los casos comentados no nos encontramos, por ejemplo, frente a la exigencia de un documento que pueda evidenciar si la autoridad ha optado por simplificar el trámite administrativo, definitivamente encontramos en ambos procesos decisiones de la autoridad administrativa que corroboran su innegable tendencia al formalismo, trayendo como consecuencia unos trámites procedimentales que se caracterizan por su complejidad, es decir, todo lo contrario al principio de simplicidad antes referido.

Así, en el Caso 1 de la patente rechazada, nos encontramos, en primer lugar, frente a la estricta exigencia de un requisito de claridad que, si bien se encuentra previsto en la normativa andina, ya hemos dicho que no constituye uno de los principales requisitos de patentabilidad de la invención propiamente dicha, sino que atañen a las formalidades que deben cumplir las reivindicaciones. En tal sentido, creemos que la exigencia entre uno y otro tipo de requisitos no puede ser la misma, al menos, no pueden gozar de las mismas alternativas de subsanación. En ese orden de ideas, no brindar una segunda oportunidad para que el administrado subsane omisiones en las reivindicaciones o pueda corregir las mismas, atenta también contra la simplicidad del proceso pues no hace otra cosa que crear un serio obstáculo al interesado. En otras palabras, la autoridad, por resolver pronto, perjudica y complica la actuación del administrado.

Adicionalmente a lo anterior, la adopción de criterios que tienden a impedir la obtención de la pretensión ante la segunda instancia —nos referimos a la imposibilidad de

interponer reconsideración o apelación sobre la base de nuevas reivindicaciones— es también una muestra de que la intención de la autoridad es cualquier cosa menos simplificar el trámite al administrado, más aún si dichos criterios no han sido plasmados en un precedente de observancia obligatoria como en estos casos, de consecuencias y alcances generales, obliga la ley.

En lo que respecta al caso 2, el pedido de oficio que hace la autoridad a la empresa peruana titular del nombre comercial atenta frontalmente contra todo concepto de simplicidad. Como ya lo hemos dicho, cuando la autoridad, durante el trámite de la segunda solicitud de marca presentada por la firma francesa, solicitó pruebas de uso del nombre comercial a la otrora filial peruana, creó un obstáculo innecesario. Y decimos innecesario porque ya en la anterior solicitud de marca presentada tres años antes, no se había acreditado dicho uso y, por tanto, teniendo en consideración la naturaleza de dicho signo, se habían perdido derechos sobre el mismo. Además, el posterior uso del nombre —y su consiguiente generación de pruebas— indudablemente era producto o consecuencia de la “advertencia” generada por el primer proceso. Y, lo que resultaba un argumento contundente a favor de la empresa solicitante de la marca: la firma peruana ya no interpuso oposición a la segunda solicitud, evidentemente porque era consciente de haber perdido derechos sobre su nombre,

Que la empresa francesa haya actuado conforme a ley, solicitando su marca, contestando la oposición de la parte contraria, cancelando por falta de uso la marca de aquélla que le impedía obtener su registro solicitado, volver a pedir su marca sobre la base del derecho de preferencia que la ley concede por vencer en un proceso de cancelación, sirvió de muy poco, porque la administración, sin medir las consecuencias de sus actos, volvió todo a fojas cero. Hacer litigar al particular durante más de tres o cuatro años para regresarlo al principio del trámite de su pretensión es cualquier cosa menos simplicidad administrativa.

Principio de Predictibilidad.- El numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG establece que “La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.”

Finalmente, este principio tiene que ver con el concepto de seguridad jurídica. Las normas, actos y criterios de la Administración no pueden ser objeto de cambios bruscos y no generar, así, incertidumbre en el administrado respecto al trámite del proceso iniciado o por iniciar y en cuanto al resultado que espera alcanzar con el mismo. En tal sentido, todo acto de la Administración debe ser previsible y razonable, de modo que el interesado pueda prever las consecuencias legales del procedimiento y su trámite. El administrado inicia un proceso con la expectativa de alcanzar su pretensión, es decir, no con la idea de que su derecho no va a ser reconocido. Sin embargo, la predictibilidad, como principio administrativo, tampoco ha sido considerada en los casos comentados.

Así, en el Caso 1, los inventores difícilmente hubieran previsto que la patente de su fórmula, que cumplía suficientemente con los requisitos de patentabilidad, fuera rechazada

por una discrepancia en uno de los vocablos de sus reivindicaciones. Otra muestra de inseguridad o falta de predictibilidad en este caso, se verifica al momento que los inventores —o sus representantes legales— sustentan su apelación y se dan con la sorpresa que la autoridad rechaza tal recurso al considerar que, por un criterio de su superior jerárquico, la apelación no puede basarse en un nuevo pliego de reivindicaciones. Dicho razonamiento atenta contra todo principio de predictibilidad y seguridad jurídica. Ese criterio, por los alcances generales que tiene en tanto atañe a la totalidad de administrados, debió, al menos, merecer la emisión de un precedente de observancia obligatoria, tal como prevé la ley.

En el Caso 2, también se pierde toda predictibilidad cuando el administrado, al solicitar por segunda vez su marca, nunca esperó que la autoridad requiriera —por segunda vez— pruebas de uso de su nombre comercial a la empresa peruana. En efecto, la firma francesa decide solicitar su marca nuevamente, sólo cuando ya había superado los dos obstáculos que impedían su registro, esto es, el nombre comercial y la marca de la parte contraria. En el primer proceso, la titular no pudo acreditar su uso cuando se lo requirió la autoridad y, en el segundo, se obtuvo un fallo favorable en una acción de cancelación por lo que el registro de marca quedó cancelado. En consecuencia, haber brindado una segunda oportunidad para demostrar el uso de un nombre comercial y, por tal razón, rechazar una legítima pretensión, atenta contra la mínima y elemental dosis de certidumbre y justicia que debe guardar todo procedimiento administrativo.

Como vemos, los principios del procedimiento administrativo antes desarrollados merecieron ser considerados por la autoridad al momento de atender las pretensiones de los casos expuestos. El objeto de dichos principios resultaba aplicable a tales trámites y hubieran resuelto con mayor sentido de justicia y equidad el pedido de los administrados. La autoridad no debe prescindir de ellos y aplicar las leyes de modo estrictamente formal y apresurado. No debe olvidar que los principios son máximas que subyacen e informan a las leyes, por tanto sus postulados no deben ser tan fácilmente soslayados por nuestras autoridades, menos aún si ellos se encuentran recogidos por la que se entiende la ley general.

IV. CONCLUSIONES

1. Atendiendo a los principios de Informalismo, Eficacia, Simplicidad y Predictibilidad, consideramos que la autoridad peruana debe modificar los criterios que actualmente viene aplicando en el trámite de las solicitudes de patentes. No vamos a poner en discusión si la claridad es un requisito más de patentabilidad o si procesalmente es procedente que los recursos impugnativos —reconsideración o apelación— puedan ser sustentados en un nuevo juego de reivindicaciones. Lo que sugerimos a nuestras autoridades es que evite colocar al administrado entre la espada y la pared. En primer lugar, porque no puede negarse la protección a un invento cuando la redacción de sus documentos puede ser debidamente corregida. Ante ello debe evaluar si el requisito faltante se trata de uno de fondo o uno de forma. Así, si la objeción recae sobre los requisitos de fondo, es decir, sobre su novedad, nivel inventivo o aplicación en la industria, posiblemente bastará con un solo informe o examen de fondo para conocer los argumentos del solicitante. En todo caso, tiene la posibilidad de sustentar su posición a través de una reconsideración e incluso por medio de una apelación ante la segunda instancia administrativa. Sin embargo, si se trata

de un cuestionamiento sobre otro tipo de requisitos, llámese, falta de claridad, concisión, referencia a usos —los cuales pueden ser superados mediante una modificación de las reivindicaciones— entonces la autoridad debe emitir y notificar los exámenes de fondo que sean razonablemente necesarios a efectos de superar tal objeción antes de emitir resolución final, más aún si la propia ley le faculta a ello y el nuevo examen sólo es posible si abona los derechos correspondientes. La elaboración de nuevos exámenes se hace indispensable pues, como se ha señalado, la autoridad ha adoptado recientemente el criterio de no admitir una apelación que se sustente en un nuevo pliego de reivindicaciones. Y, en segundo lugar, porque tal criterio, si va a ser aplicado, merece, al menos, dado su alcance y consecuencia general, ser difundido mediante un precedente de observancia obligatoria, de modo que no se afecte el derecho de defensa y la seguridad o certidumbre jurídica que merece todo administrado.

2. Atendiendo a los principios de Celeridad, Eficacia, Simplicidad y Predictibilidad, consideramos que la autoridad no puede justificar sus fallos alegando que cada proceso administrativo es independiente y, por tanto, los antecedentes no tienen relevancia más allá del caso concreto y no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. La Administración es una misma y no puede soslayar lo anteriormente actuado ante ella, más aún si se tratan de las mismas partes y los mismos derechos. Si, por ejemplo, quien obtiene una decisión favorable en una acción de cancelación cuenta, según ley, con un derecho preferente de tres meses para solicitar el signo cancelado, ¿acaso puede afirmarse que el nuevo proceso de solicitud no se encuentra vinculado al anterior? La autoridad debe recordar que su función es atender al administrado y contribuir a que éste alcance su pretensión, no crearle trabas para obtener la protección pretendida. Lo ocurrido a la empresa extranjera es un ejemplo lamentable de cómo la autoridad puede aplicar la ley bajo un formalismo absoluto sin medir las consecuencias de dicha política. En el caso comentado, el apego ha dicho formalismo ha traído como consecuencia para el particular que recurrir a la Administración le haya significado una inútil inversión de tiempo y dinero, todo lo contrario a lo que propugnan los principios del procedimiento administrativo. Es más, la Administración se ciñe a formalismos, pero se olvida de resolver importantes situaciones de hecho como es la coexistencia de signos absolutamente semejantes que identifican productos vinculados, es decir, olvida proteger el interés general. Bajo tales circunstancias, es poco probable que los administrados tengan algún tipo de certeza jurídica con respecto a lo que pueden obtener al acudir a la Administración.

3. Los principios del Derecho Administrativo no pueden convertirse en letra muerta o en meros postulados declarativos sin aplicación alguna por parte de las autoridades competentes en el trámite de los procedimientos por resolver. Debe recordarse que los principios son máximas que informan y dan sentido a toda la normativa vigente. Por tanto, no puede la ley ser aplicada de manera automática sin tomar en consideración los principios que están detrás de aquélla. Una aplicación de la ley ajustada a estrictos formalismos puede traer como resultado procedimientos verdaderamente inútiles y absurdos. No puede calificarse de otro modo a procedimientos donde el administrado tiene una legítima expectativa de obtener un derecho y su pretensión es rechazada por la exigencia de requisitos o el requerimiento de actuaciones que escapan a toda predictibilidad, con la consiguiente e inútil inversión de

tiempo y dinero. La Administración no debe olvidar que ella se encuentra al servicio del administrado y no al revés. El procedimiento administrativo debe ser una herramienta para que los particulares obtengan el reconocimiento de sus derechos y no constituirse en un obstáculo o laberinto burocrático para tal fin. Ello es precisamente lo que promueven los principios del procedimiento, de ahí que consideramos que, en adelante, aquéllos sean más tomados en cuenta por parte de nuestras autoridades al momento de aplicar la ley o tomar decisiones, más aún si dichos principios no sólo los encontramos en la doctrina sino que están recogidos en el Título Preliminar de la ley madre de nuestro sistema administrativo: la Ley del Procedimiento Administrativo General.