



**ADRIANA TUDELA GUTIERREZ**  
Congresista de la República

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



## PROYECTO DE LEY QUE SIMPLIFICA EL REGISTRO, LA RENOVACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

La congresista Adriana Tudela Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario Avanza País, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y de conformidad con el artículo 22° del inciso c), 67°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República; propone el siguiente:

### I. FORMULA LEGAL

#### PROYECTO DE LEY QUE SIMPLIFICA EL REGISTRO, LA RENOVACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

##### Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto modificar diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a fin de simplificar el procedimiento de registro y renovación del registro de marca y, asimismo, eliminar exigencias costosas para el administrado. También se pretende reducir los plazos establecidos para las solicitudes de visita inspectiva y medida cautelar, con el objetivo de fortalecer y hacer más efectivos los mecanismos de protección marcaria frente a terceros.

##### Artículo 2. Modificación de los artículos 58, 61-A, 61-B, 64, 99 y 112 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Modifícanse los artículos 58, 61-A, 61-B, 64, 99 y 112 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

#### **“Artículo 58.- Registro multiclase**

Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro.

El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro.

**El monto de la tasa por el concepto del registro de hasta tres (3) clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza constituirá un pago único, el cual no podrá ser superior al 12% de la UIT vigente, siempre que las tres (3) clases se encuentren vinculadas o tengan conexión competitiva.”**

#### **“Artículo 61-A.- Presentación de solicitud de renovación del registro**

La solicitud de renovación del registro, por el titular o quien tuviera legítimo interés debe presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51, en lo que corresponda.

**Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro no posee observaciones o irregularidades, el procedimiento tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo.”**

#### **“Artículo 61-B.- Subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro**

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

Tratándose del pago de la tasa, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se ha cumplido con acreditar el pago respectivo, la solicitud se tiene por no presentada.

**Cuando se deba subsanar irregularidades, el plazo máximo del procedimiento de renovación del registro a cargo de la entidad competente no podrá superar los cuarenta (40) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.”**

**“Artículo 64.- Solicitud de inscripción de modificaciones**

La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

**El procedimiento de modificación tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo.**

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.”

**“Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte**

(...)

**99.3 Para el procedimiento de solicitud de visita inspectiva, el plazo máximo establecido no deberá superar los diez (10) días hábiles, desde la fecha de presentación de la solicitud.”**

**“Artículo 112.- Solicitud y modificación de las medidas cautelares**

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

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

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

## DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

### ÚNICA. Adecuación

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) deberá adecuar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde la fecha siguiente de publicación de la presente ley.

Los procedimientos a cargo de los órganos competentes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que, a la fecha se encuentren en trámite, continúan siendo tramitados bajo las normas anteriores a la vigencia de esta ley.



Firmado digitalmente por:  
WILLIAMS ZAPATA Jose  
Daniel FAU 20161749126 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 11/02/2022 13:10:28-0500



Firmado digitalmente por:  
TUDELA GUTIERREZ Adriana  
Josefina FAU 20161749126 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 11/02/2022 12:20:45-0500



Firmado digitalmente por:  
WILLIAMS ZAPATA Jose  
Daniel FAU 20161749126 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 11/02/2022 13:10:10-0500



Firmado digitalmente por:  
CORDOVA LOBATON Maria  
Jessica FAU 20161749126 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14/02/2022 16:48:46-0500



Firmado digitalmente por:  
CAVERO ALVA Alejandro  
Enrique FAU 20161749126 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14/02/2022 12:17:08-0500



Firmado digitalmente por:  
YARROW LUMBRERAS Norma  
Martina FAU 20161749126 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 11/02/2022 19:22:15-0500



Firmado digitalmente por:  
BAZAN CALDERON Diego  
Alonso Fernando FAU 20161749126 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15/02/2022 13:09:36-0500



Firmado digitalmente por:  
AMURUZ DULANTO Yessica  
Rosselli FAU 20161749126 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 21/02/2022 16:43:07-0500

## II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

### a. Antecedentes

#### Marco normativo

Mediante la Decisión 486, la Comisión de la Comunidad Andina estableció el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el cual es de obligatorio cumplimiento para los Países Miembro de la Comunidad Andina, los cuales a su vez son contratantes del Convenio de París. Asimismo, en 1994, se firmó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En nuestro caso específico, la República del Perú es País Miembro de la Comunidad Andina y se adhirió al Convenio de París el 11 de enero de 1995 (en vigor desde el 11 de abril de 1995) y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) el 1 de enero de 1995. Por consiguiente, el marco normativo relacionado a la protección de la propiedad industrial debe respetar lo estipulado en los tratados previamente señalados.

Al respecto, el 28 de junio de 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, Decreto Legislativo N° 1075), que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, cuyo objeto consiste en regular aspectos complementarios en la Decisión 486, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia<sup>1</sup>.

El artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que el plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo será de ciento ochenta (180) días hábiles; sin perjuicio de los establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> **DECRETO LEGISLATIVO N° 1075. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Artículo 1.- Ámbito de aplicación**

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia.

<sup>2</sup> **DECRETO LEGISLATIVO N° 1075. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Artículo 24.- Plazo de los procedimientos**

El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo será de ciento ochenta (180) días hábiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

Al amparo del mencionado artículo, es que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), agencia de competencia encargada, entre otros, de supervisar, registrar y proteger la propiedad industrial<sup>3</sup>, regula sus procedimientos y plazos para el registro de marcas en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa)<sup>4</sup>.

#### Requerimiento de información

Mediante Oficio N° 071-2021-2022-AJTG del 21 de diciembre de 2021, se le requirió al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que cumpliera con indicar lo siguiente:

*"Indicar cuál es la base normativa, los pasos seguidos y los plazos establecidos para los siguientes procedimientos relacionados a la Dirección de Signos Distintivos (...):*

- *Registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombre comercial y lema comercial.*
- *Modificaciones a registros.*
- *Renovación de registros.*
- *Visita inspectiva.*
- *Solicitud de medida cautelar."*

Asimismo, se solicitó la presentación de la estructura de costos del derecho de tramitación exigido por cada clase adicional en la solicitud de registro de marcas.

Mediante Oficio N° 00012-2022-PRE/INDECOPI del 12 de enero del 2022, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) cumplió con atender lo solicitado, para lo cual adjuntó lo siguiente:

- Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa) vigente, conteniendo la base legal y los plazos de los procedimientos indicados en el Oficio N° 071-2021-2022-AJTG.
- Tablas ASME de los referidos procedimientos, conteniendo los pasos y actividades a seguir para la atención de los procedimientos.

---

<sup>3</sup> Si bien en el Perú, el concepto de propiedad intelectual tiende a englobar toda materia relativa al reconocimiento de derechos de exclusividad sobre bienes inmateriales, lo cierto es que, a nivel internacional, se suele separar lo que es la propiedad intelectual (derechos de autor, derechos conexos y derechos sui generis) y la propiedad industrial (patentes, marcas, denominaciones de origen, secretos industriales, entre otros).

<sup>4</sup> Ver <https://www.indecopi.gob.pe/tupa>.

- Estructura de costos del derecho de tramitación exigido por cada clase adicional en la solicitud de registro de marcas.

De la información remitida, se evidencia que todos los procedimientos observados consignan el plazo máximo establecido en el Decreto Legislativo N° 1075.

**Cuadro 1**

Procedimiento	Plazo
Registro de marca	180 días hábiles
Renovación de marca	180 días hábiles
Modificación del registro	180 días hábiles
Visita inspectiva	180 días hábiles
Solicitud de medida cautelar	180 días hábiles

Es importante señalar que, si bien el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha establecido procedimientos acotados en diversas situaciones, por ejemplo, para el registro de una marca sin oposición, o para el procedimiento de renovación por medio de la plataforma on-line de la entidad, ello no se refleja en el Decreto Legislativo N° 1075 ni en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa), tanto el que se exhibe en su portal institucional, como el remitido a este despacho mediante el Oficio N° 00012-2022-PRE/INDECOPI del 12 de enero del 2022.

Por otro lado, se observa que el procedimiento de registro de marca requiere del pago de una tasa de quinientos treinta y cuatro soles con noventa y nueve centavos (S/ 534.99). Sin embargo, en el mismo registro, por cada clase adicional, la entidad exige el pago de quinientos treinta y tres soles con treinta centavos (S/ 533.30 por cada clase adicional). A la fecha, existen 45 clases en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación Niza)<sup>5</sup>.

## **b. Derechos a tutelar reconocidos en la Constitución Política del Perú**

b.1 Libertad de creación intelectual, técnica y científica (artículo 2, numeral 8).

b.2 Estimulación de la riqueza (artículo 59).

<sup>5</sup> Ver:  
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8>.

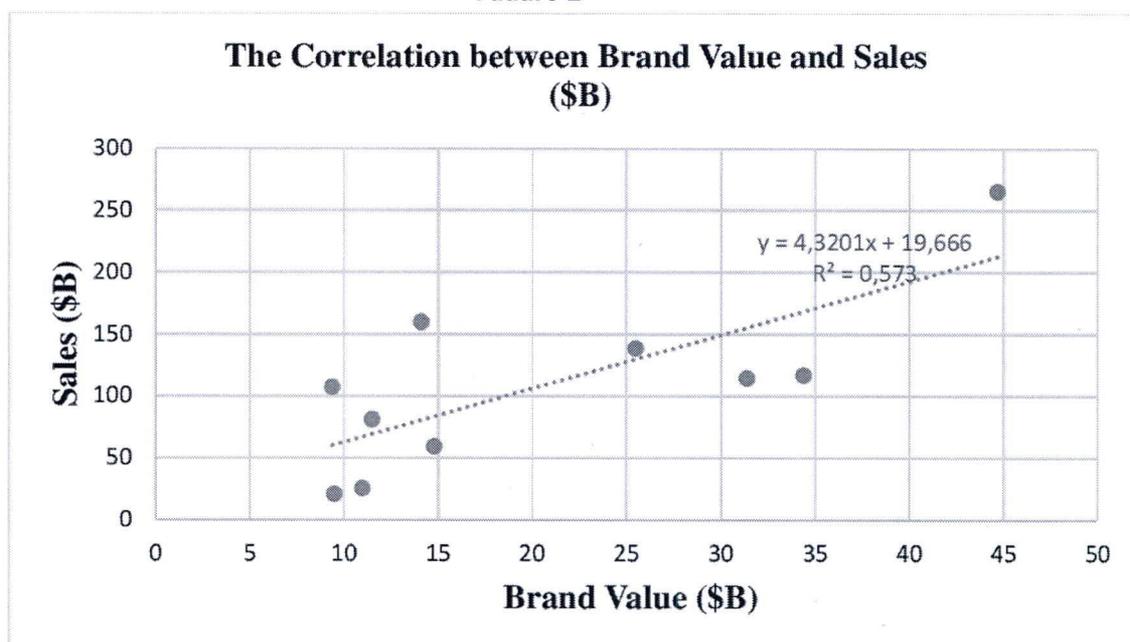
### c. Fundamento de la propuesta

Acorde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre enero y septiembre de 2021, los emprendedores connacionales solicitaron el registro de más de treinta y un mil (31,000) marcas.

Al respecto, es importante destacar la importancia de las marcas como uno de los activos más relevantes para las empresas. Por ejemplo, la marca de Coca-Cola posee un valor de casi setenta mil millones de dólares (US\$ 70,000 millones)<sup>6</sup>.

En esa línea, existe una clara correlación entre el valor de una marca y el valor de las ventas de su titular.

Cuadro 2



Cuadro extraído del siguiente texto: Margareta Nadanyiova, Lubica Gajanova, Dominika Moravčíková, J. Oláh (2019) The Brand Value and its Impact on Sales in Automotive Industry. Scientific Journal on Transport and Logistics.

Si bien se aprecia que la marca constituye un activo primordial para las empresas, este también tiene un impacto significativo para los trabajadores e incluso para el país y sus ciudadanos.

Según una nota de prensa emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la

<sup>6</sup> Julio Cerviño (2017) "¿Por qué la marca puede ser el activo más importante de una empresa?" Conexión ESAN, Lima.

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi) y la International Trademark Association (INTA), las actividades económicas en las que el uso de marcas es más intenso, pagan sueldos hasta 25% más altos que el resto. Asimismo, estos sectores generan 18.5 millones de puestos de trabajo y aportan el 15% del Producto Bruto Interno (PBI)<sup>7</sup>.

Para el caso concreto de Perú, acorde a un estudio del año 2021 realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), 74 de los 101 sectores económicos son intensivos en el uso de derechos de propiedad industrial. De estos sectores, el 92% usa intensivamente marcas y durante el periodo 2015-2018, generaron S/ 338,754 millones, lo que representó el 55% del PBI nacional. Asimismo, emplearon un promedio de 5.6 millones de trabajadores, representando el 33% del empleo total<sup>8</sup>.

Por lo expuesto, constituye de interés nacional el continuar promoviendo y fortaleciendo el sistema de registro y protección de la propiedad industrial en el país, de forma que se incentiven las actividades económicas con uso intenso de marcas, en favor de la reactivación económica nacional.

En atención a ello, una de las principales barreras que los emprendedores enfrentan al momento de iniciar un negocio es el registro y protección de su marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Como fue mencionado en el acápite a. de la presente Exposición de Motivos, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa) de la entidad, consigna que los procedimientos administrativos para registrar, renovar y modificar una marca, así como para solicitar una medida cautelar o una visita inspectiva para proteger la marca frente a terceros, poseen un plazo de atención de ciento ochenta (180) días hábiles.

En tanto cada mes tiene en promedio veinte (20) días hábiles, el titular de una marca podría tener que esperar nueve (9) meses para realizar cualquiera de los procedimientos mencionados. Asimismo, también se han identificado altos costos para el registro de una marca en más de una clase de la Clasificación Niza. En consecuencia, a continuación se procederá a identificar cada problemática de manera individual y su solución propuesta en el presente proyecto legislativo.

---

<sup>7</sup> Nota de prensa: Las marcas en América Latina: estudio del impacto económico en cinco países de la región – Los casos de Chile, Colombia, México, Panamá y Perú. Indecopi, Asipi e INTA.

Ver:

<https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5546/NP%20161215%20Presentaci%C3%B3n%20Libro%20ASIPHINTA-INDECOPI.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

<sup>8</sup> Indecopi y EUIPO (2021) La contribución económica de la Propiedad Industrial en Perú. IPKEY. Financiado por la Unión Europea.

### Costo por cada clase adicional

Acorde al Oficio N° 00012-2022-PRE/INDECOPI del 12 de enero del 2022 y sus anexos, el procedimiento de registro de marca requiere del pago de una tasa de quinientos treinta y cuatro soles con noventa y nueve centavos (S/ 534.99), lo cual se justifica en los gastos del personal especializado encargado de la evaluación de la viabilidad del registro y la elaboración de la resolución.

Sin embargo, llama la atención que por cada clase adicional donde el interesado desee registrar su marca, la autoridad establezca un cobro adicional de quinientos treinta y tres soles con treinta centavos (S/ 533.30).

El artículo 54 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación.

Sobre ello, corresponde señalar que el análisis adicional por clase se realiza utilizando la misma base de datos, por medio del mismo especialista a cargo del expediente designado, y se elabora una única resolución, que no variará la redacción de los antecedentes.

En ese sentido, no se identifica el razonamiento por el cual el registro por clase adicional posea una tasa administrativa con un monto casi idéntico al cobro original por registro de marca.

Adicionalmente, una de las labores principales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) consiste en promover la innovación y el emprendimiento por medio del registro de marcas. Así, es interés de la entidad que los emprendedores busquen proteger su marca en las clases donde puedan acreditar su uso.

Por ello, no corresponde con la realidad exigir más de mil quinientos soles (S/ 1,500) para registrar una marca en tres (3) clases de la Clasificación Niza cuando, acorde al INEI, la determinación de pobreza se estima en las personas cuyo gasto mensual es menor a S/ 352<sup>9</sup>. En consecuencia, es deber tanto de la autoridad administrativa, como del Poder Legislativo, en su calidad de representante de la ciudadanía, de sincerar el costo del

---

<sup>9</sup> Instituto Peruano de Economía.  
Ver: <https://www.ipe.org.pe/portal/la-pobreza-extrema-en-el-peru-aumento-en-el-2019/>.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) "Pobreza monetaria alcanzó al 20,2% de la población en el año 2019". INEI.  
Ver: <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-monetaria-alcanzo-al-202-de-la-poblacion-en-el-ano-2019-12196/>

registro por clase adicional, de forma que se le permita al peruano poder proteger su marca en las clases que estime convenientes, siempre que acredite su explotación en las mismas. De lo contrario, la autoridad tendrá la potestad de cancelar la marca sin uso, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486.

**“DECISIÓN 486. RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**CAPÍTULO V**

**De la Cancelación del Registro**

**Artículo 165.-** *La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros (...).*

*Quando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.”*

Teniendo en consideración la existencia de mecanismos que previenen el abuso del registro marcario en variedad de clases sin poder acreditar su uso, se estima conveniente promover el registro marcario estableciendo un pago único por cada tres (3) clases, limitando el monto al 12% de la UIT vigente. En particular, en el año 2022, el monto equivale a quinientos cincuenta y dos soles (S/ 552.00), es decir un monto equiparable al actual por el registro marcario en una clase.

Plazo para la renovación de una marca

Como fue señalado en párrafos precedentes, los plazos establecidos para los procedimientos abordados en el presente proyecto normativo son de ciento ochenta (180) días hábiles; sin embargo, debe considerarse que cada uno de los trámites posee una naturaleza, objetivo y tramitación distintos entre sí. Por ello, la presente propuesta legislativa busca acotar los plazos de manera razonable y obedeciendo a las particularidades de cada procedimiento.

Con respecto a la renovación de una marca ya existente, este procedimiento no requiere de un análisis de igual envergadura que un registro marcario con oposición, pues para renovar, la autoridad administrativa únicamente deberá corroborar que el solicitante ha presentado los requisitos dentro del plazo establecido y dentro de la vigencia de la marca de diez (10) años, conforme al artículo 152 de la Decisión 486.

Por ello, es que el propio Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) estableció un

procedimiento on-line abreviado para el caso de renovaciones. Sin embargo, como fue señalado anteriormente, ello no se refleja en la normativa de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa).

En ese sentido, atendiendo a que la renovación de una marca requiere de una verificación formal del cumplimiento de requisitos simples indicados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa), se estima conveniente establecer un plazo máximo de diez (10) días hábiles, siempre que no existan observaciones por subsanar; o, cuarenta (40) días hábiles cuando deban subsanarse irregularidades. En esa línea, se dispone que el presente procedimiento se acoja al silencio administrativo positivo, en tanto constituye una barrera injustificada que un agente económico esté sujeto a la inseguridad jurídica que acarrea el no tener asegurada la renovación de su marca, por más que haya cumplido lo requerido, si es que la entidad de competencia no se pronuncia en el tiempo establecido.

Cabe resaltar que el artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, indica que excepcionalmente, el silencio administrativo negativo es aplicable en determinados casos específicos, dentro de los cuales se encuentra la defensa comercial y los procedimientos de promoción de inversión privada, los procedimientos de inscripción registral. Sin perjuicio de ello, esta aplicación es potestativa y no impositiva.

#### Plazo para la modificación del registro

La presente modificación, que establece un plazo máximo de diez (10) días hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo se justifica en los mismos argumentos vertidos en la sustentación previa. El procedimiento de modificación de registro únicamente solicita la presentación de documentos formales, de conformidad con los artículos 14, 50 y 51 del Decreto Legislativo N° 1075.

Por tanto, la autoridad no deberá realizar un análisis de fondo al momento de tramitar el presente procedimiento, por lo cual no se justifica un plazo que supere los diez (10) días hábiles, y mucho menos el irracional plazo actual de ciento ochenta (180) días hábiles o la aplicación de un silencio negativo, que perjudique al emprendedor.

#### Solicitudes de visitas inspectivas y medidas cautelares

La finalidad del registro de la propiedad industrial consiste en poder ejercer y proteger, frente a terceros, los derechos exclusivos que el titular posee sobre el bien inmaterial, en este caso la marca.

Por tanto, es labor de la autoridad competente el facilitar por todos los medios posibles esta defensa, garantizando la protección de la marca. Al respecto, los mecanismos consistentes en realizar una visita inspectiva al lugar donde se estén cometiendo presuntas vulneraciones a los derechos del titular de la marca, así como la posibilidad de obtener una medida cautelar que cese tal vulneración, constituyen de las herramientas más eficaces que la autoridad posee para detener la concurrencia del acto contrario al derecho marcario y evitar que se siga vulnerando los derechos del titular.

En particular, la figura de la medida cautelar se sustenta en el peligro en la demora que puede surgir por los largos plazos para la emisión de una resolución final. En otras palabras, debe otorgarse cuando la autoridad determina un alto riesgo de que la resolución final sea ineficaz en su cometido, en tanto el daño ocasionado sería irreversible. En ese sentido, evaluar prontamente la solicitud de la medida cautelar se vuelve prioridad, pues el titular estaría ad portas de ver vulnerados sus derechos de manera permanente<sup>10</sup>.

A su vez, la visita inspectiva también debe ser evaluada y, de ser el caso, realizada con celeridad pues, de lo contrario, quien incurre en la vulneración denunciada podría destruir u ocultar los medios probatorios que prueben la comisión del acto.

Por consiguiente, es inverosímil que ambos procedimientos mantengan un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles. Es así, que la presente propuesta legislativa plantea que las medidas cautelares sean concedidas o rechazadas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles y que las visitas inspectivas sean tramitadas y realizadas en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

Estas modificaciones buscan fortalecer el ejercicio de los derechos del titular de la marca y evitar que se generen daños irreversibles por los largos plazos establecidos actualmente en el Decreto Legislativo N° 1075.

---

<sup>10</sup> Razón de Relatoría del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00004-2021-PCC/TC, del 21 de mayo de 2021:

*"(...) Peligro en la demora (periculum in mora): se evalúa si, producto de la duración del proceso principal, la sentencia definitiva podría tomarse inexigible o imposible de ejecutar, tomando en cuenta criterios como el comportamiento de las partes, la complejidad del asunto y la naturaleza de la pretensión solicitada. El solicitante debe demostrar que en caso de que no se adopte la medida de inmediato, carecería de sentido la sentencia".*

### III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La propuesta generará beneficios sociales y económicos al mercado nacional y a la ciudadanía en general, por lo siguiente:

1. El registro marcario único por cada tres (3) clases incrementará el número de registros, lo cual:
  - Favorece la creación de emprendimientos y fomenta la inversión privada, al amparo de los objetivos plasmados en el Capítulo Económico de la Constitución Política del Perú.
  - Aumenta el valor de las empresas (ver cuadro 2).
  - Mayor inversión implica mayor creación de empleo. Como se indicó en la fundamentación de la presente propuesta, a nivel latinoamericano, las actividades económicas en las que el uso de marcas es más intenso generan 18.5 millones de puestos de trabajo y aportan el 15% del Producto Bruto Interno<sup>11</sup>, ello sin perjuicio del impacto directo que tienen en el Perú, tal como se observa en el cuadro siguiente:

**Cuadro 3**

Sectores Intensivos en DPI	No. Sectores	PBI (millones S/.)	Empleo	Exportaciones (millones S/.)	Importaciones (millones S/.)	Exportaciones Netas (millones S/.)
Total de Titulares	74	338,754	5,578,913	112,055	117,499	-5,444
Total de Sectores Económicos	101	612,932	16,792,651	132,985	128,617	
Total de Titulares (% del Total de Sectores)		55%	33%	84%	91%	
Titulares Nacionales (% del Total de Sectores)		32%	22%	32%	30%	
Titulares Extranjeros (% del Total de Sectores)		23%	11%	52%	61%	
Titulares de la Unión Europea (% del Total de Sectores)		9%	3%	22%	23%	

"Contribución al PBI, Empleo y Comercio Exterior de los sectores intensivos en DPI".

Cuadro extraído de la siguiente fuente:

Indecopi y EUIPO (2021) La contribución económica de la Propiedad Industrial en Perú. IPKEY.

Ver el siguiente enlace para revisar el cuadro extensivo y desgregado de la "Contribución Económica de los Sectores Intensivos en Marcas al PBI, Empleo y Comercio Exterior":

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1982537/La%20contribuci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20la%20Propiedad%20Industrial%20en%20el%20Per%C3%BA%20.pdf#page=102&zoom=100,116,184> (páginas 102-105).

<sup>11</sup> Ver nota al pie 7.

- Un marco normativo más amigable y claro sobre el registro de la propiedad industrial promoverá la innovación y la competitividad.

Al respecto, el Reporte de Competitividad Global del año 2019, establece una clara relación entre la competitividad de un país, su sistema de protección de derechos de propiedad intelectual y su capacidad de innovar, tal como se aprecia a continuación:

**Cuadro 4**

	<b>Puesto (141)</b>	<b>Puesto en PI</b>	<b>Capacidad de innovar</b>
<b>Singapur</b>	1	2	13
<b>Estados Unidos</b>	2	12	2
<b>Hong Kong</b>	3	5	26
<b>Países Bajos</b>	4	4	10
<b>Suiza</b>	5	3	3
<b>Japón</b>	6	8	7
<b>Alemania</b>	7	29	1
<b>Suecia</b>	8	16	5
<b>Reino Unido</b>	9	21	8
<b>Dinamarca</b>	10	13	11

Elaboración propia. Fuente: Klaus Schwab (2019) The Global Competitiveness Report 2019. Suiza, World Economic Forum (WEF).

2. La acotación de los plazos para renovar y modificar el registro de la marca proporcionará mayor seguridad jurídica, lo que promocionará la inversión privada y el ingreso de emprendimientos innovadores.
3. A su vez, la modificación del silencio administrativo negativo a positivo en estos procedimientos, le permitirá tener a los emprendedores fechas máximas de cuándo se aprobará o rechazará su solicitud.
4. Los plazos propuestos para las visitas inspectivas y la aprobación de solicitudes de medidas cautelares permitirán a los titulares ejercer una real defensa de sus derechos de exclusividad sobre sus marcas. El plazo actual de ciento ochenta (180) días hábiles consignado en el Decreto Legislativo N° 1075, el cual es idéntico al plazo para emitir resolución final, desincentiva al titular a utilizar estas figuras, pues lo esperable es que sean aprobadas o rechazadas cuando el daño a su marca sea irreversible, deviniendo la acción en ineficaz.
5. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene entre sus competencias la tarea de combatir las barreras burocráticas ineficaces e ineficientes, por lo cual, le corresponde dar especial atención a las posibles trabas que sus trámites y plazos implican para el acceso de la inversión privada y la innovación. La

presente modificación reafirma el compromiso de la Institución con la eliminación de barreras burocráticas y con la protección de la propiedad industrial.

En contraposición, el proyecto de ley podría generar los siguientes costos al Estado.

1. Abuso del registro de marcas en variedad de clases.
2. Dificultad del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para cumplir los nuevos plazos establecidos en el presente proyecto de ley.

Sin embargo, corresponde desestimar estos cuestionamientos por lo siguiente:

1. Existen mecanismos, como la cancelación de marca, que permiten controlar un posible abuso de registro en varias clases. Asimismo, la tasa del 12% de la UIT se restringe a un máximo de 3 clases. Adicionalmente, la autoridad administrativa incrementará sus ingresos por el aumento de registros marcarios, así como por el esperable incremento de solicitudes de cancelación de marca.
2. La acotación de los plazos no implica necesariamente un aumento de los costos, pues dichos cambios pueden abordarse con el personal actual de la entidad, mediante el replanteamiento de su sistema operativo, promoviendo y priorizando los principios de celeridad y predictibilidad, reconocidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Cabe destacar que posibles aumentos de carga laboral sin la implicación de una inyección de mayor presupuesto y/o personal constituye una buena práctica habitual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). A manera de ejemplo, mediante Resolución N° 004-2021-PRE/INDECOPI del 28 de junio de 2021, se aprobó la adscripción simultánea de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas en las Oficinas Regionales de doce (12) regiones del Perú, cuando en periodos anteriores únicamente se encontraba adscrita a dos (2) Oficinas Regionales. Dicha resolución fue emitida sin ninguna figura de reestructuración de personal o presupuestaria.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la simplificación de los procedimientos de registro, renovación y modificación, incrementará el número de solicitudes para la realización de estos procedimientos, lo cual implica un aumento en el nivel de recaudación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Por otro lado, la presente propuesta legislativa no genera costos adicionales a los agentes económicos ni a la ciudadanía en general, en tanto los costos económicos y temporales incurridos por las denunciantes se reducirán. En ese sentido, se promoverá la iniciativa privada y la innovación, beneficiando en última ratio a toda la ciudadanía.

Por todo lo expuesto, se concluye que la presente propuesta legislativa simplifica el procedimiento de registro y renovación del registro de marca, así como fortalece y hace más efectivos los mecanismos de protección de marcas, en pos de promover y facilitar el camino hacia la reactivación económica del país, apoyando a los emprendedores nacionales para participar en el mercado nacional.

#### **IV. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

La presente propuesta propone la modificación de los artículos 58, 61-A, 61-B, 64, 99 y 112 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones propuestas se dan en estricto respeto de lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y en los tratados y convenios internacionales de la materia.

Asimismo, la propuesta legislativa fortalece la aplicación de los artículos 2.8 y 59 de la Constitución Política del Perú y de los artículos 2 y 8 del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

#### **V. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL**

La presente propuesta legislativa se enmarca en las siguientes políticas de Estado del Acuerdo Nacional.

- **DÉCIMA OCTAVA POLÍTICA DEL ESTADO.** Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica.
- **VIGÉSIMA POLÍTICA DEL ESTADO.** Desarrollo de la ciencia y tecnología.
- **VIGÉSIMA CUARTA POLÍTICA DEL ESTADO.** Afirmación de un Estado eficiente y transparente.

Lima, febrero 2022