
ARGENTINA:

Registro de Indicaciones Geográficas de la UE.

El 1 de noviembre, la agencia de Agroindustria Argentina emitió una resolución en su Boletín Oficial, en la que se detallaba la institución y registro de Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) de la Unión Europea de conformidad con las discusiones en curso entre la UE y MERCOSUR, con el propósito de firmar un acuerdo de libre comercio.

Como tal, el 2 de noviembre, se publicó la siguiente lista de IG y DO en el Boletín Oficial, permitiendo la formulación de oposiciones por parte de terceros hasta el 1 de diciembre, basándose en la invocación de su interés legítimo, cuando:

- La IG / DO sea el nombre genérico de un producto (o nombre común que identifica a un producto en Argentina).
- La IG / DO sea una marca comercial que se ha registrado de buena fe y se encuentre en vigor o se hayan adquirido derechos sobre una marca comercial mediante el uso de buena fe antes de la publicación de la IG y/o la DO.
- La IG / DO sea un nombre idéntico o similar que ya ha sido reconocido como una DO y podría inducir a error a los consumidores en cuanto a la verdadera identidad del producto.
- La IG / DO pueda inducir a error a los consumidores en cuanto a las verdaderas cualidades y/o características del producto.
- La IG / DO pueda indicar o sugerir, en la designación o presentación del producto, que el producto es originario de una zona geográfica distinta al verdadero lugar de origen y pueda inducir a error a los consumidores en cuanto a su origen geográfico.
- La IG / DO es una variedad de plantas o raza animal que pueda inducir a error a los consumidores en cuanto al verdadero origen geográfico del producto.

BRASIL:

Registro de Software - Programa de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) con la OEP – Nuevo Memorandum de Entendimiento con la Oficina China de Patentes.

Recientemente, la Oficina Brasileña de Patentes emitió una resolución para regular los nuevos procedimientos para registrar software en el país. Estas reglas ya están en vigor y, en pocas palabras, (i) instituyen un proceso íntegramente electrónico (incluyendo la aceptación de documentos con firma electrónica), (ii) implementan el denominado, "resumen digital de códigos fuente" que confiere una forma segura de proteger el software registrado y (iii) normalizan las tarifas de todos los servicios de software (reduciendo la mayoría de las tasas oficiales).

La OEP y Brasil lanzaron un programa piloto conjunto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) que les permitirá compartir el trabajo y acelerar la tramitación de patentes en ambas oficinas, con el objetivo de mejorar el sistema global en materia de PI, apoyar a los solicitantes y promover la innovación. Inicialmente estará en funcionamiento durante dos años y permitirá a los solicitantes, cuyas reivindicaciones hayan sido consideradas patentables bien por la OEP o el INPI, que requieran la aplicación del procedimiento acelerado en sus correspondientes solicitudes, pendientes de la otra oficina.

La Oficina Brasileña de Patentes emitió recientemente una resolución por la que se regulaba el alcance del PPH. Se iniciará el 1 de diciembre y estará en vigor durante dos años. Habrá un límite de 300 peticiones aceptadas por año y estarán limitadas a una familia de patentes presentada por primera vez en Brasil o ante la OEP. Las solicitudes tienen que encontrarse dentro de los siguientes campos tecnológicos: química básica; química orgánica; productos de química fina; química macromolecular y polímeros; tecnología médica. Por último, es necesario satisfacer ciertos requisitos adicionales:

- La presentación debe de haberse publicado/la solicitud debe de haberse divulgado. Se debe solicitar un examen.
- No puede haber pendiente ninguna respuesta a ninguna acción administrativa en Brasil. Las anualidades deben haberse abonado.
- No se debe de haber concedido ninguna solicitud de examen de prioridad. La patente no puede ser objeto de litigio alguno.
- La solicitud no puede ser una divisional (con una excepción: que la divisional proceda de la solicitud original, como consecuencia de una objeción por falta de unidad elevada por la Oficina de Examen anterior).

De manera similar, el 13 de noviembre, la Oficina Brasileña de Patentes y la Oficina China de Patentes firmaron un memorandum de entendimiento, en el que se establecía la base para un programa de PPH a tenor del cual los solicitantes podrán pedir un examen acelerado cuyo homólogo chino/brasileño ya haya aprobado.

El programa PPH se espera en el futuro próximo y le mantendremos informado sobre cualquier novedad al respecto. A fecha de hoy, se espera cubrir las siguientes áreas: informática, embalaje, medición y química.

Además, el INPI ha iniciado, recientemente, discusiones con respecto a la institución de Indicaciones Geográficas para los países de la UE. Este ha sido un punto de desacuerdo para el bloque brasileño, si bien desde la semana pasada hay conversaciones en curso que podrían obtener una protección adicional para la designación de ciertos productos que están vinculados a regiones europeas específicas. Se ha notado cierta oposición, concretamente, en algunos casos como los que se resumen a continuación:

- La IG puede entrar en conflicto con variedades de plantas /razas animales existentes, lo cual haría que resulte imposible definir el origen del producto.
- La IG puede entrar en conflicto con derechos adquiridos, lo que provocaría posibles interferencias.
- La IG puede entrar en conflicto con un nombre idéntico o similar ya registrado o cuyo registro esté en curso para un mismo producto o similar, lo cual predispondría la decisión de compra por parte del consumidor.
- La IG puede entrar en conflicto con el nombre genérico o uso común del producto brasileño, siendo necesario en este caso, demostrar que el uso se ha hecho de buena fe, así como, la fecha de inicio de la producción.

CHILE:

Integración Vertical de Regulaciones sobre Laboratorios y Fármacos Bioequivalentes.

La Cámara del Senado chileno siguió debatiendo los méritos y alegaciones en contra de la regulación de medicamentos bioequivalentes y su admisión en el mercado. El objetivo es evitar la integración vertical de farmacias y laboratorios, que podrían imponer prácticas cuasi monopolistas de establecimiento de precios y el de proporcionar medicamentos que tengan los mismos resultados terapéuticos, pero a un precio más accesible para el público.

La modificación del proyecto de ley se aprobó por votación en el senado y permite registrar en Chile, fármacos que actualmente no son accesibles y que además se consideran necesarios para la población. Esta bioequivalencia también se extenderá a aquellos que estén encargados de prescribir medicamentos, quienes, hasta ahora, estaban obligados a prescribir una marca específica de fármaco. La nueva provisión, tal y como se votó en el senado permitirá que un médico proponga cualquier marca de fármaco equivalente, que tenga el mismo efecto terapéutico.

COLOMBIA:

Enmiendas a la Circular Única de Propiedad Industrial de Colombia.

Hace unos meses, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió enmendar algunas regulaciones de la Circular Única en materia de Propiedad Industrial de Colombia. A continuación, resumimos nuestra opinión sobre algunos de los cambios principales:

- La notificación de admisión y traslados de solicitudes de cancelación para titulares de marcas como resultado de una extensión territorial efectuada a través del Protocolo de Madrid y que no tienen representante o mandatario en Colombia, se hará a través de la publicación en el Boletín de Propiedad Industrial.
- Las modificaciones voluntarias de las reivindicaciones estarán sujetas a una tasa.
- Las solicitudes de Diseños Industriales requerirán ciertas especificaciones sobre sus perspectivas y presentaciones (es decir, deben ir acompañadas de 6 perspectivas: superior, inferior, perfil derecho, perfil izquierdo, frontal y posterior, así como, una perspectiva isométrica; se pueden presentar gráficamente o fotográficamente; etc.).
- Las solicitudes divisionales de Diseños Industriales se pueden presentar antes de la concesión o denegación del diseño.
- El Superintendente registrará la cancelación de una solicitud internacional de marca extendida en Colombia si la Oficina Internacional comunica la cancelación de la marca internacional a petición de la oficina de origen dentro de un plazo de 5 años a partir del registro de la marca internacional.

COREA DEL SUR:

Enmiendas de la Ley de Protección de Diseños de Corea.

Con fecha del 22 de septiembre, se modificó la Ley de Protección de Diseños de Corea. De entre los diversos cambios, creemos que los dos siguientes son los de mayor trascendencia: Se amplía el periodo de gracia de 6 a 12 meses, el cual podrá solicitarse en cualquier momento antes de que se conceda/deniegue la solicitud; ya no es necesario presentar los documentos de prioridad, siempre y cuando se facilite un código de acceso del DAS (Servicio de Acceso Digital) de la OMPI.

EL SALVADOR:

Reforma de la Ley sobre Derechos de Autor de Propiedad Intelectual.

Como consecuencia de la necesidad de aclarar ciertos procedimientos relacionados con los derechos de autor en El Salvador, se han enmendado las leyes aplicables sobre PI. Entre otras cosas, se ha modificado el proceso para registrar una Entidad de Gestión Colectiva ("Entity of Collective Management"). Si no se satisfacen los requisitos correspondientes, que están claramente especificados, se deniega el registro. Una vez registradas, estas

Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que este mensaje es de carácter general. No ha sido redactado para ofrecer asesoría legal y no establece relación de ningún tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantía alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la información contenida en la misma. En ningún caso nos haremos responsables de los daños y perjuicios resultantes de la dependencia o el uso de esta información. Cualquier análisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdicción.

Entidades tienen la obligación de presentar los precios que se cobrarán a sus afiliados. Estos precios tendrán que estar aprobados por el Registro de PI y, después, publicarse en el Boletín Oficial. Algo similar se producirá con los acuerdos de representación recíproca que también tendrán que publicarse. Será posible que un tercero formule una oposición contra los precios y en caso de controversia, se deberá seguir un proceso de mediación.

ESPAÑA:

Seis meses con la Nueva Ley de Patentes.

Ya ha pasado más de medio año desde que entró en vigor la nueva Ley de Patentes en España. Esto nos permite efectuar, aunque con una muestra muy pequeña, un primer balance de las predicciones que, a su vez, se hicieron sobre la tendencia de las peticiones.

Dos de los principales cambios introducidos, si no los más importantes, son el carácter obligatorio del examen sustantivo de las solicitudes de patente (se elimina la concesión de patentes que no hayan sido examinadas) y la ampliación de la materia objeto de ser protegida como modelo de utilidad (en este caso sin examen). La predicción era que, después de la entrada en vigor, se produciría una notable reducción en el número de solicitudes de patente, acompañada por la correspondiente mutación a solicitudes de modelos de utilidad. Los datos disponibles hasta la fecha indican que se ha producido una disminución en el número de solicitudes de patente y que la presunta mutación a modelos de utilidad no está tan clara. No obstante, es posible que aun sea pronto para sacar conclusiones definitivas con respecto a las futuras tendencias en el país y tendremos que seguir esperando para emitir una hipótesis más sólida.

MARCAS DE LA
UNION EUROPEA:

La Segunda Fase – Lo que ves/oyes es lo que obtienes.

El 1 de octubre de 2017 entró en vigor la segunda fase del Reglamento (UE) 2015/2424 del 16 de diciembre de 2015 referente a las nuevas reglas que regulan las antiguas Marcas Comunitarias (ahora Marcas de la Unión Europea). Dichas nuevas reglas se refieren a cuestiones prácticas y técnicas, siendo el propósito de esta notificación el centrarse en aspectos prácticos que se podrían resumir como sigue:

Una de las principales consecuencias de esta declaración se refiere a la representación gráfica de la Marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, EUTM) que ha abierto la posibilidad de presentar nuevos tipos de EUTM, tales como:

- Marcas sonoras que consisten exclusivamente en un sonido o combinación de sonidos.
- Marcas de movimiento que consisten en o se extienden a, un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
- Marcas multimedia que consisten en o se extienden a, la combinación de imágenes y sonidos. Marcas holográficas que consisten en elementos con características holográficas

La principal característica de las EUTM mencionadas anteriormente es la posibilidad de presentar archivos MP3 y MP4 para satisfacer el requisito de representación, una posibilidad que no estaba disponible antes del 1 de octubre de 2017, además de una representación gráfica (ahora opcional), por ejemplo, una notación musical para marcas sonoras.

- Por otra parte, las marcas puramente figurativas se han subclasificado para introducir nuevos tipos, tales como: Marcas de posición que consisten en la forma específica en la que la marca comercial se coloca o se fija en el producto.
- Marcas de patrón que consisten exclusivamente en un conjunto de elementos que se repiten regularmente.
- Marcas de color que consisten exclusivamente en un único color sin contorno o una combinación de colores sin contornos.
- Marcas tridimensionales que se han rebautizado como "Marcas de Forma" que pueden consistir bien en una marca de forma estricta (sin elementos denominativos) o una marca de forma que contenga elementos denominativos

Las marcas de olor, gusto y olfato no se admiten a día de hoy dado que con los actuales medios técnicos disponibles no se pueden representar adecuadamente en el registro como para satisfacer los requisitos actuales.

Marcas de certificación de la UE (nuevo):

Ahora se pueden presentar Marcas de Certificación de la UE además de Marcas Colectivas de la UE. En este sentido, una Marca de Certificación de la UE es una marca comercial de la UE que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica en lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características (con excepción de la procedencia geográfica) de los productos y servicios que no posean esta certificación. Además, es obligatorio presentar un conjunto de reglas que regulan el uso de la Marca de Certificación de la UE y, por último, toda persona física o jurídica que solicite una Marca de Certificación de la UE no podrá desarrollar una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica. En nuestra opinión y considerando las peculiaridades inherentes de las Marcas

Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que este mensaje es de carácter general. No ha sido redactado para ofrecer asesoría legal y no establece relación de ningún tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantía alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la información contenida en la misma. En ningún caso nos haremos responsables de los daños y perjuicios resultantes de la dependencia o el uso de esta información. Cualquier análisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdicción.

de Certificación de la UE, prevemos muy pocas solicitudes.

Reivindicación de Prioridad (nueva práctica):

En caso de que una solicitud de EUTM reivindique la prioridad de una marca anterior, la reivindicación de prioridad deberá presentarse en el momento de presentar la solicitud de EUTM, en contra de la práctica anterior, cuando tal reivindicación podía presentarse hasta dos meses después de la fecha de presentación. Por otra parte, la Oficina ya no realizará un examen sustancial de la reivindicación de prioridad y, por tanto, le corresponde al solicitante presentar una reivindicación de prioridad válida, respaldada por un documento válido.

Carácter distintivo adquirido como reivindicación subsidiaria (nuevo):

Un solicitante puede reivindicar con respecto al carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso, como factor principal (es decir, independientemente del resultado del carácter distintivo inherente), en cuyo caso la oficina adoptará una única decisión tanto sobre el carácter distintivo inherente de la marca como, cuando lo haya, sobre la reivindicación de carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso. La segunda y nueva opción consiste en formular la reivindicación como una subsidiaria sujeta a una decisión sobre el carácter distintivo inherente. En este caso, la Oficina adoptará dos decisiones independientes en distintos momentos: primero, una sobre el carácter distintivo inherente de la marca y luego, una vez que esa decisión pasa a ser una decisión final (tras haberse fallado que carece de carácter distintivo inherente), otra sobre la reivindicación de carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso. En caso de que el solicitante decida presentar una reivindicación subsidiaria, esta debe presentarse junto con la solicitud o cuando se responde a la primera acción administrativa. Por consiguiente, no se puede presentar por primera vez en procedimientos de apelación.

En aquellos casos en los que surjan dudas sobre el carácter distintivo de una nueva EUTM, recomendamos presentar la reivindicación subsidiaria después de que se haya expedido la primera acción administrativa, ya que, de lo contrario, si la reivindicación subsidiaria se presenta junto con la solicitud, el propio solicitante podría poner al Examinador sobre aviso en cuanto a esta cuestión particular.

OEP:

Cambios en las Directrices de Examen de solicitudes de Patente Europea.

La OEP publicó la última versión revisada de sus Directrices de Examen de solicitudes de Patente. Esta versión entró en efecto el 1 de noviembre. Entre los distintos cambios, creemos que cabe mencionar los siguientes:

- Citaciones a Procedimientos Orales: La práctica anterior requería que al solicitante se le diera la oportunidad de responder al menos a un informe de examen antes de ser citado a un Procedimiento Oral. Basándose en la versión actual de las Directrices, si el examinador considera que la Opinión sobre la Búsqueda no establece que la solicitud esté en orden para su aceptación, la División de Examen puede citar al solicitante a un Procedimiento Oral incluso si el solicitante no ha recibido todavía un informe de examen. Las Directrices indican, no obstante, que esto sólo puede producirse en circunstancias excepcionales, que requieren que se reúnan ciertas condiciones.
- Reembolso de tasas: Las Directrices revisadas también confirman que, si se retira una solicitud antes de que haya empezado el examen, se reembolsarán totalmente las tasas abonadas. Además, si se retira la solicitud antes de que expire el plazo para responder a la primera comunicación sustantiva, se reembolsará el 50 % de las tasas abonadas.
- Productos de procesos esencialmente biológicos: Por último, las Directrices enmiendan las Reglas 27 y 28, estableciendo que las plantas y animales obtenidos exclusivamente por medio de procesos esencialmente biológicos quedan excluidos de patentabilidad según el artículo 53 letra b) de la Convención sobre la Patente Europea.

GUATEMALA:

Adhesión al Tratado de Marrakech.

En julio de 2017, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó la ratificación del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso. Como consecuencia de ello, se ha modificado la ley sobre Derechos de Autor. Ya se ha presentado un nuevo Proyecto de Ley (número 5149), que está en proceso de estudio y aprobación.

INDONESIA Y
TAILANDIA:

Se unen al Protocolo de Madrid.

El lunes, 7 de agosto de 2017, Tailandia se unió al Protocolo de Madrid, convirtiéndose en la 99ª Parte Contratante. El Protocolo entró en vigor el 7 de noviembre. Los titulares de marcas locales en Tailandia pueden empezar a usar el Sistema de Madrid para proteger sus marcas en los 114 territorios de los demás 98 miembros del sistema, mediante la presentación de una única solicitud internacional y pagando un único conjunto de tasas.

Indonesia también se ha unido al Protocolo, pasando a ser el miembro número 100, lo que entrará en vigor el 2 de enero de 2018. A partir de esa fecha, los titulares de las marcas locales serán capaces de presentar una única solicitud internacional al amparo del Sistema de Madrid para proteger sus marcas en los territorios de los demás miembros del Sistema. Asimismo, las empresas extranjeras y los titulares de marcas podrán usar el Sistema de Madrid para solicitar protección en Indonesia de una marca comercial para sus productos y servicios.

Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que este mensaje es de carácter general. No ha sido redactado para ofrecer asesoría legal y no establece relación de ningún tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantía alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la información contenida en la misma. En ningún caso nos haremos responsables de los daños y perjuicios resultantes de la dependencia o el uso de esta información. Cualquier análisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdicción.

En esta ocasión, el Sistema de Madrid da otro paso más para la expansión de su cobertura geográfica a la vez que ofrece a los titulares de una marca en Tailandia el acceso a 115 mercados internacionales adicionales.

MYANMAR:

En breve se espera una Nueva Ley de Marcas.

Myanmar ha estado trabajado durante los últimos años en su primera ley formal sobre marcas. Se espera la promulgación de la misma para finales de este año, lo que proporcionará una mayor seguridad jurídica y claridad sobre la tramitación de marcas en el país. Entre las reglas que se pueden esperar, cabe destacar las siguientes: a) Se seguirá el principio del primero en solicitar; b) Los signos de olor y tacto, marcas visuales y sonidos perceptibles podrán ser objeto de una protección de marca; c) Las marcas serán válidas durante un periodo de 10 años, renovable; d) Se podrán registrar marcas comerciales, marcas de servicios, marcas de certificación y marcas colectivas; así como indicaciones geográficas; e) Se establecerá una nueva oficina de Propiedad Intelectual en Myanmar y nuevos Tribunales de PI. Las acciones civiles y criminales estarán disponibles y los derechos de marcas serán aplicables a través de aduanas.

Por último, se espera un periodo de transición. Se exigirá a los titulares de las marcas registradas que vuelvan a registrar sus marcas dentro de un periodo de tiempo determinado.

OMAN:

Adopción de la Ley de Marcas del CCG.

El lunes, 31 de julio de 2017, se publicó un Real Decreto en el Boletín Oficial formalizando la implementación de la Ley de Marcas del CCG. Omán pasa a ser el cuarto miembro del Consejo de Cooperación del Golfo en implementar su Ley de Marcas, después de Kuwait, Baréin y Arabia Saudí (los Emiratos Árabes Unidos y Catar todavía no la han implementado). Los reglamentos de ejecución se emitirán en breve, lo que determinará las tasas oficiales, los documentos de apoyo o la duración del periodo de examen.

Como consecuencia de la implementación, el periodo de oposición se ha reducido, de 90 días a 60 días, las marcas se han definido ampliamente (incluyendo colores, sonidos y olores) y debería haber una mayor protección para marcas comerciales conocidas, así como, en general, contra las infracciones de marcas.

Estamos a la espera de ver si, tal y como ha sucedido en otros países, la implementación de la Ley de Marcas del CCG también tiene como resultado un aumento sustancial de las tasas oficiales.

SINGAPUR:

Revisión de las Directrices de Examen.

El 30 de octubre de 2017, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) publicó sus Directrices de Examen revisadas. Los principales cambios incluyen la ampliación de hasta un año de la disposición de un periodo de gracia, la capacidad para cambiar entre un examen sustantivo y uno complementario y la desestimación de reivindicaciones modificadas después de la concesión de la patente que "obviamente no sean válidas".

TAILANDIA:

Aceptación de solicitudes de marcas sonoras.

El viernes, 01 de septiembre de 2017, el Departamento tailandés de Propiedad Intelectual empezó a aceptar solicitudes para el registro de marcas sonoras. Se requiere lo siguiente: 1) lista de productos o servicios; 2) una descripción detallada por escrito del sonido y en la que se especifique si el sonido está clasificado como un sonido humano o animal, una obra musical/melodía u otro tipo de sonido; y una grabación audio de la marca. La marca no debe representar directamente las propiedades de un producto o ser sonidos que el producto emita de manera natural o como resultado del uso del mismo.

TÚNEZ:

Validación de la Patente Europea.

Desde el 1 de diciembre de 2017 se validarán patentes en Túnez y, por tanto, se considerarán patentes nacionales tunecinas. Túnez se convierte en el tercer país que no es miembro de la UE, después de Marruecos y Moldavia, donde esto es posible. Empresas e inventores de todo el mundo serán capaces de ampliar fácilmente el alcance de protección de su patente a Túnez.

El acuerdo de validación con Túnez eleva a 43 el número de países donde una invención se puede proteger únicamente a través del procedimiento europeo de examen y concesión (que abarca un mercado de prácticamente 700 millones de habitantes).