

ARGENTINA

NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES

Continuando con las modificaciones introducidas en la normativa marcaria por el Decreto 27/2018 y la posterior Ley 27.444, el pasado 3 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto 242/2019 que reglamenta la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones. Este Decreto entrará en vigor a partir del 3 de junio de 2019.

Las disposiciones del Decreto se encuentran en línea con la modernización de los procedimientos de marcas y la incorporación de los nuevos trámites de resolución de oposiciones, nulidades y caducidades para agilizar los procesos. Además, en él se aclaran cuestiones vinculadas con la clasificación de productos y servicios y al cómputo de plazos de vigencia de los registros, se establecen procedimientos, se actualizan los montos de las multas por infracciones y se incorporan al ordenamiento algunos criterios que la Oficina de Marcas ya aplicaba en la práctica.

Los puntos más relevantes de la reglamentación son los siguientes:

1. Capacidad distintiva sobreviniente:

Siguiendo el criterio ya adoptado desde hace tiempo por los examinadores de la Oficina de Marcas, el reglamento expresamente dispone que quedan exceptuados de las exclusiones al registro los signos que hubiesen adquirido capacidad distintiva sobreviniente, comprendidos la forma y el color cuyo registro se solicite, como así también, las formas no necesarias o habituales que presenten capacidad distintiva.

2. Denominaciones de origen:

Se aclara que la prohibición de registrar como marcas a las denominaciones de origen nacional o extranjeras se refiere a las indicaciones geográficas reconocidas expresamente por la República Argentina.

3. Renovación de los registros marcarios:

Una novedad introducida por la Ley 27.444 es la posibilidad de presentar las renovaciones de marcas dentro de un plazo de gracia. El reglamento se limita a indicar que la solicitud de renovación deberá ser presentada en el plazo que fije la Autoridad de Aplicación, la que podrá considerar la posibilidad de un plazo de gracia. Hasta la fecha, no hay plazo indicado ni arancel establecido para presentar renovaciones una vez vencido el término de vigencia del registro.

4. Procedimiento para resolver nulidades y caducidades de registros de marcas:

La nueva Ley de Marcas dispone que deberán solicitarse en sede administrativa la nulidad de los registros de marcas que hayan sido concedidos en contravención a lo dispuesto por la ley, como así también los pedidos de caducidad por falta de uso. El decreto reglamentario establece que, hasta tanto no se reglamenten estos procedimientos, los reclamos por nulidad y caducidad tramitarán en sede administrativa utilizando supletoriamente las normas generales de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. A partir del 3 de junio de 2019, estos reclamos se deberán tramitar ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

5. Declaración Jurada de Uso entre el 5° y 6° año:

Otra novedad de la Ley de Marcas es la necesidad de presentar una Declaración Jurada de uso entre el 5° y 6° año después de la concesión de la marca. La falta de presentación de esta declaración no causará la pérdida del registro sino sólo la presunción de falta de uso de la marca, lo cual podrá ser refutado con prueba en contrario.

El reglamento indica, además, que el INPI no dará curso al trámite de renovación de la marca hasta tanto no se presente esta declaración y se abonen los aranceles correspondientes.

Los aranceles para la presentación de esta declaración sí fueron incluidos en la última actualización de aranceles del INPI: la tasa por la presentación de la declaración jurada de uso en término es de AR\$2.250 y por la presentación de la declaración de uso vencida AR\$1.500 anual, que se adiciona a la tasa de la declaración presentada en término.

La Declaración Jurada de uso deberá ser acompañada en todos aquellos registros marcarios que hubiesen cumplido 5 años a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 27.444. La norma no requiere prueba de uso, sino que exige una mera declaración. El decreto no establece los requisitos para la presentación ni indica un plazo de gracia para que, luego del 3 de junio de 2019, los titulares de registros que tengan más de 6 años de vigencia puedan presentar estas declaraciones. Estas cuestiones deberán aclararse en alguna disposición posterior que dicte el INPI.

Si bien la mayor parte de las modificaciones a la Ley de Marcas han sido reguladas, aún quedan procedimientos por reglamentar y ciertos temas deben ser aclarados, por lo que es esperable que el INPI dicte nuevas disposiciones que completen el marco normativo a la nueva Ley de Marcas.

PROGRAMA PILOTO DE PROCEDIMIENTO ACELERADO DE PATENTES (PPH) ENTRE ARGENTINA Y DINAMARCA

El 19 de marzo pasado se llevó a cabo la Conferencia de Negocios entre la Argentina y Dinamarca, bajo el lema "Alianza por la Sostenibilidad". En el marco de esta reunión, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina y la Oficina Danesa de Patentes y Marcas suscribieron un Acuerdo para el establecimiento de un Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) para las solicitudes de patentes presentadas en ambas Oficinas.

Cuando en alguna de estas Oficinas se haya realizado un examen que determine que una o más reivindicaciones son patentables, el solicitante podrá solicitar el examen acelerado de su solicitud en la Oficina de examen posterior, siempre y cuando exista correspondencia entre las reivindicaciones de ambas solicitudes y la oficina de examen posterior tenga acceso a los resultados de búsqueda o examen. Cada oficina deberá aplicar sus respectivas leyes, normativas y reglamentos nacionales en los exámenes que realice en esa Oficina.

Este programa piloto se estableció por un período de tres años a partir del 19 de marzo de 2019.

MEXICO



REVES A LOS POSICIONAMIENTOS DE CONTROL SANITARIO DE LOS PRODUCTOS DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS

Como hemos informado con anterioridad, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS¹) publicó el 30 de octubre de 2018, bajo el ordenamiento de la anterior administración, los posicionamientos en materia de control sanitario del cannabis y sus derivados, con lo que se especificaban criterios de evaluación de solicitudes de registros sanitarios, comercialización tanto por exportación e importación de productos relacionados con cannabis y sus derivados en concentraciones de menos del 1% de tetrahidrocannabinol (THC).

Sin embargo, el pasado 27 de marzo, la secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS¹, revocó dichos posicionamientos al considerar, entre otras razones, que su contenido contraviene la Ley General de Salud reformada en 2017, y que excede

su propósito al autorizar la comercialización de diversos productos con derivado de cannabis (THC) en usos distintos a los médicos y científicos.

En el comunicado de COFEPRIS¹ se observa que esta revocación tiene por objeto armonizar el marco jurídico vigente, sin significar un cese total al camino recorrido sobre el uso medicinal y terapéutico del cannabis.

Con respecto a las autorizaciones sanitarias de productos que contienen cannabis, resueltas bajo los lineamientos recién revocados, COFEPRIS¹ no ha determinado cuál será el proceder general, simplemente menciona que se revisarán los casos y se habrá de determinar su validez para entonces llevar a cabo las acciones pertinentes.

NUEVO SISTEMA DE NOTIFICACION

Como consecuencia de las reformas llevadas a cabo en mayo de 2018 a la Ley de la Propiedad Industrial (Art. 183 LPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realiza la notificación mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial de resoluciones, requerimientos y otros trámites relacionados con las solicitudes de marcas, patentes, diseños y modelos de utilidad.

Operativamente, estas notificaciones por Gaceta están siendo aplicadas a acciones oficiales de examen de fondo, resoluciones, a saber; títulos, negativas, abandonos y desechamientos, inscripciones relacionadas a la conservación de los derechos y renovaciones. En consecuencia, no habrá entrega de versión impresa de títulos, únicamente una versión digital.

Por otro lado, las acciones oficiales relacionadas al examen de forma y notificación de requisitos formales satisfechos se mantienen, hasta nuevo aviso, por notificación tradicional en ventanilla o por correo postal.



NOTA 1: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/448553/Digitalizacio_n_2019_03_27_17_51_23_668.pdf

BRASIL



APROBADA POR EL PARLAMENTO LA PROPUESTA GUBERNAMENTAL DE ADHERIRSE AL PROTOCOLO DE MADRID

El Parlamento de Brasil aprobó el pasado 4 de abril de 2019, en sesión plenaria, la propuesta gubernamental de adherirse al Protocolo de Madrid. El proyecto deberá ser examinado por el Senado pero se trata, sin lugar a dudas, de un paso importante en relación a una adhesión que se ha estado comentando durante muchos años. Les adjuntamos un link a la publicación de la noticia en la página web del INPI – Oficina de Patentes y Marcas de Brasil.

<http://www.inpi.gov.br/noticias/camara-dos-deputados-aprova-adesao-brasileira-ao-protocolo-de-madri>

UNGRIA ARGENTINA

Ed. American Express
Calle Maipu 1210, Piso 8, Oficina 823
C1006ACT Buenos Aires, Argentina.

T. +54 11 4872-8340

F. +54 11 4872-8100

e-mail: argentina@ungria.com.ar

UNGRIA BRASIL

Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, sala 1701
Piso 17, 20091-007, Centro
Rio de Janeiro, Brasil.

T. +55 21 3799 3900

e-mail: brasil@ungria.com.br

UNGRIA MEXICO

Insurgentes Sur 1898, piso 12, oficina 1201
Col. Florida, Álvaro Obregón, 01030
CDMX, México.

T. +52 55 9171 1064

e-mail: mexico@ungria.com.mx