

INFORME ANUAL  
ESPAÑA, UE Y LATAM  
2018/2019

**UNGRIA®**



## *Muy Sres. nuestros:*

Es un placer para nosotros, presentarles el siguiente informe resumiendo las principales novedades legislativas que han ocurrido en el ámbito de la Propiedad Industrial en España, Unión Europea (UE) y Latinoamérica durante el año 2018 y comienzos del 2019.

**El año 2018 fue especial para UNGRIA ya que incrementamos nuestra presencia internacional mediante la apertura de tres oficinas propias en Argentina, Brasil y México.** Junto con el equipo de España y EE.UU., incorporamos a estas, un grupo de profesionales con una extensa trayectoria en nuestro sector y con perfiles técnicos y legales para representar a nuestros clientes de forma directa ante las instituciones locales.

Entre las diversas modificaciones que mencionamos a continuación, cabe destacar en España, la reforma de la vigente Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre; en la UE, la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2018, de las nuevas Directrices de Examen publicadas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y los efectos del BREXIT con respecto a las Marcas de la Unión Europea (MUEs); por último, en Latinoamérica, especialmente en Argentina y México, donde se modificaron sustancialmente aspectos importantes del procedimiento de tramitación de patentes y marcas. Por su parte, Brasil sigue intentando adoptar medidas que reduzcan el elevado retraso que sufren en el procedimiento de examen de patentes.

*Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicación es de carácter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoría legal y no establece relación de algún 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.*

# INDICE

## DATOS Y ESTADISTICAS (España, UE y LATAM)

### ESPAÑA Y UNION EUROPEA:

#### SIGNOS DISTINTIVOS

- Marcas Nacionales: Reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- Marcas de la Unión Europea: Efectos del BREXIT con respecto a las Marcas de la UE.

#### INVENCIONES

- Patentes: Directrices de la Oficina Europea de Patentes 2018.

#### SECRETOS EMPRESARIALES

- Nueva Ley de Secretos Empresariales.

#### JURISDICCION Y COMPETENCIA EN ACCIONES RELATIVAS A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### RESOLUCIONES JUDICIALES DE INTERES

- Marcas: Análisis de la concurrencia de requisitos de protección de marca notoria.
- Patentes:
  - Corrección de la duración de los CCPs en España.
  - Sentencia 497/2018 emitida por la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
- Secretos empresariales: ¿Qué debe entenderse como secreto empresarial?
  - Sentencia 3/2019 de 2 de Enero de 2019 (Rec. 796/2018).
  - Sentencia 679/2018 de 20 de diciembre de 2018 (Rec. 2585/2017).

## LATINOAMERICA:

### ARGENTINA

- Reseña sobre las recientes modificaciones en los distintos procedimientos ante el INPI.
- Luz verde para el nuevo procedimiento administrativo para resolver las oposiciones de marcas.

### BRASIL

- Nuevas vistas para manifestar acceso al patrimonio genético y conocimientos tradicionales asociados.
- Nueva resolución para acelerar el examen de las solicitudes de patentes.
- Los programas de aceleración de examen (PPH).
- Manual de diseños industriales.

### CHILE

- INAPI acuerda un nuevo programa de Examen Acelerado (PPH) con la USPTO.
- INAPI finaliza la actuación de sus directrices de marcas.
- Chile se consolida como Administración encargada de búsqueda y examen preliminar (ISA/IPEA) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

### COLOMBIA

- Modificaciones a la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.

### MEXICO

- Modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y Tratados Internacionales.

### URUGUAY

- Menos vistas para los trámites de patentes y modelos de utilidad.
- Presentación de guía de examen y procedimiento de signos distintivos y equipo para la reforma de Ley.

# DATOS Y ESTADISTICAS

Antes de profundizar en las novedades legislativas relevantes, nos gustaría mencionar algunos datos que ilustran la posición de España, UE y Latinoamérica en relación con la materia objeto de nuestra actividad empresarial.

En España, la OEPM cierra el año aumentando el número de solicitudes de Signos Distintivos, manteniéndose prácticamente estable el número de solicitudes de Marcas con respecto al ejercicio anterior, frente a un aumento del 29% en lo que respecta a Nombres Comerciales. En lo que se refiere a Patentes, con la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2015, el 1 de abril de 2017, el número de solicitudes ha experimentado una notable bajada del 31%. Asimismo, en relación a Modelos de Utilidad, la nueva Ley 24/2015 recoge menores cambios en su procedimiento de tramitación y concesión y la recepción de solicitudes incrementa un 10%. Finalmente, se ha producido un descenso de un 10% en el número de solicitudes de Diseños Industriales.

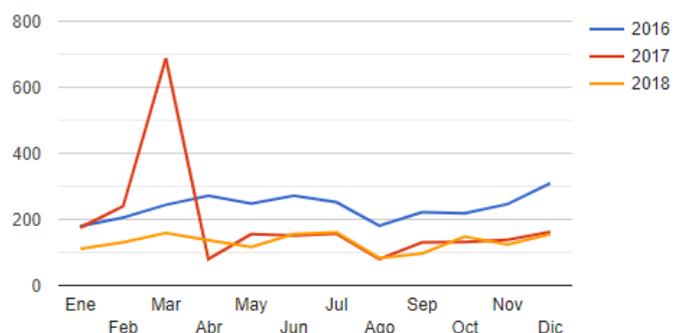
SOLICITUDES NACIONALES ANTE LA OEPM					
Año	Marcas	Nombres Comerciales	Patentes	Modelos de Utilidad	Diseños Industriales
2017	52,041	9,451	2,286	2,438	1,890
2018	52,266	12,237	1,576	2,689	1,685
<b>Total</b>	225	2,786	-710	251	-205
<b>Diferencia %</b>	<b>0.4%</b>	<b>29%</b>	<b>-31%</b>	<b>10%</b>	<b>-10%</b>

Fuente: OEPM

El importante descenso de solicitudes de patentes se debe a la ausencia de aquellos potenciales titulares de patentes que perseguían beneficiarse de un procedimiento de concesión, sin examen de patentabilidad. Como ya mencionamos en nuestra anterior publicación, la vigente Ley de Patentes, elimina el procedimiento general de concesión, imponiendo en su articulado un único procedimiento con examen sustantivo, que realizará la OEPM previa petición del solicitante y según lo establecido en su Reglamento. El examen comprueba si la solicitud de la patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la ley.

En el ámbito europeo, se mantiene constante el número de solicitudes de patentes europeas (España registró un total de 1.424 solicitudes, un 15% menos que en 2017) presentadas ante la Oficina Europea de Patentes, de las cuales más de un 90% designan a España; concediéndose 25.602 validaciones, lo que supone un descenso del 12% respecto al 2017. Sin embargo, lo que puede parecer una ralentización del mercado nacional, cabe destacar que el año 2016 marcó el mayor incremento de los últimos cinco años en el número de patentes europeas de origen español y confirmó una tendencia al alza. Adicionalmente, el “plan choque” de la OEPM contra el atraso supuso un drástico aumento en el número de validaciones.

Solicitudes de Patentes (2016-2018)



Fuente: OEPM

España se mantiene como uno de los países de mayor crecimiento en la Unión Europea y consolida su posición como territorio transcendental para la protección de activos intangibles por parte de solicitantes no residentes en el país; aunque todavía, se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea.

En cuanto a signos distintivos, el número de marcas de la Unión Europea presentadas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), las cuales tendrían un efecto directo en España, incrementó un 4% respecto al año 2017. Además, el número de marcas de la UE solicitadas por titulares españoles incrementó un 2% respecto al pasado ejercicio.

*“El número de marcas de la UE solicitadas por titulares españoles incrementó un 2% respecto al pasado ejercicio”*

Año	Marcas Internacionales que designan la EUIPO	Marcas de la UE solicitadas por España	Marcas de la UE	Patentes Europeas	Validaciones concedidas en España
2017	24.882	10.112	146.439	158.843	29.348
2018	20.945	10.341	152.488	159.142	25.602
Total	-3.937	229	6.049	299	-3.746
Diferencia %	<b>-15%</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>0.2%</b>	<b>-13%</b>

Fuente: OEPM, EUIPO y UNGRIA.

Finalmente, en el marco internacional, en 2018, se ha producido un doble descenso de un 15% y 17% respectivamente, tanto en el número de solicitudes de marcas internacionales que designan la EUIPO como aquéllas mismas que designan España.

En Latinoamérica, según los indicadores del Informe de 2018 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las oficinas de patentes y marcas de la región, registraron un descenso del 6% (57.600) en cuanto al número total de solicitudes de patentes respecto al pasado año frente a un aumento del 31% (715.900) en relación a solicitudes de marcas.

Tomando como referencia la última década, estos datos reflejan un decrecimiento en la región del 0.1% con respecto a patentes y un crecimiento del 3.3% y 0.6% respectivamente con relación a marcas y diseños industriales.

En cifras totales, el mercado Latinoamericano sigue creciendo a nivel mundial en el ámbito de la Propiedad Industrial y se posiciona como un territorio clave para solicitantes extranjeros que buscan una ventaja competitiva mediante la protección de sus activos intangibles. Prueba de ello es la creciente cuota de mercado que poseen sus instituciones, especialmente en el área de signos distintivos, con un 5.8% del mercado global. El campo de las invenciones y creaciones de forma muestran un crecimiento menor, aunque positivo, y su cuota es de 1.8% y 1.2% respectivamente.

# ESPAÑA Y UNION EUROPEA (EU)

## SIGNOS DISTINTIVOS

### MARCAS NACIONALES

#### REFORMA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS.

El pasado 14 de enero de 2019 entró en vigor reforma de la vigente Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, entrada en vigor que se produjo parcialmente, según se comenta más adelante.

Esta ley supone la trasposición del texto de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Como modificaciones más destacables, cabe señalar las siguientes:

#### Concepto de marca

Se ha modificado el concepto de marca (artículo 4), más en que en su definición en la forma de su representación del signo en que consiste la marca que permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.

Esta forma abre la posibilidad de proteger y registrar marcas no convencionales, como las

siguientes: marca de posición (forma en que la marca se coloca en el producto), marca patrón (constituida por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente), marca de color (un solo color o una combinación de colores), marca de movimiento (compuesta de un movimiento o cambio de posición de los elementos que la componen), marca multimedia (combinación de imagen y sonido) y marcas holograma.

#### Prohibiciones absolutas

Las principales modificaciones se han producido sistematizándose las prohibiciones referidas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, denominaciones tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas. Asimismo, se introduce una nueva prohibición referida a aquellos signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal.

#### Marcas y nombres comerciales renombrados

En la regulación actual desaparece la distinción anterior entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España -marcas nacionales- o en la Unión Europea -marcas de la Unión-.

Por otro lado, adecuándose a la actual interpretación jurisprudencial de nuestra legislación marcaria, se dispone que no será necesario que exista riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que se genere incompatibilidad registral cuando la anterior sea renombrada, siempre que exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o cuando el uso del nuevo signo pueda ser perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre.

En todo caso, la OEPM en NOTA INFORMATIVA con respecto a la reforma, en relación con esta cuestión, viene a manifestar que el concepto de marca renombrada aunaré ambas categorías (marca notoria y renombrada) y que una marca renombrada podrá serlo para un sector determinado – anterior marca notoria – o bien para el público en general – concepto de marca renombrada de siempre -.

*“No será necesario que exista riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que se genere incompatibilidad registral cuando la anterior sea renombrada”*

### **Solicitud y procedimiento de registro. Suspense de la solicitud y examen de la oposición**

Merece destacar cómo con la nueva regulación se regula la facultad del solicitante de registro de exigir al oponente que acredite el uso de los registros base de su oposición, si ese uso ya era legalmente exigible con arreglo a las disposiciones de la ley o, en su defecto, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso.

De esta forma, la falta de acreditación del uso o su acreditación solo para parte de los productos o servicios en que se base la oposición, producirá la desestimación total o parcial de dicha oposición.

Se trata de una modificación sustancial muy importante. Es norma será de aplicación una vez se produzca el oportuno desarrollo reglamentario de estos preceptos.

### **Otras cuestiones de interés relativas al contenido del derecho de marca**

Asimismo, se contemplan en la nueva regulación modificaciones sustanciales en relación al contenido y alcance del derecho de marca, constituyendo una modificación de interés la previsión legal según la cual, como ocurre en el derecho de patentes, no cabrá invocar un derecho de marca para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Resulta también de interés el reconocimiento del derecho del titular de la marca a prohibir el uso de la misma como nombre comercial o denominación social o como parte de nombre comercial o de una denominación social, lo que abre la posibilidad de accionamiento, que ciertamente antes existía, si bien fundamentada en otras previsiones legales.

En cuanto a las limitaciones del derecho de marca, resulta de interés la modificación referida a la imposibilidad para el titular de la marca de impedir, sólo con respecto a las personas físicas, el uso de su nombre y dirección si bien exigiendo que dicho uso se haga conforme las prácticas leales en materia industrial y comercial.

En cuanto al uso de la marca registrada, se modifica el día a partir del cual comenzaría a contar el plazo, una vez registrada la marca, en el que la misma debe ser puesta en uso de forma efectiva y real, lo que ahora acontecerá a los cinco años contados desde la fecha en que el registro de la marca sea firme, fecha que se anotará registralmente.

En cuanto al uso resulta también de interés la previsión – similar a la contenida antes de la reforma, pero con un pequeño matiz -, según la cual el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.

Se reconoce legitimación al licenciario para ejercitar acciones relativas a la violación de una marca. Al licenciario no exclusivo sólo con consentimiento del titular de la marca. Al no exclusivo si el titular, previamente requerido por éste, no ha ejercitado la acción.

En cualquier caso, los licenciarios podrán intervenir en las acciones de violación de marca iniciadas por el titular, con el fin de obtener la correspondiente reparación de daños y perjuicios.

### **Novedad y caducidad de marca registrada**

En este punto se produce una muy importante modificación, ya que la competencia para conocer de estas acciones, sin perjuicio de su posible planteamiento vía demanda reconvencional, corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Ahora bien, esta previsión legalmente establecida no entra de inmediato en vigor, sino que lo hará el 14 de enero de 2023.

A grandes rasgos las que se exponen son las principales novedades que cabe apreciar en la reforma que se ha producido en la vigente Ley de Marcas, que entraron en vigor en su mayoría, el pasado 14 de enero, sin perjuicio del necesario desarrollo reglamentario para la aplicación de las previsiones relativas al procedimiento de oposición a solicitudes de marcas cuando el titular de la marca impugnada requiere del oponente la prueba del uso de la marca que ha servido de base a su oposición.

## **MARCAS DE LA UNION EUROPEA**

### **EFFECTOS DEL BREXIT CON RESPECTO A LAS MARCAS DE LA UE**

Desde el ámbito del Derecho Comunitario, los efectos del Brexit con respecto a las Marcas de la Unión Europea (en adelante MUEs), aún no están del todo definidos desde un punto de vista estrictamente jurídico, si bien las declaraciones emitidas por el Gobierno Británico transmiten un mensaje de tranquilidad.

Es evidente que el mismo día en que el Brexit sea efectivo, tal y como están las cosas a la fecha en la cual esta Newsletter ve la luz, el próximo día 29 de marzo, todas la MUEs vigentes o en trámite dejarán de surtir los efectos jurídicos derivados del propio Derecho Comunitario en el Reino Unido.

Sin embargo, el Gobierno Británico tiene previsto establecer un sistema para dar continuidad a los Derechos derivados de las MUEs y así garantizar la continuidad de su vigencia en el Reino Unido. Lo contrario, supondría privar de los derechos derivados de las MUEs no solo a titulares no británicos, sino que también a los propios nacionales o residentes en el Reino Unido, lo cual atenta contra la más elemental lógica jurídica.

Así las cosas, todo indica que todas aquellas MUEs vigentes a la fecha efectiva del Brexit se clonarán de forma automática en Marcas nacionales británicas y con un plazo de vigencia equivalente al que le restaba a la MUE clonada. Así, si el plazo de vigencia de una MUE expira, supongamos, el 12 de enero de 2025, su correspondiente Marca nacional británica expirará asimismo el 12 de enero de 2025.

## *“El próximo día 29 de marzo, todas la MUEs vigentes o en trámite dejarán de surtir los efectos jurídicos derivados del propio Derecho Comunitario en el Reino Unido”*

Surge la duda de qué sucederá con aquellas MUEs que hayan sido renovadas dentro del plazo de anticipación de seis meses que prevén tanto la legislación europea como británica.

Supongamos que una MUE vence el 10 de junio de 2019 y la renovamos con anterioridad al 29 de marzo. Anotada su prórroga de vigencia antes de dicha fecha, la MUE ya estaría en vigor hasta el 10 de junio de 2029, pero todo apunta a que el Registro Británico no va a permitir un plazo de vigencia de las MUEs clonadas que supere los diez años a contar desde la fecha efectiva del Brexit.

En todo caso y una vez adoptada una decisión por parte de las autoridades británicas, se otorgará un plazo de seis meses para que aquellos titulares afectados puedan renovar su Marca clonada en el Reino Unido, abonando la correspondiente tasa de renovación, pero sin recargo alguno.

Nuestra recomendación consiste en anticipar la renovación de todas aquellas MUEs que venzan antes del próximo día 29 de septiembre lo más posible para, en caso de que finalmente el Registro Británico no adopte la citada posición conservadora, lograr que su Marca nacional británica se beneficie de un notable plazo extra de protección.

Por lo que a aquellas MUEs aún en trámite a la fecha del Brexit concierne, éstas no serán clonadas en Marcas nacionales británicas sin más, sino que su titular deberá depositar de forma expresa una nueva solicitud nacional británica, la cual será objeto de su propio examen a tenor de la vigente Ley de Marcas Británica, si bien se respetará como fecha de su solicitud / prioridad aquella otorgada por su correspondiente MUE.

Los titulares afectados por MUEs que se encuentren en esta situación, dispondrán, según declara el Gobierno Británico, de un plazo de nueve meses a contar desde la fecha efectiva del Brexit para convertir su MUE en una Marca nacional británica, previo abono de las preceptivas tasas oficiales.

Mayor duda genera la situación de Marcas Internacionales que designan la UE como parte contratante de interés.

Todo apunta a que los titulares de Marcas Internacionales que se encuentren en esta situación, quizás deban abonar una tasa de validación que la propia OMPI cobrará como gasto de gestión, salvo que la Administración Británica corra con ello, lo cual no parece probable.

En todo caso es de esperar que se arbitren medios similares a los arriba descritos para garantizar la continuidad de Derechos.

Nuestra recomendación para aquellas personas físicas o jurídicas que vayan a depositar a partir de ahora una MUE y que deseen obtener un grado parejo de protección en el Reino Unido, consiste en depositar una Marca nacional británica o designar a Gran Bretaña como país de interés a través de una Marca Internacional, al mismo tiempo en que se deposite la MUE para así ir avanzando en su tramitación ante la Administración Británica.

*“Aquellas MUEs aún en trámite a la fecha del Brexit no serán clonadas en Marcas nacionales británicas sin más, sino que su titular deberá depositar de forma expresa una nueva solicitud nacional británica”*

# INVENCIONES

## DIRECTRICES DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES 2018

El 1 de noviembre de 2018 entraron en vigor las nuevas Directrices de Examen publicadas por la Oficina Europea de Patentes (OEP). Esta revisión anual incorpora varios procedimientos que se habían ido introduciendo durante el año anterior, tales como la inclusión de Túnez y Camboya entre los posibles países de protección, la posibilidad de pago anticipado (hasta seis meses) de la tercera tasa anual, o la posibilidad de pagar las tasas con tarjeta de crédito. Las Directrices también incluyen varias novedades que proporcionan una visión de los cambios que se han venido produciendo - o que tendrán lugar - en la manera en que la OEP implementa la tramitación. Entre ellas, destacamos las siguientes:

### Certeza en el lenguaje

Además de las revisiones exhaustivas de ciertas secciones de las Directrices, el lenguaje a lo largo de todo el texto también se ha hecho más "contundente". Expresiones como "se debería" han sido reemplazadas por otras como "se debe", "es", "son" o "se necesita". Estos cambios aumentan la certeza respecto a cómo la OEP instruye a sus examinadores para que interpreten las normas. Por ejemplo, las nuevas Directrices ya no declaran que se debería utilizar el planteamiento del problema y la solución para evaluar la actividad inventiva, sino que se tiene que utilizar dicho análisis.

### Invenciones implementadas por ordenador

Se han revisado minuciosamente las secciones en la parte G relacionadas con la patentabilidad de programas informáticos, métodos y esquemas

matemáticos, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o métodos de negocio y se han creado nuevas sub-secciones para definir los criterios de patentabilidad pertinentes con más precisión. Ahora se ofrecen indicaciones en cuanto a lo que se considera o no como "técnico", y se presentan varios ejemplos de lo que puede y no puede ser considerado como características "técnicas" de las reivindicaciones relacionadas con materias como la inteligencia artificial, aprendizaje automático (*machine learning*), simulación, métodos de negocio, modelado de información, recuperación de datos o algoritmos informáticos. El propósito u objetivo técnico aparece como el elemento clave en la interpretación de lo que puede considerarse como una aplicación técnica. Además, una implementación técnica específica puede contribuir al carácter técnico de la invención, independientemente de cualquier aplicación técnica.

## Unidad de invención

Las Directrices revisadas (F-V, 2) tratan de eliminar el enfoque algo circular que se ha venido utilizando por los examinadores para determinar la unidad de la invención. Ahora se proporciona un nuevo test de dos etapas para determinar si existe más de una invención en la solicitud. En primer lugar, el examinador debe identificar cualquier característica técnica común a las invenciones reivindicadas, y, luego, examinar estas características para determinar si alguna de ellas constituye características técnicas "especiales" (aquellas que definen la contribución de la invención, considerada como un todo, sobre el estado de la técnica en términos de novedad y actividad inventiva). Si no hay características comunes entre las invenciones reivindicadas, o si las características técnicas comunes no son "especiales", se objetará falta de unidad. Con suerte, este enfoque proporcionará una manera más consistente y objetiva de determinar si es necesario pagar tasas de búsqueda adicionales.

## Claridad e interpretación de reivindicaciones

También ha tenido lugar una revisión cuidadosa de la sección F IV.4, con nuevos apartados relativos a la claridad de las reivindicaciones y a la correcta interpretación de ciertos términos cuando se utilizan en ellas.

### Limitaciones negativas no descritas (*undisclosed disclaimers*)

La nueva redacción de la parte H-V, 4.1 subraya que una limitación negativa no descrita no puede proporcionar ninguna contribución técnica al contenido de la solicitud. No puede contribuir de ninguna manera a mejorar la posición de la solicitud o patente en relación con los demás requisitos de patentabilidad. Así, la evaluación de la actividad inventiva o suficiencia descriptiva tiene que realizarse sin tener en cuenta la renuncia no divulgada.

## Sustitución o eliminación de una característica de una reivindicación

Se contravienen los requisitos del artículo 123(2) del Convenio de la Patente Europea (CPE) -y, por lo tanto, existe adición de materia- si la sustitución o eliminación de una característica de una reivindicación suspende cualquiera de los tres pasos del test establecido en T331/87 (y expuesto en las Directrices en V H 3.1). De todas maneras, la revisión aclara que no es suficiente aprobar los tres criterios del test para cumplir con los requisitos del artículo 123(2). Para ello tiene que cumplirse, además, el "*gold standard*", es decir, la sustitución o eliminación de una característica tiene que quedar dentro de los límites de lo que un experto en la materia interpretaría, directamente y sin ambigüedades, de toda la solicitud, vista objetivamente y usando el conocimiento general común, en la fecha de presentación (o prioridad, en su caso).

## Procesos esencialmente biológicos

El último punto que destacamos se refiere a la revisión de las Directrices (F-IV, 4.12) que clarifica la posible necesidad de una limitación negativa para ciertas reivindicaciones, con el objetivo de evitar el cambio introducido por la Regla 28(2) CPE. Esta regla fue modificada en 2017 para excluir de patentabilidad a los productos vegetales obtenidos mediante procesos esencialmente biológicos (por ejemplo, los métodos de cruce natural). Curiosamente, poco más de un mes después de la entrada en vigor de las presentes Directrices, parece que la Junta Técnica de Apelaciones (TBA, *Technical Board of Appeal*) decidió la nulidad de la Regla 28(2). Según algunas informaciones, la TBA (con una composición ampliada que incluía tres miembros técnicos y dos legales) decidió que la enmienda de la regla 28(2) EPC entra en conflicto con el artículo 53(b) según lo interpretado por la Sala de Recurso Ampliado en G 2/12 (brócoli/tomate II) y, puesto que el Artículo 164(2) EPC indica que los artículos prevalecen sobre las reglas, la Regla 28(2) es por tanto nula. Será interesante ver cómo esta decisión (emitida en el procedimiento oral para T 1063/18) afecta al futuro de las invenciones de productos vegetales y animales.

# SECRETO EMPRESARIAL

La Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas obligaba a España a trasponer su articulado en nuestro ordenamiento jurídico estableciendo una fecha límite en el 8 de junio de 2018.

Aunque con cierto retraso, es lo cierto que en el BOE del pasado día 21 de febrero de 2019 se ha publicado la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, cuya entrada en vigor está prevista a los 20 días de dicha publicación, esto es, para el día 13 de marzo de 2019. Hasta dicha fecha, en el ordenamiento jurídico español no existe una ley reguladora del secreto empresarial, sin perjuicio de normas diversas en dichos cuerpos legales, fundamentalmente a través de la Ley de Competencia Desleal y el propio Código Penal, normas que en todo caso no dan respuesta a las necesidades de regulación existentes al respecto y, desde luego, no se adecuan plenamente a las previsiones contenida en la citada Directiva.

A la vista del tenor de la nueva Ley se vendrá a dar respuesta a estas necesidades, articulándose una serie de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos empresariales, entendiéndose por tales cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero de las empresas (tanto personas físicas como jurídicas) que sea secreto, según la definición que al respecto se contendrá en la propia ley, que tenga un valor empresarial real o potencial y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

*“El pasado día 21 de febrero de 2019 se publicó la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, cuya entrada en vigor está prevista a los 20 días de dicha publicación, esto es, para el día 13 de marzo de 2019”*

La ley define cuándo la obtención, utilización o revelación del secreto será ilícita y cuándo lícita. Regula también cómo el secreto empresarial constituye objeto de derecho de propiedad y, por tanto, será susceptible de transmisión, cotitularidad y susceptible de ser objeto de licencias exclusivas o no exclusivas y asimismo se regularán las acciones judiciales civiles en defensa de los mismos ante los actos de violación, articulándose una serie de acciones, previéndose tanto la acción declarativa, como las de cesación, prohibición, aprehensión de mercancías, remoción, atribución en propiedad e indemnización de daños y perjuicios, así como la legitimación activa en dichas acciones civiles, que corresponderá al titular del secreto empresarial

con la posibilidad de que también dispongan de legitimación activa al respecto los propios licenciatarios autorizados para ello o en determinadas circunstancias en todo caso previstas en la ley. Estas acciones se ventilarán ante Juzgado de lo Mercantil.

Se regulan también una serie de diligencias para la preparación del ejercicio de la acción, como las diligencias de comprobación de hechos, el acceso a las fuentes de prueba, las medidas de aseguramiento de la prueba, en todo caso con remisión a las previsiones que al respecto pudieran contemplarse en la vigente Ley de Patentes y, por supuesto, la Ley de Enjuiciamiento Civil. También se regula la posible adopción de Medidas Cautelares, con remisión también a la Ley de Patentes y Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una cuestión de interés que se regula en la propia ley es el tratamiento confidencial que habrá de darse a la información que, en el curso de la acción, deberá facilitarse de la materia que constituye el secreto empresarial, con la prohibición para quienes accedan a dicha información de su utilización incluso tras la conclusión del procedimiento, salvo que por sentencia firme se concluya que dicha información no constituye secreto empresarial o bien, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice.

En lo que respecta a la protección a través de esta normativa de secretos empresariales de índole industrial, técnica o tecnológica, que constituyan materia susceptible de protección en propiedad industrial, interesa señalar que la protección del secreto empresarial no constituye la más adecuada alternativa, al no constituirse como un derecho absoluto, ya que, en contra de lo que prevé el derecho de patentes, será lícito un descubrimiento independiente de la información técnica o tecnológica que constituye el secreto empresarial, la posible ingeniería inversa sobre el producto u objeto resultado de la tecnología secreta y que haya sido puesto a disposición del público, todo ello sin perjuicio de la posible complementariedad que, para la protección de los secretos empresariales, esta nueva ley puede suponer con respecto a información no divulgada legítimamente en la descripción obligada en todo derecho de patente o modelo de utilidad en su solicitud como tal derecho de propiedad industrial.

Interesa señalar que esta ley es de aplicación para la protección de cualesquiera secretos empresariales con independencia de la fecha en que hayan sido adquiridos legítimamente la titularidad sobre los mismos.

## JURISDICCION Y COMPETENCIA EN ACCIONES RELATIVAS A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sin duda alguna, uno de los cambios más polémicos introducidos por la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes - vigente desde el 1 de abril de 2017 - es el relativo a la especialización de los juzgados en materia de propiedad industrial.

Con la legislación anterior – Ley 11/1986 -, la competencia para conocer de estos asuntos en el ámbito civil estaba atribuida al Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado y, en el caso de las acciones por violación, a elección del demandante, el mismo Juzgado de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado dicha violación o se hubieran producido sus efectos, atribución de competencia, sustentada únicamente en razones de carácter

territorial, sin embargo generaba en no pocas ocasiones importantes diferencias a la hora de tratar estos asuntos entre los Juzgados de lo Mercantil de las Comunidades más pujantes que conocían tradicionalmente de un importante número de casos y los Juzgados de aquellas Comunidades Autónomas que, por tener un menor desarrollo industrial, recibían menos asuntos de esta materia.

Con la actual Ley 24/2015 se ha buscado una mayor especialización de los tribunales encargados de resolver estas gestiones, prescindiendo de esta competencia sustentada únicamente en aspectos de carácter territorial, estableciendo que los juzgados que se van a ocupar de los mismos pasen de tener un ámbito territorial exclusivamente autonómico a tener un ámbito territorial mixto, autonómico y nacional.

En un primer momento, el Consejo General del Poder Judicial atribuyó en exclusiva el conocimiento de estos asuntos a varios juzgados en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, sin duda alguna, las Comunidades Autónomas en las que se suscita el mayor número de asuntos en esta especialidad, lo que generó bastante polémica en varias Comunidades Autónomas que, bien por razones de distancia, bien por razones de relevancia política, entendían que se veían injustamente relegadas en el conocimiento de estas materias, cursándose a través de sus Tribunales Superiores de Justicia, sendas peticiones para que se reconsiderara este marco restrictivo de reparto de competencias.

Atendiendo a estas peticiones, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 18 de octubre de 2018, se ha acordado la especialización en materia de propiedad industrial de varios juzgados de lo mercantil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, País Vasco y Canarias.

En el caso de Andalucía atendiendo a la circunstancia de que, junto a las tres Comunidades Autónomas antes citadas, es uno de los territorios que registra un mayor número de asuntos. En el caso de Canarias, se justifica su designación en la distancia y limitación de las comunicaciones entre las Islas y la península. Con respecto a Galicia, también la lejanía de los juzgados especializados designado es la razón por la que la Comisión Permanente también ha dado el visto bueno a la especialización de determinados juzgados. Con respecto al País Vasco, se ha tenido en cuenta también el notable incremento de asuntos de propiedad industrial desde 2017, así como su notable actividad industrial y dificultades de comunicación entre los territorios del norte de la Península.

Tras el análisis de la situación en los restantes territorios, la Comisión Permanente ha acordado que no procede la adopción de la medida en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja al no reunir los requisitos exigidos por la ley.

## *“Se ha acordado la especialización en materia de Propiedad Industrial de varios juzgados de lo mercantil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, País Vasco y Canarias”*

Así pues, los Juzgados de lo Mercantil que actualmente tienen atribuida la competencia para conocer de los litigios civiles asuntos en materia de propiedad industrial, son los siguientes:

- **CATALUÑA.**- Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona, en materia de patentes y diseños industriales. Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9 de Barcelona, en materia de marcas.
- **MADRID.**- Juzgados de lo Mercantil números 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid, en las tres modalidades de patentes, marcas y diseños industriales.
- **COMUNIDAD VALENCIANA.**- En materia de Patentes, se atribuye la competencia al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia; en materia de marcas y de diseños industriales, la competencia queda atribuida a los Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3 de la misma capital.
- **ANDALUCIA.**- De los asuntos suscitados en estas materias, conocerá en exclusiva el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada.
- **CANARIAS.**- Para todos los asuntos, se establece la competencia de los Juzgados de lo Mercantil números 1 y 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
- **GALICIA.**- La competencia se atribuye en exclusiva al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña.
- **PAIS VASCO.**- Competencia exclusiva para todas las materias al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao.

# RESOLUCIONES JUDICIALES DE INTERES

## MARCAS

### ANALISIS DE LA CONCURRENCIA DE REQUISITOS DE PROTECCION DE MARCA NOTORIA

En el Recurso de Casación seguido ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recurso 5395/2017, mediante sentencia núm. 1410/2018 de 24 de septiembre de 2018, en un conflicto marcario en que se declaró expresamente la notoriedad de la marca antecedente oponente, que instaba la denegación total de la marca, desestimada en instancia, recurso en que se alegaba la innecesariedad de que concurriera confundibilidad entre los signos, sentada la notoriedad de la antecedente, todo ello en virtud de la jurisprudencia europea dictada al respecto y debidamente invocada en su recurso de casación, el Tribunal Supremo, desestimando la pretensión, sostiene, entre otras cosas, lo siguiente:

Mientras que en la protección que confiere el artículo 6 de la Ley de Marcas a toda marca registrada se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión con la marca anterior, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, sin embargo, en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, pero no se requiere la similitud entre productos o servicios, si bien se exige una conexión.

Con respecto al concreto caso analizado, dice el Tribunal Supremo que es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto, pero dicho parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1, por cuanto que es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto y no cabe en el caso entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo o conexión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, esto es, el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante, la intensidad del renombre o notoriedad de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso y la existencia de un cierto riesgo de confusión o asociación por parte del público.

Que cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "*vínculo*", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM, considerándose concurre dicho vínculo cuando el consumidor los asocia respecto a su origen empresarial.

En lo que respecta al caso analizado dice la sentencia que "aquí entendemos que *no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación*". Además, en

este caso el Tribunal Supremo distingue, como hace la propia Ley de Marcas, entre marca notoria y marca renombrada, reconociendo notoriedad a la marca oponente, pero no renombre y considera que no ha quedado acreditado que la nueva marca suponga un aprovechamiento de dicha notoriedad o menoscabo de la misma o de la propia distintividad de la marca.

Por todo ello, rechaza el recurso de casación. Y concluye fijando la doctrina de aplicación con el siguiente tenor literal:

*La aplicación del artículo 8.1 LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.*

*Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.*

## **PATENTES**

### **CORRECCION DE LA DURACION DE CCPs EN ESPAÑA**

Una de las grandes novedades que han ocurrido a lo largo del 2018 ha sido el cambio de postura en la política de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) respecto a las correcciones en la duración de los Certificados Complementarios de Protección (CCP).

En el año 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia por la que se establecía que la fecha para el cálculo de la duración de un CCP no debía ser la fecha de concesión de la autorización de comercialización (AC), sino la fecha en que dicha concesión fuera notificada al solicitante (caso C-471/14, "Seattle Genetics"). Esto implicaba que los CCPs debían concederse por periodos ligeramente (del orden de días) más largos. Algunos propietarios de CCPs intentaron entonces corregir la duración de sus CCPs ya concedidos, pero las autoridades de muchos países, incluyendo España, se negaron a hacerlo.

Esto ha cambiado en 2018, poco después de una nueva sentencia del TJUE a finales de diciembre de 2017. En el caso C-492/16 ("Incyte"), el Tribunal llegó a la conclusión de que el titular de un CCP tenía derecho a presentar una apelación para la rectificación de la duración correcta, siempre que el certificado no hubiera caducado. En menos de un mes desde esta sentencia, la OEPM creó un formulario específico y comenzó a aceptar solicitudes para corregir las duraciones de los CCPs, que deben que incluir prueba de cuando fue notificada la AC.

*"En el caso C-492/16 ("Incyte"), el TJUE llegó a la conclusión de que el titular de un CCP tiene derecho a presentar una apelación para la rectificación de la duración correcta, siempre que el certificado no hubiera caducado"*

**SENTENCIA 497/2018 EMITIDA POR LA SECCION  
15ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE  
BARCELONA CON FECHA 12 DE JULIO**

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha estimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por la Sección de Patentes del Tribunal de 1ª Instancia de lo Mercantil de Barcelona con fecha 22 de septiembre de 2016, que desestimó la demanda inicialmente ejercitada por Germans Boada, S.A. contra Bellota Herramientas, S.A., como consecuencia de la comercialización por parte de esta última de un "kit" aplicable a las máquinas cortadoras de cerámica, consistente en un mango o rodel y en un dispositivo adaptador que permite su uso en las más importantes máquinas cortadoras existentes en el mercado.

Dicha demanda se sustanció al amparo de lo dispuesto en el artículo 51 de la anterior Ley 11/1986 de Patentes, por considerar que con el referido kit se estaba entregando un medio relativo a un elemento esencial de la patente de la actora que servía para materializar el objeto de ésta, que no es otro que reducir la vibración en las máquinas cortadoras de cerámica. Se entendía por tanto que se estaba produciendo una infracción indirecta o por contribución de la aludida patente.

De acuerdo con el tenor literal del citado artículo 51 de la anterior Ley 11/86 de Patentes (y ciertamente de su correspondiente en la actual Ley 24/2015, artículo 60, de idéntico tenor literal), para que el mismo resulte de aplicación, el tercero debe entregar u ofrecer medios que sirvan para la puesta en práctica de la invención patentada, que se refieran a un elemento esencial de la misma, y además el tercero debe saber o debe ser evidente por las circunstancias que tales medios ofertados o entregados son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

La sentencia de primera instancia, consideró que el dispositivo kit + adaptador comercializado por Bellota no era apto para reproducir el objeto de la patente, tanto por no quedar probado que pudiera servir para

reducir la frecuencia de vibración, como por ser una herramienta de corte universal, destinada no sólo a las máquinas de la actora, sino también en otras máquinas de los principales operadores del mercado.

Coincidiendo con lo manifestado por el Tribunal de Patentes de 1ª Instancia, en nuestra opinión resultaba obvio que el dispositivo comercializado por la demandada no era en modo alguno apto para la puesta en práctica de la invención y en ningún caso estaría destinado a sustituir medios esenciales de la misma – siempre sin ser apto para cumplir su objeto -, sino a servir de repuesto para las máquinas cortadoras de cerámica de las distintas firmas existentes en el mercado.

Así, en lo referente a la aptitud del dispositivo para la puesta en práctica de la invención, resultaba obvio que especificándose en la patente que el método para reducir la vibración objeto de la misma requería la presencia de un rodel o mango con tres rebajes que se extienden longitudinalmente sobre el mismo, además de una superficie plana que igualmente se extiende a lo largo de todo el rodel – produciéndose la reducción de la vibración como consecuencia de la reducción de masa en el rodel -, y presentando el dispositivo de la demandada un único rebaje longitudinal, no se podría materializar el objeto de la patente. Sin embargo, la Audiencia Provincial entendió que el taco adaptador del dispositivo de la demandada – fabricado en materia plástica -, sí disponía de sendos rebajes y que reducía igualmente la frecuencia de vibración, y por ello, revocó la sentencia de primera instancia.

En lo que respecta al hecho de que el dispositivo kit rodel + taco adaptador, fuera apto para ser empleado en multitud de máquinas cortadoras de cerámica, y por tanto, no estuviera destinado exclusivamente a las máquinas de la actora, la sentencia de apelación no hace comentario alguno sobre esta circunstancia, a nuestro modo de ver determinante de la inexistencia de la pretendida infracción.

En efecto, el hecho de que el kit adaptador (taco + rodel) de la demandada no fuera un producto destinado a la puesta en práctica de la invención por

ser un kit universal con un contorno y dimensiones que permitiría su utilización en una amplia gama de máquinas cortadoras y no sólo en las de la demandante, resultaba sin lugar a dudas un elemento claramente excluyente de la pretendida infracción pues demostraba que el producto en cuestión no estaba en modo alguno destinado a materializar el objeto de la patente, sino a constituir una herramienta

de corte universal aplicable en multitud de máquinas cortadoras de cerámica.

En cualquier caso, no habiendo sido recurrida la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, la misma ha devenido firme, lo cual nos impide conocer cuál habría sido la opinión del alto Tribunal sobre el asunto.

## **SECRETO EMPRESARIAL**

Con anterioridad a la publicación en el BOE, el pasado 21 de febrero, de la entrada en vigor de la nueva Ley de Secretos Empresariales, citamos a continuación dos recientes sentencias, de los órdenes jurisdiccionales civil y penal, respectivamente, que definen, de forma similar a como lo hace la nueva ley, el concepto de secreto empresarial.

La Audiencia Provincial de Audiencia, Sección 15ª, mediante Sentencia 3/2019 de 2 de Enero de 2019 (Rec. 796/2018) indica que se entiende que por secreto empresarial aquellas informaciones, conocimientos, técnicas, organización o estrategias que no sean conocidos fuera del ámbito del empresario y sobre los que exista una voluntad de mantenerlos ocultos por su valor competitivo, distinguiendo en todo caso entre secreto empresarial y todas aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesional de un sujeto, aclarando no obstante que pertenecen al ámbito del secreto y no al de la formación o capacitación profesional, los conocimientos que se adquieren como consecuencia del desempeño de un puesto de responsabilidad y confianza y aquellos que no es posible retener en la memoria.

Afirma asimismo que a falta de una norma específica en la LCD que defina qué debe entenderse por secreto empresarial, a los efectos de su artículo 13 LCD, debemos acudir al artículo 39.2. a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 24 de enero de 1995). Conforme a este precepto, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue a terceros o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que:

- i) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- ii) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- iii) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta.

En este caso, la sentencia considera secreto empresarial, sujeto al compromiso de confidencialidad asumido por los demandados, determinada relación de médicos prescriptores de productos y complementos alimenticios microbiológicos, que fue conocida por los demandados mientras prestaron sus servicios para la empresa. Sin embargo, la lista de profesionales o clientes, en principio, no tiene la consideración de secreto empresarial, a los efectos establecidos en el artículo 13 de la LCD, al no constar, además, que existiera un listado como tal ni que la Empresa adoptara medida alguna para protegerlo, considerando que se trata de una información pública, que está alcance de cualquier persona.

Por su parte, el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, en Sentencia 679/2018 de 20 de diciembre de 2018 (Rec. 2585/2017), con respecto a la infracción denunciada del artículo 279 del Código Penal, señala que el citado artículo castiga, en su tipo básico, la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva. Y, en su tipo privilegiado, a quien utilice el secreto en provecho propio, considerando elemento nuclear de este delito el secreto de empresa, el cual no es definido por el Código Penal, por lo que, refiriéndose a sentencia anterior lo define acude a una concepción funcional-práctica, considerando "secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva. Así serán notas características:- la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva),- la exclusividad (en cuanto propio de una empresa),- el valor económico (ventaja o rentabilidad económica),- licitud (la actividad ha de ser legal para su protección)."

Igualmente afirma el Tribunal Supremo que a falta de un concepto legal de secreto empresarial que nos permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo, también podemos acudir al artículo 39 del ADPIC, según el cual la información debe reunir los siguientes caracteres:

- |  |  |
|--|--|
| <p>a) Que sea secreta, en cuanto no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información.</p> <p>b) Que tenga un valor comercial o competitivo por ser secreta.</p> | <p>c) Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.</p> |
|--|--|

En este caso, la sentencia concluye que no puede llegar a la conclusión mantenida por el recurrente, que los acusados son autores del delito de revelación de secreto profesional imputado, ya que no nos encontramos ante "secretos de empresa", que son los propios de la actividad empresarial, conocidos contra la voluntad de la empresa, y que pueden afectar a su capacidad competitiva, puesto que a los datos de proveedores, clientes y precios que podían acceder terceras personas a través de la web, por lo que la citada información era conocida y fácilmente accesible.

Y, en segundo lugar, la sentencia pone de relieve que el deber de reserva o confidencialidad pactado con el despido por ambos acusados no va acompañado de una compensación adecuada, de hecho la misma es inexistente, y que la información sobre clientes, proveedores y precios, pese a reunir los requisitos de exclusividad, valor económico y licitud, no reúne la nota de confidencialidad que se exige por la jurisprudencia, ya que se copió la lista de tarifas que aparecía en la web de la empresa, que por esa misma circunstancia era de libre acceso a cualquier persona, inclusive a las empresas de la competencia, de modo que dicha información dejaba de estar reservada y no podía calificarse de secreto de empresa dada la publicidad que se le daba.

*"La información debe reunir los siguientes caracteres:*

- a) Que sea secreta.*
- b) Que tenga un valor comercial o competitivo por ser secreta.*
- c) Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla."*

LATINOAMERICA  
**ARGENTINA**

**RESEÑA SOBRE LAS RECIENTES MODIFICACIONES EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL INPI**

Una gran cantidad de normas se dictaron en Argentina a lo largo de todo el año 2018 para reglamentar, adecuar o bien clarificar las modificaciones introducidas a los procedimientos de marcas, modelos y diseños industriales, patentes y modelos de utilidad.

La transformación de estos procedimientos comenzó apenas iniciado el año 2018 con la publicación del Decreto 27/2018 el 11 de enero de ese año. Si bien el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, para surtir plenos efectos requería la ratificación del Congreso Nacional y el dictado de los reglamentos correspondientes por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Esto se concretó con la sanción de la ley 27.444 de "Simplificación y Desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación", publicada en el Boletín Oficial del 18 de junio de 2018, y con la prolífica normativa emitida por el INPI a lo largo del año.

Sumado a ello, el INPI completó el proceso de actualización de su plataforma para que los trámites puedan realizarse en forma digital en su totalidad, lo cual requirió establecer nuevas pautas y la modificación de la totalidad de los formularios para poder operar con esta modalidad.

Los cambios más relevantes en lo que compete a la tramitación de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales fueron los siguientes:

*“Las oposiciones, que antes se dirimían en sede judicial, se resuelven ahora ante el INPI por un procedimiento administrativo”*

**MARCAS**

- Se modificó el sistema de resolución de oposiciones. Las oposiciones, que antes se dirimían en sede judicial, se resuelven ahora ante el INPI por un procedimiento administrativo. Este procedimiento se reglamentó mediante la Resolución P-183/18, la cual entró en vigor el 17 de septiembre de 2018.
- La ley 27.444 también establece que la declaración de caducidades y de nulidades por marcas concedidas en contravención a lo dispuesto en la ley se deberá realizar en sede administrativa, sin embargo, estos aspectos aún no fueron reglamentados por el INPI y deberán continuar tramitándose en sede judicial.
- Un cambio importante en cuanto a las caducidades, y que no amerita reglamentación, es la posibilidad de declarar la caducidad parcial por falta de uso de las marcas.
- Otra cuestión novedosa vinculada al uso es que entre el 5º y 6º año desde la concesión de la marca se deberá presentar una declaración jurada de uso. Sin embargo, no se establece una sanción por la falta de presentación de esta, salvo el pago de un arancel adicional por la presentación fuera de término.
- Un punto también importante a destacar es que la nueva ley elimina el requisito de presentar una solicitud por clase, dejando abierta la posibilidad de que el INPI mediante una simple reglamentación disponga la aceptación de solicitudes multi-clase.

## PATENTES

- No hubo cambios de fondo con relación a las patentes, sin embargo, se redujeron considerablemente los plazos del trámite. Por ejemplo, el plazo para solicitar y abonar el examen de fondo pasó de 3 años a 18 meses; el plazo para completar la solicitud, realizar modificaciones que no amplíen el objeto o solicitar la conversión a modelo de utilidad pasó de 90 días a 30 días corridos; el plazo contestar vistas de examen preliminar se reduce también a 30 días corridos.
- Otro cambio relevante es que el certificado de prioridad y la cesión de la prioridad se deben presentar en etapa de examen de fondo si es requerido por el examinador. Si estos documentos se encuentran en un idioma diferente al español, debe acompañarse su traducción pública dentro de los 3 meses de presentada la solicitud.

## MODELOS DE UTILIDAD

Mediante la Resolución P-280/18 se reglamentó el nuevo procedimiento para tramitar los modelos de utilidad. El trámite es ahora mucho más expeditivo: presentada la solicitud y abonado el examen de fondo, la Oficina de Patentes realizará el examen de los requisitos formales y de fondo. Aprobado el examen, se publicará la solicitud y se abrirá un período de 30 días para que terceros formulen observaciones. Vencido este plazo sin que se presenten observaciones, se resolverá a solicitud y se expedirá el certificado de modelo de utilidad.

Al igual que en patentes, se acortan considerablemente de los plazos. El plazo para solicitar y abonar el examen de fondo se redujo de 3 años a 3 meses desde la presentación de la solicitud; plazo de 30 días para completar las formalidades de la solicitud; 30 días para solicitar la conversión a patente; 30 días para contestar las vistas.

## MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

- La Resolución P-252/18 reglamentó el nuevo procedimiento para el registro de los modelos y diseños industriales. Este nuevo trámite permite solicitar múltiples diseños en una sola presentación (hasta 20 diseños pertenecientes a una misma clase del Arreglo de Locarno).
- Por otra parte, la nueva normativa acepta nuevos formatos para la presentación de las figuras (dibujos y/o fotografías y/o reproducciones digitales). Se permite solicitar suspensión de la publicación de la concesión hasta un máximo de 6 meses.
- Se modifica el plazo para las renovaciones, que deberán presentarse dentro de los últimos 6 meses de vigencia del modelo o diseño. Asimismo, se establece un período de gracia de 6 meses para renovar, con pago de un arancel adicional.

Acompañando estos cambios, se dictó la Resolución INPI P-250/18 para establecer las nuevas pautas generales para la presentación de los trámites ante el INPI e incorporar a la estructura arancelaria los nuevos ítems que surgieron con la modificación de los procedimientos; las Circulares de la Administración Nacional de Patentes Nros 2, 3, 4 y 5 que establecen requisitos para presentar solicitudes de patentes y la oportunidad para acompañar certificado de prioridad, documento de cesión de la prioridad y sus traducciones; y la Disposición 1/2018, dictada por la Dirección Operativa del INPI, que establece requisitos formales para las presentaciones que se realicen ante el Instituto.

Después de un largo proceso, casi todas las modificaciones se encuentran reglamentadas y operativas, sin perjuicio de lo cual, la práctica diaria requerirá que se vayan ajustando y fijando otros recaudos para adaptarse a los nuevos procedimientos.

## **¿Cuándo se presenta el certificado de prioridad, la cesión de la prioridad y su traducción?**

Después de las reformas introducidas por el decreto 27/18 y la ley 27.444 a los procedimientos que tramitan ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), este organismo emitió la Resolución 250/18 estableciendo las pautas generales para la presentación de solicitudes e incorporando nuevos ítems al listado de aranceles. Esta Resolución se encuentra operativa desde el 1 de octubre de 2018.

Entre otros requisitos, la norma mencionada dispone que el certificado de prioridad, la cesión de derechos y la correspondiente traducción pública deben acompañarse dentro de los tres meses de presentada la solicitud. Quedan exceptuadas de este recaudo las solicitudes de patentes de invención. En estos casos, se deberá acompañar el certificado de prioridad y el documento de cesión (si correspondiere) solamente si son requeridos por el examinador mediante una vista durante la etapa de examen de fondo. Sin perjuicio de ello, cuando los documentos de prioridad y cesión estuviesen redactados en un idioma

diferente al español, se deberá presentar su traducción pública dentro de los tres meses de iniciada la solicitud de patente. Dado que transcurrieron varios meses desde que el decreto presidencial eliminó el requisito para presentar el certificado de prioridad y la cesión hasta que se publicó la Resolución 250/18 mencionada, muchos solicitantes no acompañaron los documentos de prioridad y cesión ni sus traducciones. Por este motivo, el INPI dictó la Circular 4/2018 otorgando un plazo de 3 meses, contados desde el 1 de octubre de 2018, para que los titulares de solicitudes de patentes y modelos de utilidad presenten la traducción pública de las prioridades invocadas en aquellas solicitudes presentadas entre el 12 de enero de 2018 y el 1 de octubre de 2018. Mediante la Circular 5/2018 el plazo que fue extendido por tres meses más. Por lo tanto, el plazo final para acompañar las traducciones públicas pendientes en las solicitudes ingresadas en el período mencionado será el 1 de abril de 2019.

*“Cuando los documentos de prioridad y cesión estuviesen redactados en un idioma diferente al español, se deberá presentar su traducción pública dentro de los tres meses de iniciada la solicitud de patente”*

## **LUZ VERDE PARA EL NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER LAS OPOSICIONES DE MARCAS**

Un capítulo aparte merece la modificación introducida al procedimiento para la resolución de las oposiciones a las solicitudes de marcas. El cambio fue radical.

Durante el régimen anterior de la ley 22.362, el INPI no podía intervenir en la resolución de las oposiciones a menos que ambas partes lo requiriesen expresamente. Sin embargo, en la práctica, los solicitantes nunca utilizaban esta alternativa. Una vez notificada la oposición al solicitante, éste contaba con un plazo de un año para negociar con el oponente el retiro de la oposición. Si las negociaciones directas y la instancia de mediación fracasaban, el solicitante debía iniciar un juicio por cese de oposición indebida ante los Juzgados Federales en lo Civil y Comercial antes de que venciera el plazo anual. El trámite en la instancia judicial podía demorar unos 3 años aproximadamente, luego de lo cual, el trámite regresaba a la instancia administrativa para que el examinador del INPI pudiera realizar un nuevo examen y expedirse sobre la registrabilidad de la marca.

El 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la Resolución INPI P-183/18 estableciendo el reglamento para el procedimiento administrativo para la resolución de las oposiciones de marcas.

El nuevo procedimiento establece que la autoridad administrativa es aquella facultada para resolver respecto de las oposiciones que no hubieran podido ser resueltas entre las partes por medio de la negociación. De este modo, se reducen considerablemente los costos y el tiempo del trámite.

Otro punto importante a destacar es que en este nuevo procedimiento se invierte la carga para impulsar el proceso para resolver la oposición. Antes, era el solicitante quien debía procurar obtener el levantamiento de la protesta o iniciar el juicio por cese de oposición dentro del plazo establecido, de lo contrario, se declaraba el abandono de su solicitud. Ahora, es el oponente quien debe ratificar la oposición dentro del plazo establecido por el reglamento para mantener su vigencia y dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente.

El procedimiento dispuesto por la Resolución P-183 es el siguiente:

1. Si transcurridos tres (3) meses desde la notificación de la oposición no se presentó su levantamiento en el expediente administrativo, el INPI notificará al oponente para que dentro del plazo improrrogable de quince (15) días hábiles abone la tasa para mantener la vigencia de la oposición, y amplíe los fundamentos y presente pruebas, si lo desea. Si el arancel no fuese abonado en término, se interpretará que el oponente ha perdido interés en la oposición y no se abrirá la instancia administrativa de oposiciones. La oposición será considerada como un mero llamado de atención.
2. Vencido ese plazo, el INPI notificará al solicitante de todas las oposiciones que permanezcan vigentes y le otorgará un plazo improrrogable de quince (15) días hábiles para que conteste individualmente cada una de ellas, y ofrezca en ese mismo acto las pruebas que estime pertinentes.
3. Los escritos del trámite administrativo de resolución de oposiciones deberán contar con patrocinio de un abogado o de agente de la propiedad industrial.
4. Se establece un período de prueba por período un máximo de cuarenta días hábiles.
5. Producidas las pruebas o vencido el plazo para ello, se dispone un plazo de 10 días hábiles para que las partes presenten los argumentos finales. Si las partes iniciaron un proceso de mediación, conciliación u otro método alternativo de resolución de conflictos, deberán comunicarlo al INPI en forma conjunta dentro de este plazo de 10 días. El proceso administrativo de resolución de oposición se interrumpirá por un plazo improrrogable de 30 días hábiles. Vencido este plazo, si las partes no resolvieron la oposición por un método alternativo, se reanuda el trámite y se abrirá un nuevo plazo de 10 días para presentar los argumentos finales.
6. La resolución final de la autoridad administrativa sobre las oposiciones es apelable ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial.
7. En caso de que alguna de las partes plantease la caducidad o nulidad judicial de alguna marca relacionada con el conflicto, las partes deberán tramitar ese reclamo ante la justicia competente, hasta tanto el INPI reglamente el procedimiento para resolver las caducidades y nulidades.

El pasado 31 de octubre se publicó el primer Boletín de Marcas notificando a los oponentes para que ratifiquen sus oposiciones, paguen la tasa y amplíen sus fundamentos, poniendo así en marcha este procedimiento de resolución administrativa de oposiciones, novedoso en Argentina.

# BRASIL

## **NUEVAS VISTAS PARA MANIFESTAR ACCESO AL PATRIMONIO GENETICO Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS**

A partir del 27 de febrero de 2018, la Oficina de Patentes y Marcas brasileña (INPI) comenzó a emitir automáticamente vistas para que, en el plazo de 60 días, los solicitantes indiquen si la patente tiene origen en un acceso al patrimonio genético o en un conocimiento tradicional de Brasil. En caso afirmativo, deberán demostrar que cuentan con la autorización pertinente para ese acceso. Este requerimiento corresponde al código 6.6.1 y, dado que no se hace un análisis previo de la solicitud, se aplica para las patentes de todos los campos.

A diferencia de las vistas anteriores basadas en el código 6.6, la falta de contestación ya no será sancionada con el abandono de la solicitud. Si el titular no presenta una manifestación al respecto, el INPI interpretará que la patente no se obtuvo como resultado del acceso al patrimonio genético brasileño o al conocimiento tradicional asociado y procederá con el examen técnico de la solicitud.

Por lo tanto, la respuesta será necesaria sólo en los casos en que se haya accedido a muestras de Patrimonio genético brasileño o Conocimiento tradicional asociado.

## **NUEVA RESOLUCION PARA ACELERAR EL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES**

Con el propósito de acelerar los procesos de las solicitudes pendientes de examen que hayan sido presentadas hace 10 años o más, la Oficina de Marcas y Patentes de Brasil (INPI) publicó el 30 de octubre de 2018 la Resolución 227/2018. Mediante esta norma se establece el mecanismo por el cual el INPI podrá utilizar los resultados de las búsquedas técnicas realizadas por las oficinas de patentes de otros países u organizaciones internacionales o regionales. Los requisitos que debe cumplir una solicitud para poder acceder al trámite acelerado son los siguientes:

1. No debe haber sido sometida al primer examen técnico por parte de la Oficina de Patentes de Brasil;
2. No debe contener un pedido de examen acelerado de otro tipo ante la Oficina de Patentes de Brasil;
3. No debe tener un pedido para que ANVISA emita su opinión en el examen de la solicitud de patente; y
4. Debe contar con una petición con el resultado de búsqueda de anterioridades realizado por oficinas de patentes de otros países u organizaciones internacionales o regionales.



Si la solicitud de patente reúne todos estos requisitos, el INPI emitirá una vista denominada “pre-examen” solicitando lo siguiente:

1. El informe de la búsqueda conteniendo los documentos citados en la búsqueda o examen técnico realizado por la oficina de patentes de otro país o por organizaciones internacionales o regionales; y
2. Un pedido para que el solicitante enmiende su solicitud o presente los argumentos correspondientes sobre los requisitos de patentabilidad, de acuerdo con los documentos mencionados en el informe de búsqueda.

Una vez publicada la vista, el solicitante contará con un plazo de 60 días para presentar su respuesta. Si no se presenta la respuesta dentro del plazo mencionado, se declarará el abandono de la solicitud.

Si la respuesta se presenta a término, el INPI procederá a realizar el examen.

Esta medida se encuentra en consonancia con el Plan de Acción desarrollado por el INPI para 2018 con el propósito de reducir el gran retraso en el estudio de las patentes. Entre las medidas existe también un proyecto para conceder automáticamente las patentes pero que actualmente se encuentra parado. Previo a que se tomen nuevas decisiones, el nuevo presidente del INPI, el economista Cláudio Vilar Furtado, revisará todo el sistema de propiedad Industrial de Brasil, por lo que debemos esperar un poco más para saber qué medidas se tomarán en adelante.

*“La Resolución 227/2018 establece el mecanismo por el cual el INPI podrá utilizar los resultados de las búsquedas técnicas realizadas por las oficinas de patentes de otros países u organizaciones internacionales o regionales”*

## **LOS PROGRAMAS DE ACELERACION DE EXAMEN (PATENT PROSECUTION HIGHWAY PROGRAMS) EN BRASIL**

Con el propósito de reducir el retraso actual en los trámites de patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de Brasil (INPI) viene implementado desde el año 2016 junto con las oficinas de Patentes y Marcas de otros países varios programas para acelerar el examen de las solicitudes patentes (Patent Prosecution Highway - PPH).

Mediante estos programas, las partes acuerdan que, si luego de realizarse el examen de la patente en uno de los países que participan del programa, se obtiene una resolución favorable que acepte al menos una reivindicación, el solicitante puede pedir en la oficina del segundo país que se realice el examen acelerado de su solicitud con respecto a las reivindicaciones aprobadas por la oficina del primer país.

Actualmente, los programas PPH vigentes en Brasil son los siguientes

- **BRPTO – PROSUR** - El proyecto piloto de examen compartido Patent Prosecution Highway (PPH) con los países miembros de PROSUR (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) entró en su segunda fase, el 4 de septiembre de 2018. Este programa no tiene un número máximo de pedidos ni se encuentra limitado para algún campo de la técnica.

- **BRPTO – USPTO** – En mayo de 2018 se prorrogó el acuerdo con la Oficina de Estados Unidos con una vigencia desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2020, o hasta que se presente el cupo de 200 pedidos, lo que ocurra primero. El acuerdo sólo se aplica a las solicitudes de la industria de gas y petróleo.
- **PPH BR - SIPO** – El 26 de enero de 2018 entró en vigor el programa piloto con la Oficina de China por un período de dos años, o hasta la presentación de 200 pedidos. El INPI sólo admitirá pedidos de PPH en las solicitudes que cumplan los siguientes requisitos técnicos: tecnología de la información, paquetes, tecnología de medición o química, excepto drogas.
- **PPH INPI-UKIPO**: El 01 de agosto de 2018 se inició el programa piloto de PPH entre el INPI y la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido (UKIPO). El programa piloto tendrá una vigencia de dos años, o hasta la presentación de 200 pedidos. Cada uno aceptará sólo 100 peticiones al programa PPH para cada año. En este programa de PPH sólo se admiten pedidos con relación a solicitudes de las siguientes áreas: biotecnología (excepto las drogas), las máquinas y dispositivos electrodomésticos, la tecnología audiovisual, la comunicación, los medios de comunicación, la gestión de IT y los semiconductores.
- **PPH INPI-DKPTO** - El 18 de mayo de 2018, el INPI y la Oficina danesa firmaron un Memorando de entendimiento (MoU) para iniciar el programa PPH el 1 de septiembre de 2018. El programa piloto se ejecutará durante dos años, o hasta la presentación de 200 solicitudes. Cada uno aceptará sólo 100 peticiones al programa PPH para cada año. Todavía se está negociando si el programa se limitará a las solicitudes de patentes en algún campo de la tecnología.

Los acuerdos no terminan allí ya que el INPI va por más e intenta entrar en un nuevo PPH con Rusia (ROSPATENT), Corea del Sur (KIPO), Israel (ILPO) y México (IMPI).

## MANUAL DE DISEÑOS INDUSTRIALES

El 08 de enero de 2019 el INPI lanzó la primera edición del Manual de Diseños Industriales que consolida las directrices y los procedimientos relacionados al examen de pedidos de registro de diseños industriales, y proporciona instrucciones para la preparación de las solicitudes y el seguimiento de los procesos. El manual servirá como referencia para examinadores, agentes de propiedad industrial y usuarios en general.

Esta primera edición del Manual de Diseños Industriales fue oficializada por la Resolución

INPI/PR n° 232/2019 del 7 de enero de 2019, la cual entrará en vigor a partir del 9 de marzo de 2019.

La publicación del Manual de Diseños Industriales tuvo lugar después de realizar una consulta pública entre el 11 de agosto y el 29 de septiembre de 2017. El INPI recibió 208 contribuciones de 10 participantes, que fueron discutidas y respondidas por el Comité Permanente de Mejoramiento de los Procedimientos y Directrices de Examen.

## OTRAS NOVEDADES

- Se ha aceptado oficialmente la 11ª edición de la Clasificación de Viena.
- Se ha establecido nuevas condiciones para el registro de Indicaciones Geográficas con la Normativa 95/2018. En ella se establece que ciertos nombres no se protegen como Indicación Geográfica: los de variedades vegetales registrados o de uso común, los de razas de animales existentes y los que pueden generar confusión con otras Indicaciones Geográficas.
- Finalmente, se ha anunciado un acuerdo de colaboración con el CAS (American Chemical Society) para el uso de herramientas de inteligencia artificial que agilicen el examen de patentes.

# CHILE

## **INAPI ACUERDA UN NUEVO PROGRAMA DE EXAMEN ACELERADO (PPH) CON LA USPTO**

En septiembre de 2018, las autoridades del Instituto Nacional para la Propiedad Industrial de Chile (INAPI) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) firmaron un memorando de entendimiento para la implementación del Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH).

La vigencia de este programa piloto es de 3 años a partir de su implementación el 1 de noviembre de 2018, y podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes.

Bajo este programa de examen acelerado, las partes acuerdan que, si una de las oficinas emite una decisión final aceptando conceder la patente para al menos una reivindicación, el solicitante puede pedir el examen acelerado de su solicitud en la segunda oficina para la/s reivindicación/es aceptadas en el otro país.

El acuerdo PPH entre INAPI-USPTO incluye las modalidades PPH-Mottainai y PCT-PPH. La modalidad PPH Mottainai permite que un solicitante que ha obtenido un resultado favorable en una Oficina de Examen Anterior (OEA), pueda requerir el examen acelerado de su solicitud correspondiente en una Oficina de Examen Posterior (OEP), independientemente de cuál sea la oficina de origen o primer depósito. La modalidad PCT-PPH permite que un solicitante que ha obtenido un resultado favorable en fase internacional, en el marco de una solicitud PCT, pueda requerir el examen acelerado de su solicitud correspondiente en una Oficina de Examen Posterior (OEP).

Este acuerdo se suma a los programas piloto sobre PPH vigentes con las oficinas de propiedad industrial de PROSUR (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay), Alianza del Pacífico (Colombia, México y Perú), Canadá (CIPO), Japón (JPO) y China (SIPO).

*“INAPI y USPTO firmaron un memorando de entendimiento para la implementación del Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)”*

## **INAPI FINALIZA LA ACTUALIZACION DE SUS DIRECTRICES DE MARCAS**

En el año 2010 el INAPI editó sus primeras Directrices de Marcas, lo cual permitió conocer de manera sencilla las prácticas de la Oficina de Marcas de Chile. Luego de 8 años, esta oficina decidió actualizar sus directrices para que reflejaran las reformas legislativas, reglamentarias y las prácticas de la oficina chilena, como así también, la jurisprudencia de sus Tribunales.

El proceso de actualización se dividió en tres etapas. La primera etapa finalizó en noviembre 2017, poniendo a disposición de los usuarios seis capítulos con 33 secciones, más la presentación e índice de abreviaturas. En mayo de 2018, se emitieron las directrices relacionadas con el nombre, pseudónimo o retrato de persona natural, dentro del capítulo “Prohibiciones de Registro”. La última etapa de este proceso, que terminó el 30 de noviembre de 2018, incluyó dos capítulos, con 14 secciones referidas a “Aspectos Sustantivos” que comprenden marca comercial, requisitos y tipos, y el capítulo Prohibiciones de Registro.

Además de contar con los contenidos actualizados, las Directrices de Marcas se presentaron en un formato 100% electrónico, dividido por temáticas, facilitando así su consulta.

Las directrices pueden consultarse en el sitio web de la Oficina de Marcas de Chile.

## **CHILE SE CONSOLIDA COMO ADMINISTRACION ENCARGADA DE BUSQUEDA Y EXAMEN PRELIMINAR (ISA/IPEA) DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)**

De las 23 oficinas de patentes que cumplen el rol de Autoridad Internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en Latinoamérica sólo Brasil y Chile han sido designadas.

Desde el 01 de enero de 2018, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) puede emitir informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional tanto en español como en inglés, con lo cual se amplía la alternativa para que los usuarios de otros países de la región que no son de habla hispana puedan designar a esta oficina para emitir dichos informes.

Actualmente, el INAPI, cumpliendo la labor de Administración encargada de búsqueda y examen preliminar internacional (ISA/IPEA), presta servicios para solicitantes de 12 países que lo han designado para cumplir con esta labor para sus nacionales: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana, a los cuales se sumó Trinidad y Tobago, en el año 2018.

Durante el 2017 emitió 217 informes de búsquedas internacionales y opiniones escritas.

En cuanto a la labor de INAPI como IPEA, el año 2017 se recibieron 19 solicitudes que requirieron un examen preliminar internacional, lo que significa un aumento respecto a las seis recibidas el año anterior.

El Jefe del Departamento PCT de INAPI, Henry Crew, manifestó al respecto que está muy contento con el número de solicitudes que tuvieron tanto como Oficina Receptora como de ISA/IPEA, ya que ello da cuenta de la enorme confianza que despierta INAPI en la comunidad de la Propiedad Industrial tanto chilena como del resto de Latinoamérica y ahora el Caribe, dado que empezaron a funcionar en idioma inglés y Trinidad y Tobago ya ha confiado en esa oficina para designarla como Autoridad Internacional PCT para sus nacionales.



# COLOMBIA

## COLOMBIA MODIFICA SU LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Después de un controvertido debate, el 12 julio 2018 se sancionó en Colombia la ley 1.915 que modifica la ley 23 de 1982 sobre Derecho de Autor y derechos conexos.

Se trata de una reforma de fondo al derecho de autor colombiano y no una simple actualización. En esta reforma se incorporan aspectos necesarios para cumplir con compromisos asumidos tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Además, se introducen en el ordenamiento colombiano ciertos aspectos que ya estaban vigentes en el territorio nacional por virtud de la Decisión Andina 351 de 1993, o bien correspondían a los compromisos adquiridos por el país en los Tratados de la OMPI de 1996. Con esta nueva ley, se sitúa en un plano de igualdad a los autores, artistas y titulares de derecho de autor locales, con respecto a los de otros países, favoreciendo así las industrias creativas nacionales.

*“Con esta nueva ley, se sitúa en un plano de igualdad a los autores, artistas y titulares de derecho de autor locales, con respecto a los de otros países, favoreciendo así las industrias creativas nacionales”*

Los principales cambios que establece la Ley 1915 son:

1. La ley actualiza el catálogo de derechos patrimoniales que la Decisión Andina 351 de 1993 atribuía a los autores, artistas y de los productores fonográficos; precisando el alcance y contenido de los derechos, teniendo en cuenta los desafíos del entorno digital.
2. Introduce presunciones de titularidad, tanto del derecho de autor como de los derechos conexos, a favor de las personas bajo cuyo nombre, seudónimo o similar se hubiere divulgado la obra, la interpretación o el fonograma.
3. Incorpora la figura del agotamiento del derecho de distribución, tanto del derecho del autor como de los derechos conexos.
4. Establece nuevas limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos: la reproducción temporal, el préstamo bibliotecario, la puesta a disposición en los terminales especializados de bibliotecas, archivos o centros de documentación; la transformación con fines de parodia o caricatura, y la reproducción reprográfica para la enseñanza.
5. Regula el uso de obras huérfanas, colocando a Colombia como el pionero en este tipo de regulación. La Ley faculta a las bibliotecas, centros de enseñanza, museos, archivos y organismos de conservación, la posibilidad de realizar ciertos usos sobre las obras huérfanas, previo agotar una búsqueda diligente de sus autores o titulares.
6. Establece disposiciones con respecto a medidas de protección tecnológicas.
7. Extiende el plazo de protección para las personas jurídicas que sean titulares de derecho de autor, que pasa de 50 a 70 años contados desde la publicación autorizada de la obra. Si la obra no fue publicada, hasta 70 años desde su creación. Para las personas naturales se mantiene el plazo de protección de 80 años.

Hay temas que no han sido tratados en esta ley, como por ejemplo el de las excepciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet por infracciones al derecho de autor o los derechos conexos. A su vez, hay algunos aspectos que no están claros y que seguramente serán objeto de reglamentación posterior o serán aclarados por la jurisprudencia o doctrina. Debemos dejar que transcurra el tiempo para ver cómo se adecúan estos nuevos cambios y cómo se resuelven en el derecho colombiano las lagunas dejadas por la nueva ley.



En las reformas a la Ley de 2018 se regula el sistema de oposición que había iniciado en 2016, estableciendo que cualquier persona podrá presentar una oposición a un registro dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la solicitud de marca o aviso comercial. Igualmente, el solicitante tendrá un mes para manifestarse contra la oposición. Por su parte, el IMPI tendrá máximo de seis meses para resolver la oposición.

Por último, quizás la novedad de mayor calado a efectos prácticos estriba en la obligación de Declaración de uso de marca en relación a productos o servicios específicos. A partir de ahora el titular de la marca está obligado declarar el uso real y efectivo de ésta durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. De igual forma, en la renovación de la marca se deberá declarar el uso real y efectivo de la misma. De no realizarse la declaración de uso, el registro de marca caducará de pleno derecho.

Resalta también las modificaciones al *“Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”*, en el cual se alinean los requerimientos de marcas internacionales con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial.

En las modificaciones a este acuerdo se establece la figura de denegación provisional, la cual consiste en una comunicación por escrito en la que el IMPI ha de informar de la existencia de requisitos, impedimentos o formulación de una oposición de la solicitud proveniente de un registro internacional.

Además, derivado de la reforma del 18 de mayo de 2018 en la LPI, el titular de un registro internacional que haya designado a México para extender su protección, deberá presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca en cada clase en la que se haya reconocido dicha protección directamente ante el IMPI, dentro de los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro nacional. En consecuencia, el alcance de protección del registro se limitará a aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso. De no realizarse esta declaración en el tercer aniversario, la marca será caducada de pleno derecho.

Con respecto a la renovación de un registro internacional, el titular deberá declarar el uso real y efectivo de la marca en cada clase ante el Instituto, durante los tres meses posteriores a la notificación de la renovación efectuada por la Oficina Internacional, sin que medie requisito siempre y

cuando la concesión de la protección en México tenga como mínimo tres años, en los términos establecidos por la Ley y su Reglamento. De igual forma el alcance de protección del registro renovado se limitará a aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

*“A partir de ahora el titular de la marca está obligado declarar el uso real y efectivo de ésta durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro”*

## **DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRAFICAS**

Se modifica la definición de la denominación de origen a: *“el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación”*.

Dichas modificaciones suponen también el reconocimiento expreso de protección de Indicaciones Geográficas en México, así como el reconocimiento expreso para la protección de Denominaciones de origen o indicaciones Geográficas reconocidas en el extranjero.

Se incluyen también nuevas causales de infracción administrativa, como el uso no autorizado de traducciones o transliteraciones de denominaciones o indicaciones protegidas, así como el uso de palabras que puedan inducir al público a confusión o impliquen competencia desleal. Los impedimentos por confusión están referidos a una solicitud de marca o aviso comercial, no sólo a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

*“Reconocimiento expreso de protección de Indicaciones Geográficas en México, así como el reconocimiento expreso para la protección de Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas reconocidas en el extranjero”*

## **MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES**

En cuanto a las novedades legislativas en el área de los Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales, se incorpora la figura de diseñador y se modifica la vigencia de los Diseños Industriales. Hasta ahora tenían una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud. A partir de ahora, el diseño industrial tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable en periodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujetos al pago de las tarifas correspondientes.

Así mismo, los modelos de utilidad y diseños industriales; así como sus solicitudes divisionales se publicarán en la gaceta de la propiedad industrial, sin que dicha publicación pueda ser anticipada.

## **PATENTES**

En el campo de las patentes, el plazo para que un tercero realice comentarios relativos a si la solicitud de patente cumple con los requerimientos de patentabilidad y no cae en las excepciones de patentabilidad cambia de seis a dos meses contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud. Se incluye también que las solicitudes divisionales de patentes de invención serán publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Se permite también la inclusión de las figuras de Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados y, en lo relativo a patentes divisionales, se regula su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Por otro lado, en 2018 se siguió el criterio de que los productos obtenidos mediante procesos considerados esencialmente biológicos no son patentables, ajustándose al criterio que estaba siguiendo EPO en el análisis de este tipo de desarrollos. Sin embargo, la ley y el reglamento solo consideran como excepción de patentabilidad a procesos esencialmente biológicos y no se hace una referencia o explicación particular a los productos, los cuales tendrían que estar sujetos a cumplir con novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Recientemente la EPO parece haber cambiado de opinión, permitiendo la patentabilidad de producto considerado proveniente de métodos esencialmente biológicos, lo cual posiblemente tenga un impacto en la evaluación de este tipo de productos en México. Esteremos atentos a la evolución del criterio de la Oficina en este punto.

Relacionado igualmente a las patentes biotecnológicas, el IMPI publicó el acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas para el depósito de material biológico el 11 de mayo de 2018, teniendo una lista ahora de 47 Instituciones reconocidas como autoridades internacionales de depósito de material biológico, para los fines de la tramitación de patentes, tras la inclusión de Culture Collection of Switzerland AG (CCOS), Moroccan Coordinated Collections of Microorganisms (CCM) y se elimina la National Research Center of antibiotics (NRCA).

## **GENERALES PROPIEDAD INDUSTRIAL**

En cuanto a otras modificaciones relativas a cuestiones generales de propiedad industrial, podemos destacar las siguientes:

Las solicitudes publicadas en la Gaceta de la propiedad industrial podrán ser ahora consultadas por el público en general.

En la reforma a la LPI se establece que todos los expedientes de resoluciones, requerimientos y demás actos que emita el Instituto relacionados al trámite de Patentes, registros, así como los relativos a la conservación de derechos, serán de consulta pública y no sólo de los apoderados y autorizados, una vez que las solicitudes hayan sido publicadas en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Como sabemos esta práctica ya es una realidad en el caso de marcas. No obstante, queda la interrogante como se implementará para las demás figuras de protección, debido a que se contrapone con el requerimiento, establecido igualmente en la Ley, de señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y de actualizar el mismo. Se espera que esto se aclare en las reformas al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que sigue pendiente de publicarse.

Por último, en cuanto al cómputo de plazos en días hábiles, el primer plazo se cuenta a partir del día siguiente de la notificación y el plazo adicional de dos meses se contará a partir del día hábil siguiente al vencimiento del primer plazo.

## **DERECHOS DE AUTOR**

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2018, en la que se tiene se establece que ahora los titulares de derechos reconocidos por la ley de derechos de autor podrán solicitar a los Tribunales Federales y/o Tribunales de los Estados y/o de la Ciudad de México, el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación a sus derechos patrimoniales, es decir podrán hacer uso de la autoridad judicial para hacer valer sus derechos.

## **SISTEMA REGULATORIO**

Las novedades legislativas también afectan a las disposiciones relativas a la regulación de los productos relacionados con cannabis. En ese sentido, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publicó en octubre de 2018 los criterios para la evaluación de solicitudes de registros sanitarios, explotación e importación de productos relacionados con cannabis y sus derivados en concentraciones de menos del 1% de tetrahidrocannabinol (THC). Por otro lado, el uso para fines médicos y científicos ya tiene carácter legal cuando el producto contiene menos del 1% de THC. Existe jurisprudencia para permitir el uso lúdico de marihuana, sin embargo, la autorización está sujeta a solicitud de amparo por parte del interesado.

# URUGUAY

## **MENOS VISTAS PARA LOS TRAMITES DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD**

La Oficina de Patentes uruguaya publicó el 26 de octubre pasado la Resolución 5/2018 que establece que a partir del 1 de noviembre de 2018 podrán emitirse hasta un número máximo de dos vistas durante el examen de fondo de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad.

Esta medida modifica la norma anterior que permitía un máximo de tres vistas durante el examen de fondo de las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y modelos y diseños industriales.

Con respecto a los plazos para dar respuesta a las vistas emitidas durante el examen de fondo en las solicitudes de patentes y modelos de utilidad, la Resolución 5/2018 establece que el plazo será de 45 días, el cual puede extenderse por un único plazo adicional de 45 días.

Además, establece que si después de la respuesta a la vista de la oficina de Patentes, o dentro del plazo para responderla, surgieran nuevos elementos que podrían afectar la patentabilidad, el examinador puede emitir una vista única otorgando un plazo de 30 días para responder, prorrogable una vez más por un plazo de 30 días. En estos casos, el examinador deberá indicar expresamente los nuevos elementos que causan la emisión de una nueva vista.

*“Desde el 1 de noviembre de 2018 pueden emitirse hasta un número máximo de dos vistas durante el examen de fondo de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad”*

## **PRESENTACION DE GUIA DE EXAMEN Y PROCEDIMIENTOS DE SIGNOS DISTINTIVOS Y EQUIPO PARA REFORMA DE LEY**

El 26 de noviembre de 2018 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) lanzó la guía de examen y procedimiento de signos distintivos. Esta guía recoge, de forma sistemática, el procedimiento y criterios que la oficina aplica, a fin de facilitar las gestiones.

Además, junto con la presentación de la guía, dio a conocer el equipo de trabajo interinstitucional que está trabajando para la elaboración del primer borrador de la reforma normativa global de la Ley de Marcas N° 17.011.



# UNGRIA®

## ESPAÑA

Avenida Ramón y Cajal, nº 78  
28043 – Madrid

T. +34 91 413 60 62

F. +34 91 413 64 17

e-mail: [ungria@ungria.es](mailto:ungria@ungria.es)

## 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](mailto:argentina@ungria.com.ar)

## 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](mailto:mexico@ungria.com.mx)

## EE.UU.

50 Tice Blvd., Suite 152  
Woodcliff Lake, NJ 07677-7658 (U.S.A.)

T. +1 (201) 782-1850

F. +1 (201) 782-1851

e-mail: [info@ungriausa.com](mailto:info@ungriausa.com)

## 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](mailto:brasil@ungria.com.br)

## OTRAS OFICINAS EN ESPAÑA

**ALICANTE**  
[alc@ungria.es](mailto:alc@ungria.es)

**BILBAO**  
[bio@ungria.es](mailto:bio@ungria.es)

**OVIEDO**  
[asturias@ungria.es](mailto:asturias@ungria.es)

**VALENCIA**  
[levante@ungria.es](mailto:levante@ungria.es)

**VIGO**  
[vigo@ungria.es](mailto:vigo@ungria.es)

**BARCELONA**  
[bcn@ungria.es](mailto:bcn@ungria.es)

**JEREZ**  
[jerez@ungria.es](mailto:jerez@ungria.es)

**SEVILLA**  
[sevilla@ungria.es](mailto:sevilla@ungria.es)

**VALLADOLID**  
[cyl@ungria.es](mailto:cyl@ungria.es)

**ZARAGOZA**  
[zaz@ungria.es](mailto:zaz@ungria.es)