

ARGENTINA:

Incremento de las tasas oficiales.

La Oficina de Patentes de Argentina ha aumentado recientemente su programa de tasas oficiales aplicables. Algunas de las nuevas tasas se aplicarán a partir del 1 de agosto, mientras que otras lo harán a partir del 1 de octubre. En muchos casos, el incremento excede el 30% (la presentación de una marca pasa de 80 a 105, la presentación de una patente de 204 a 286 y la petición de examen de una patente de 169 a 239), y se ha introducido una nueva tasa para cuando se solicite la tramitación acelerada de una patente.

BRASIL:

Nuevo precedente respecto al plazo de tramitación - Posibilidad de solicitar una tramitación acelerada a través de los tribunales civiles - Posibles medidas excepcionales para reducir la acumulación de trabajo.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), caracterizada desde hace tiempo por su extensa acumulación de trabajo en cuanto a la concesión de patentes, ha tomado la decisión histórica al conceder una medida cautelar a una compañía farmacéutica. El Tribunal de Apelación de Brasil considera que puede haber casos en los que daños posteriores no sean suficientes para evitar daños irremediables, y ha permitido una medida cautelar basada en una solicitud de patente. Este acto puede sentar precedente para que otros casos se revisen y se tramiten con mayor rapidez.

Además, un Tribunal ha emitido recientemente una resolución requiriendo a la Oficina de Patentes que examinase una solicitud de patente que llevaba más de 10 años sin ser revisada. El Tribunal apuntó que la Oficina está sujeta al principio constitucional de emplear una duración razonable en los procedimientos administrativos. Se trata de una medida disponible para los solicitantes de patentes que, aunque no exentos de los costes, pueden ayudar a evitar la enorme acumulación de trabajo del INPI.

Finalmente, el país ha estado estudiando desde hace tiempo medidas para reducir la inmensa acumulación de trabajo respecto al examen de patentes. Existen rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno presente en poco tiempo un plan para reducir esta acumulación, posiblemente al establecer un procedimiento simplificado por el que se concederían aquellas solicitudes sin oposición presentadas antes de 2014 que no hayan sido todavía examinadas. Aparentemente, las solicitudes farmacéuticas no podrían beneficiarse de este proceso simplificado. De nuevo, presuntamente, el sistema incluiría una cláusula de exclusión con la que terceras partes podrían presentar oposiciones. Prestaremos la atención adecuada este asunto, que no estará exento de problemas, a pesar de que el objetivo final se espera a largo plazo.

CHINA:

Directrices como medida de protección para la falsificación - Desarrollo de programas PPH (Procedimiento Acelerado de Patentes) - Nuevas Reglas para el procedimiento "TRAB" (Trademark Review and Adjudication Board).

En marzo, el Consejo de Estatal de China publicó nuevas directrices respecto a la falsificación e infracción de derechos de propiedad industrial (DPI) exigiendo un sistema de supervisión de los mercados más eficaz y mejoras en las leyes, regulaciones y estándares junto con el uso de la tecnología de información apropiada. Según el director de la Oficina de Propiedad Industrial China (SIPO), se creará un grupo de centros de protección de DPI para acelerar los casos relacionados con posibles infracciones de DPI.

Adicionalmente, la SIPO ha anunciado que desarrollarán programas PPH. Entre otras cosas, se facilitarán los requisitos para el PPH sobre algunos contenidos de los Productos de Trabajo Internacionales del PCT y se lanzará un nuevo programa de PPH entre China y Egipto.

Finalmente, entraron recientemente en vigor las nuevas Normas relativas a las Vistas concedidas por el Consejo de adjudicación y revisión de Marcas de China ("TRAB" por sus siglas en inglés) en cuanto a los Expedientes de Revisión de Marcas expedidos por la Administración estatal de China de Industria y Comercio. Estas incluyen la posibilidad de solicitar una vista, donde estará disponible el conainterrogatorio, en un procedimiento que hasta ahora era estrictamente escrito. Sin embargo, el TRAB tendrá la potestad exclusiva a la hora de aceptar o rechazar estas peticiones. Es demasiado pronto para evaluar cómo afectarán estas medidas a la práctica marcaría, pero se espera que faciliten y aumenten el análisis en el procedimiento de solicitud de marcas.

COREA DEL SUR:

Ampliación del periodo de gracia para las solicitudes de diseños - Menor rigidez para probar una prioridad - Nueva forma de solicitar la revocación de patentes.

El 21 de marzo de 2017 se publicaron varias modificaciones a la Ley sobre Protección de Diseño. Las correcciones entrarán en vigor el 22 de septiembre de 2017. Entre otras, el periodo de gracia se amplía de seis a doce meses y, a la hora de probar prioridad, serán válidos otros documentos tales como los del Servicio de Acceso Digital de la OMPI.

Además, desde del 1 de marzo de 2017, una patente puede ser revocada en Corea mediante un nuevo sistema de cancelación que tiene por objetivo ser una alternativa más económica para impugnar las patentes de un tercero.

ESPAÑA:

Escritos de Protección - En el "Toro" Español y la solicitud "BadToro."

La entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes el 1 de abril de 2017, ha permitido la presentación de escritos de protección, que serán admitidos por todos los tribunales que tengan competencia sobre esta materia. Los escritos de protección tendrán un plazo de vigencia de tres meses. Este periodo de tres meses es una de las diferencias que existe entre la Ley de Patentes y el Reglamento sobre Procedimientos del Tribunal Unificado de Patentes, puesto que el último establece un plazo de seis meses con la posibilidad de ampliarlo otros seis en caso de que la parte que ha presentado este escrito así lo solicite (Regla 207.9).

El Tribunal Supremo Español publicó hace unos meses una resolución indicando que la marca denominativa "Toro" es válida y no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas del Reglamento de Marcas de la UE, aunque los toros puedan ser considerados como un icono en España. El uso común que pueda hacerse de una imagen particular de un toro no hace que el término sea genérico. Sin embargo, la marca denominativa "Toro" no puede dar lugar a la cancelación de la solicitud de marca "Badtoro", ya que la adición del vocablo inglés "Bad" (malo) crea un neologismo que no implica un riesgo de confusión entre los consumidores en el mercado. No obstante, esta cuestión no se ha dado por concluida ya que el Tribunal de la UE tiene que resolver un recurso en contra de la decisión de la EUIPO de no conceder la marca mixta "Badtoro." De acuerdo con el Tribunal Supremo, no hay riesgo de contradicción entre los dos procedimientos ya que el recurso ante la EUIPO se refiere a un signo mixto, y no a uno denominativo, que también incluye la famosa marca mixta de Osborne representada por el dibujo de un toro.

INDIA:

Revisión de las directrices sobre invenciones implementadas a ordenador.

La Oficina de Patentes India publicó, con efecto inmediato, otra revisión de las directrices sobre el examen de invenciones implementadas a ordenador, con el fin de proporcionar una claridad muy necesaria en el examen de estas invenciones. Entre los cambios más significativos, podemos destacar aquellos relacionados con (i) el análisis utilizado para el examen de este tipo de invenciones y (ii) la base requerida en la memoria descriptiva. En relación con el primer punto (i), las directrices establecen un análisis más flexible de tres pasos que exige a los examinadores que interpreten correctamente la reivindicación e identifiquen la contribución real; denegar la reivindicación si se trata sólo de un método matemático, método de negocio o algoritmo y, en el caso de que la invención recaiga en el campo de un programa informático, comprobar si se está reivindicado junto con un dispositivo de hardware novedoso y proceder a evaluar la patentabilidad de la invención. En relación al segundo punto (ii), las directrices indican que la descripción debe definir la interacción entre las características del hardware y el programa de ordenador y, de manera similar, cualquier lenguaje funcional reivindicado debe describirse con referencia a la estructura.

IRAQ:

Eliminación de trámites en los registros de marcas.

La Oficina de Marcas de Iraq ha revisado sus trámites en los registros de marcas en la clase 5 (A), en los que ahora solo se requiere el envío de una copia electrónica del certificado de registro de residencia que se presentará en apoyo de las solicitudes de marca, mientras que la copia original legalizada se puede presentar al Consulado de Iraq dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación, sin incurrir en tasas adicionales.

Conforme a los requisitos anteriores, para el registro de una marca en la clase 5, los solicitantes estaban obligados a presentar la siguiente información: el nombre científico del producto, el nombre comercial del fabricante, la fórmula farmacéutica del producto, nombre de la empresa de fabricación, de no ser el solicitante; y el nombre del distribuidor local, si lo hubiera. Ahora estos requisitos han sido suprimidos y sustituidos por la simple presentación del certificado de registro de residencia legalizado al Consulado de Iraq.

ISLAS CAIMAN:

Entrada en vigor de una nueva Ley de Marcas y Diseños.

La Ley de Registro de Diseños y la Ley de Marcas entraron en vigor el 1 de agosto de 2016. La Ley de Diseños permite que se registren y se amplíen por todo el territorio los derechos existentes de diseño registrados en Reino Unido y Europa. La Ley de Marcas presenta la creación de un Registro de Marcas en las Islas Caimán para el registro de marcas locales, que seguirá la clasificación de Niza. Ya no será posible extender los registros de marcas internacionales, británicas o europeas a las Islas Caimán.

ISRAEL:

Nuevas directrices relativas a la concesión de licencias sobre tecnología financiada y a la tramitación de patentes.

La Israel Innovation Authority (Autoridad Israelí sobre Innovación) ha publicado nuevas directrices que permiten la concesión de sus licencias de tecnología fuera del país. La IIA se creó en enero de 2017 para sustituir a la Oficina del investigador jefe del Ministerio de Economía de Israel y para administrar las concesiones gubernamentales extendidas a sociedades israelíes bajo la Ley de 1984 sobre el estímulo a la investigación y desarrollo en la Industria.

Anteriormente, la ley vigente solo permitía la transferencia completa de titularidad a entidades extranjeras en vez de la concesión licencias. Esto permitirá a las empresas israelíes monetizar parcialmente su propiedad intelectual, mientras siguen siendo elegibles para nuevas concesiones con el objetivo de desarrollar más aún la misma plataforma tecnológica para otras aplicaciones. Todas estas transacciones (licencias y ventas) están sujetas a la aprobación previa del comité de investigación de la IIA, y activan el reembolso de las concesiones más las sanciones calculadas sobre la base de distintas fórmulas. Mientras que antes los pagos a la IIA se hacían mediante un pago único al transferirse la titularidad de la tecnología, las nuevas directrices permiten un reembolso proporcional a las cuotas recibidas del licenciataria.

Adicionalmente, la Oficina de Patentes de Israel recientemente anunció algunas nuevas directrices relativas a, entre otras cosas, a la uniformidad de la invención, a reivindicaciones de uso médico, a solicitudes ecológicas y a la prolongación del periodo para responder a acciones oficiales.

JORDANIA:

Adhesión al PCT.

El procedimiento de adhesión de Jordania al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ante el Secretario General de la OMPI se completaron y entraron en vigor el 9 de junio de 2017, convirtiendo a Jordania como el miembro número152.

Cualquier solicitud PCT presentada en el día o después de la fecha de entrada en vigor incluirá la designación de Jordania; de la misma manera, será posible presentar solicitudes de patente internacionales a través de la Oficina de Patentes de Jordania

KUWAIT:

Finalización del examen formal de patentes pendientes.

La Oficina de Patentes de Kuwait anunció recientemente que, en colaboración con la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo, han concluido todos los exámenes formales de patentes que quedaban pendientes. Se prevé que la OPK comunicará esta noticia directamente a los agentes de los registros y asesorará sobre los próximos pasos que, por el momento, no están todavía claros. De acuerdo con las regulaciones, el solicitante tendrá un periodo no prorrogable de tres meses desde la fecha de notificación, para la modificación de cualquier defecto formal.

Este comunicado viene con la anticipación de que la Oficina de Patentes Kuwaití empezará de cero y comenzará a operar dentro del sistema PCT.

NUEVA ZELANDA:

Adhesión al Procedimiento Global Acelerado de Patentes (GPPH).

La Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda se ha unido recientemente al Procedimiento Global Acelerado de Patentes (GPPH por sus siglas en inglés). Ofrece a los solicitantes de patentes de Nueva Zelanda la posibilidad de acelerar la tramitación de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en este acuerdo (por ejemplo, cuando al menos una de las reivindicaciones de una patente sea aceptada por una de las oficinas nacionales de patentes participantes en el sistema). Es preciso destacar que, cuando el solicitante pida un examen acelerado en Nueva Zelanda, las reivindicaciones correspondientes no pueden tener un alcance más amplio que el de las reivindicaciones de la solicitud extranjera anteriormente examinada.

PERU:

Nuevas disposiciones formales para el registro de marcas - Implementación del Boletín Electrónico Peruano.

Se han redactado nuevos artículos sobre el registro de marcas en Perú. Estos artículos contienen una serie de particularidades que entraron en vigor el 27 de junio del 2017. El Artículo 2 dice que si ya se ha registrado un poder de representación en los registros públicos, también es válido ante el INDECOPI.

Además de esto, cualquier información que haya podido faltar en la fecha de presentación, como la representación de la marca, una descripción expresa de los productos y/o servicios o el resguardo del pago de la tasa imposibilitará que se otorgue una fecha de entrada formal. El Artículo 13 del reglamento destaca una diferencia importante entre las consecuencias de presentar una renuncia de una reivindicación y una retirada de un procedimiento. De este modo, la retirada de un procedimiento causa que las resoluciones emitidas durante dicho procedimiento queden sin efecto. Por otra parte, la renuncia de una reivindicación implica que la resolución tenga los mismos efectos que una resolución que declara que la reivindicación fue denegada o infundada.

Adicionalmente, se ha implementado el Boletín Electrónico Peruano, que será donde se publiquen las solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual. Los solicitantes/ representantes tendrán que supervisar el contenido del boletín electrónico y se presumirá que cualquier persona es consciente del contenido de dichas publicaciones. Se podrá solicitar que se modifiquen errores en la publicación electrónica dentro del periodo permitido para presentar oposiciones (30 días hábiles). Además, este boletín reduce los costes de publicación y facilita el acceso a la información relativa a los procedimientos administrativos de registro.

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

TAIWAN:

Nuevas modificaciones a la Directiva relativa a los secretos industriales - Nuevo procedimiento para evaluar la actividad inventiva - Cambios en las disposiciones del periodo de gracia.

La Oficina Taiwanesa de Propiedad Intelectual (TIPO) ha publicado recientemente un nuevo Proyecto de Ley sobre secretos industriales de su país. De acuerdo con el Proyecto, cualquier uso intencional de secretos industriales inapropiados fuera de Taiwán se penalizará sólo después de recibir una demanda formal. Cometer un uso indebido de secretos industriales fuera de Taiwán supone un delito sancionado públicamente conforme a la legislación vigente. No obstante, tal y como demuestra la práctica, la recopilación de pruebas y la determinación de hechos en el curso de la investigación de casos sobre infracción de secretos industriales puede resultar dificultosa y poco eficiente. Se vuelve aún más difícil cuando el secreto violado se utiliza en el extranjero. En el futuro, si una víctima es capaz de retirar la demanda contra un infractor que coopera en la investigación, también puede incentivar a algunos sospechosos para que revelen la verdad, facilitando así el avance del curso de la investigación penal.

Otras cuestiones en este nuevo proyecto incluyen: la capacidad de entidades extranjeras no reconocidas para presentar una demanda, la limitación discrecional de divulgación de secretos industriales durante el curso de descubrimiento del litigio en cuestión y la reciprocidad de Secretos Industriales Extranjeros para países o instituciones que formalicen un tratado o acuerdo bilateral con la autoridad, organización o institución gubernamental de Taiwán.

La TIPO ha puesto es funcionamiento, con fecha de inicio el 1 de julio, un nuevo procedimiento para evaluar la actividad inventiva de una solicitud, indicando que si un experto en la materia "en vista del estado de la técnica, fuera capaz de deducir mediante un proceso lógico, derivación o experimentación lo reivindicado por la nueva invención, ésta sería obvia y por lo tanto puede ser fácilmente alcanzada". Además, la Oficina ha revisado sus directrices referentes a la modificación de patentes concedidas con el objetivo de establecer una mayor claridad a la hora de determinar si un cambio sobre una patente concedida amplía o altera sustancialmente el alcance de las reivindicaciones tal y como fueron inicialmente presentadas.

TAILANDIA:

Reformas para combatir las infracciones online.

Tailandia ha realizado una serie de adiciones a su Ley de Propiedad Intelectual con el objetivo de combatir las infracciones online. Se pondrá en marcha mediante dos secciones importantes:

La primera de ellas es la Ley sobre Derechos de Autor, la cual regula la culpabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés) y elimina su carga, además de permitir que se presenten medidas cautelares que obliguen a eliminar el contenido del mercado. La segunda consecuencia de la reciente ley hace referencia a la delincuencia informática. De conformidad con la antigua Ley sobre Competencia y Consumo, era difícil definir la persona o entidad que estaba vulnerando la ley sobre Propiedad Intelectual con respecto a la difusión de contenido pirateado u obtenido ilegalmente. En virtud de la nueva ley, un demandante (con la aprobación de un ministro de economía digital), tiene derecho a presentar una medida cautelar para el cese de la operación del sitio dado o la entidad online en caso de descubrir que tal material se está distribuyendo.

TURQUÍA:

Nueva Ley de Propiedad Industrial para reemplazar anteriores decretos.

La Ley de Propiedad Industrial en Turquía ha experimentado una importante revisión y ha pasado de ser gobernada por Decretos-leyes a Leyes Constitucionales. La recientemente aprobada Ley de Propiedad Industrial refleja el desarrollo de este sector en el país como consecuencia de unas condiciones económicas cada vez mejores y su posible integración en la UE.

La nueva ley está compuesta de cinco secciones principales (Protección de Marcas, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Productos Tradicionales, Derecho de Diseños, Derecho de Patentes y Procedimientos comunes para el establecimiento de la Oficina de Patentes y Marcas Turca). Algunos de los muchos cambios que se implementarán son: se otorga una protección de tres años para los diseños no registrados siempre y cuando no se haya actuado de mala fe y, se elimina el examen sustantivo de patentes que existía anteriormente y por el cual se le otorgaba a la invención una protección de siete años.

UNIÓN EUROPEA:

Nuevas fases en el Reglamento de Marcas de la UE – Confirmación del nuevo régimen de portabilidad de contenido online.

Durante los próximos meses comenzarán a ponerse en práctica muchas de las modificaciones realizadas en el Reglamento sobre la marca de la UE, actualizado a día 23/03/2016, en concreto cuatro reformas importantes que entrarán en vigor el 01/10/2017:

- Se suprime el requisito de representación gráfica - En teoría, esta decisión facilitará el registro de marcas no tradicionales ante la EUIPO. En lugar de ser únicamente gráficas, las marcas pueden presentarse en cualquier forma que las autoridades correspondientes consideren adecuada para permitir el reconocimiento público del objeto en cuestión.

- En Octubre se introducirá una nueva marca de certificación de la UE que permitirá a las instituciones encargadas de certificar, solicitar marcas de la UE presentando reglamentos que rijan su uso.
- Desde el 1 de octubre, los solicitantes que quieran reivindicar una prioridad deberán presentar las reivindicaciones en el momento de presentación; ya no se podrá contar con un periodo de dos meses posteriores a la fecha de presentación.
- Los disclaimers no serán aceptados para renunciar a elementos de una marca con el fin de superar las objeciones hechas por la Oficina para lograr su concesión.
El 8 de junio de 2017, el Consejo de la Unión Europea adoptó un nuevo reglamento sobre la portabilidad transfronteriza de contenido. Esto permitirá que los acuerdos previamente firmados para la visualización o difusión de películas, series, música, juegos o deportes continúen sin incurrir en costes adicionales para el usuario. Esta medida tiene por objeto mejorar la economía digital de la UE y proporcionar iguales derechos de consumo de contenido entre todos los usuarios, independientemente de su nacionalidad dentro de la Unión. No obstante, este reglamento se aplicará solo a contenido online de pago (los proveedores de servicios gratuitos continuarán teniendo autoridad en cuanto a la decisión de hacer móvil o no sus servicios).