



Introducción

España

Argentina

Brasil

Chile

Costa Rica

Colombia

Cuba

Ecuador

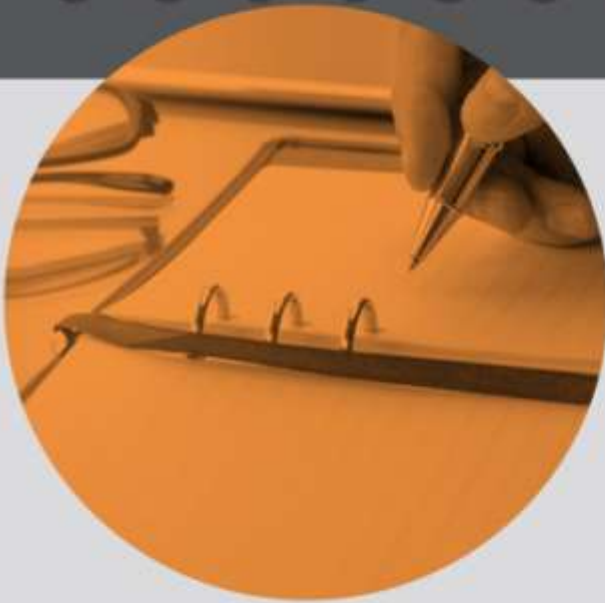
Mexico

Venezuela

# Revisión anual sobre PI Perspectivas para 2017 España + Latinoamérica

**UNGRIA®**

# 1/3 Introducción



2016 fue un año especial para Ungria, ya que celebramos nuestro 125<sup>o</sup> aniversario desde nuestra fundación en Madrid en 1891.

Gracias a la confianza recibida de nuestros clientes, hemos desarrollado una práctica de gran alcance, particularmente en los países de habla hispana. Esta publicación tiene por objeto compartir esta experiencia con Vd. y resume los principales avances en la práctica de tramitación de patentes y marcas que se produjo en España y Latinoamérica en 2016. Antes de resumir los numerosos cambios relevantes experimentados el pasado ejercicio, nos gustaría mencionar algunos que ilustran la posición de Latinoamérica y España en el panorama de la PI mundialmente.

**Latinoamérica ha experimentado un continuo aumento de presentaciones de patentes y marcas en los últimos**

**años**, que se ha traducido en más de 65.000 patentes y 650.000 marcas al año. Esto se traduce en un beneficio acumulado, en la última década, de aproximadamente el 27%, que es un aumento superior al europeo y ligeramente inferior al estadounidense.

México y Brasil están dentro de las 20 oficinas más importantes del mundo, según la cantidad de presentaciones anuales. En ambos países, este aumento se atribuye sobre todo a presentaciones de no residentes. Algo parecido sucede en otras oficinas, como Colombia, Perú y Costa Rica.

La región sigue experimentando un retraso en la tramitación de patentes y marcas. Esto afecta al número de patentes concedidas. A pesar de los esfuerzos por mejorar esta cuestión, países como Brasil y Venezuela siguen acumulando una gran cantidad de solicitudes pendientes de examen.



# Introducción

Introducción

España

Argentina

Brasil

Chile

Costa Rica

Colombia

Cuba

Ecuador

Mexico

Venezuela

*El 93 % de las Patentes Europeas designan a España*

En relación con España, el número de patentes europeas que designan a España ha aumentado aproximadamente un 20 % en los 5 últimos años, aunque las patentes nacionales directas, presentadas sobre todo por residentes, han experimentado una reducción de aproximadamente el 5 %. Además, la mayoría de las patentes europeas concedidas designan a España, lo que confirma la situación del país como crucial en la estrategia de los solicitantes para obtener protección para sus activos intangibles. Claramente, gran parte de los solicitantes no residentes buscan protección en España a través del Convenio sobre la Patente Europea.

En relación con los diseños industriales, las presentaciones nacionales han aumentado más del 8 %, mientras que el número de marcas nacionales supera 43.000, lo que es un ligero aumento en comparación con el ejercicio anterior. Por otra parte, el número de marcas europeas presentadas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en Alicante, España, que tendrían un efecto directo en España en caso de concederse, sobrepasa las 130.000.

Argentina, Uruguay y Paraguay están entre los pocos países de Latinoamérica y del mundo que aún no son miembros del PCT. Sin embargo, parece que los 3 países pueden haber tenido serios debates, a nivel parlamentario, con respecto a la posibilidad de incorporarse al PCT. Sigue habiendo numerosas incertidumbres y muchas medidas que adoptar, pero puede que pronto tengamos noticias en este sentido.

3 / 3

# Introducción

**Programa PPH  
(Patent Prosecution  
Highway) entre  
MÉXICO, CHILE,  
COLOMBIA Y PERÚ.**



Uno de los avances más notables en la región de Latinoamérica es la declaración entre los representantes de las Oficinas de Patentes

de México, Chile, Colombia y Perú que pone en marcha un programa piloto PPH entre estos países. Se espera que este programa esté activo hasta 2019, aunque puede prorrogarse por un periodo adicional de 1 año, antes de evaluar los resultados para decidir si aplicarlo de manera permanente.

Este programa establece un examen acelerado de patentes ya examinadas por la oficina de otro miembro del Acuerdo, siempre y cuando:

- (i) las solicitudes compartan la misma fecha inicial (o bien la fecha de prioridad o bien la fecha de presentación),
- (ii) la correspondiente solicitud haya sido examinada substantivamente y tenga una o más reivindicaciones consideradas patentables por la oficina del otro estado miembro,
- (iii) todas las reivindicaciones (en la forma en que fueron presentadas o modificadas) corresponden suficientemente a una o más reivindicaciones consideradas patentables por la oficina del otro estado miembro,
- (iv) la solicitud haya sido publicada; y
- (v) el examinador no haya sido nombrado aún.

Puede que sea demasiado pronto para evaluar los resultados de su aplicación. Sin embargo, es una señal digna de atención de colaboración entre países y un esfuerzo por acelerar la tramitación.

# 1/2 España

Introducción

España

Argentina

Brasil

Chile

Costa Rica

Colombia

Cuba

Ecuador

Mexico

Venezuela



Uno de los cambios más notables en España es la aprobación de la nueva Ley de Patentes, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017. El objeto de esta nueva ley es adaptar el marco legal vigente a las necesidades actuales (la ley actual fue aprobada en 1986) y facilitar la generación de derechos sólidos a inventores, la mayor parte españoles, ya que aproximadamente el 95 % de las patentes nacionales concedidas en España tienen origen español.

Entre los distintos avances que aporta esta nueva ley podemos destacar el hecho de que la opción de tramitar Patentes sin examen desaparece. En la práctica, aproximadamente 9 de cada 10 solicitantes elegían que no se examinasen sus solicitudes. Con esto el mercado se invadía de un gran número de patentes poco consistentes. La nueva ley evitará esta práctica, haciendo que el sistema español alcance los niveles de los sistemas de patentes modernos.

Además, se establece un sistema de oposición posterior a la concesión, similar al europeo, y, aunque se permitirán observaciones de terceros durante la tramitación, las oposiciones formales durante la tramitación dejarán de ser una opción. Esta y otras implantaciones deberían traducirse en una reducción de los plazos y la concesión de derechos más sólidos.

#### NUEVA LEY DE PATENTES::

- *Cancelación del procedimiento de no examen para la concesión de patentes.*
- *Reducción del 50 % en determinadas tasas oficiales para algunos tipos de solicitantes.*
- *Nuevos aspectos en la regulación de actuaciones contra la infracción de derechos de patentes, invalidez de patentes, vencimiento de patentes y licencias obligatorias.*
- *Nuevo procedimiento para la revocación o limitación de patentes.*
- *Nuevo reglamento de invenciones relacionadas con el empleo.*
- *Mención explícita de la doctrina de equivalentes.*
- *Modificaciones de las normas de procedimiento*
- *Refuerzo del modelo de utilidad.*
- *Introducción de las normas de aplicación de Convenios Internacionales.*



# 2/2 España

*Se aplicó un nuevo  
reglamento para las  
marcas de la UE.*



Además, la práctica de las marcas también ha cambiado, a causa del nuevo reglamento para las marcas de la Unión Europea, directamente aplicable en España. Los cambios son ya bastante conocidos, pero pasaron de un cambio en la denominación de la oficina de marcas, actualmente la EUIPO, a una aclaración en el debate con respecto al alcance de los "títulos de clases", la eliminación del requisito de representar una marca "gráficamente", la introducción de una Marca de Certificación de la UE, una gran abolición de la defensa del "nombre propio" o el requisito obligatorio para todos los Estados miembros de la UE de introducir protección de marcas reputadas frente a la dilución. Aún es demasiado pronto para evaluar profundamente los efectos de esta nueva legislación, pero es seguro que el marco jurídico se ha remodelado considerablemente.

#### *NUEVO MARCO JURÍDICO:*

*Reglamento (UE)  
2015/2424 del Parlamento Europeo y  
del Consejo por el que se modifica el  
Reglamento sobre la marca  
comunitaria que entró en vigor el 23 de  
marzo de 2016. La Oficina se  
denomina ahora la Oficina de  
Propiedad Intelectual de la Unión  
Europea (EUIPO) y la marca  
comunitaria se denominará la marca  
de la Unión Europea (MUE).*

Introducción

España

Argentina

Brasil

Chile

Costa Rica

Colombia

Cuba

Ecuador

Mexico

Venezuela

# Argentina

*Argentina ha puesto en marcha la posibilidad de solicitar la aceleración del examen.*

Argentina ha experimentado un cambio de Gobierno este año, lo cual puede tener consecuencias en la política de Propiedad Intelectual del país.

Sin embargo, a día de hoy, las cosas siguen prácticamente igual. La Oficina de Patentes de Argentina sigue implantando pautas muy restrictivas para las solicitudes de patentes farmacéuticas y el país todavía no es miembro del PCT ni del Acuerdo de Madrid.

Uno de los principales avances en Argentina es la Resolución que entró en vigor el 15 de octubre, en virtud de la cual los solicitantes de patentes pueden solicitar un examen acelerado de las solicitudes de patentes, basándose en patentes concedidas en el extranjero para la misma invención (independientemente de que se haya reivindicado la prioridad o no). Hay varios requisitos y este examen es opcional y no obligatorio para la ARPTO. Aún es pronto para evaluar el alcance de este avance.

En relación con las marcas, hay que señalar dos cambios muy significantes:

- (1) en el proceso de oposición de marcas, la mediación ya no suspenderá el plazo de 1 año para resolver oposiciones a marcas y
- (2) los tribunales argentinos dictaron que está prohibido el registro de marcas con el único objeto de su posterior venta, exigiendo por tanto que las marcas comerciales sean utilizadas y no simplemente vendidas para mantenerse como válidas.



# 1/2 Brasil

Introducción

España

Argentina

Brasil

Chile

Costa Rica

Colombia

Cuba

Ecuador

Mexico

Venezuela

*Se están haciendo esfuerzos para reducir el trabajo pendiente, pero su efecto sigue siendo marginal.*

## El país sigue reflejando un atraso importante para examinar solicitudes de patentes.

Aunque Brasil tiene una disposición que otorga un plazo de patente de 10 años a partir de la concesión independientemente de la primera fecha de prioridad de la solicitud, las autoridades brasileñas son conscientes de que este trabajo pendiente afecta a la competitividad. Hay esfuerzos para reducir esta cuestión: Uno es el programa piloto con Estados Unidos para acelerar el examen de patentes. Desgraciadamente, el INPI limita este programa a solicitudes presentadas en los 3 últimos años, que contengan reivindicaciones dirigidas a invenciones de Petróleo, Gas y Petroquímica, por lo que se espera que su efecto en la reducción del trabajo pendiente sea marginal.

De manera similar, el país implementó un cambio de acuerdo con el cual cualquier parte interesada puede solicitar ahora el estado de examen de prioridad para una solicitud de patente por parte de otro solicitante si puede demostrar que: (i) ha sido acusado por el solicitante de reproducir el objeto de la solicitud de patente, o (ii) es propietario de una solicitud de patente o una patente concedida para una tecnología que sea equivalente a la de la solicitud. Sin embargo, nuevamente, esta iniciativa solo tiene una duración de 1 año y está limitada a un máximo de 100 solicitudes de patentes, por lo que se espera que el alcance de esta medida sea limitado.

### PRINCIPALES AVANCES:

- Programa piloto con Estados Unidos para acelerar el examen.
- Priorizar el examen para las "patentes verdes" es ahora una opción permanente.
- Cambios en los requisitos para la cesión de documentos.





## Una de las principales cuestiones con las solicitudes de patentes en Brasil se refiere a la función que adopta la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)

en el proceso de examen de las solicitudes de patentes. La función de ANVISA es proteger y promover la sanidad pública. Sin embargo, cuando una solicitud de patente está en proceso de examen se informa a ANVISA. Con bastante frecuencia, la Agencia ofrece comentarios en relación con la patentabilidad de la solicitud, aunque no estén estrictamente relacionados con cuestiones de sanidad. Esta controversia ha perdurado mucho tiempo y, aunque ha habido declaraciones del Fiscal General (número 0006-2015-AGU/ PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0) y el INPI (MEMO/INPI/DIRPA/N° 055/2016), sigue habiendo controversia.

Uno de los principales avances en Brasil, cuyo alcance es aún incierto, viene de la Resolución #174 emitida a principios de diciembre de 2016 en virtud de la cual los requisitos de documentación para la cesión de derechos de prioridad en solicitudes PCT en fase nacional han cambiado. Esta Resolución establece que, mientras se resuelven solicitudes PCT en fase nacional en Brasil, el documento de cesión relacionado con una solicitud cuya prioridad se reivindique debe ser firmado y fechado por los cedentes antes de la fecha de presentación del PCT, lo que afectaría a todas las prioridades reivindicadas aparte del PCT. Si la cesión fue firmada después de la fecha de presentación del PCT, el cedente de los derechos tiene que ratificar la cesión en un periodo de 90 días a partir de la publicación de la Resolución. Sin embargo, los Agentes de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual cuestionaron esta Resolución y, presumiblemente, debe volver a emitirse en breve.

Por último, el procedimiento de examen priorizado para patentes verdes, que fue iniciado en 2012 y ha sido renovado anualmente desde entonces, ha sido establecido ahora de forma permanente a través de la Resolución N.º 175, manteniendo esencialmente los requisitos anteriores de admisibilidad.

### RESOLUCIÓN 174:

*Los documentos de cesión relacionados con solicitudes que reivindican prioridad tienen que ser firmados antes de la presentación de la solicitud PCT. Sin embargo, esta Resolución debería, presumiblemente, volver a emitirse en breve.*

# Chile Costa Rica

Introducción

España

Argentina

Brasil

Chile

Costa Rica

Colombia

Cuba

Ecuador

Mexico

Venezuela



## CHILE:

En Chile se introdujeron una serie de modificaciones al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, con el fin de regular los medicamentos genéricos bioequivalentes y evitar la integración vertical de laboratorios farmacéuticos y farmacias. Aparte de eso, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile (INAPI) actualizó su acuerdo de cooperación con la Oficina de Patentes de China, permitiendo el intercambio de información entre ambas oficinas

En general, Chile sigue siendo uno de los países más consecuentes de la región, trabajando en pos del marco jurídico de los países desarrollados. Por ejemplo, a principios de este año, la Presidenta Bachelet firmó un proyecto para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que debería impulsar el avance técnico del país coordinando e implementando políticas y programas en esta área. Supervisaremos cómo avanza este proyecto en los siguientes meses y cómo es su impacto en el sector de PI.

## COSTA RICA:

En Costa Rica, la Oficina de Patentes cambió su interpretación del plazo de cálculo para pagar anualidades de patentes y, como resultado, las anualidades vencidas debían ser pagadas con efecto retroactivo desde la fecha de la solicitud internacional. Anteriormente, los pagos de anualidades se calculaban a partir de la fecha de presentación de la presentación costarricense (es decir, la fecha de presentación de entrada en fase nacional), lo que provocó un aumento considerable de los costes oficiales para las anualidades.

# Colombia

*Es obligatorio pagar tasas de examen oficiales con cada modificación del capítulo reivindicatorio.*

Colombia es uno de los países que ha cambiado de forma más sustancial su plan de **tasas oficiales** para solicitudes de patentes y marcas este año. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió una Resolución que aprobaba nuevos impuestos oficiales para patentes, modelos industriales, diseños industriales, marcas comerciales, marcas colectivas, etc. Algunos impuestos oficiales (para patentes) fueron reducidos un 75 %, aproximadamente, aunque los solicitantes están obligados a pagar tasas de examen después de cada modificación de las reivindicaciones o la memoria descriptiva, mientras que, en el pasado, solamente era obligatorio pagar una vez se solicitaba el examen.

También cabe señalar que la Oficina de Patentes ha estado emitiendo acciones administrativas bastante rápido después de la presentación de solicitudes, en un esfuerzo por abordar objeciones estándar planteadas a menudo dentro del proceso de examen sustantivo. Es demasiado pronto para evaluar el impacto de esta medida aunque parece tener un efecto positivo en la reducción del proceso de examen y del trabajo pendiente.

## Cuba

España

Argentina

Brasil

Chile

Costa Rica

Colombia

Cuba

Ecuador

Mexico

Venezuela



## Cuba no ha experimentado ningún avance jurídico importante

y toda la atención está centrada en los cambios que puede aportar el nuevo escenario político. Muchas empresas han empezado a evaluar la conveniencia de solicitar protección de marca en el país, esperando que el escenario político se traduzca en nuevas relaciones comerciales posibles. Cuba es un sistema "first-to-file" (los derechos prioritarios corresponden al primero que solicita el registro) y, en consecuencia, si no se presenta una solicitud de marca, otros solicitantes pueden presentar una solicitud antes. Puede haber formas para reclamar derechos, pero los costes y la incertidumbre actual son mayores. Además, el requisito de Uso es obligatorio en Cuba. La cancelación de la marca puede tener éxito en caso de que el registro no sea utilizado durante 3 años consecutivos. Sin embargo, esta obligación solo es aplicable después de la concesión. El proceso de registro suele tardar entre 12 y 18 meses, aproximadamente, y en consecuencia, los solicitantes pueden tener un periodo de casi 5 años para empezar a utilizar la marca en Cuba después de haber presentado o prorrogado la marca.

*Cuba es un sistema "first to file" para las marcas y pueden cancelarse si no se utilizan en 3 años.*

# Ecuador

*Las nuevas tasas oficiales supusieron una reducción de casi el 90 % en la mayor parte de los cargos regulares.*

El avance más notable en Ecuador fue la **reducción de tasas oficiales** implementada en virtud de la resolución con fecha del 19 de agosto. Después de muchos años siendo una de las oficinas más caras de Latinoamérica, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual publicó una resolución que reducía sustancialmente las tasas oficiales que han sido cargadas en los últimos años para para solicitudes de patentes. Las nuevas tasas supusieron una reducción de casi el 90 % en la mayor parte de los cargos regulares. Por ejemplo, las tasas por Exceso de reivindicaciones ascendían a 130 dólares y ahora van a ser 55 dólares; Presentar una solicitud de patente suponía una tasa oficial de más de 2.800 dólares. Ahora, la tasa oficial ascenderá a menos de 500 dólares. La anualidad para el primer año ascendía a 1.143 dólares y ahora va a ser de 125 dólares. Han sido excelentes noticias para los propietarios de patentes y el resultado de muchos años de insistencia para obtener una racionalización de las tasas de presentación y mantenimiento de patentes en Ecuador.

Además de la reducción importante de las tasas oficiales, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios) cuyo objeto es modificar "radicalmente" los actuales paradigmas de creación, uso y distribución de conocimientos. Seguimos en el proceso de revisar los cambios que traerá esta legislación, que serán comunicados en breve.

# Mexico

*México adoptó un nuevo sistema de oposición de Marcas.*

## El principal avance en México en relación con las marcas

fue la puesta en marcha de un nuevo sistema de oposición de marcas, que entró en vigor el 30 de agosto de 2016. Este sistema implica que las solicitudes de marca son publicadas 10 días después de su presentación, abriendo un periodo de 1 mes para presentar oposiciones. Las marcas comerciales que sean objeto de oposición serán publicadas 10 días después del periodo de 1 mes indicado anteriormente y, después, habrá otro periodo de 1 mes después de la publicación de la oposición para que el solicitante pueda contestar.

En relación con las patentes, últimamente se ha producido un importante avance, en relación con la doctrina de equivalentes, doctrina que no ha sido claramente definida en México. Una resolución emitida el 18 de noviembre dictó que la determinación del alcance de protección de una patente requiere un análisis de las reivindicaciones, en el contexto de la invención, que no se base simplemente en el significado literal utilizado en la solicitud. Es una resolución única, por lo que tendremos que estar atentos para evaluar su verdadero impacto y si se sostiene en casos futuros. Sin embargo, es digno de mención ya que, como se indicó en la resolución, identifica la intención de los tribunales mexicanos de constituir un marco jurídico similar a las jurisdicciones más avanzadas

### NUEVO SISTEMA DE OPOSICIÓN:

- *los oponentes no tienen que mostrar interés jurídico en la oposición,*
- *la oposición no obliga al examen de la marca por parte de la Oficina de Marcas,*
- *si el solicitante no contesta, no implica la aceptación de los fundamentos de la oposición y*
- *la oposición no suspende la tramitación de la marca.*

# Venezuela



## En Venezuela, el Gobierno incrementó aún más las tasas oficiales

para presentaciones de patentes y marcas, renovaciones, tasas de concesión, cambios de propiedad y licencias, creando barreras adicionales en una jurisdicción ya muy compleja

Desgraciadamente, la inestabilidad política del país plantea numerosos desafíos para los propietarios y profesionales de la PI, como se demuestra en los cambios experimentados el año pasado con los tipos oficiales de cambios de divisas y el aumento anterior en las unidades tributarias. Después de un aumento en febrero, se aprobó una disminución en marzo. Los propietarios de PI tuvieron que reaccionar rápidamente en un entorno jurídico muy ambiguo. Sin embargo, las tasas oficiales siguen siendo considerablemente elevadas y la volatilidad del tipo de cambio oficial no interviene a favor de la certidumbre jurídica que persiguen los propietarios de derechos de PI. La Oficina de Patentes de Venezuela no está examinando prácticamente solicitudes de patentes y la mayoría de los participantes (bufetes de abogados, solicitantes, etc.) están ansiosos por ver cómo avanzan las cosas en el futuro próximo en un país que, a pesar de todo, tiene un enorme potencial.





**UNGRIA®**

Avda. Ramón y Cajal, 78

28043 Madrid

Teléfono: 91 413 60 62

Fax: 91 413 64 17

[www.ungria.es](http://www.ungria.es)