

INFORME ANUAL
ESPAÑA, UE Y LATAM
2019/2020

UNGRIA®



Muy Sres. nuestros:

A continuación, les presentamos 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 2019 y comienzos del 2020.

El año 2019 fue importante para UNGRIA ya que consolidamos nuestra presencia internacional mediante las tres oficinas propias Argentina, Brasil y México. Junto con el equipo de España y EE.UU. el grupo de profesionales que integran cada una de ellas empezaron a representar a nuestros clientes de forma directa ante las instituciones locales.

Entre las diversas modificaciones que mencionamos a continuación, cabe destacar en España, la entrada en vigor parcial de la reforma de la vigente Ley de Marcas, que vino a armonizar nuestra legislación con el resto de países de la Unión Europea, al trasponer a nuestro Derecho interno lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 y la entrada en vigor de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales.

En la Unión Europea, cabe resaltar, la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo (UE) 2019/933, sobre certificados complementarios de protección (CCP) para productos medicinales, las nuevas Directrices de Examen publicadas por la Oficina Europea de Patentes (OEP), las últimas novedades sobre la Patente Unitaria y Tribunal Unificado de Patentes y los efectos del BREXIT con respecto a las Marcas de la Unión Europea.

En Latinoamérica, mencionar especialmente con respecto a Argentina, la entrada en vigor de varios Decretos reglamentarios adecuando así toda la normativa de Propiedad Industrial a los nuevos procedimientos y, en Brasil, que empezó a reducir el elevado retraso que sufren en el procedimiento de examen de patentes mediante la implementación de las Resoluciones No. 241/19 y 240/19. Por su parte, en México, la Secretaría de Salud Federal publicó una resolución por la que se permitirá la importación de medicamentos procedentes de otros países sin contar previamente con un registro sanitario otorgado por la Comisión Federal para la protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

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 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas y su reglamento.
- Marcas de la Unión Europea: Efectos del BREXIT con respecto a las Marcas de la UE.

INVENCIONES

- Patentes:
 - Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (EPO) 2019.
 - Patente Unitaria y Tribunal Unificado de Patentes.
 - Certificados Complementarios de Protección.

SECRETOS EMPRESARIALES

- Entrada en vigor de la Ley 1/2019.

RESOLUCIONES JUDICIALES DE INTERES

- Denegación a ADIDAS de una marca constituida por tres bandas paralelas por falta de carácter distintivo.
- El TJUE desestima la resolución de la Cámara de Recursos de la EUIPO en el caso "GRES ARAGON".
- Carácter distintivo de un signo que comprende un Hashtag.
- Competencia de los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios en cuestiones de medidas cautelares.
- Secretos empresariales de índole técnica o tecnológica.
- Medidas razonables de seguridad para proteger la información secreta.

LATINOAMERICA:

ARGENTINA

- Reglamentación de las nuevas normas de Propiedad industrial.
- Incorporación de las Declaraciones Juradas de Uso de Medio Término a los trámites de marcas.
- Cambios en la renovación de registros de marcas.
- Cambio de plazos para contestar vistas.

BRASIL

- Nueva perspectiva para la Propiedad Industrial en Brasil.
- Reducción del "backlog" de patentes.
- Adhesión al Protocolo de Madrid.

MEXICO

- Exención del registro sanitario para los medicamentos importados.
- Futuras posibles reformas a la Ley de Propiedad Industrial.
- Adhesión al Arreglo de la Haya.
- Acuerdo USPTO-IMPI.

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.

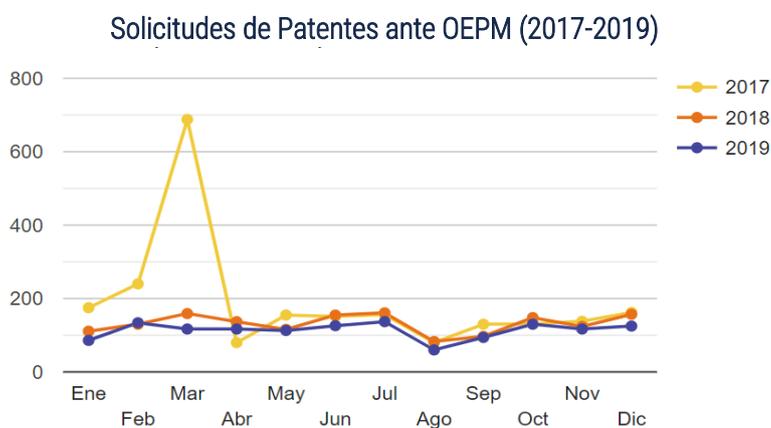
En España, la OEPM cierra el año disminuyendo el número de solicitudes de Signos Distintivos, cayendo un 3% el número de solicitudes de Marcas y un 5% el número de solicitudes de Nombres Comerciales respecto al ejercicio anterior. En lo que se refiere a Patentes, la entrada en vigor de la Ley 24/2015, el 1 de abril de 2017, sigue reflejando una considerable bajada del 14% en el número de solicitudes de patentes con respecto a 2018. Asimismo, en relación a Modelos de Utilidad, la Ley 24/2015 recoge menores cambios en su procedimiento de tramitación y concesión y la recepción de solicitudes se mantiene prácticamente estable (+1%). Finalmente, se ha producido un descenso de un 6% en el número de solicitudes de Diseños Industriales.

SOLICITUDES NACIONALES ANTE LA OEPM					
Año	Marcas	Nombres Comerciales	Patentes	Modelos de Utilidad	Diseños Industriales
2018	52.287	12.238	1.578	2.700	1.685
2019	50.686	11.616	1.356	2.731	1.585
Total	-1.601	-622	-222	31	-100
Diferencia %	-3%	-5%	-14%	1%	6%

Fuente: OEPM

Como ya mencionamos en nuestro informe anual del año 2018, el notable 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. Cabe recordar que 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.

No obstante, el número de solicitudes de patente europea de origen español presentadas ante la OEPM en 2019, ha sido de 1.251 solicitudes, incrementándose un 21% con respecto al año 2018. Además, con respecto al número de solicitudes internacionales PCT presentadas en la OEPM en 2019, ha sido de 959 solicitudes, lo que supone un incremento del 3% con respecto al año anterior.



Fuente: OEPM

A la vista de las cifras mencionadas en el párrafo anterior, es evidente que los solicitantes españoles están exportando cada vez más sus productos y buscan la protección de sus activos a nivel internacional en vez de buscar un registro con vigencia sólo en el territorio español.

En el ámbito europeo, se ha producido un incremento del 6% en el número de solicitudes de patentes europeas (España registró un total de 1.473 solicitudes, un 3,4 % más que en 2018) presentadas ante la Oficina Europea de Patentes, de las cuales un elevadísimo porcentaje designan a España; concediéndose 21.376 validaciones, lo que supone un descenso del 16,5% respecto al 2018.

“El número de solicitudes de patentes europeas presentadas por titulares españoles ante la EPO incrementó un 3,4% respecto al 2018”

Como se ha dicho previamente, las solicitudes de patentes europeas presentadas por solicitantes de origen español, han incrementado en un 3,4% con respecto al ejercicio anterior. Razón de ello se encuentra en la entrada en vigor de la vigente Ley de Patentes en abril de 2017 y el incremento en la exportación de productos por parte de las empresas que conforman el mercado nacional; aunque aún 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 tendrán un efecto directo en España, por solicitantes de origen español sigue aumentando. En el año 2019, se incrementó en un 3,3%. En este sentido, observamos que el descenso del 3,1% en la presentación de solicitudes de marcas por parte de solicitantes españoles ante la OEPM puede ser causado por el incremento de solicitudes de marcas de origen español ante la EUIPO. Por lo tanto, podemos concluir que, los solicitantes españoles han buscado la protección de sus marcas, mediante una única solicitud ante la EUIPO, y así poder defender los derechos inherentes a las mismas en todos los Estados Miembros de la UE.

Año	Marcas Int. designan EUIPO	Marcas UE origen español	Marcas UE	Patentes Europeas	Validaciones concedidas en España
2018	20.945	10.362	152.528	159.142	25.602
2019	22.642	10.707	160.389	168.732	21.376
Total	1.697	345	7.861	9.590	-4.226
Diferencia %	8,1%	3,3%	5,1%	6%	-16,5%

Fuente: UNGRIA, OEPM, EUIPO.

Finalmente, en el marco internacional, en 2019, se ha producido un doble incremento del 8% y del 5,1% en el número de solicitudes de marcas internacionales que designan la EUIPO y en el número de solicitudes de marcas de la UE respectivamente.

En Latinoamérica, según los indicadores del Informe de 2019 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las Oficinas de Patentes y Marcas de la región, registraron un descenso del 2,7% (56.000) en cuanto al número total de solicitudes de patentes respecto al pasado año frente a un aumento del 4,9 % (751.000) en relación a solicitudes de marcas.

Sin embargo, cabe destacar que la Oficinas de la de la región están implementando nuevos procedimientos para acelerar la tramitación de las patentes (por ejemplo: Procedimiento acelerado de patentes-PPH) y, en este sentido, se ha incrementado el número de concesiones en un 21% (24.700) con respecto al ejercicio anterior. Del mismo modo, en cuanto a concesiones de marcas, la cifra se aumentó en un 8,9% (594.700).

Tomando como referencia la última década, estos datos reflejan un decrecimiento en la región del 0,6 % con respecto a patentes y un crecimiento del 3% con relación a marcas.

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 5,3 % del mercado global. El campo de las invenciones y creaciones de forma muestran su crecimiento que se mantiene constante, y su cuota es de 1,7% y 1,2% respectivamente.

"En Latino América, según el Informe de 2019 de la OMPI, el número de concesiones de patentes y marcas, en relación con el año anterior, se ha incrementado en un 21% y 8,9% respectivamente"

ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA

SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS NACIONALES

REFORMA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS Y SU REGLAMENTO

Se ha cumplido ya un año de la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En efecto, el 14 de enero de 2019 entró en vigor **parcialmente** la reforma de la vigente Ley de Marcas, que vino a armonizar nuestra legislación con el resto de países de la Unión Europea, al trasponer a nuestro Derecho interno lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015.

En nuestro informe anual del pasado año destacábamos las que cabía considerar como modificaciones más relevantes, en relación al concepto de Marca, las prohibiciones absolutas de registro de marcas, la unificación del concepto de marca notoria y marca renombrada – ahora marca renombrada -, al contenido del derecho de Marca, así como importantes novedades en relación al procedimiento de registro de marca y más aún, con respecto al **procedimiento de oposición a solicitudes de marcas**. ([pinchar aquí](#))

Fijando nuestra atención en las novedades relativas al procedimiento de oposición a solicitudes de registro de marcas y nombres comerciales, la Ley de Marcas ahora establece la posibilidad, para el solicitante de una marca o nombre comercial, **de requerir al oponente a su solicitud 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 forma que la falta de acreditación del uso o su acreditación solo para parte de los productos o servicios en que se base la oposición, podría producir la desestimación total o parcial de dicha oposición.

Se trataba de una **modificación sustancial muy importante**, que **no entró en vigor inmediatamente**, sino que se demoró hasta que se produjera el oportuno desarrollo reglamentario.

Pues bien, dicho desarrollo reglamentario se produjo mediante Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. **Esta reforma entró en vigor el día 1 de mayo de 2019.**

Consecuentemente, con relación a las novedades apuntadas en punto al procedimiento de oposición a solicitudes de nuevas marcas y nombres comerciales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, señalar que **desde el día 1 de mayo de 2019**, fecha en que entró en vigor la reforma reglamentaria comentada, ya es posible, para todo solicitante de marca o nombre comercial a partir de dicha fecha, que sufre oposición en base a marca o nombre comercial sometidos a obligatoriedad de uso, requerir al oponente para que pruebe el uso total o parcial del signo o signos que han servido de base y fundamento a su oposición.

En el Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas, reformado con efectos el día 1º de mayo de 2019, se regula la forma en la que se puede solicitar esta prueba de uso, su contenido y alcance, así como el momento en que puede solicitarse y el plazo que tiene el oponente para presentar la documentación probatoria requerida.

Señalar también que, no obstante, esta posibilidad que la Ley reconocía a los solicitantes de marcas a partir del 1º de mayo de 2019, **no ha sido hasta fechas recientes que la OEPM ha comenzado a suspender el trámite de los expedientes en los que el solicitante ha solicitado la acreditación del uso de la marca oponente**. Podemos resumir a continuación los distintos pasos y momentos del procedimiento en relación con esta novedad.

“Desde el 1 de mayo de 2019 es posible para todo solicitante de marca o nombre comercial que sufre oposición en base a una marca o nombre comercial sometidos a obligatoriedad de uso, requerir al oponente para que pruebe el uso total o parcial del signo o signos que han servido de base y fundamento a su oposición”

Solicitud de la marca

- **Publicación** de la solicitud de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (a efectos de oposiciones en el plazo de 2 meses contados desde dicha publicación).
- **Oposición** de tercero a la nueva solicitud.
- **Suspense** de tramitación de la solicitud de la marca con traslado del escrito de oposición, por un plazo de un mes para el solicitante para:
 - **Contestar el suspenso** del expediente, contestando la oposición u oposiciones recibidas, así como eventuales citaciones de oficio de prohibiciones absolutas.
 - **Solicitar se requiera a oponentes para que aporten pruebas de uso** de sus marcas o nombres comerciales fundamento de su oposición para todos o parte de los productos o servicios para los que dichos signos oponentes han sido registrados.
 - **Contestar al suspenso** en relación a la oposición u oposiciones planteadas, y eventuales citaciones de oficio, en base a las consideraciones jurídicas de aplicación, **y asimismo solicitar que el oponente u oponentes presenten pruebas de uso** de su marca.

La OEPM, para cada uno de estas tres posibilidades, ha implementado y puesto a disposición del público los correspondientes impresos o formularios normalizados, a fin de realizar dichos trámites online y no ha sido hasta fechas recientes cuando ha preparado y puesto a disposición del público los mismos.

- **La OEPM requiere al oponente** para que aporte las pruebas de uso en los términos planteados por el solicitante de la marca, confiriendo el plazo de un mes contado desde la publicación de dicho requerimiento en el BOPI.
- **Publicación** en el BOPI del requerimiento de prueba de uso.
- **El oponente presenta las pruebas de uso requeridas.** O bien no lo hace, con las consecuencias que de ello se derivarían.
- La OEPM da **traslado de las pruebas de uso al solicitante** de la marca confiriendo plazo, de un mes, para **su valoración y presentación de escrito de alegaciones** al respecto.
- **La OEPM resuelve el expediente**, concediendo o denegando, total o parcialmente, atendiendo total o parcialmente la oposición u oposiciones planteadas.

No existe todavía práctica registral de la que extraer conclusiones. No obstante, entendemos que **dicha resolución de la OEPM será sucinta (artículos 22 LM y Reglamento)**, por lo que cabe considerar que no entrará en disquisiciones jurídicas valorando en un sentido o en otro la prueba aportada por el oponente. Entendemos que simplemente manifestará si considera probado o no el uso de forma suficiente de acuerdo con la Ley de Marcas y resolverá el expediente partiendo de dicha previa consideración.

Contra dicha resolución – y la valoración de la prueba por la OEPM por tanto – el solicitante y oponente dispondrán de la posibilidad de:

Recurrir en alzada la resolución del expediente

En este trámite el oponente recurrente podrá jurídicamente considerar por qué la prueba de uso por su parte aportada es suficiente o por qué, pese a su posible falta de suficiencia, su oposición debería haber sido estimada al concurrir riesgo de confundibilidad o asociación en todo caso entre la nueva marca y su marca oponente aunque no

concurra coincidencia exacta aplicativa en relación a los productos y/o servicios de una y otra marca, esto es, la concurrencia de las previsiones establecidas en las prohibiciones relativas establecidas para el registro de las marcas en la vigente Ley de Marcas.

Hemos de señalar que no hay práctica registral sobre cómo la OEPM va a resolver los dilemas que plantea la nueva regulación con respecto a la anterior, cómo va a valorar la posible aplicación de las prohibiciones relativas en aquellos supuestos en que el uso que se acredite se corresponda con productos o servicios no coincidentes con los de la nueva marca, pero que el oponente puede considerar lo suficientemente relacionados o afines como para apreciar la concurrencia de las circunstancias que hacen aplicable la prohibición relativa invocada.

Entendemos que la OEPM, sin perjuicio del resultado de la prueba, aplicará las prohibiciones relativas atendiendo a criterios jurídicos en base a jurisprudencia consolidada sobre el posible riesgo de confusión incluso en supuestos de confrontación de marcas que no presenten exacta coincidencia aplicativa.

MARCAS DE LA UNION EUROPEA

EFFECTOS DEL BREXIT CON RESPECTO A LAS MARCAS DE LA UE

Desde el pasado día 31 de enero, el Reino Unido ha dejado de formar parte de la Unión Europea a tenor del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en adelante el "AR") de fecha de fecha 14/11/2018, firmado en Bruselas y Londres el 24 de enero de 2020 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 31/01/2020.

Resulta así de aplicación el Título IV de dicho AR, referido a la Propiedad Intelectual y en concreto, sus artículos 54 a 61, los cuales tratan sobre Marcas de la Unión Europea, sean estas directas o designadas vía el Arreglo de Madrid (Registros Internacionales de Marcas de la Unión Europea), Diseños Comunitarios

(sean estos registrados o no), Variedades Vegetales, Indicaciones Geográficas y Copyright.

El Acuerdo de Retirada, prevé en su art. 54 el mantenimiento de los derechos de Propiedad Intelectual, entre los que se encuentran comprendidas todas aquellas MUEs que hayan sido registradas antes del final del periodo transitorio, el cual está previsto que expire el próximo día 31 de diciembre.

Por otro lado, el art. 59 del AR, prevé un plazo de nueve meses a contar desde el 01/01/2021 para que el titular de una MUE aún no concedida al 31/12/2020 pueda validarla ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO), conservando su fecha inicial de solicitud / prioridad.

Ciñéndonos a las MUEs y a tenor de lo comunicado por el Gobierno Británico hasta la fecha, puesto que es a este organismo a quien compete arbitrar los medios para dar cumplimiento a lo dispuesto sobre esta materia por el AR, está previsto actuar de la siguiente forma:

Todas la MUEs concedidas a fecha 31/12/2020 se clonarán de forma automática el 01/01/2021 y sin costo alguno, convirtiéndose así en registros de Marcas nacionales equivalentes en el Reino Unido.

Si de una MUE concedida vía Protocolo de Madrid se tratara, ésta se transformará de igual manera en un registro nacional de Marca británico, perdiendo, eso sí, su carácter de Registro Internacional. A todas estas Marcas clonadas se les asignará un número específico de registro para diferenciarlas así de las Marca nacionales británicas strictu sensu.

“Todas la MUEs concedidas a fecha 31/12/2020 se clonarán de forma automática el 01/01/2021 y sin costo alguno, convirtiéndose así en registros de Marcas nacionales equivalentes en el Reino Unido”

Para todas la MUEs en trámite a fecha 31/12/2020, sus titulares tendrán la posibilidad durante los nueve meses siguientes al 01/01/2021 de transformarlas en solicitudes de Marcas nacionales equivalentes en el Reino Unido, mediante el depósito de la oportuna solicitud ante la UKIPO. Sin embargo, este proceso de validación estará sujeto al pago de la correspondiente tasa nacional, si bien se conservará la fecha inicial de solicitud / prioridad derivada de su MUE equivalente.

El mismo régimen se aplicará a las MUEs depositadas vía Protocolo de Madrid, las cuales podrán ser validadas como Marcas nacionales británicas, perdiendo igualmente su carácter de Registro Internacional.

Como se puede comprobar, para que una MUE en trámite al 31/12/2020 continúe extendiendo sus efectos legales al Reino Unido, ello requerirá de una actuación expresa por parte de su titular, a diferencia de lo que sucederá con aquellas otras MUEs ya registradas a dicha fecha.

En resumidas cuentas y a pesar de que el Reino Unido ya ha dejado de pertenecer a la UE, todo seguirá igual, al menos hasta el 31/12/2020, de tal suerte que no solo todas las MUEs vigentes o en trámite al 31/01/2020 siguen extendiendo sus efectos legales al Reino Unido, sino que también lo harán todas aquellas nuevas solicitudes de MUEs, sean estas directas o internacionales, depositadas en el periodo comprendido entre el 01/02/2020 y el 31/12/2020.

“Para todas la MUEs en trámite a fecha 31/12/2020, sus titulares tendrán la posibilidad durante los nueve meses siguientes al 01/01/2021 de transformarlas en solicitudes de Marcas nacionales equivalentes en el Reino Unido, mediante el depósito de la oportuna solicitud ante la UKIPO”

Si se concedieran antes del 31/12/2020 se convertirán de forma automática y sin costo alguno en Marcas nacionales británicas; si no, su titular tendrá la posibilidad de validarlas en el Reino Unido dentro de los nueve meses siguientes a dicha fecha, según lo arriba expuesto.

INVENCIONES

DIRECTRICES DE EXAMEN DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO)

La actualización anual de las directrices de examen entró en vigor el 1 de noviembre de 2019. Entre las novedades más importantes de este año, se encuentran las siguientes:

- **Descuento en las tasas de solicitud y examen.** Las Directrices incorporan la conclusión de la resolución J4/18, según la cual, en el caso de que existan varios co-solicitantes, la reducción del 30 % en las tasas de presentación y examen para los solicitantes autorizados (PYMEs, personas físicas y universidades de un Estado contratante que tenga una lengua oficial distinta de una de las lenguas oficiales de la EPO) es aplicable si uno solo de esos co-solicitantes cumple el requisito del idioma, aunque todos deben cumplir el de tipo de solicitante. Anteriormente, cada co-solicitante debía cumplir ambos requisitos. (A-X, 9.2.1 – Reduction under the language arrangements).
- **Interpretación del propósito en las reivindicaciones.** Las invenciones implementadas por ordenador normalmente se reivindican como métodos para llevar a cabo un propósito, y como aparatos con características de “medios más función”. Las Directrices introducen este año explicaciones más amplias sobre ambas cuestiones:
 - En el caso de los métodos para llevar a cabo un propósito, se diferencian dos tipos de reivindicaciones de método: uno que define la aplicación de un método, en el que el propósito reivindicado se considera un paso del propio método; y otro que define un efecto causado por un paso del método. En ese caso, el efecto es consecuencia de los pasos del método, por lo que el propósito reivindicado no se considera como una característica limitante.
 - En cuanto a las características de “medios más función”, están anticipadas por cualquier característica del estado de la técnica adecuada (“suitable”) para llevar a cabo la función en cuestión. Las Directrices aclaran que existe una excepción para esta regla general cuando se trata de invenciones implementadas por ordenador, ya que entonces se interpreta que los medios deben estar dispuestos específicamente para llevar a cabo la función (es decir, el estado de la técnica, para anticipar la invención, debe divulgar un aparato que lleve a cabo los pasos reivindicados, y no que simplemente sea adecuado (“suitable”) para ello.
- **Métodos matemáticos, aprendizaje de máquina e inteligencia artificial.** La última edición había añadido una sección sobre inteligencia artificial. Esta sección se ha actualizado este año para aclarar que, a la hora de examinar el carácter técnico de una invención, el uso de ciertos términos no implica, en un sentido u otro, el empleo o no de características técnicas para alcanzar un propósito técnico. Ahora se tiene que analizar si el contexto de estas características contribuye al carácter técnico de la reivindicación en su conjunto. Como se sabe, la existencia de carácter técnico es un requisito importante para establecer la existencia de actividad inventiva. De igual modo, se ha de considerar la eficiencia computacional de un algoritmo a la hora de evaluar si contribuye al carácter técnico de una invención, una vez se ha establecido un efecto técnico del programa informático. (G-II, 3.3 – Mathematical methods. G-II, 3.3.1 – Artificial intelligence and machine learning).

- **Novedad de un sub-rango.** El test que se venía empleando consistía de tres pasos. En las nuevas directrices, el último paso (el sub-rango seleccionado no es arbitrario, sino que tiene un propósito, constituyendo una nueva enseñanza técnica) se ha eliminado, siguiendo la resolución T261/15. Este paso constituye, en realidad, un examen de actividad inventiva, no de novedad. (G-VI, 8 – Selection inventions).
- **“Expectativa” vs. “esperanza”.** Según se establece en T2/83, se considera obvio que el experto en la materia modifique el estado de la técnica más cercano si existe la "expectativa de una mejora o ventaja". Sin embargo, las anteriores Directrices también mencionaban la modificación del estado de la técnica más cercano con la "esperanza de resolver el problema técnico objetivo". En la nueva edición,

desaparece la referencia a la esperanza en la discusión del método “problema-solución. La corrección también aparece en la edición 2019 del “Case Law of the Boards of Appeal”. También se ha añadido una sección que contempla esta cuestión en el campo de la investigación biotecnológica. Como se ha dicho, no existe actividad inventiva si la investigación se realiza siguiendo las enseñanzas del estado de la técnica con “una expectativa razonable de éxito”, lo que es muy distinto de una “esperanza de éxito”. Esto se explica en las nuevas directrices con un ejemplo de investigación biotecnológica: estaríamos ante actividad inventiva si un investigador, además de sus conocimientos técnicos, tiene que tomar decisiones que no sean triviales para llegar a una solución técnica. (G-VII, 5.3 – *Could-would approach*). G-VII, 13 – *Inventive step assessment in the field of biotechnology*).

PATENTE UNITARIA Y TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

Si bien 2019 se presentaba como clave para esta cuestión, lo cierto es que se han producido muy pocas novedades a lo largo del año, más allá de las noticias referentes al mantenimiento de la espera, al debate entre promotores y detractores de la PU y el TUP, o las meramente especulativas.

Por un lado, el Tribunal Constitucional Alemán aún no ha resuelto la admisión a trámite de la reclamación constitucional contra la ratificación del Acuerdo del TUP por parte de ese país, presentada en 2017.

El ministerio de Justicia alemán anunciaba este verano que, incluso si la reclamación constitucional no era admitida a trámite, el Gobierno no estaba dispuesto a continuar el procedimiento de ratificación hasta que las consecuencias del Brexit estuvieran claramente definidas y se llegara a un consenso europeo al respecto.

El juez del Tribunal Constitucional Alemán Peter Huber declaró recientemente que es probable que 2020 vea, finalmente, una resolución sobre la admisión a trámite de la reclamación constitucional. El mero hecho de que se haya producido esta declaración fomentó todo tipo de rumores y especulaciones sobre el sentido de la decisión judicial. Pero lo cierto es que, incluso si la decisión fuera la de no admitir a trámite la demanda, el anuncio del ministerio de Justicia y la actitud del gobierno alemán parecen indicar que aún habrá de pasar cierto tiempo hasta que se analicen las implicaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por tanto, incluso en el más optimista de los casos, es probable que el TUP y la PU no puedan empezar en 2020 tampoco.

CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION

El 1 de julio de 2019 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2019/933, que enmienda el anterior Reglamento Europeo (CE) nº 469/2009 sobre certificados complementarios de protección (CCP) para productos medicinales. La principal novedad consiste en la introducción de una dispensa o excepción para la fabricación y almacenamiento de medicamentos en determinadas circunstancias.

Por un lado, la excepción permite a las empresas europeas fabricar genéricos o biosimilares de un medicamento protegido por CCP, siempre y cuando sea exclusivamente para la exportación a mercados fuera de la UE donde no exista protección (porque haya expirado o porque nunca haya existido). La intención de esta medida es la de permitir a los fabricantes europeos de genéricos y biosimilares competir, en igualdad de condiciones, con productores de otras partes del mundo. Se trata, pues, de una medida encaminada a evitar la deslocalización de fabricantes europeos fuera de la UE para aprovechar el creciente mercado mundial que suponen los medicamentos genéricos y biosimilares.

Por otro lado, se introduce también una excepción que permite la fabricación y almacenamiento en la UE de un producto o medicamento protegido por un CCP, durante los últimos 6 meses de vigencia de dicho CCP. El objetivo de esta medida es permitir el lanzamiento de estos productos desde el primer día en que caduque un CCP, acelerando su entrada en el mercado y, por tanto, el acceso de los pacientes a esos medicamentos.

En ambos casos, el fabricante habrá de informar de sus intenciones tanto al titular del CCP como a la Oficina de Patentes en cuestión con, al menos, tres meses de antelación sobre el inicio de cualquier actividad, además de cumplir otros requisitos. Existe un periodo de transición para la aplicación de estas novedades.

SECRETO EMPRESARIAL

El próximo 13 de marzo de 2020 se cumplirá un año de la entrada en vigor de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, que venía a trasponer 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.

Esta ley vino a dar respuesta a la necesidad en el ordenamiento jurídico español de una ley reguladora de esta materia, que anteriormente era objeto de tratamiento a través de normas diversas en dichos cuerpos legales, a través de la Ley de Competencia Desleal en el ámbito jurisdiccional civil y el propio Código Penal, normas que en todo caso no daban respuesta a las necesidades de regulación existentes al respecto.

Con esta nueva ley se han articulado una serie de instrumentos jurídicos eficaces 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 contiene en la propia ley, esto es, no generalmente conocida ni fácilmente accesible, que tenga un valor empresarial real o potencial precisamente por su condición de secreto y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

La ley define cuándo la obtención, utilización o revelación del secreto será lícita y cuándo ilícita y 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 regulan las acciones judiciales civiles en defensa de los mismos ante los actos de violación**.

“La Ley 1/2019, de Secretos Empresariales establece como tales cualquier información o conocimiento, incluido tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero de las empresas (tanto personas físicas como jurídicas) que sea secreto, tenga un valor empresarial real o potencial y que haya sido objeto de medidas razonable por parte del titular para mantenerlo en secreto”

A estos efectos, la ley articula una serie de **acciones judiciales**, 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.

Una cuestión de interés que contempla 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.

Dispone la propia Ley de Secretos Empresariales, en su artículo 15.2, que *“los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo”*.

Pues bien, interesa señalar cómo la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona ha elaborado un **Proyecto piloto de Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles**, respondiendo a la necesidad de que los juzgados mercantiles que conocen de procedimientos instados al amparo de esta nueva ley, adopten una serie de **prácticas homogéneas en el tratamiento procesal que debe darse a la información que puede ser considerada secreta o confidencial en el marco del procedimiento**, regulado éste por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ámbito de aplicación de este protocolo pretende, no sólo abarcar los procedimientos iniciados al amparo de esta nueva Ley de Secretos Empresariales, sino también todos aquellos procedimientos civiles y mercantiles en que, con independencia de su objeto, se declare que determinada información aportada al proceso constituye secreto empresarial.

Sin perjuicio de los **deberes generales de confidencialidad** derivados de lo dispuesto en esta ley (artículo 15), Estatuto General de la Abogacía Española y Estatutos generales de los Procuradores de España, e incluso otros textos legales, sin embargo **la protección del secreto puede requerir en el procedimiento judicial la adopción de determinadas medidas**, según se explica en el Protocolo, en determinados momentos: **al inicio del proceso**, a petición del demandante interesando se declare secreta determinada información que aporta, o bien, **una vez iniciado el proceso**, a petición del demandado o incluso un tercero ajeno al proceso en tanto titular del secreto empresarial, con respecto a documentos a aportar en el marco del proceso.

El tribunal también puede de oficio, o a instancia de parte, declarar que determinada información constituye secreto empresarial y adoptar medidas necesarias para proteger su confidencialidad, según prevé la propia Ley de Secretos Empresariales, declaración judicial que debe efectuarse con **audiencia de las partes bajo el principio de contradicción**, e incluso de tercero que, aunque no sea parte, sin embargo pueda ser titular de la información secreta.

La resolución judicial al respecto debe necesariamente concretar sobre qué información se pronuncia y con respecto a las que se van a adoptar las medidas, fundamentar dicha resolución y concretar medidas para su protección, entre las que pueden adoptarse varias, sugeridas o no por las partes, como por ejemplo las previstas en el artículo 15 de la Ley, como las **restricciones al número de personas que pueden acceder** a documentos, objetos, materiales, sustancias, etc., o **personas que pueden tener acceso a las vistas y la puesta a disposición del resto de personas de una versión (censurada) no confidencial** de la resolución, en la que se hayan ocultado pasajes que contengan la información declarada secreta. También la propia Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 283 bis) contempla determinadas medidas al respecto.

Dichas medidas de protección de la información declarada secreta han de ser necesarias para cumplir su finalidad y desde luego relacionadas con la específica información a proteger, y siempre deberán tenerse en cuenta los intereses legítimos de las partes y de terceros y los perjuicios que su adopción pudiera ocasionarles, respetando el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

También, en tanto no se dicte la resolución judicial, cabrá solicitar **medidas provisionales** de protección de la información en tanto en cuanto no se dicte aquélla, medidas provisionales que pueden consistir, por ejemplo, en la custodia física bajo llave del documento en las dependencias del Juzgado, en la ausencia de traslado de copias a la otra parte o, en casos de expediente digital, la adopción de las oportunas medidas de seguridad. Estas medidas provisionales incluso podrían ser adoptadas de oficio por el Juez o tribunal, en todo caso mediante resolución sucintamente motivada.

El Protocolo hace referencia a la conveniencia de establecer un círculo de confidencialidad en función del caso concreto, debiéndose en la resolución:

- **Identificar dicho grupo** de manera pormenorizada incluso en lo que respecta a su función y relación con las partes, círculo que podrán constituirlo, además de los jueces y magistrados miembros del tribunal, las partes y sus representantes e incluso otros profesionales.
- Establecer **niveles de acceso al círculo**, pudiéndose incluso llegar a **vetar a las partes y/o sus representantes** en supuesto de información altamente sensible que pueda afectar a las relaciones entre competidores, permitiéndose en este caso sólo el acceso a la información por parte de la dirección letrada.
- **Identificar la información accesible dentro del círculo de confidencialidad.**
- Las personas que integran el círculo de confidencialidad deberán firmar un **compromiso de confidencialidad**, firma realizada personalmente y en el plazo y forma que señale la propia resolución judicial.
- En qué **condiciones (acceso físico y/o digital)** se va a acceder a la información confidencial por parte de quienes integren el círculo de confidencialidad y duración del acceso a la información.
- **Posible establecimiento de versiones confidenciales** (que se tratarán como tales) **y no confidenciales** de la información (que será tratada como cualquier otro medio de prueba documental), lo que será adecuado cuando la parte confidencial sea escasa o no voluminosa y la no confidencial mantenga su significado y sentido probatorio propio para las partes del proceso a pesar del tachado o enmienda correspondiente. En todo caso el tribunal deberá valorar la proporcionalidad de la enmienda de los documentos en relación al objeto del proceso y el derecho de defensa de la otra parte.
- **Posibles versiones confidenciales y no confidenciales de la resolución judicial**, cuando ésta debe recoger información que se haya considerado secreta, accediendo al expediente físico o digital sólo la versión no confidencial, quedando la confidencial en carpeta separada y debidamente marcada y bajo custodia física del Letrado de la Administración de Justicia y estableciendo las personas que podrán acceder a dicha versión confidencial. El envío a la base jurídica CENDOJ se hará sólo sobre la versión no confidencial.
- **Posible celebración de vistas y audiencias a puerta cerrada**, cuando la prueba a practicar (testigos, peritos) se debe producir con respecto a la información declarada confidencial o secreta, separando la grabación audiovisual de la grabación general de la vista oral, accesible aquélla sólo para quienes forman parte del círculo de confidencialidad.
- Se regula también el **contenido de la solicitudes de parte** en que se solicite que se declare determinada información como secreto empresarial, solicitudes que deben tener **suficiente fundamentación jurídica sobre la naturaleza del secreto empresarial** que se quiere proteger, **concreción de la información** que se quiere proteger **y en qué soporte**, lugar en que se encuentra la información, medidas de protección que se interesan, **fundamentación del cumplimiento de los principios de necesidad, adecuación, proporcionalidad, concreción y ponderación de intereses de terceros y menor onerosidad con respecto a las medias que se interesan**, así como las **personas que formarán parte del círculo de confidencialidad.**

En definitiva, las novedades que introduce la vigente Ley de Secretos Empresariales obliga al establecimiento de medidas en el marco del procedimiento judicial, para preservar la confidencialidad de tales secretos empresariales en supuestos de necesidad de su aportación, siendo este proyecto piloto de protocolo un primer paso al respecto, de gran interés dado que aborda muy exhaustivamente la casuística en procesos en que sea necesario aportar información secreta, no sólo al amparo de la Ley de Secretos Empresariales, sino en cualquier proceso.

Como se ha dicho anteriormente, este protocolo ha sido creado por los juzgados y tribunales de lo mercantil de Barcelona, en forma de proyecto piloto con el aval del Consejo General del Poder Judicial, proyecto que entendemos tiene vocación de aplicación en el resto juzgados civiles y mercantiles españoles, incluso para materias distintas de la protección del secreto empresarial a través de su ley ad hoc.

Además, entendemos puede constituir un buen ejemplo, dada la casuística que contempla, para que las propias empresas adopten internamente sus propios protocolos de protección del secreto empresarial, resultando de interés cuestiones tales como el establecimiento y definición de un círculo de confidencialidad con respecto a determinada información sensible y secreta o confidencial, y el establecimiento de distintas medias, físicas y tecnológicas para preservar dicha información en el marco de las propias empresas.

RESOLUCIONES JUDICIALES DE INTERES

DENEGACION A ADIDAS DE UNA MARCA CONSTITUIDA POR TRES BANDAS PARALELAS POR FALTA DE CARACTER DISTINTIVO

En su sentencia de fecha 19 de junio de 2019, la Sala Novena del Tribunal General de la Unión Europea, confirma sendas resoluciones de las Salas de Anulación y de Recurso de la EUIPO, por las que se anuló la inscripción, inicialmente concedida, de la marca de la Unión Europea número 12.442.166.

Esta marca, que se pretendía aplicar a productos de la clase 25 del nomenclátor internacional (vestidos, calzado y sombrerería), se identificaba por esta concreta disposición de las conocidas tres bandas equidistantes paralelas características de la firma Adidas:



Aunque inicialmente la marca - identificada como decimos por tres líneas negras paralelas de igual anchura equidistantes entre sí, sobre fondo blanco, con una proporción aproximada de 5:1 entre altura y anchura- vio concedida su inscripción, la misma fue anulada por la División de Anulación de la EUIPO como consecuencia de

la acción de nulidad interpuesta por la firma belga SHOE BRANDINIG EUROPE BVBA - interesada en evitar el monopolio que sobre el empleo de tres bandas negras sobre fondo blanco con esta concreta proporción que habría supuesto la marca de mantenerse su inscripción -, **entendiendo dicho organismo encargado del registro de las marcas de la Unión Europea que el signo en cuestión carecía totalmente de carácter distintivo, tanto atendiendo al signo aisladamente considerado, como al uso que se habría realizado del mismo.** Por su parte, planteado recurso por ADIDAS con base a la pretendida distintividad sobrevenida que dicho signo habría adquirido como consecuencia del uso que del mismo se habría realizado en el mercado, la División de Recurso de la misma EUIPO lo desestima, entendiéndose que no quedó acreditada la prueba de que dicha marca habría adquirido distintividad por el uso alegado en toda la Unión Europea.

Frente a esta resolución ADIDAS plantea recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, defendiendo que el signo solicitado había adquirido distintividad como consecuencia del uso que se había realizado del mismo (artículo 7.3º en relación con el artículo 52.2º del Reglamento 207/2009), aportando para ello cerca de 12.000 páginas con elementos de prueba, entre las que se incluyen estudios de mercado elaborados en cinco estados miembros – Alemania, Francia, España, Estonia y Rumanía -, así como las siguientes imágenes que demostrarían el uso alegado:



Pues bien, el Tribunal General de la Unión Europea desestima el recurso de ADIDAS, afirmando en primer lugar que **se trata de una marca extremadamente simple** (no se admite como plantea la recurrente que sea una marca de patrón – cuyas proporciones no serían “rígidas” –, sino una marca figurativa ordinaria), **claramente constituida por tres líneas negras paralelas con una configuración rectangular sobre fondo blanco.**

Al ser una marca tan simple, cualquier modificación de la misma hace que no pueda considerarse, a los efectos de la posible distintividad sobrevenida, que el uso en distintas combinaciones de colores o formas pueda ser considerado válido a estos efectos, lo cual descarta la mayoría de las imágenes aportadas en las que claramente se aprecia el uso de tres bandas blancas sobre fondo negro. De igual forma se rechazan las imágenes en las que las tres bandas están cortadas de forma oblicua o tienen diferentes proporciones a las de la marca solicitada.

En segundo lugar, indica el Tribunal que muchas de las pruebas aportadas se corresponden con productos diferentes a los reivindicados (por ejemplo mochilas, de la clase 18 del nomenclátor internacional), por lo que tampoco pueden considerarse a los efectos de acreditar la distintividad pretendidamente adquirida por el uso.

Finalmente, considera el Tribunal que, **dado que la ausencia de carácter distintivo se aprecia para todo el territorio de la Unión Europea, la distintividad sobrevenida por el uso debe**

acreditarse en relación a todos los países de la misma. Como quiera que los estudios de mercado aportados por la recurrente, únicamente se referían a cinco estados miembros, entiende el Tribunal que sus resultados no pueden extrapolarse al resto de la Unión.

En conclusión, se considera que los medios de prueba aportados por ADIDAS para demostrar la distintividad sobrevenida por el uso de su signo **no son suficientes**, porque al tratarse de una marca figurativa ordinaria – no de una marca de patrón – especialmente simple, **no se puede considerar que los usos de signos similares en los que se alteran sus características esenciales** (color, proporción, corte de las bandas), **puedan servir para acreditar que el signo en cuestión ha adquirido carácter distintivo como consecuencia de dicho uso;** porque muchos de esos medios de prueba se refieren a productos distintos de los reivindicados, y porque los estudios de mercado que sí se referirían a dichos concretos productos y con relación al signo realmente solicitado, únicamente contemplaban una parte del territorio de la Unión – Alemania, Francia, España, Estonia y Rumanía - y no podían extrapolarse al resto de los estados miembros.

EL TJUE DESESTIMA LA RESOLUCION DE LA CAMARA DE RECURSOS DE LA EUIPO EN EL CASO "GRES ARAGON"

El Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia de fecha 18 de diciembre de 2019, en el procedimiento T-624/18, que consideramos de gran relevancia por las críticas que en la misma se vierten sobre las resoluciones de la EUIPO y la obligación de motivación de las mismas.

En el caso en cuestión, la EUIPO rechazó la solicitud de marca GRES ARAGÓN, con caligrafía ligeramente estilizada, para productos de cerámica en la clase 19, al considerar que estaba incurso en las prohibiciones del artículo 7, párrafo 1, apartados b) y c), y del artículo 7, párrafo 2, del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. El recurso formulado ante la propia EUIPO y que interpuso la solicitante, al que se unían pruebas del carácter distintivo adquirido por el uso del signo en cuestión también fue rechazado por la Cámara de Recursos de la EUIPO, por lo que el solicitante interpuso recurso ante el Tribunal UE. La EUIPO consideró que la marca solicitada se compone de las palabras <gres> y <Aragón> representadas en letras mayúsculas ligeramente estilizadas, pero perfectamente legibles por el público hispanoparlante como designando un material cerámico (grés) procedente de la Comunidad de Aragón, y que por ello el público pertinente no apreciaría un carácter distintivo en esta solicitud de marca.

Pues bien, el Tribunal UE, en su Sentencia del pasado día 18 de diciembre de 2019 ha estimado el recurso de la solicitante, siendo importante a nivel general la fundamentación de dicha sentencia.

En efecto, en primer lugar, la recurrente alegó que existían otras marcas ya concedidas con estructura fundamentalmente idéntica o muy parecida (por ejemplo, la marca GRES DE BREDA), y que esa argumentación no había sido objeto de una respuesta fundamentada por parte de la Cámara de Recursos de la EUIPO. En este sentido, el Tribunal, aun reconociendo que las resoluciones administrativas previas no vinculan al órgano administrativo, recuerda que el artículo 94 del Reglamento 2017/1001 dispone que las decisiones de la EUIPO deben de estar motivadas, y que de acuerdo con la jurisprudencia constante esta motivación obligatoria debe de contener de manera clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto para permitir a los interesados conocer la justificación de la medida adoptada y a los órganos jurisdiccionales competentes poder ejercitar su control. Si a esto se le añade el principio general de la igualdad de trato a favor del administrado, el Tribunal finalmente considera que efectivamente, como argumentado por

la recurrente, la EUIPO omitió indebidamente responder a las alegaciones sobre la trascendencia de la existencia de marcas anteriores.

Con respecto a la otra línea argumental seguida en el recurso, consistente en que la EUIPO no había seguido la línea marcada por sus propias directrices de examen, el Tribunal considera que, efectivamente, y si bien dichas directrices no constituyen líneas jurídicas obligatorias para la interpretación del derecho de la Unión y que las decisiones de las cámaras de recursos de la EUIPO deben de ser apreciadas únicamente sobre el fundamento del Reglamento 2017/1001. La EUIPO debe de tener en cuenta el principio de igualdad de trato y por ello debe de tener en cuenta las decisiones que ya hubiese adoptado sobre conflictos similares para, en el caso de no seguir la línea de decisiones anteriores, para respetar el principio de legalidad, debe examinar el caso concreto de manera estricta y completa y justificar de manera suficientemente clara el razonamiento de su decisión.

Por ello, considerando el Tribunal que no ha quedado acreditada por parte de la EUIPO la razón por la que ha considerado que en este caso concreto la región de Aragón pueda ser considerado como un territorio notoriamente conocido por su producción de productos cerámicos, acuerda también estimar el Recurso por esta razón.

Como conclusión, la importancia de esta sentencia radica en la necesidad de fundamentación suficiente de todas las alegaciones expuestas por las partes y también la necesidad de fundamentar la no aplicabilidad de precedentes administrativos anteriores.

CARACTER DISTINTIVO DE UN SIGNO QUE COMPRENDE UN HASHTAG

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de septiembre de 2019, AS contra Deutsches Patent- und Markenamt. Asunto C-541/18.

El Tribunal Federal de Patentes de Alemania solicitó una resolución preliminar sobre el carácter distintivo de un signo que comprende un hashtag

Tradicionalmente, al considerar la percepción del público relevante, se debe evaluar el carácter distintivo de una marca en relación con sus productos y servicios específicos.

El solicitante presentó una solicitud para registrar la marca #darferdas? (que se traduciría como "¿se le permite hacer eso?") en relación con la ropa, en la clase 25. La Oficina de Marcas Alemana rechazó la solicitud por falta de carácter distintivo.

El solicitante recurrió la decisión. El Tribunal Federal de Patentes de Alemania desestimó la apelación y confirmó que el hashtag #darferdas? sería percibido por el consumidor relevante como una simple frase

interrogativa y no como una marca. El Tribunal añadió que los hashtags se reproducen habitualmente en la ropa con fines decorativos.

El demandante apeló la sentencia ante el Tribunal Federal de Justicia, que a su vez remitió una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que emitiera una decisión prejudicial. La pregunta era si un signo tiene carácter distintivo cuando en la práctica existen posibilidades significativas y plausibles de que se use como una indicación de origen con respecto a productos o servicios, incluso si esta no es la forma más probable de uso del signo.

El Tribunal declaró que, en principio, un hashtag puede distinguir productos o servicios al atribuirles una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, puede constituir una marca válida. Con respecto al carácter distintivo de la marca, el Tribunal agregó que la evaluación de la percepción del consumidor medio debe realizarse, en particular, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, incluidas todas las posibilidades significativas en la práctica y los usos demostrados de la marca. El Tribunal reconoció que no se requiere que un solicitante especifique el uso de la marca antes de presentar la solicitud o que indique cómo piensa usarla en el futuro. Además, el RMUE otorga a los propietarios de marcas un período de gracia de 5 años a partir de la fecha de registro para comenzar a utilizar la marca. En consecuencia, la evaluación del carácter distintivo puede llevarse a cabo en función de «la manera en la que dicha marca será probablemente percibida por el consumidor medio teniendo en cuenta, exclusivamente, las prácticas del sector económico de que se trate». No todos los usos son pertinentes: sólo se tendrán en cuenta los que sean "significativos en la práctica".

La importancia aplicativa de la decisión es que, al responder a una objeción de la EUIPO con respecto al carácter distintivo de un signo, es aconsejable alegar y presentar pruebas en relación con el posible uso de la marca en el sector en cuestión, a fin de permitir examinar lo que será la percepción del público relevante con respecto al carácter distintivo de la marca en relación con productos y servicios específicos.

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS EN CUESTIONES DE MEDIDAS CAUTELARES

El Tribunal de Justicia de la UE dictó una resolución de fecha 21 de noviembre de 2019, en el procedimiento C-678/18, que consideramos de gran relevancia y que puede cambiar determinadas prácticas en materia de competencia en los casos de medidas cautelares.

En efecto, de acuerdo con el Reglamento UE 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), los Estados miembros han designado en sus respectivos territorios tribunales de dibujos o modelos comunitarios, encargados de cumplir las funciones atribuidas por el RDMC; en España esta competencia está atribuida a los Juzgados de lo Mercantil de Alicante y su Audiencia Provincial, mientras que en los Países Bajos lo es al Tribunal y Corte de apelación de La Haya.

En el procedimiento del que dimana la resolución que estamos comentando, la sociedad SPIN MASTER, como titular de un modelo comunitario que protege la apariencia de un juguete, formuló una solicitud de medidas cautelares contra la sociedad holandesa HIGH 5 al considerar que ésta última estaba infringiendo sus derechos, presentándose la solicitud ante el Tribunal de Amsterdam. HIGH 5 alegó la falta de competencia del Tribunal de Amsterdam, defendiendo que el competente era el de La Haya.

Al mantener el Tribunal de Amsterdam su propia competencia, el Procurador General de los Países Bajos interpuso un recurso de casación "en interés de la Ley" ante el Tribunal Supremo de dicho país, que formula a su vez una solicitud de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que se aclare el alcance y la interpretación del artículo 90, párrafo 1, del RDMC nº 6/2002.

Pues bien, el Tribunal de Justicia UE, en su resolución de fecha 21 de noviembre de 2019, ha adoptado una resolución que puede modificar en gran medida lo que hasta el momento parecía indiscutible, no sólo en lo referente a modelos y dibujos comunitarios, sino también en lo relativo a las marcas de la Unión Europea.

En primer lugar, y como punto de partida, el TJUE considera (punto 40 de la resolución) que el artículo 90, párrafo 1, con la creación de Tribunales de dibujos y modelos comunitarios dentro de cada Estado, tiene como objetivo instaurar una especialización de las jurisdicciones competentes para contribuir a una interpretación uniforme de la legislación aplicable.

Sin embargo, (punto 41 de la resolución) considera que, aunque esta interpretación está totalmente fundada en el caso de decisiones sobre el fondo de las acciones de infracción o de nulidad, el ejercicio de los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario debe de estar garantizado de una manera eficaz en todo el territorio de la Unión, y que, tratándose de medidas provisionales o

cautelares, los imperativos de proximidad y de eficacia deben de primar sobre el objetivo de la especialización.

Es por ello que, finalmente, se considera que los tribunales nacionales que sean competentes para decidir sobre estas cuestiones con relación a registros únicamente nacionales de cada Estado miembro lo serán también para decidir en asuntos relativos a medidas cautelares sobre dibujos y modelos comunitarios, por el ya indicado objetivo de una mayor proximidad y eficacia. Ahora bien, el TJUE insiste en que esta interpretación será de aplicación únicamente en el caso de medidas cautelares y que éstas tendrán un alcance meramente nacional, no pudiendo extenderse sus efectos a otros Estados miembros.

Finalmente, indicar que esta misma solución debería de aplicarse en lo sucesivo en materia de marcas de la Unión Europea, en tanto en cuanto el artículo 131, párrafo 1 del RMUE es equivalente al artículo 90, párrafo 1 del RDMC.

SOBRE SECRETOS EMPRESARIALES DE INDOLE TECNICA O TECNOLOGICA

Nos referimos a la sentencia 1549/2019, de 10 de septiembre de 2019, de la Audiencia Provincial de Barcelona (LA LEY 135931/2019), resolviendo apelación contra sentencia de primera instancia en la que se declaró que la parte demandada habría realizado un acto de explotación de secreto industrial previsto en el artículo 13.1 de la Ley de Competencia Desleal.

En esta sentencia, la Audiencia Provincial manifiesta que la legislación nacional no definía qué era secreto empresarial, señalando que *“sin embargo, actualmente ese vacío se ha cubierto con la Ley 3/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), en vigor desde el 13/03/2019”* e indicando que *“es obvio que la Ley no puede aplicarse de manera retroactiva a situaciones anteriores si con ello perjudicamos los derechos de las partes implicadas, tal y como prevé la DT 1 del Código civil, pero en la medida que esta norma viene a cubrir un vacío legal resulta lógico aplicarla, en tanto que no contradiga la interpretación que de secreto empresarial se venía haciendo”*.

Ya tenemos, pues, una sentencia que se hace eco de esa nueva ley y podemos ver cómo la misma, tras explicar cómo la ley define el secreto empresarial, entra a valorar pormenorizadamente, en atención a las circunstancias del caso, la condición de secreta de la información sobre la que versaba la protección reclamada en el proceso sobre el que conocía, señalando como cuestión de interés la necesidad de identificar quiénes son los usuarios habituales en relación a la información de que se trate, indicando que *“quien reivindica ser el titular de una información*

secreta, deberá de alegar y probar que es secreta, que es uno de sus presupuestos. Lo que implica que alegue y pruebe que dicha información ni sea generalmente conocida ni sea fácilmente accesible por sus usuarios habituales. Más concretamente, parece razonable sostener que el titular debería de alegar y probar el conocimiento general común en ese momento, así como la novedad técnica de la información secreta respecto de dicho conocimiento”.

En definitiva, en relación a información técnica con respecto a la que se reclama protección vía secreto empresarial, constituye cuestión primordial la prueba del conocimiento general común en ese momento de la materia de que se trate, fijando su atención en los usuarios habituales de dicho conocimiento general común, así como la novedad técnica de la información secreta respecto a dicho conocimiento común, esto es, no basta con alegar la existencia de la información, decir que es secreta y que ha sido objeto de medidas razonables para su protección, sino también probar que el conocimiento que dicha información supone no es fácilmente accesible por los usuarios habituales de dicho tipo de información.

“No basta con alegar la existencia de la información, decir que es secreta y que ha sido objeto de medidas razonables para su protección, sino también probar que el conocimiento que dicha información supone no es fácilmente accesible por los usuarios habituales de dicho tipo de información”

SOBRE LAS MEDIDAS RAZONABLES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA INFORMACION SECRETA

La sentencia de 13 de junio de 2019, del Juzgado de lo Mercantil de Donostia-San Sebastián (LA LEY 125908/2019), resolviendo demanda al amparo de la Ley de Competencia Desleal, y en concreto, en una de las acciones ejercitadas, por violación de secretos empresariales, aún no aplicando la vigente Ley de Secretos Empresariales, sí interpreta la norma de aplicación al amparo *del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995)* y en lo que respecta a las medidas especiales que el demandante debería haber adoptado para preservar el secreto de determinada información, expresamente manifiesta que *“no basta con la infracción del secreto profesional o laboral, es preciso que la empresa, consciente del especial valor comercial de la información haya adoptado medidas concretas para preservar que esta información no podrá ser traspasada a otras personas. Es necesaria la concurrencia de otras circunstancias, que pongan en evidencia que en la empresa no todos tenían acceso*

a esta información y para ello debía cumplirse un protocolo de custodia, acceso y descarga de documentación, del que no se hace mención alguna. Por esta razón, no advertimos que haya existido una violación de secretos”.

En efecto, esta sentencia aprecia que la parte demandante no había adoptado especiales medidas para preservar el secreto de esta información, considerando insuficientes las medidas probadas según las cuales únicamente existía una contraseña para acceder a la información, pero sin implementar alarmas, quedando sólo registrado el hecho. Y con respecto al deber de secreto de todo trabajador, que se hace constar en su contrato, fiando la seguridad de la empresa en el deber legal de guardar secreto que, respecto de las informaciones que tuvieran acceso por su función laboral, tiene los empleados y trabajadores, considera la sentencia que ello resulta insuficiente.

LATINOAMERICA

ARGENTINA

REGLAMENTACION DE LAS NUEVAS NORMAS DE PI

A lo largo de todo el 2018 y 2019 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) emitió diferentes normas para poder implementar los cambios introducidos por el Decreto 27/2018 y la Ley 27.444 en los procedimientos de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.

En este sentido, en el pasado año se emitieron los Decretos reglamentarios de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones (Decreto Reglamentario 242/19 y Resolución 123/19), de la Ley 24.481 de Patentes y Modelos de Utilidad (Decreto Reglamentario 403/19) y del Decreto-Ley N° 6673/1963 de Modelos y Diseños Industriales (Decreto Reglamentario 353/19), adecuando así toda la normativa de propiedad industrial a los nuevos procedimientos. Todos estos reglamentos ya han entrado en vigor.

Asimismo, el INPI emitió distintas normas para reglamentar los nuevos procesos para resolver en

sede administrativa las oposiciones de marcas (Resolución 183/18) y las peticiones de nulidad y caducidad de registros de marcas (Resolución 279/19).

En el ámbito general, se dictaron pautas y se establecieron requisitos y formalidades mínimas para realizar las presentaciones ante el INPI (Resolución N° P- 250/18 y Disposición DO 1/18), adecuando las nuevas tecnologías para poder tramitar todos los asuntos en todas las instancias de manera electrónica, manteniendo la posibilidad de realizar también las presentaciones en papel.

En línea con la tendencia a digitalizar totalmente los trámites de propiedad industrial, el INPI emitió la Resolución 9/20, estableciendo que la cuenta de usuario en el Portal de Trámites del INPI del solicitante o su representante constituirá su sede electrónica, donde le serán notificadas todas las contingencias que se produzcan en las actuaciones administrativas, con plena eficacia jurídica y validez. Esta nueva modalidad de notificación se encuentra vigente desde su publicación en el Boletín Oficial, el 28 de enero de 2020.

A ELEGIR QUE PRODUCTOS Y SERVICIOS SE PROTEGERAN CON LA MARCA

Dentro de las nuevas tecnologías adoptadas por el INPI para que los trámites sean 100% electrónicos, se incorporó al formulario de solicitud de marcas nuevas la herramienta de clasificación "TM Class" y la base de datos armonizada de la EUIPO para seleccionar los productos y servicios a proteger.

Aquellos productos o servicios que estén comprendidos en el listado de TM Class serán aceptados automáticamente respecto de su correcta clasificación y pasarán rápidamente a publicarse en el Boletín de Marcas. Los productos y servicios que no estén listados pueden agregarse en la solicitud, pero éstos estarán sujetos a análisis durante la etapa de examen preliminar, lo cual demorará también su publicación.

Más aún, junto con la adopción de esta nueva modalidad para la presentación de marcas, el INPI estableció que no aceptará más solicitudes de marcas nuevas que en la descripción de productos y servicios a proteger indiquen "Toda la clase" o descripciones similares. Estas solicitudes se denegarán por defecto formal.

Esta prohibición alcanza solamente a las marcas nuevas, los registros de marcas que cubran "toda la clase" podrán continuar renovándose con la misma protección amplia.

SE INCORPORAN LAS DECLARACIONES JURADAS DE USO DE MEDIO TERMINO A LOS TRAMITES DE MARCAS

Las dudas que presentaba este nuevo requisito de acompañar una declaración jurada de uso de marca entre el 5° y 6° año de la concesión del registro (formalidades para su presentación, tasas a abonar, casos comprendidos por la nueva obligación, entre otras) fueron finalmente resueltas con la promulgación del decreto N° 242/19 reglamentario de la ley de marcas N° 242/19 y la Resolución INPI 123/19.

Quedaron afectados por este requisito los titulares de registros de marcas nuevas o renovaciones concedidas a partir del 12 de enero de 2013. El INPI concedió un plazo excepcional hasta el 11 de enero pasado para que todos los titulares de marcas que debieran cumplir con esta obligación pudieran presentar su declaración sin abonar tasas por presentación extemporánea.

“La declaración se debe presentar entre el 5° y 6° año de la concesión del registro o su renovación y bastará con indicar solamente si la marca se utilizó para productos o servicios incluidos en la clase o como designación de una actividad, no es necesario realizar un detalle minucioso ni acompañar prueba de uso”

La declaración jurada puede presentarse vencido el plazo arriba mencionado, abonando una tasa adicional por cada año de atraso, la cual se debe agregar a la tasa de la presentación de la declaración.

La falta de presentación no implica la pérdida del registro sino la mera presunción de falta de uso de la marca, la cual podrá ser refutada aportando prueba en contrario.

Otra consecuencia de la falta de presentación de esta declaración es que no se dará curso a una solicitud de renovación hasta tanto se presente la declaración jurada de medio término (además de la declaración de uso para renovar la marca).

CAMBIOS EN LA RENOVACION DE REGISTROS DE MARCAS

En cuanto a la renovación de los registros marcarios, las modificaciones incorporan la posibilidad de renovar el registro dentro de los seis meses posteriores al vencimiento, abonando una tasa adicional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en el decreto reglamentario de la ley, una renovación presentada dentro del período de gracia no podrá afectar la validez de los derechos de terceros que pudieran haber surgido entre el vencimiento del registro y la fecha de presentación dentro del plazo de gracia. Por lo tanto, una marca idéntica o similar de un tercero podría concederse durante el período de gracia.

Otro cambio a tener en cuenta al momento de renovar las marcas concedidas desde el 12 de enero de 2013 es que, además de la declaración jurada manifestando el uso de la marca dentro de los cinco años previos al vencimiento del registro, deberán tener presentada la Declaración Jurada de uso de medio término, de lo contrario, no se dará curso al trámite de renovación. Si no se presenta dicha declaración, la Oficina de Marcas intimará al solicitante para presentarla y, si aún así no se acompaña el documento, se declarará la caducidad del trámite.

MENOS PLAZOS PARA CONTESTAR VISTAS

Uno de los propósitos principales de las modificaciones en los trámites es la reducción de los plazos para agilizar los procesos. Los plazos para contestar vistas no escaparon a esta reducción.

En el ámbito de las marcas, el decreto reglamentario de la ley estableció que las vistas de observaciones deberán contestarse en un plazo de 30 días naturales.

Si las observaciones se notificaran junto con oposiciones, el plazo para dar respuesta será de 3 meses.

Cuando las notificaciones se realicen por publicación en boletín, el plazo comenzará a computarse luego de 30 días de la publicación para que durante este período el solicitante pueda tomar vista de los fundamentos (antes eran 60 días). Este intervalo no se aplicará a las notificaciones correspondientes al proceso de resolución de oposiciones, los cuales comenzarán a correr desde el día de la publicación en el Boletín de Marcas.

Las extensiones automáticas para contestar vistas de fondo emitidas por la Oficina de Marcas se reducen a sólo dos: la primera de 10 días naturales y la segunda de 5 días naturales.

En cuanto a patentes y modelos de utilidad, la Administración Nacional de Patentes dispuso que las tres prórrogas automáticas y consecutivas de 30 días corridos se aplicarán solamente para la contestación de las vistas por aclaraciones previas al examen de fondo, examen preliminar, examen técnico de fondo e informe previo a la resolución final.

Para el resto de las vistas, el solicitante deberá pedir la prórroga por escrito y abonar el arancel antes del vencimiento del plazo.

“En el ámbito de las marcas, el decreto reglamentario de la ley estableció que las vistas de observaciones deberán contestarse en un plazo de 30 días naturales”

BRASIL

En el año de 2019 se produjeron varios cambios en Brasil. El año pasado se inició con un nuevo presidente brasileño, que prometió reducir la burocracia de los servicios públicos y mejorar la economía nacional a través de la inversión extranjera. Como resultado, la estructura del Gobierno también se modificó para cumplir estas promesas. Se creó una nueva Secretaría Especial para la Productividad, el Empleo y la Competitividad, y, por lo tanto, las responsabilidades de la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas (llamada BRPTO) fueron transferidas del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios a esta nueva Secretaría.

UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo con estos cambios, el 8 de enero de 2019, el Señor Cláudio Vilar Furtado, un profesional altamente calificado con amplia experiencia en el campo económico, fue anunciado como el nuevo Presidente del BRPTO que presenta su Plan Estratégico para los próximos 2 años.

- Los ambiciosos objetivos del Plan Estratégico pueden resumirse como:
- Optimización de la calidad y la eficiencia para la concesión de derechos industriales;
- Expandir y mejorar la disponibilidad de información y conocimiento en propiedad industrial;
- Contribuir a la participación de Brasil en el sistema internacional de propiedad industrial;
- Lograr la excelencia organizativa del BRPTO y
- Promover el desarrollo, el desempeño y el bienestar del personal profesional del BRPTO.

Dentro del alcance de este Plan Estratégico, los principales desafíos específicos fueron la reducción de la acumulación de patentes y la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, que se implementó con éxito durante 2019 y trajo varios cambios para la tramitación de patentes y marcas creando expectativas positivas para el sector industrial.

Por lo tanto, los siguientes párrafos tienen como objetivo presentar las mejoras de Brasil y destacar los avances y desafíos con respecto a estos cambios históricos.

REDUCCION DEL BACKLOG DE PATENTES

Con la ordenanza de la Ley de Propiedad Industrial de 1996, que se emitió para adaptar el régimen de propiedad industrial brasileño al Acuerdo sobre TRIPS, Brasil comenzó a encontrarse con un problema masivo de *backlog* de patentes, siendo conocido internacionalmente como uno de los países con el período de espera más largo para conceder una patente. El problema también se debió a la necesidad de la aprobación previa de la Agencia Brasileña de Vigilancia de la Salud (ANVISA) para las solicitudes de patentes que reivindican productos o procedimientos farmacéuticos, siendo éste uno de los sectores tecnológicos que sufrieron el mayor retraso. Como la relación entre ANVISA y BRPTO nunca fue fluida, esto también contribuyó al problema principal en el área de patentes.

Desde 2016, cuando el *backlog* de patentes alcanzó el peor escenario con 243.820 solicitudes de patentes pendientes de decisión final, el BRPTO adoptó medidas para reducir el tiempo promedio para el análisis de patentes a través de la implementación de muchas estrategias diferentes, como la contratación de nuevos examinadores, la creación de varios programas de vía rápida, la firma de Procedimiento Acelerado de *Patentes* (PPH) con otras Oficinas Nacionales o regionales de Patentes y, por último, la solución del problema relacionado con la aprobación previa de ANVISA.

Estas acciones ayudaron a reducir el problema a cerca de 149.930 solicitudes de patentes a la espera de la decisión final a mediados de 2019.

Sin embargo, el esfuerzo más importante para resolver *backlog* de patentes entró en vigor el 1 de agosto de 2019, llamado "Programa de Acción de la Oficina de Pre-examen". Este nuevo programa se anunció el 3 de julio de 2019 como parte de una iniciativa para estimular el entorno empresarial en Brasil y fue descrito por el Ministerio de Economía como un "hito en la economía brasileña debido a que la propiedad intelectual es hoy el activo más importante en las negociaciones internacionales".

La intención es reducir la acumulación de patentes en al menos un 80% hasta 2021.

Estos nuevos procedimientos "están totalmente en línea con una resolución del TRIPS sobre los retrasos extremos en el examen de patentes" que el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI) adoptó en 2017, dijo el presidente de FICPI Julian Crump.

El programa se compone de dos Resoluciones 240/2019 y 241/2019, que regulan los requisitos preliminares para una solicitud de patente de invención en espera de examen con búsquedas en el estado de la técnica realizadas por oficinas de patentes de otros países, así como organizaciones regionales o internacionales.

Esta resolución se aplica a la solicitud de patente:

- No sometida al primer examen técnico realizado por BRPTO;
- No está sujeta a ningún tipo de examen previo por parte de BRPTO;
- No contiene observaciones de terceros o de ANVISA;
- Tener la solicitud correspondiente con búsquedas de la técnica anterior realizadas por oficinas de patentes de otros países y organizaciones internacionales o regionales;
- Con fecha de presentación hasta el 31/12/2016.

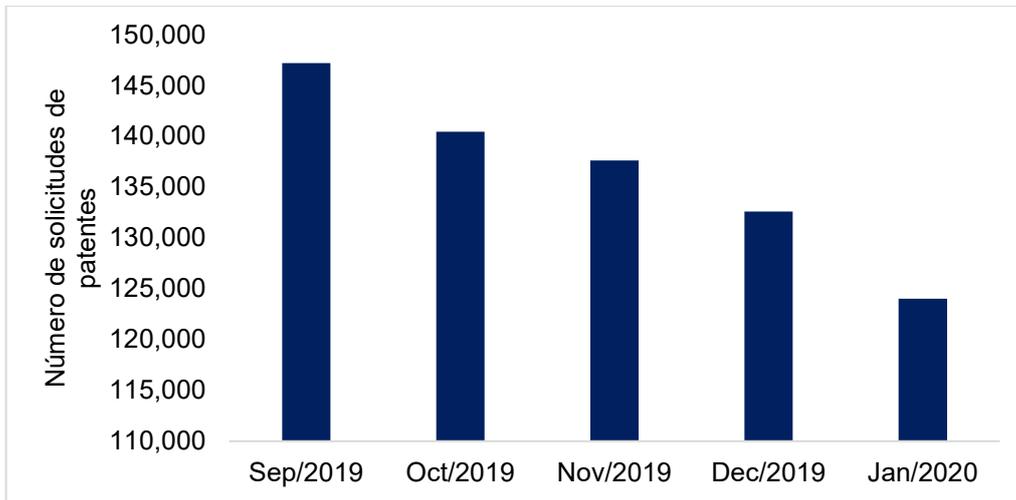
Una vez que se han cumplido los requisitos de la Resolución, el BRPTO publica el informe preliminar con búsquedas y requisitos para que el solicitante modifique la solicitud y/o presente argumentos con respecto a los requisitos de patentabilidad de acuerdo con los documentos citados en las búsquedas.

Para aquellos casos que tengan observaciones de terceros o de ANVISA, las solicitudes de patente estarán sujetas a un examen regular, ya que no están incluidas en el nuevo programa.

Resultados

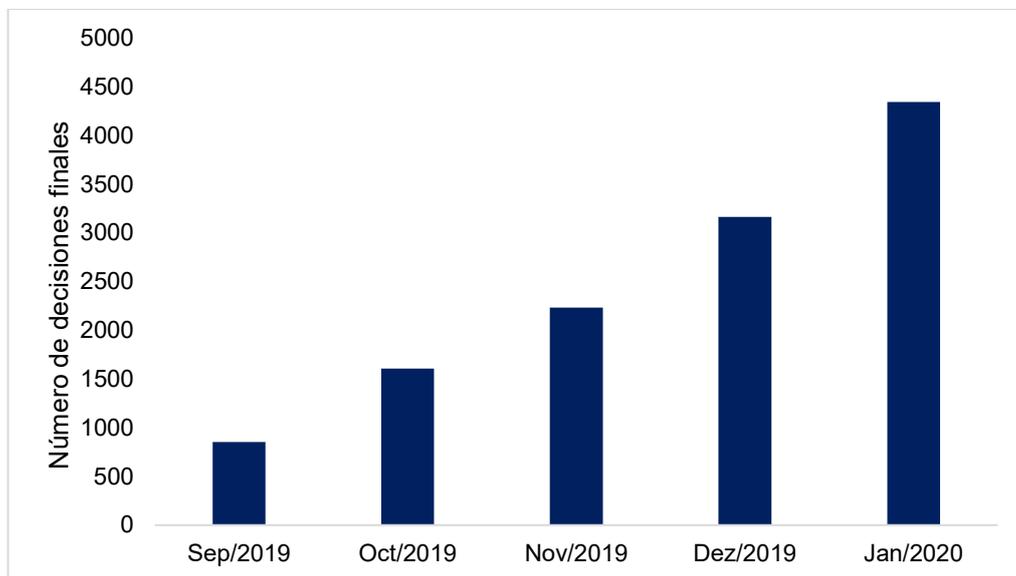
Desde el inicio del programa, el Boletín Oficial ha publicado un promedio de 2,000 acciones de la Oficina de Preexamen por semana, y los resultados de estos primeros 5 meses son alentadores.

Reducción del backlog de patente durante cinco meses de programa



BRPTO: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/plano-de-combate-ao-backlog>

Aumento del número de decisiones finales



BRPTO: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/plano-de-combate-ao-backlog>

Actualmente, el *backlog* de patentes comprende 44.740 solicitudes de patentes en el campo químico, 31,940 en mecánica, 23,170 en ingeniería eléctrica, 17,490 en instrumentos y 16,600 en otras áreas.

Según los datos de BRPTO de enero de 2020, el tiempo promedio para el examen de patentes se redujo de 10 a 9.3 años. Esto causó cambios importantes en la estrategia para la tramitación de patentes en Brasil, considerando que el plazo de 10 años para obtener la concesión se ha terminado, y por lo tanto el plazo total de duración de la patente será de 20 años desde la fecha de su solicitud. Esta situación elimina la posibilidad de que las patentes tengan una vigencia mayor de 20 años, ya que, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual de Brasil, el plazo de vigencia de la patente no será inferior a 10 (diez) años contados a partir de la fecha de concesión.

Este fue el primer objetivo alcanzado por BRPTO, y es de esperar que otros objetivos previstos en este Programa puedan llevar a Brasil a la igualdad con sus homólogos extranjeros.

ADHESION AL PROTOCOLO DE MADRID

Con respecto a la globalización actual del mercado, es fundamental obtener la protección de la marca en todo el mundo y el Protocolo de Madrid simplifica el proceso de obtención de una marca en un país extranjero utilizando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para crear un punto para el registro internacional de marcas.

Hay que tener en cuenta la importancia que el Sistema de Madrid puede tener para impulsar la economía, especialmente para un país como Brasil que tiene una economía orientada a la exportación con un 36 por ciento de productos manufacturados, siendo la firma del Protocolo de Madrid por parte de Brasil algo que se estaba esperando desde hace más de una década.

De manera similar al área de patentes, desde 2016 el BRPTO ha estado adoptando medidas para la aprobación del Protocolo de Madrid. El tiempo promedio de examen se redujo a menos de la mitad, el plazo entre la presentación y el examen técnico de las marcas se redujo de 48 meses (solicitudes con oposición) y 24 meses (solicitudes sin oposición) a 13 y 12 meses, respectivamente. El objetivo para 2021 es de 8 y 4 meses.

Esta espera finalmente terminó en el año 2019. El cambio más buscado en el área de marcas fue aprobado por el gobierno brasileño y entró en vigor el 2 de octubre de 2019.

Por lo tanto, el BRPTO publicó tres nuevas resoluciones con el siguiente contenido:

- La Resolución 247/2019 - Establece el registro de marcas bajo el Protocolo de Madrid para el "Registro internacional de marcas" y "Designación de Brasil para la extensión territorial";
- La Resolución 248/2019 establece un sistema multiclase y
- La Resolución 249/2019: proporciona directrices sobre marcas comerciales (Manual del usuario).

Antes de la adhesión al Protocolo de Madrid, el BRPTO reflejaba una tendencia notable para el año 2018 con un gran aumento en la actividad de registro de marcas comerciales de + 9.8% y el 86% de las marcas registradas presentadas por compañías locales.

Se espera que la adhesión del Protocolo de Madrid promueva la internacionalización de las marcas registradas de los solicitantes brasileños.

Las empresas extranjeras también se benefician de esta nueva oportunidad para garantizar la protección de la marca registrada en Brasil, a pesar de que las mejoras actuales de BRPTO ya han brindado a las empresas locales y extranjeras un entorno de tramitación de marcas más rápido y fiable.

Registro internacional que designa a Brasil para la extensión territorial

Cualquier solicitud de extensión territorial brasileña de la protección resultante del registro internacional debe estar en portugués, así como todos los documentos que acompañan a dicha solicitud. Los documentos presentados en otros idiomas diferentes al portugués deben presentarse conjuntamente con una traducción simple.

El registro internacional que designa a Brasil para la extensión territorial debe tener el mismo efecto que la solicitud presentada directamente en Brasil. Asimismo, la protección otorgada por el BRPTO brasileño a un registro de marca otorgada a través del Protocolo de Madrid será idéntica a la protección otorgada a un registro de marca obtenido directamente en el BRPTO brasileño (sin utilizar el Protocolo de Madrid). Por ejemplo, un registro internacional que designe a Brasil tendrá, a partir de la fecha de designación, el mismo efecto que una solicitud de marca comercial brasileña y la protección de las marcas a través de la presentación de una solicitud internacional en virtud del Protocolo de

Madrid tendrá un plazo de vigencia de 10 (diez) años contados a partir de la fecha de su concesión.

Los registros internacionales que designen a Brasil estarán sujetos a examen por motivos de denegación absolutos de la misma manera que las solicitudes de marcas brasileñas y de conformidad con las disposiciones de la Ley de propiedad intelectual N° 9279/16.

El registro internacional que designa a Brasil estará sujeto a la oposición de la misma manera que las solicitudes de marca brasileñas publicadas. El aviso de designación se publicará para la presentación de oposiciones dentro de un período de 60 (sesenta) días y el Solicitante será notificado de la oposición y podrá responder dentro de un período de 60 (sesenta) días.

La solicitud de registro internacional será solicitada por el Solicitante en la Oficina Internacional. Las designaciones brasileñas pendientes de examen sin renovación serán archivadas.

Sistema multiclase y cotitularidad

La Resolución INPI/PR No. 248/2019 insta un sistema multiclase, que entró en vigor el 2 de octubre de 2019, estableciéndose en esta Resolución que las peticiones relacionadas con el sistema multiclase y la copropiedad de marcas comerciales solo estarán disponibles en el sistema e-INPI a partir del 9 de marzo de 2020.

Además, la copropiedad de los registros de marcas ahora es posible, lo que debería constituir una opción estratégica nueva e importante para muchas empresas.

Resultados

Los datos disponibles en BRPTO demuestran que BRPTO recibió, desde octubre de 2019 hasta enero de 2020, 34 solicitudes internacionales que abarcan 64 clases, designando principalmente a los Estados Unidos de América, Colombia, Europa y China.

Durante el mismo período, Brasil recibió designaciones de 1986 marcas solicitando la extensión territorial en Brasil, y comprendiendo 4705 clases. La previsión anual inicial (período de 12 meses) era de 8200 designaciones y en los primeros 3 meses, Brasil ya ha alcanzado el 50% de esta previsión. El origen mayoritario de las designaciones para Brasil fueron los Estados Unidos de América y Europa.

CONCLUSIONES

El año 2019 puede considerarse seguramente como el año de mayores y más importantes cambios en la Propiedad Intelectual en Brasil. Otros hitos clave de Brasil que se pueden citar y que se discutieron en 2019 son la unificación del sistema PPH que se aplica para todos los campos técnicos. Para 2020 se espera que la Ley de Protección de Datos entre en vigor.

Además, de acuerdo con el Plan Estratégico de BRPTO para 2021, el objetivo es reducir aún más los plazos de tramitación:

- **Marcas:** 8 meses en solicitudes con oposición y 4 meses en solicitudes sin oposición;
- **Patentes:** 4 años contados desde la fecha de presentación o 1 año desde la solicitud de examen para la emisión de la primera acción oficial
- **Diseños industriales:** 2 meses para la emisión de la primera acción oficial.
- **Decisiones de Segunda instancia:** 6 a 12 meses.

MEXICO

EXENCION DEL REGISTRO SANITARIO PARA LOS MEDICAMENTOS IMPORTADOS

“El pasado 28 de enero de 2020, la Secretaría de Salud Federal mexicana publicó una resolución por la que se permitirá la importación de medicamentos procedentes de otros países sin contar previamente con un registro sanitario otorgado por la Comisión Federal para la protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)”

La emisión de dicha resolución tiene su justificación fundamentalmente en lo siguiente:

- Garantizar la prestación correcta de los servicios mediante el establecimiento de un sistema de control del suministro de medicamentos y sus materias primas para la salud.
- Permitir la compra de medicamentos en cualquier país del mundo para evitar el desabastecimiento como sucede por ejemplo en el caso de medicamentos oncológicos en otros países.
- Incrementar las existencias de medicamentos, fomentando la reducción de monopolios. Esta resolución permite que empresas extranjeras importen medicamentos que no cuenten con un registro sanitario expedido por las autoridades mexicanas.

Hay que resaltar que el registro sanitario seguirá siendo necesario, pero se homologarán como válidos, por medio de un procedimiento administrativo sencillo y rápido, aquellos que se reconocen como equivalentes, siempre que hayan sido autorizados por alguna de las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para productos Terapéuticos-Swissmed; Comisión Europea (Agencia europea del Medicamento); Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA); Ministerio de Salud de Canadá; Administración de productos Terapéuticos de Australia; Agencias Reguladoras de referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud; o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica.

En el procedimiento administrativo de obtención del registro sanitario se requerirá, en el caso de existir patente de la sustancia o ingrediente activo, que el solicitante aporte la documentación de que es titular de la misma o que cuenta con la licencia correspondiente, todo ello inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); de ello se deduce también la importancia de la inscripción de las licencias que pudieran existir sobre las patentes.

Esta resolución ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 29 de enero de 2020.

FUTURAS POSIBLES REFORMAS A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En noviembre de 2019, se presentaron propuestas por parte de diferentes posturas políticas para realizar reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en miras de ajustar la legislación nacional con los estándares del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) y el Tratado de Libre Comercio Mexico Unión Europea modernizado. Dichas propuestas estarán siendo evaluadas por el senado en los próximos meses. Si embargo, resalta una de las propuestas al ser más ambiciosa buscando modificar facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y diversos aspectos del trámite de invenciones, modelos y diseños industriales.

El planteamiento de esta iniciativa de mayor impacto pretende reordenar la LPI en siete Títulos, de los que destaca lo siguiente:

Título Primero Disposiciones Generales.

- *Capítulo I, Disposiciones Preliminares.* Establecería las normas supletorias y orden en que debe operar la supletoriedad particularmente de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto a la LPI.

Ampliación de facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre actuaciones referentes a la competencia desleal, así como la determinación de multas de la indemnización de daños y perjuicios en infracciones de derechos de propiedad industrial.

- *Capítulo II Reglas Generales.* Refiriéndose a las características que toda solicitud o promoción debe cumplir; la naturaleza de la Gaceta de la Propiedad Industrial y su papel como medio de notificación de las resoluciones, cómputo de los plazos y el carácter público del registro de los derechos de propiedad industrial.
- *Capítulo III De la Representación y del Registro General de Poderes.* Sobre la forma en que deberá acreditarse la personalidad de los representantes legales.

Título Segundo De las Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

- *Capítulo I Disposiciones Preliminares.* Incorporando la figura del creador del esquema de trazado de circuitos e irrenunciabilidad al carácter de inventor, diseñador o creador.
- *Capítulo II De las Patentes.* Incorpora conceptos del art. 4 del Convenio de París y del PCT sobre reivindicación de prioridades y retiro de reclamo de prioridad, así como referir expresamente el segundo uso médico, integra excepción Roche-Bolar para uso de patentes en vigor por un tercero.
- *Capítulo III De los Modelos de Utilidad.* Incluyendo modificación de vigencia
- *Capítulo IV De los Diseños Industriales.* Se incorpora en su definición a los productos artesanales. Simplificación de procedimientos en línea con el arreglo de la Haya.
- *Capítulo V De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.*

- *Capítulo VI De la Tramitación de Patentes.* Plantea reducción a un requisito de forma, pago de vigencia por año en lugar de quinquenios
- *Capítulo VII De la Renuncia, Rectificación y Limitación de Derechos.*
- *Capítulo IX De las Licencias y Transmisión de Derechos*
- *Capítulo X De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros.* Contempla declarar nulidades parciales de patentes o registros

Título Tercero De los Secretos Industriales.

Título Cuarto De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · Capítulo I
De las Marcas · Capítulo II
De las Marcas Colectivas y de
Certificación · Capítulo III
De las Marcas Notoriamente
Conocidas y Famosas · Capítulo IV
De los Avisos Comerciales | <ul style="list-style-type: none"> · Capítulo V
De los Nombres Comerciales · Capítulo VI
Del Registro de Marcas · Capítulo VII
De las Licencias y Transmisión de
Derechos · Capítulo VIII
De la Nulidad, Caducidad y
Cancelación de Registros. |
|---|--|

Sin gran modificación de fondo pues fue reformado el 18 mayo de 2018.

Título Quinto De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · Capítulo I
Disposiciones Comunes · Capítulo II
Del Trámite de la Declaración de
Protección · Capítulo III
De la Autorización de Uso | <ul style="list-style-type: none"> · Capítulo IV
De la Cesación de los Efectos de las
Declaraciones y de las Autorizaciones de
Uso · Capítulo V
Del Reconocimiento a las Denominaciones
de Origen e Indicaciones Geográficas
Protegidas en el Extranjero. |
|---|---|

Manteniéndose en general sin modificación pues se reformó el 13 marzo de 2018.

Título Sexto De los Procedimientos de Declaración Administrativa

- . Capítulo I Disposiciones Generales.
- . Capítulo II De la Inspección.
- . Capítulo III De las Notificaciones.

Título Séptimo De las Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos.

- . Capítulo I De las Infracciones y Sanciones Administrativas.
- . Capítulo II De los Delitos.
- . Capítulo III De los Procedimientos Judiciales.

Reiteramos que estos señalamientos se refieren únicamente a iniciativas de reforma y no son modificaciones oficiales aceptadas pues están en periodo de discusión y ajuste. Daremos el debido seguimiento a las reformas y se informarán las modificaciones y el impacto en los trámites correspondientes.

ADHESION AL ARREGLO DE LA HAYA

El 5 de septiembre de 2019, el senado de México aprobó la adhesión al Arreglo de la Haya para permitir la gestión del registro de diseños y modelos mediante solicitud única derivada de la presentada en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). El pasado 17 de enero de 2020, ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación la aceptación del Arreglo de la Haya y las declaraciones del estado mexicano sobre el mismo. En los siguientes meses Mexico realizará el depósito del instrumento de adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya ante la OMPI.

Cabe señalar que las modificaciones a la ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018 ya contemplaban los requerimientos, así como la vigencia de diseños y modelos industriales establecidos en el arreglo de la Haya, por lo que alguna modificación adicional en próximas reformas sería menor.

Se informará oportunamente la entrada en vigor cuando se haya establecido la fecha.

ACUERDO USPTO-IMPI

El 28 de enero de 2020, IMPI y la USPTO firmaron un acuerdo bilateral en materia de patentes para que, al momento de revisar una solicitud de patente, el IMPI retomará el trabajo realizado previamente por la USPTO en cuando al análisis técnico de las invenciones, cuando la solicitud haya sido presentada y revisada en EEUU, buscando agilizar el otorgamiento de patentes.



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

ARGENTINA

Ed. American Express
Maipu street 1210, floor 8, office 836
C1006AAC Buenos Aires, Argentina.

T. +54 11 4872-8340

F. +54 11 4872-8100

e-mail: argentina@ungria.com.ar

MEXICO

Insurgentes Sur 1898, floor 12, office 1201
Col. Florida, Álvaro Obregón, 01030
CDMX, Mexico.

T. +52 55 9171 1064

e-mail: 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

BRASIL

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

T. +55 21 3799 3966

e-mail: brasil@ungria.com.br

OTRAS OFICINAS EN ESPAÑA

ALICANTE
alc@ungria.es

BILBAO
bio@ungria.es

OVIEDO
asturias@ungria.es

VALENCIA
levante@ungria.es

VIGO
vigo@ungria.es

BARCELONA
bcn@ungria.es

JEREZ
jerez@ungria.es

SEVILLA
sevilla@ungria.es

VALLADOLID
cyl@ungria.es

ZARAGOZA
zaz@ungria.es