

Exámenes de Patentes y Marcas: **La experiencia de compartir trabajo entre Oficinas de Propiedad Intelectual**

-Una visión general en América Latina-

María del Pilar Troncoso

Presidente de ASIPI



América Latina

✓ Vistazo general a varias oficinas de la Región



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL
Ministerio de Economía



IMPI
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



Territorialidad de los derechos

Principio de Territorialidad: Protección jurídica y ejercicio del derecho, delimitado en función del territorio.

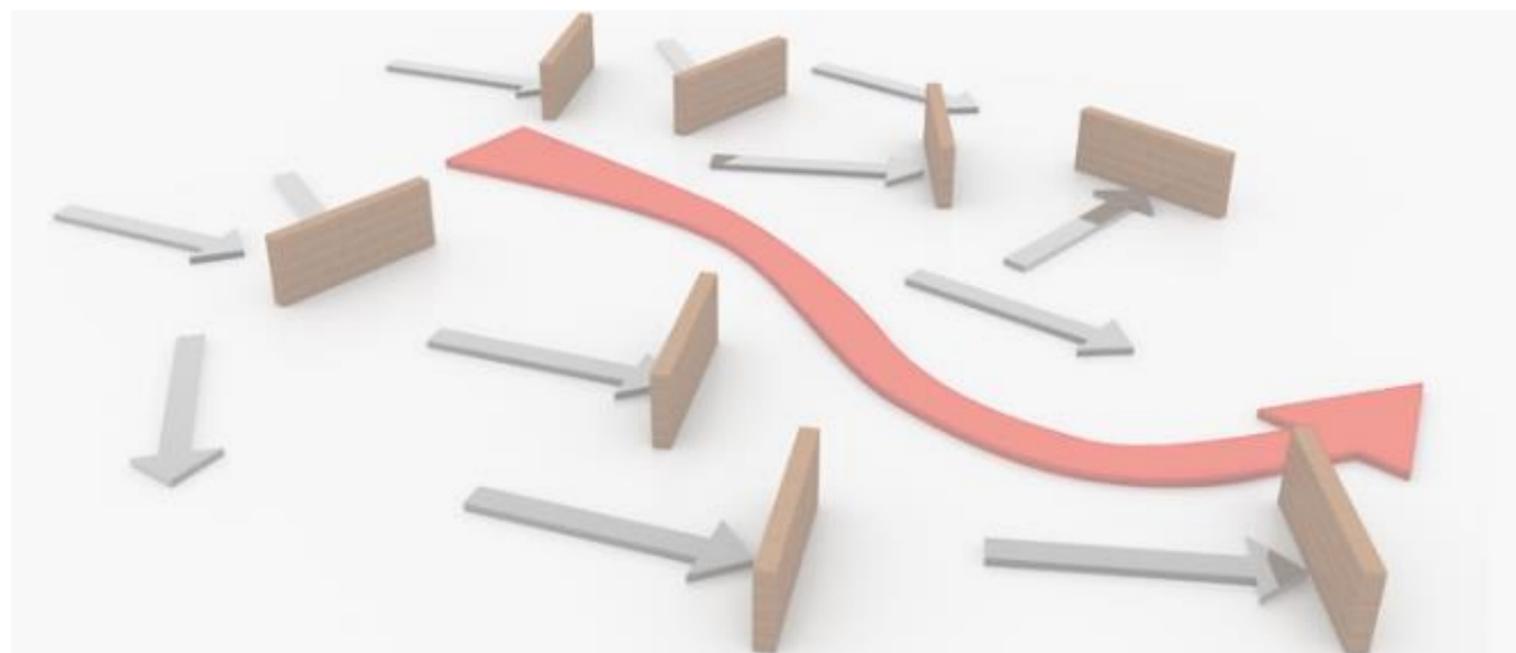
- ✓ Derechos de PI por naturaleza son territoriales. En principio, protección garantizada solo en país que hizo concesión
- ✓ Estados regulan objetos protegidos de acuerdo a soberanía: Titulares de derechos, medios de tutela, condiciones de protección, limitantes, etc.



Territorialidad de los derechos

Este Principio y la Propiedad Intelectual enfrentan nuevos retos:

- ✓ Economía globalizada
- ✓ Internacionalización
- ✓ Internet – Cyber espacio
- ✓ Integración regional
- ✓ Armonización de normas



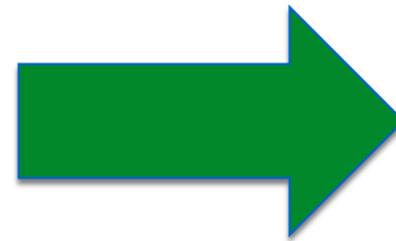
Armonización de normas

- ✓ Responde a **exigencias de integración internacional o regional**. Busca punto medio donde las necesidades de los distintos miembros puedan ser atendidas.
- ✓ Reto político y económico. Conlleva gran **ajuste interno** de los países.
- ✓ Tiene como consecuencia modificación de normas nacionales. Deben ser ajustadas para evitar conflicto con nuevas regulaciones.
- ✓ *Incluye disposiciones de **Propiedad Intelectual**, por ser uno de los pilares de la economía moderna.*



Armonización de normas

- ✓ Distintos espectros de armonización:
 - ✓ Internacional: Convenio de Paris, Acuerdo sobre los ADPIC...
 - ✓ Regional: MERCOSUR, NAFTA...
 - ✓ Bilateral: TLC's (DR-CAFTA por ejemplo)...



**Cooperación entre
oficinas de Propiedad
Intelectual**

Integración Comercial



Comunidad Andina

Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú



Mercosur

Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay
Venezuela (Suspendida
indefinidamente)

*“Protocolo de Armonización de
Normas sobre Propiedad
Intelectual”*



Mercado Común Centroamericano

Guatemala, El
Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica



Comunidad del Caribe

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
Montserrat, Sant Kitts y Nevis, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y
Tobago

Observadores: Anguilla, Islas Caimán, México,
Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas
Holandesas, Bermudas, República Dominicana
y Puerto Rico

Asociado: Islas Vírgenes



Integración Regional

Propiedad Intelectual



ALIANZA DEL PACÍFICO

Colombia, Chile, México, Perú

“Armonización de clasificación de regionalismos”



PROSUR

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

“Memorandum de Entendimiento sobre Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes”

Tratados de Libre Comercio

Principal vehículo de integración económica internacional



DR-CAFTA

Estados Unidos de América,
Centroamérica y República
Dominicana



Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)
Canadá, Estados Unidos de América y
México



Tratado de Libre Comercio Perú-
Estados Unidos
Acuerdo bilateral



Tratado de Libre Comercio Estados
Unidos y Colombia
Acuerdo Bilateral



Tratado de Libre Comercio Chile -
Estados Unidos
Acuerdo bilateral

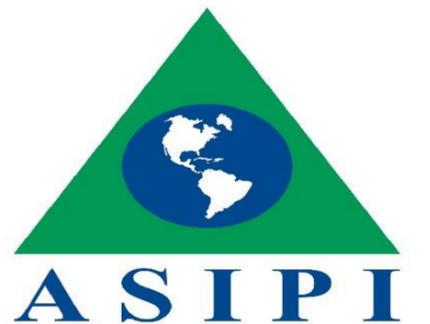


**¿De qué forma se ha trabajado la armonización
de patentes y marcas en América Latina?**



LEGISLACIÓN

- ✓ Decisión 486 - Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú)
- ✓ Leyes nacionales: Armonización como consecuencia de los tratados internacionales y TLC's



Exámenes de Patentes

- ✓ Los requisitos formales varían de país en país
- ✓ Exclusiones de patentabilidad dependiendo del país
- ✓ Evalúan los **criterios de patentabilidad**: Uniformidad
- ✓ Puede tomar mucho tiempo, dependiendo del procedimiento del país, el campo de la técnica y la complejidad de la creación
- ✓ Publicación de las solicitudes y observaciones por terceros

PROBLEMAS



- ✓ Retrasos
- ✓ Falta de examinadores con conocimiento en el área
- ✓ Carencia de recursos para contratación de personal técnico capacitado
- ✓ Deficiencia en los exámenes
- ✓ Costos

Cooperación y trabajo compartido

- ✓ Respeto a la soberanía
- ✓ No sustituye el trabajo interno de las oficinas
- ✓ Complementa las tareas
- ✓ Suple deficiencias técnicas



Cooperación en materia de patentes

Convenio	¿En qué consiste?
Procedimiento acelerado de Patentes (PPH)	Usuarios que tengan resolución favorable emitida por uno de estos países, pueden acelerar tramitación en oficinas de otros países adheridos al PPH.
Sistema de apoyo para las solicitudes de patentes para los países centroamericanos y la República Dominicana (CADOPAT)	Asiste a procesos de búsqueda y colaboración en los exámenes de fondo de solicitudes de patentes presentadas en dos países. México apoya 13 oficinas de América Latina, el Caribe y Africa

Cooperación en materia de patentes

PROSUR	Servicios colaborativos entre las oficinas para hacer más eficiente el examen de solicitudes de patentes (compartir exámenes técnicos y realizarlos de forma conjunta)
LATIPAT	Base de datos regional actualizada sobre patentes publicadas en los países de América Latina Apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEP y la OMPI,
“Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de los Países del Istmo Centroamericano Y República Dominicana”	Organización y armonización sobre los procedimientos relacionados con el trámite y examen de patentes Equipos y reuniones para su actualización para este año

PPH

País	Con
Argentina	Estados Unidos y Japón, PROSUR
Brasil	Estados Unidos y Japón, PROSUR
Colombia	Alianza del Pacífico, Estados Unidos, España, Corea del Sur, Japón y Oficina Europea de Patentes (EPO), PROSUR
Chile	Alianza del Pacífico, PROSUR, Canadá; China y Japón
Perú	España, Alianza del Pacífico, PROSUR
México	Austria; Alianza del Pacífico, Portugal; Canadá; China; España; Estados Unidos de América; Japón, Corea del Sur, Singapur; y la Oficina Europea de Patentes (EPO)

PPH

País	Con
Uruguay	Piloto con PROSUR
Nicaragua	Estados Unidos

PROYECTOS	
Brasil	EPO (química), SIPO (China)
Costa Rica	PROSUR
Panamá	Estados Unidos

Exámenes de fondo en materia de Patentes

CHILE



Art. 7 - El solicitante deberá indicar en la solicitud el número, fecha y lugar de otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya protección solicita en Chile. A requerimiento del Departamento (INAPI), cuando legalmente corresponda, deberá presentar los informes o fallos que se emitan en el extranjero con relación al derecho cuya protección se solicita en Chile [...]

Art. 46 - Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se hubieren evacuado, hayan o no devenido en la concesión de la patente. Esta obligación no conlleva una obligación para la oficina de tomar en cuenta estos documentos.

COMUNIDAD ANDINA



"Art 46 (Decisión 486).- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. [...] La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Exámenes de fondo en materia de Patentes

COSTA RICA



Art. 14- 3 “El solicitante o titular de una patente deberá proporcionar los siguientes documentos en relación con las solicitudes o títulos extranjeros:

- a) Copia de toda comunicación recibida por el solicitante que se refiera a los resultantes de la búsqueda de anterioridades o de exámenes efectuados respecto a la solicitud extranjera

EL SALVADOR



Art. 21 - [...] Si el Registrador solicitaré apoyo técnico de institutos de investigación, centros de enseñanza universitaria, organismos internacionales o el dictamen de peritos externos, [...]. Si no se recibiere el apoyo técnico o el dictamen de peritos, ello no será motivo para no efectuar el examen de fondo y resolver lo pertinente.

Exámenes de fondo en materia de Patentes

MÉXICO



“**Art. 53.-** [...] el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley. Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.”

“**Art. 54.-** El Instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras.”

NICARAGUA



Art. 22.4- “El examen podrá tener en cuenta los documentos relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad intelectual o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención”

Exámenes de fondo en materia de Patentes

PANAMÁ



Art. 52: “Para realizar los exámenes de fondo, la DIPERPI podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales y extranjeras especializadas, así como aceptar y requerir del solicitante, si fuere el caso, el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes. La DIGERPI para evaluar la patentabilidad de la solicitud podrá aceptar los informes de búsqueda internacional realizados a la solicitud de patente”

REPÚBLICA DOMINICANA



Art. 22.4- “El examen podrá tener en cuenta los documentos relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad intelectual o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención”

PPH, CONVENIOS DE COLABORACIÓN y RECONOCIMIENTO DE EXÁMENES

Beneficios al sistema

- ✓ Asiste a procesos de búsqueda y solicitudes de patentes
- ✓ Armonización de criterios sobre aspectos sustanciales en materia de patentes
- ✓ Que los resultados de búsqueda sean integrales, ya que se complementan con los de otra oficina
- ✓ Las decisiones tomadas por otras oficinas, se ingresan al sistema para consulta y referencia
- ✓ Mejora la calidad de las patentes



PPH, CONVENIOS DE COLABORACIÓN y RECONOCIMIENTO DE EXÁMENES

Beneficios al procedimiento de concesión

- ✓ Dinamismo y más eficiencia en el procedimiento
- ✓ Intercambio de información y se comparte el resultado de los exámenes entre las oficinas
- ✓ Evita duplicidad de trabajo
- ✓ Mejora la calidad de los exámenes
- ✓ Reduce el tiempo de trámite de las solicitudes. Acelera el procedimiento de concesión



PPH, CONVENIOS DE COLABORACIÓN y RECONOCIMIENTO DE EXÁMENES

Beneficios a las oficinas

- ✓ Garantizan eficiencia de las oficinas de patentes en la región
- ✓ Reduce carga de trabajo y la oficina puede enfocarse en otras tareas
- ✓ Contribuyen a la capacitación, el examinador nacional se enriquece: hace que conozcan los criterios, práctica y perspectivas de otras oficinas
- ✓ Reducción de cargas administrativas y financieras que implica llevar el adecuado control de los procedimientos
- ✓ Tener acceso a información, infraestructura, técnicas de búsqueda e informes periciales
- ✓ Permiten conocer prácticas diferentes y hacer benchmark con relación a las propias
- ✓ Promueven la identificación de áreas de oportunidad para la adopción de mejores prácticas
- ✓ Ayuda a posicionar la oficina



PPH, CONVENIOS DE COLABORACIÓN y RECONOCIMIENTO DE EXÁMENES

Beneficios a los usuarios

- ✓ Facilita el procedimiento de concesión
- ✓ Disminución de tiempo del proceso
- ✓ Reduce costos: ahorro
- ✓ Certeza y más seguridad jurídica



Convenios o manuales en materia de marcas

Convenio	Países de AL	¿En qué consiste?
Manual Armonizado e Materia de Marcas	Centroamérica y República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> • Producto de reuniones llevadas a cabo de mutuo acuerdo, que busca armonizar criterios de examen de marcas. • Instrumento de consulta en la tramitación de las solicitudes de marcas
Alianza del Pacífico	Colombia, Chile, Perú	<ul style="list-style-type: none"> • Un listado de términos y regionalismos de productos y servicios no clasificados en la Clasificación Internacional de Niza, utilizados por los países miembros
TMclass	Brasil, Colombia, México, Perú, Estados Unidos	<ul style="list-style-type: none"> • Base de datos de indicaciones de productos y servicios realizada por la EUIPO.
Memorándum de Cooperación con la Sociedad Trilateral de Marcas (TRILATERAL/TM5)	Colombia, México	<ul style="list-style-type: none"> • Compilación de productos y servicios, que puede ser aceptado o no por alguno de los socios de la Sociedad Trilateral.

Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas

- ✓ Finalizado en fecha 28 de agosto de 2014 (revisado periódicamente). Signatarios: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana
- ✓ Instrumento práctico de referencia. Que busca crear una **cultura homogénea** para el examen y registro de signos distintivos.
- ✓ Contenido incluye:
 - ✓ Definición de tipos de marcas y otros aspectos conceptuales
 - ✓ Relación de normativa aplicable
 - ✓ Directrices en examen de forma
 - ✓ Criterios de examen de fondo para evaluaciones de causales de irregistrabilidad absolutas y relativas

Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas

Beneficios

- ✓ Ayuda al fortalecimiento del sistema marcario en las oficinas
- ✓ El examinador de fondo adquiere pautas y herramientas que mejoran el examen de las solicitudes
- ✓ Da más seguridad al solicitante sobre la evaluación de su marca en los distintos países al ser examinada bajo los mismos criterios
- ✓ Contribuye a la capacitación



Alianza del Pacífico

TRILATERAL/TM5 - TMCLASS

Beneficios

- ✓ Permite tener un criterio uniforme
- ✓ Proporciona una visión de conjunto para entender cómo y dónde se clasifican los productos y servicios
- ✓ Evita errores y retrasos
- ✓ Ayuda a tener certeza sobre los productos o servicios que se desean distinguir



Experiencia con oficinas extranjeras

- ✓ A nivel general, colaboración ha sido satisfactoria. Experiencia positiva
- ✓ Intercambio de información ha ayudado a tener mejor criterio en temas más complejos, como las denominaciones de origen
- ✓ Memorandos de entendimiento entre oficinas: seminarios, cursos, intercambio de información, asistencia técnica
- ✓ Entidades internacionales han coordinado actividades académicas a favor de oficinas de PI a nivel AL
 - Seminario de Promoción de la Observancia de los Derecho de Propiedad Intelectual, coordinado por ASIPI e INTA:
 - Edición 2016 – IMPI en México
 - Edición 2017 – INAPI en Chile



Opinión de los países

¿Considera beneficioso tener convenios o manuales con otras oficinas de PI para exámenes de solicitudes de **patentes y marcas**?

País	Respuesta
Argentina	Si
Brasil	Si
Costa Rica	SI
Chile	Si
Cuba	Con reservas
El Salvador	Si
Guatemala	Si
México	Si
Panamá	SI
Perú	Si
República Dominicana	Si

Opinión de los países

¿Qué pudiera mejorar?...

- ✓ Mejores presupuestos para más actividades de colaboración
- ✓ Más cooperación regional e internacional
- ✓ Promover más actividades académicas y alianzas con otras oficinas de P.I.
- ✓ Compartir más experiencias de gestión y eficiencia operacional
- ✓ Es necesario apartar criterios políticos, sociales o económicos de los estudios de patentabilidad a fin de homogenizarlos más y reducir la duplicidad de esfuerzos
- ✓ Incluir eventualmente otras figuras que componen la propiedad industrial



CONCLUSIONES

- ✓ La armonización de las normas de propiedad intelectual es una consecuencia de la integración comercial a nivel regional e internacional
- ✓ En la región existen convenios de cooperación para los exámenes de marcas y patentes, y la mayoría de las oficinas mantienen una estrecha relación de colaboración y asistencia técnica
- ✓ La colaboración entre las oficinas de propiedad intelectual es beneficiosa, pues contribuye a mejorar calidad del trabajo de las mismas, lo hace más eficiente y reduce el tiempo en los procesos

Agradecimientos

- ✓ **Argentina** – Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI)
- ✓ **Colombia** – Superintendencia de Industria y Comercio
- ✓ **Costa Rica** - Registro de la Propiedad Industrial
- ✓ **Chile** – Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
- ✓ **Cuba** – Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual (OCPI)
- ✓ **El Salvador** – Centro Nacional de Registro (CNR)
- ✓ **Guatemala** – Registro de la Propiedad Intelectual
- ✓ **México** – Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI)
- ✓ **Nicaragua** – Registro de Propiedad Intelectual
- ✓ **Panamá** - Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial
- ✓ **Perú** – Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
- ✓ **República Dominicana** – Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
- ✓ **Uruguay** – Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
- ✓ **OMPI** - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual



OBRIGADA!
¡GRACIAS!
THANK YOU!

