

# ECIJA

Abril 2021

## Hitos y tendencias de propiedad intelectual e industrial 2021

---

Informe

Día Mundial de la Propiedad Intelectual

[www.ecija.com](http://www.ecija.com)



## ÍNDICE

1	PRÓLOGO.....	1
2	EUROPA.....	1
2.1	Unión Europea.....	1
2.2	Reino Unido .....	3
2.3	España .....	4
2.4	Portugal .....	4
3	LATINOAMÉRICA .....	5
3.1	Argentina.....	5
3.2	Brasil .....	6
3.3	Chile .....	7
3.4	Colombia.....	11
3.5	Costa Rica .....	12
3.6	Ecuador .....	13
3.7	El Salvador .....	14
3.8	Guatemala.....	14
3.9	Honduras .....	14
3.10	México .....	15
3.11	Nicaragua .....	17
3.12	Panamá.....	20
3.13	Puerto Rico .....	20
3.14	República Dominicana .....	21
4	ASIA .....	22
4.1	China .....	23



## 1 PRÓLOGO

---

El 26 de abril es, desde el año 2000, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, coincidiendo con la fecha de entrada en vigor del Convenio por el que se constituyó en 1970 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"). Es, por tanto, un día de reflexión sobre la importancia de la propiedad intelectual como incentivo a la innovación, la creación cultural y el crecimiento económico.

Nos encontramos inmersos en un momento de profundo cambio. La transformación digital, acelerada por la pandemia, está poniendo a prueba los sistemas de propiedad intelectual clásicos y su capacidad de adaptación a un entorno cada vez más cambiante. Mientras los tribunales siguen interpretando conceptos esenciales para el desenvolvimiento de cualquier modelo de negocio digital, el legislador se muestra ocupado (y preocupado) por regular los nuevos modelos y sobrevivir a los que van quedando superados como la distribución física. De estas cuestiones, con un enfoque de futuro, trata este informe.

Desde ECIJA, como una de las firmas *full-service* de referencia del mercado español en TMT, Propiedad Intelectual y Protección de Datos, hemos querido conmemorar este día repasando los **hitos más destacados en materia de propiedad intelectual e industrial** que han tenido lugar en el último año, **así como tendencias en cada uno de los 16 países en los que tenemos oficinas propias** y de otros territorios de relevancia legislativa en Asia y Europa.

## 2 EUROPA

---

### 2.1 Unión Europea

#### i) Hitos normativos de 2020

La Unión Europea ha visto en 2020 la finalización del período transitorio acordado con Reino Unido en los acuerdos de materialización del "**Brexit**". La salida de un Estado miembro particularmente potente en el campo de las industrias culturales (notablemente la audiovisual), ha puesto a prueba en el contexto del "Brexit" la capacidad de la legislación europea para adaptarse a un contexto muy especial.

En febrero de 2020 se aprobó la **Estrategia Digital Europea**, que, si bien engloba una serie muy amplia de acciones, contiene un apartado específico para consolidar una economía competitiva y justa en la que la coordinación entre derechos de propiedad intelectual y normas de competencia jugarán un papel fundamental. Paralelamente se han producido algunos pronunciamientos por parte del TJUE de gran relevancia como la sentencia sobre el caso C-147/19, según la cual "puede deducirse que un fonograma incorporado en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual pierde su condición de «fonograma» en la medida en que forme parte de tal obra, sin que dicha circunstancia afecte en modo alguno a los derechos sobre ese fonograma en caso de que se utilice con independencia de la obra en cuestión".

En términos generales el año 2020 ha sido el de implementación de las grandes medidas adoptadas en los años inmediatamente anteriores como la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, pendiente de transposición nacional en varios Estados, y la



normativa emanada del Mercado Único Digital, que por el calado de sus reformas continúa en un estado relativamente bajo de desarrollo.

## ii) Tendencias para 2021

Las tendencias para 2021 en el ámbito de la Unión Europea vienen claramente marcadas por el desarrollo de la Estrategia Digital Europea, y particularmente por dos normas que afectarán directamente a modelos de negocio basados, en parte, en el licenciamiento de derechos.

1. **Digital Services Act (DSA):** la Comisión Europea hizo público en diciembre de 2020 su proyecto, el cual regulará fundamentalmente el papel de los intermediarios, estableciendo nuevos mecanismos de control en plataformas digitales, clasificadas por su nivel de importancia.
2. **Digital Markets Act (DMA):** configurada como una cuestión de competencia, pretende asegurar un funcionamiento justo y razonable de las grandes plataformas de internet ante la asimetría entre los “guardianes de acceso” a la red.

## 2.2 Reino Unido

### i) Hitos normativos de 2020

La consumación del Brexit a partir del 1 de enero de 2021 ha supuesto una serie de cambios forzosos en todo el espectro de la propiedad intelectual e industrial, así como la salida de Reino Unido del Mercado Único Digital. Esto supone una serie de desajustes, especialmente para ciudadanos británicos, en sectores tan importantes como el audiovisual. No obstante, el Reino Unido se mantiene como parte del Convenio Europeo sobre la Televisión Transfronteriza del Consejo de Europa, lo que mantiene una cierta estabilidad en cuanto a la producción transfronteriza de obras audiovisuales.

Los cambios principales de este inusual acontecimiento son:

- Marcas: creación automática de marcas nacionales británicas equivalentes a marcas europeas preexistentes.
- Diseños: creación automática de diseños nacionales británicos equivalentes a marcas europeas preexistentes.
- Inexistencia del agotamiento del derecho de marca al introducir mercancías en el Espacio Económico Europeo.
- Desaparición de la portabilidad transfronteriza entre la UE y Reino Unido.

### ii) Tendencias para 2021

Se espera que a lo largo del año se produzcan ciertos reajustes cuya definición todavía está por ver en cuanto a materias específicas relacionadas con la propiedad intelectual e industrial que, a pesar del Brexit, por el momento muestra un alto grado de convergencia con la normativa europea por la imposibilidad material de que se hayan podido producir cambios de envergadura. No se esperan, de momento, grandes cambios en cuanto al marco de derechos de propiedad intelectual ni grandes cambios en cuanto a patentes (por su base nacional y la participación de Reino Unido en la *European Patent Office*, que no es una agencia de la UE) o marcas.



## 2.3 España

### i) Hitos normativos de 2020

**2020 debería haber sido en España un año decisivo para impulsar la adecuación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, a las disposiciones de la directiva de "copyright", es decir, la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, que contiene importantes disposiciones sobre el control de contenidos protegidos por en el ámbito de las plataformas o la remuneración por agregación de contenidos y cuyo plazo de transposición finaliza el próximo 7 de junio de 2021.

No obstante, el parón generado por la pandemia ha llevado a España a centrarse en medidas de urgencia, tales como la suspensión del requisito de estreno en sala para películas cinematográficas (CUD/807/2020) o la reforma del sistema de incentivos fiscales a la producción previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. El resto de medidas comparten el espíritu de ayudar a los sectores creativos más perjudicados por la situación de la pandemia.

Más recientemente se ha anunciado la firma de un protocolo auspiciado por el Ministerio de Cultura y Deporte para la protección de derechos de propiedad intelectual en el que participan creadores e industria.

### ii) Tendencias para 2021

La tendencia viene sin duda marcada por el necesario debate sobre la transposición de la Directiva (UE) 2019/790, cuyo desarrollo está siendo más lento de lo esperado, y que reformará pocos aspectos de la ley vigente, si bien de gran importancia. El funcionamiento desigual de la actual compensación equitativa por los servicios electrónicos de agregación de contenidos y el control más estricto de contenidos online, y especialmente su ajuste con los mecanismos ya existentes en la legislación española, centrarán buena parte de los debates.

Por otra parte, se **espera la próxima aprobación de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual**, que incorpora grandes cambios en cuanto al marco de los servicios audiovisuales y cuya tramitación a fecha de emisión del presente informe se encuentra avanzada pero ralentizada tras el informe preceptivo emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en enero de 2021.

La inaplicación de las medidas especiales por el COVID-19 y la adaptación de la normativa a nuevas realidades como el cambio del paradigma de ventanas de explotación en el universo audiovisual es previsible que generen nuevas normas a lo largo de 2021.

## 2.4 Portugal

### i) Hitos normativos de 2020



Los títulos reglamentarios aplicables en Portugal en materia de derechos de autor y derechos afines, así como de propiedad industrial, no han sufrido modificaciones durante el 2020, pero cabe destacar que **en 2019, entró en vigor el nuevo Código de Propiedad Industrial CPI (de 2018), que contempla las soluciones implementadas por las nuevas regulaciones europeas**, como las relacionadas con marcas y protección de *know how* y *trade secrets* y algunos cambios a nivel de procedimiento, aunque su estructura se mantiene muy parecida al código anterior de 2003.

Asimismo, entraron en vigor los cambios a la ley de las disputas derivadas de la innovación de los derechos de propiedad industrial, incluidos los procedimientos de precaución respecto con los medicamentos de referencia. Estos se encuentran ahora sujetos a arbitraje voluntario, revocando así el régimen de arbitraje previo necesario para este tipo de litigios.

## ii) Tendencias para 2021

En el 2020 el número de solicitudes de patente aumentó en un 72%, por lo que se espera que esta tendencia continúe en 2021. También debido a la situación de pandemia en la que vivimos actualmente, las empresas farmacéuticas están en una lucha constante por la innovación y por su registro, como una forma de proteger sus derechos como titulares.

## 3 LATINOAMÉRICA

---

### 3.1 Argentina

#### i) Hitos normativos de 2020

Los hitos en el país se concentran en:

1. Nuevas plataformas tecnológicas para la presentación de registros en materia de protección de la propiedad intelectual e industrial.
2. Nuevos requerimientos de solicitud de consentimiento de los autores y/o titulares de las obras fotográficas para el efectivo registro de estas.
3. Disposiciones referentes a la trazabilidad de titularidad de derechos de autor sobre obras adquiridos por vía de contratos.

Si bien la promulgación de nuevas leyes de Propiedad Intelectual e Industrial en Argentina es escasa, cabe destacar que se cuenta con un Régimen legal de Propiedad Intelectual amplio (Ley 11723) apoyado por Decretos Reglamentarios, Nacionales y Tratados Internacionales ratificados, imprimiéndole un Régimen Autoral destinado, por ejemplo, a regular la utilización de obras de los repertorios en actos de naturaleza publicitaria.

A su vez, la Ley 25.036, amplía los derechos de Propiedad Intelectual de software y otros trabajos de contenido digital. Por otro lado, Argentina es internacionalmente reconocida como gran portador de creativos, condición que se refleja en la creación de asociaciones civiles tales como SADAIC y/o ARGENTORES, las cuales regulan la actividad de creativos de todas las ramas.

Una de las últimas actualizaciones destacables son las sanciones de los decretos 4/2019, 6/2019, 8/2019, 10/2019 que instrumentan la digitalización completa de los procedimientos de presentación de registros en la materia, nuevos requerimientos para renovar y devolver obras inéditas cuya titularidad devenga de contratos, se incorporan términos como "ediciones nativas en soporte digital" y se adapta en la regulación la contemplación de obras digitales.



Se ha incorporado el requerimiento del consentimiento a los autores y titulares de obras fotográficas para su registro a los fines de que la información registral sea remitida a INTER ARTIS ARGENTINA (sociedad de gestión colectiva para la fotografía).

Destaca la conservación de un criterio “pro autor” alineado con la serie de tratados internacionales de la materia en los que Argentina actuó activamente para adherirse.

## ii) Tendencias para 2021

Asistimos a un vertiginoso ascenso del valor de los bienes inmateriales. Este fenómeno relacionado con el avance tecnológico y su consecuencia en las costumbres y preferencias se ha visto acelerado en el último tiempo con la irrupción masiva de la virtualidad. Por tanto, las tendencias se concentran en torno a:

1. Valoración de los bienes intangibles por actores económicos y la sociedad.
2. Agilización de procesos de protección y registro a través de la digitalización y reformas legales.
3. Protagonismo del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) en la resolución de conflictos; reducción de tiempo, costos y menor judicialización.

## 3.2 Brasil

### i) Hitos normativos de 2020

Tanto 2019 como 2020 fueron años importantes para la Propiedad Intelectual en Brasil. Se promulgaron algunas nuevas leyes para regular la propiedad intelectual en la salud y en las nuevas tecnologías. Respecto al ámbito sanitario, con la pandemia ocasionada por la COVID-19, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) creó el Observatorio de Tecnologías relacionadas con coronavirus con el objetivo de ayudar a combatir la pandemia.

Además de la creación del Observatorio, el INPI también modificó la Resolución INPI 239 de 2019 con la edición de la ordenanza 149/2020 para regular la prioridad de los procesos de patentes en curso en Brasil, cuya tecnología está relacionada con el virus. Por otro lado, el Gobierno también impulsó la ordenanza 2466/2020 que ha creado el Comité de Propiedad Intelectual en Salud con el objetivo de proponer acciones y subsidiar las actividades del Ministerio de Salud en materia de Propiedad Intelectual.

En el ámbito de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el actual mundo hiperconectado, se volvió esencial la elaboración de nuevas disciplinas jurídicas que regularan el espacio virtual. Han surgido en este contexto nuevas reglas sobre seguridad de la información (*cybersecurity*), tecnología y protección de datos.

Igualmente, el año de 2020 fue un periodo muy importante de adaptación para Brasil a la adhesión efectiva del país al Protocolo de Madrid, que tuvo lugar en 2019. El Protocolo de Madrid es uno de los principales proyectos del INPI en el ámbito de la integración brasileña en el sistema internacional de Propiedad Industrial.

Los últimos años han traído a Brasil un nuevo y más simplificado procedimiento para la protección de marcas a nivel internacional. La reducción de la burocracia en el registro de marcas representa un elemento facilitador para la internacionalización de las empresas brasileñas y un incentivo para la protección de las marcas nacionales en el exterior.



## ii) Tendencias para 2021

Con la llegada de nuevos negocios y nuevas tecnologías muy dinámicas, es fundamental que la propiedad intelectual reúna los múltiples derechos aplicables sobre las invenciones de la inteligencia humana, como derechos de patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos industriales y otros. En este contexto, el papel de Propiedad Intelectual se vuelve aún más importante cuando se aplica a tecnologías que impactan en los diferentes sectores de la economía.

Cabe resaltar que el Gobierno federal ha estado trabajando para desarrollar una estrategia más sólida en propiedad intelectual a través de un grupo de trabajo en el ámbito de la Secretaría de Economía (GIPI), con el propósito de proponer acciones y coordinar las acciones en el área de propiedad intelectual. Y un nuevo programa para incentivar la generación de activos de Propiedad Intelectual en el país y su uso como ventaja competitiva. Además, el *boom* del e-commerce, educación online, uso de plataformas digitales, blockchain, big data, IoT y aplicaciones de IA traerán consecuencias sobre la regulación de softwares, transferencia de tecnología y derechos de la propiedad intelectual.

Por último, para el año de 2021 hay una gran expectativa por la decisión definitiva de la Corte Suprema Federal sobre la vigencia de las patentes farmacéuticas en Brasil, que actualmente es de 15 o 20 años, pero con la demora en el análisis de las solicitudes para el otorgamiento del INPI, este periodo de vigencia puede ser mayor. El debate se articulará en torno a la acción directa de inconstitucionalidad (ADI) 5529 interpuesta por la Fiscalía General de la Nación, que argumenta que el párrafo único del artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) Ley 9279/1996 es inconstitucional. Tendremos que esperar la decisión de la Corte Suprema Federal para evaluar el eventual impacto en la industria farmacéutica y tecnología.

## 3.3 Chile

### i) Hitos normativos de 2020

La situación generada a raíz de la pandemia por COVID-19 afectó la aprobación de iniciativas legislativas durante 2020. Se avanzó con el trámite de algunas normativas, pero no hubo aprobación de ninguna norma destacada en materia de propiedad intelectual e industrial.

En materia de propiedad intelectual e industrial, las principales iniciativas legislativas sufrieron un parón importante debido a la situación generada a raíz de la pandemia por COVID-19, lo que hizo que se diera prioridad a medidas relacionadas con la crisis sanitaria y se postergaran las que afectan a otras materias.

Así, en 2020 se presentó un proyecto de ley para regular licencias no voluntarias de propiedad intelectual para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en un contexto de pandemia.

También, durante 2020, continuó el trámite para aprobar una importante modificación de la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a fin de perfeccionarla y adecuarla a estándares internacionales en la materia. Entre otras medidas, esta modificación pretende lo siguiente:

- a) Incorporar la protección de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo marcas tridimensionales y olores.



- b) Obligar al uso efectivo de las marcas comerciales registrados, incluyendo su no uso como causal de caducidad.
- c) Tipificar el delito de falsificación marcaria
- d) Restaurar el derecho de prioridad en materia de patentes
- e) Incorporar las solicitudes provisionales de derechos de patente.
- f) Restricciones a la extensión máxima del plazo de las protecciones suplementarias.
- g) Incorporar la acción de usurpación de patente
- h) Nuevas limitaciones a los derechos de patente, a saber, actos privados sin fines comerciales, actos experimentales y/o educativos y la preparación de medicamentos bajo prescripción médica en ciertos casos individuales.
- i) Ampliación del plazo de vigencia de los registros de diseños industriales de 10 a 15 años.
- j) Ampliar el concepto de secreto empresarial
- k) Implementación de un sistema abreviado de registro de diseños industriales sin requerimiento obligatorio del examen de fondo, entre otros.

## ii) Tendencias para 2021

Este 2021 ya fue aprobada una ley que regula los derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija. Además, se espera que durante el año sean aprobadas algunas de las normas más esperadas en materia de comercio electrónico, protección de datos y ciberseguridad.

En lo que llevamos de 2021 ya ha sido aprobado el proyecto de ley que establece nuevas normas sobre derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija. Entre otras, la norma prescribe que constituyen expresiones de las artes visuales; el autor de obras visuales de imagen fija, de obras de arte gráficas o plásticas gozará del derecho irrenunciable, inalienable e intransferible por actos entre vivos de percibir el 5 por ciento del precio de reventa de dicha obra; señala que las obras de arte se considerarán obras originales si han sido realizadas por el propio autor o bajo su autoridad; señala que el adquirente de pinturas, esculturas, fotografías, dibujos y demás obras de artes gráficas o plásticas, no obtendrá más derecho que el de exhibir la obra sin fines lucrativos; y también establece, sobre la reproducción a través de fotos de monumentos, estatuas y, en general, de las obras artísticas que adornan permanentemente plazas, avenidas y lugares o espacios públicos que pertenezcan al patrimonio cultural común, determina que será lícita la publicación y distribución sin fines lucrativos de tales reproducciones y no estará sujeta a remuneración.

En relación con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TPP11, el trámite sigue en el Senado que todavía no lo aprueba. En lo que afecta a la propiedad intelectual, el Tratado pretende promover la innovación, la creatividad, facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y artes. Pero se encuentran suspendidas algunas negociaciones, principalmente sobre derechos de autor y patentes.

En materia de comercio electrónico, actualmente están en tramitación nuevas normas que pretenden mejorar la legislación actual:

- Reglamento de Comercio Electrónico. Su finalidad principal es proteger a los consumidores que adquieren productos o servicios por medios electrónicos, de manera que los proveedores faciliten más información y de mejor calidad.
- Proyecto de Ley Pro Consumidor. Pretende facilitar la adquisición de productos y servicios por los consumidores, así como garantizar su protección.



Por su parte, el proyecto de ley del Gobierno que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales continúa su trámite de aprobación y se espera que finalice en 2021. Las medidas fundamentales que se proyecta aprobar con este texto suponen un acercamiento de la normativa de protección de datos chilena al Reglamento General de Datos de la Unión Europea. Entre las mismas se encuentran:

- Creación de una Agencia de Protección de Datos con facultades interpretativas de fiscalización, tanto para recibir reclamaciones de ciudadanos como para establecer sanciones.
- Establecimiento de un sistema de multas y sanciones por incumplimiento de la normativa.
- Ampliación del universo de fuentes de licitud que permitan el tratamiento de datos personales.
- Incorporación de nuevos derechos en favor del titular de los datos, como el derecho de portabilidad que permite solicitar el traslado de los mismos de un responsable del tratamiento a otro.

#### **i) Hitos normativos de 2020**

La situación generada a raíz de la pandemia por COVID-19 afectó la aprobación de iniciativas legislativas durante 2020. Se avanzó con el trámite de algunas normativas, pero no hubo aprobación de ninguna norma destacada en materia de propiedad intelectual e industrial.

Así, en 2020 se presentó un proyecto de ley para regular licencias no voluntarias de propiedad intelectual para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en un contexto de pandemia.

También, durante 2020, continuó el trámite para aprobar una importante modificación de la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a fin de perfeccionarla y adecuarla a estándares internacionales en la materia. Entre otras medidas, esta modificación pretende lo siguiente:

- l) Incorporar la protección de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo marcas tridimensionales y olores.
- m) Obligar al uso efectivo de las marcas comerciales registradas, incluyendo su uso como causal de caducidad.
- n) Tipificar el delito de falsificación marcaria
- o) Restaurar el derecho de prioridad en materia de patentes
- p) Incorporar las solicitudes provisionales de derechos de patente.
- q) Restricciones a la extensión máxima del plazo de las protecciones suplementarias.
- r) Incorporar la acción de usurpación de patente.
- s) Nuevas limitaciones a los derechos de patente, a saber, actos privados sin fines comerciales, actos experimentales y/o educativos y la preparación de medicamentos bajo prescripción médica en ciertos casos individuales.
- t) Ampliación del plazo de vigencia de los registros de diseños industriales de 10 a 15 años.
- u) Ampliar el concepto de secreto empresarial.
- v) Implementación de un sistema abreviado de registro de diseños industriales sin requerimiento obligatorio del examen de fondo, entre otros.

#### **ii) Tendencias para 2021**

Este 2021 ya fue aprobada una ley que regula los derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija. Además, se espera



que durante el año sean aprobadas algunas de las normas más esperadas en materia de comercio electrónico, protección de datos y ciberseguridad.

Con respecto a la ley que establece nuevas normas sobre derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija, entre otras, la norma prescribe que constituyen expresiones de las artes visuales; el autor de obras visuales de imagen fija, de obras de arte gráficas o plásticas gozará del derecho irrenunciable, inalienable e intransferible por actos entre vivos de percibir el 5 por ciento del precio de reventa de dicha obra; señala que las obras de arte se considerarán obras originales si han sido realizadas por el propio autor o bajo su autoridad; señala que el adquirente de pinturas, esculturas, fotografías, dibujos y demás obras de artes gráficas o plásticas, no obtendrá más derecho que el de exhibir la obra sin fines lucrativos; y también establece, sobre la reproducción a través de fotos de monumentos, estatuas y, en general, de las obras artísticas que adornan permanentemente plazas, avenidas y lugares o espacios públicos que pertenezcan al patrimonio cultural común, que será lícita la publicación y distribución sin fines lucrativos de tales reproducciones y no estará sujeta a remuneración.

En relación con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TPP11, el trámite sigue detenido en el Senado, que todavía no lo aprueba. En lo que afecta a la propiedad intelectual, el Tratado pretende promover la innovación, la creatividad, facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y artes. Pero se encuentran suspendidas algunas negociaciones, principalmente sobre derechos de autor y patentes.

En materia de comercio electrónico, actualmente están en tramitación nuevas normas que pretenden mejorar la legislación actual, entre ellas:

- Reglamento de Comercio Electrónico: Su finalidad principal es proteger a los consumidores que adquieren productos o servicios por medios electrónicos, de manera que los proveedores faciliten más información y de mejor calidad.
- Proyecto de Ley Pro Consumidor: Pretende facilitar la adquisición de productos y servicios por los consumidores, así como garantizar su protección.

Por su parte, el proyecto de ley del Gobierno que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales continúa su trámite de aprobación y se espera que finalice en 2021. Las medidas fundamentales que se proyecta aprobar con este texto suponen un acercamiento de la normativa de protección de datos chilena al Reglamento General de Datos de la Unión Europea. Entre las mismas se encuentran:

- Creación de una Agencia de Protección de Datos con facultades interpretativas de fiscalización, tanto para recibir reclamaciones de ciudadanos como para establecer sanciones.
- Establecimiento de un sistema de multas y sanciones por incumplimiento de la normativa.
- Ampliación del universo de fuentes de licitud que permitan el tratamiento de datos personales.
- Incorporación de nuevos derechos en favor del titular de los datos, como el derecho de portabilidad que permite solicitar el traslado de los mismos de un responsable del tratamiento a otro.

Por último, se está tramitando un proyecto de ley del Gobierno para adecuar la legislación chilena en materia de delitos informáticos al Convenio de Budapest suscrito por Chile. Este es un acuerdo internacional que busca equiparar en todos los países miembros los tipos penales para los delitos informáticos para lograr que los



ciberdelincuentes, que suelen operar desde un tercer país, puedan ser perseguidos a nivel transnacional.

### 3.4 Colombia

#### i) Hitos normativos de 2020

En 2020, el régimen de PI en Colombia no tuvo modificaciones en materia de ley, pero sí se expedieron varias regulaciones en la materia:

- Decreto 1650 de 2020 (que modifica la integración de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual);
- Decreto 474 de 2020 (que prorrogó la vigencia del Fondo Fílmico Colombia y establece el derecho a solicitar Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia);
- Resolución 361 de 2020 del Ministerio de Ciencias (que adopta la cláusula de Propiedad Intelectual para incluir en las convocatorias públicas que celebre el Ministerio);
- Resolución SIC 59671 de 2020, corregida por la Resolución SIC 62571 de 2020 (que modifica o adiciona el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio ("SIC"), en lo relacionado con la solicitud de registro de marcas) estableciendo, entre otros, nuevos requisitos para reivindicar el color en marcas mixtas, figurativas, tridimensionales, etc. (salvo las de color); así como para el registro de marcas sonoras, de color, de posición, y animadas (estas modificaciones entraron en vigor el 25 de septiembre de 2020).

La Ley 2080 del 2021 modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableciendo que las demandas de nulidad sobre asuntos de Propiedad Industrial tendrán dos instancias (y no trámite de única instancia ante el Consejo de Estado): la primera, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la segunda ante el Consejo de Estado. Esta modificación entrará en vigor a partir del 26 de enero de 2022.

Lo más destacable del año 2020 fue la implementación de incentivos para la inversión audiovisual en Colombia a través del otorgamiento de certificados CINA (Decreto 474 del 2020) expedidos por el Fondo Fílmico Colombia, por el que se tienen descuentos al impuesto de renta hasta por un 35% del valor de la inversión realizada en el país y se mantiene la exención de renta (ley 1943 de 2018) para las empresas de economía naranja constituidas antes del 31 de diciembre del 2021.

Asimismo, hubo una serie de modificaciones positivas para el registro digital de marcas; particularmente, fortalecimiento en los trámites virtuales para realizar los procesos de registro, renovación y cancelación de marca a través de las plataformas virtuales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, se resalta que la Superintendencia en el 2020 firmó convenios de colaboración con la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual con el propósito de adoptar medidas para fomentar y capacitar en el uso de consulta y divulgación de la propiedad Industrial mediante herramientas tecnológicas, facilitando aún más el acceso a los servicios de protección de la propiedad intelectual a pesar de las dificultades que se presentan a raíz del brote del Covid19.

#### ii) Tendencias para 2021

Se espera que continúe la tendencia de impulsar y promover los registros de propiedad intelectual. En los últimos meses del año 2020 la Superintendencia de Industria y



Comercio concedió a 86 signos la protección de marca notoria, y se ha evidenciado un incremento en la solicitud de registros de marca a nivel nacional, lo que demuestra que los empresarios ven cada vez más valor a sus activos intangibles de propiedad intelectual.

Esperamos se mantengan los incentivos a las industrias creativas del país, la conservación del FDC (Fondo Desarrollo Cinematográfico) y los incentivos tributarios de la ley 814 de 2003 para inversionistas y donantes a la industria cinematográfica nacional. Asimismo, prevemos que se conserven y mantengan los cupos para los incentivos de la ley 1556 de 2012 (Cash rebate y CINAS) para obras audiovisuales (cine, televisión, videojuegos, series web, publicidad entre otros). Convocatorias de Colombia Crea Talento (CoCrea), corporación asociada al Decreto 697 de 2020, encargada por el Ministerio de Cultura de efectuar las convocatorias para la aplicación del incentivo tributario de deducción por inversiones y donaciones a proyectos de economía creativa, correspondiente al 165% del valor real invertido o donado por el periodo gravable en que se realice la inversión o donación.

El apoyo a la reactivación económica, concretamente el apoyo a las industrias de economía naranja es vital e indispensable para la superación de la crisis sectorial y económica generada por el COVID- 19.

En nuestra opinión, esta reactivación económica generará un aumento exponencial en el número de registros de signos distintivos, especialmente de marcas, ya que en los últimos años se ha culturizado al empresario frente al valor de propiedad industrial en sus negocios. La virtualidad ha ayudado a facilitar estos trámites para los empresarios y también han influenciado los descuentos otorgados a las pequeñas y medianas empresas, pero todavía no se ha logrado posicionar la protección de la propiedad intelectual como una prioridad al momento de la creación de empresas. Esperamos que, con el fortalecimiento y el impulso a la inversión en las industrias creativas, la propiedad industrial sea una de las áreas con mayor crecimiento en el país.

### 3.5 Costa Rica

#### i) Hitos normativos de 2020

No ha habido leyes nuevas, sin embargo, existe el proyecto de ley 22.304, Ley de atracción de inversiones filmicas en Costa Rica desde el 13 de noviembre de 2020. Así también, con motivo de la pandemia el presidente de la República en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo el lanzamiento del "Repositorio de Derechos del COVID-19" (CAP, por sus siglas en inglés), un gran hito para nuestro país en materia de propiedad intelectual e industrial.

El "Repositorio CAP" es una plataforma que permite compartir datos, conocimiento, propiedad intelectual y facilitar el acceso equitativo a productos de salud que permitirán salvar vidas contra el COVID-19. El lanzamiento del repositorio que hizo el presidente con la OMS puso a Costa Rica en el mapa, pues el llamado a la solidaridad que se hizo pretendía beneficiar, sin distingo, a todas las naciones que enfrentaban -y aun enfrentan- la crisis por el virus SARS-COV2.

Esto, aunado a los avances con tratamientos de suero convaleciente y otras iniciativas en el campo de la innovación, puso sobre la mesa la importancia de la propiedad intelectual. Por otro lado, aun y cuando el proyecto de ley 22.304 no va directamente al fondo de la propiedad intelectual, sí se relaciona con una industria que tiene en su mismo centro la propiedad intelectual.



Elo, además de ser indicativo de un interés de nuestra Asamblea Legislativa en esta materia -que ya de por sí es un gran logro-, consideramos abre las puertas a otras iniciativas que busquen, de manera paralela, robustecer la legislación existente de cara a los nuevos retos que enfrentará una industria cinematográfica en crecimiento, e incluso se reactiven proyectos de ley que llevan varios años durmientes en nuestra Asamblea Legislativa.

## **ii) Tendencias para 2021**

2020 tampoco trajo consigo avances importantes en materia de propiedad intelectual/industrial, por cuanto las prioridades del aparato legislativo se centraron en la pandemia y la reforma al empleo público, como un requisito fundamental y necesario del acuerdo de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), considerado un paliativo a la crisis fiscal del país.

## **3.6 Ecuador**

### **i) Hitos normativos de 2020**

En el año 2020 no se aprobaron nuevas leyes en Ecuador que regulen y modernicen aspectos de propiedad intelectual e industrial. Sin embargo, existen aspectos importantes para destacar.

Actualmente en la Asamblea Nacional del Ecuador, se encuentra en trámite para segundo debate y será próximamente aprobado, el Proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico.

Esta iniciativa legislativa tiene como objetivos principales: garantizar los derechos de propiedad intelectual de las personas naturales y jurídicas, como un instrumento transcendental para el desarrollo del país; disminuir las consecuencias del comercio ilegal de mercancías falsificadas, que afectan y lesionan los derechos de propiedad intelectual, y, finalmente, fomentar la construcción intelectual, a través de un marco jurídico claro que proteja los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual, instrumentos fundamentales para competir en una economía de mercado globalizada.

### **ii) Tendencias para 2021**

Ecuador está próximo a aprobar de acuerdo con su legislación interna la ratificación del “Protocolo de Enmiendas al Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC”.

La ratificación de las enmiendas a este Protocolo trae grandes beneficios principalmente para aquellos países cuya producción farmacéutica es escasa y para garantizar el derecho a la salud pública de sus ciudadanos debe recurrir a las licencias obligatorias. Es así, que la modificación al artículo 31 bis menciona dicha autorización y se presenta como una de las flexibilidades de los ADPIC, que permite la emisión de licencias obligatorias, es decir una licencia sin autorización del titular de la patente, con ciertas condiciones, siendo una de ellas para abastecer el mercado interno.

Según datos del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), a pesar de que en la legislación ecuatoriana ya se encuentran



reguladas las licencias obligatorias, en la actualidad no existe ni una sola licencia vigente, por ende, la necesidad de enmienda al Protocolo.

### 3.7 El Salvador

#### i) Hitos normativos de 2020

No existen actualmente nuevas leyes o reformas a la normativa ya vigente a la fecha en El Salvador.

#### ii) Tendencias para 2021

Con la entrada en vigor de la ley de comercio electrónico, firma electrónica y otros cuerpos normativos que se discuten en la actualidad, esperamos que exista un aumento en la demanda de servicios de propiedad intelectual relativos a los derechos de autor (desarrollos web, aplicaciones), licencias de uso y protección de dominios (por medio de sistema de propiedad industrial).

### 3.8 Guatemala

#### i) Hitos normativos de 2020

La última legislación en materia de propiedad intelectual e industrial que se ha aprobado en Guatemala datan del año 2014. Se trata de los Acuerdos Gubernativos 95-2014 y 148-2014 relacionados a la implementación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

En Guatemala desde hace varios años existe la obligación de aprobación de legislación por parte del Congreso de la República derivado principalmente del tratado de libre comercio con Estados Unidos (DR CAFTA), sin embargo, el Congreso de la República de Guatemala no se ha visto anuente a incluirlo en la agenda legislativa.

#### ii) Tendencias para 2021

En este año, el legislador guatemalteco no se ve claramente inclinado hacia ninguna materia específica de Propiedad Intelectual / Industrial. El Gremio de abogados especialistas en Propiedad Intelectual ha tratado de forma doctrinaria varias veces el tema de variedades vegetales, ya que en Guatemala se encontraban reguladas en la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, por parte del Congreso de la República, no se ve ninguna iniciativa adecuada.

En Guatemala se reformó la Ley de Propiedad Industrial en el año 2014, sin embargo, dicha reforma no llegó a hacerse efectiva, ya que fue derogada antes de entrar en vigor, por lo que no hay ninguna legislación actual de variedades vegetales. Varias veces el tema ha sido tratado por diferentes abogados referentes de Propiedad Intelectual en Guatemala, sin embargo, el congreso no ha hecho ninguna propuesta concreta relacionada al tema. tampoco se ha visto anuente a ninguna otra tendencia de propiedad intelectual.

### 3.9 Honduras

#### i) Hitos normativos de 2020



Durante el 2019 se aprobó la única es la Ley de Cinematografía de Honduras. El objetivo de esta ley es proteger y fomentar la iniciativa creativa nacional en la producción cinematográfica, por su carácter asociado al patrimonio cultural de Honduras y a la formación de la identidad colectiva, la actividad cinematográfica y audiovisual es de interés social, por lo tanto, es objeto de la ley, el desarrollo de dicha Industria incluyendo todos sus sectores y actividades para convocar las condiciones de la participación y competitividad en la cinematografía nacional.

Las tendencias que esperábamos en el país durante el 2020 estaban alineadas con una **mayor protección y regulación hacia los derechos de propiedad intelectual en el sector Fintech**, así como un incremento de resolución de disputas a través de métodos alternos como la conciliación y arbitraje, puesto que las consecuencias del COVID-19 incrementará el desarrollo de los negocios a través de plataformas digitales y la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones en vigencia desde el año 2011 en Honduras, prevé que **los conflictos en materia de propiedad intelectual se deben resolver de forma primigenia por arbitraje**, salvo pacto en contrario.

## ii) Tendencias para 2021

- Mejora de la Plataforma Electrónica de Presentación y Seguimiento de Solicitudes en materia de Propiedad Industrial
- Adaptación del Registro de Marcas a la Undécima Edición del Arreglo de Niza.
- Mayor protección de los Derechos de Propiedad Intelectual que se difunden por internet, especialmente a través de redes sociales.

A raíz del COVID-19, el Gobierno de Honduras implementó una Plataforma Electrónica de Presentación y Seguimiento de Solicitudes en materia de Propiedad Industrial, puesto que anteriormente el procedimiento para presentar dichas solicitudes se realizaba exclusivamente de forma física y presencial. Si bien lo anterior resulta un gran avance, aún existen dificultades en el manejo técnico de la plataforma y permanece la obligación de presentar documentación física.

Asimismo, conforme a los avances de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se precisa el estudio e implementación de la Undécima Edición del Arreglo de Niza para el Registro de Marcas en Honduras, a fin de estandarizar los criterios de Clasificación de Marcas como lo están realizando otros países.

Finalmente, en Honduras no existe una regulación específica que proteja adecuadamente los derechos de autor, los derechos conexos y los derechos de propiedad industrial, ante infracciones que se suscitan por los avances tecnológicos y los cambios constantes a través de internet, redes sociales y páginas web que permiten compartir videos, de ahí que resulta necesario que el Gobierno y las autoridades del Poder Judicial involucradas con la protección de dichos derechos, establezcan medidas de seguimiento a las denuncias y juicios que se presentan en esta materia.

## 3.10 México

### i) Hitos normativos de 2020

El 1 de julio de 2020 se publicó la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPII), que abroga a la anterior Ley de la Propiedad Industrial (LPI). En la misma fecha anterior, se publicó la reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto de las medidas tecnológicas de protección al derecho de autor y los proveedores de servicios de internet.



La nueva LFPPI entró en vigor en noviembre de 2020. A continuación, resaltamos algunos aspectos relevantes: La validez de los registros marcarios ahora se computará a partir de la fecha en que dicho registro fue otorgado (art. 178).

Se confirma que la presentación de la declaración de uso de marca al tercer año es obligatoria únicamente para los registros marcarios otorgados a partir del 10 de agosto de 2018 (transitorio décimo primero). Se elimina de las prohibiciones para el registro de marcas, que resulten contrarias a la moral, sin embargo, se mantiene la prohibición respecto de las que atenten contra el orden público (art. 12).

Asimismo, se elimina la obligación de presentar a registro ante el IMPI las licencias de uso de marca para que puedan surtir efectos ante terceros, sin embargo, hacerlo puede ser conveniente conforme al estudio del caso en concreto. Será posible promover acciones de cancelación parcial contra los registros marcarios otorgados en términos de la LFPPI (art. 258).

Cuando hubiere sido procedente un procedimiento de infracción de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), éste podría determinar el monto de los daños y perjuicios ocasionados y la indemnización que corresponda (art. 398).

El IMPI no admitirá procedimientos de nulidad de marca, si se hubiere presentado previamente oposición, cuando los argumentos y pruebas sean los mismos, respecto de los cuáles ya se hubiere pronunciado (art. 259). El Reglamento de la LPI (1994) seguirá vigente hasta que se expida el nuevo reglamento (transitorio cuarto).

## **ii) Tendencias para 2021**

Actualmente en México se están discutiendo modificaciones al marco legal (sanitario principalmente) en relación con la permisión de ciertos usos del cannabis (medicinal, recreativo, comercial, industrial).

Esto puede impulsar revisiones al marco regulatorio de propiedad intelectual, en especial, respecto del otorgamiento de marcas, patentes, variedades vegetales y protección de conocimientos tradicionales.

El interés por las patentes relacionadas con los usos del cannabis está en aumentando a nivel internacional.

Dentro de este contexto, se considera que México tiene un gran potencial comercial en relación con la explotación del cannabis y sus derivados. En contraste con lo anterior, la LFPPI prohíbe el otorgamiento de patentes, registros o autorizaciones relativos a cualquiera de las figuras de la ley que sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal. Por lo anterior, se vuelven necesarias las modificaciones al marco legal que permitan la protección de los productos y servicios relacionados con el cannabis.

Asimismo, la investigación en la materia también incrementa el interés por formas relacionadas de protección, ej. las variedades vegetales. México previamente suscribió el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), en su versión de 1978, lo que se dio origen a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que se encuentra en vigor desde 1996.

En virtud de que México suscribió el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y recientemente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México se encuentra obligado a adherirse al Convenio de la UPOV en su versión de 1991. Lo anterior, representa que deberá actualizarse el marco legal de protección a las variedades vegetales. El creciente interés relacionado con protección al cannabis



puede representar un impulso adicional a la actualización del marco legal correspondiente.

### 3.11 Nicaragua

#### i) Hitos normativos de 2020

La legislación en el país es relativamente moderna y en conformidad con parámetros internacionales promedio. Durante años se han venido realizando esfuerzos legislativos sostenidos por reflejar los mejores parámetros internacionales.

Durante el año 2020, se aprobó la Ley N° 1042, **Ley Especial de Ciberdelitos** (La Gaceta, Diario Oficial N° 201, del 30 de octubre de 2020). Entre otros delitos, se tipificaron las conductas relativas a:

Delitos relacionados con la integridad de los sistemas informáticos (entre otros: acceso indebido a sistemas informáticos; acceso indebido a los programas o datos informáticos; interceptación de comunicaciones y transmisiones entre sistemas de las tecnologías de la información; captación indebida de comunicaciones ajenas a través de las tecnologías de la información; interferencia del sistema informático o datos; alteración o daños a la integridad y disponibilidad de datos; daños a sistemas informáticos, posesión de equipos o prestación de servicios para vulnerar la seguridad informática). De los Delitos Informáticos (entre otros: fraude informático; espionaje informático; manipulación de registros; manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares; obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; falta a la confidencialidad; suplantación y apropiación de identidad informática; transferencia de información pública reservada

Delitos Informáticos relacionados con la Libertad e Integridad Sexual, entre otros: Utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad necesitada de especial protección, en pornografía a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; corrupción a personas menores de 16 años o personas con discapacidad necesitada de especial protección a través del uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación; acoso a través del uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.

#### ii) Tendencias para 2021

No se conoce una agenda legislativa para retomar el esfuerzo que se venía desarrollando para cumplir con los convenios internacionales en la materia. El cuadro siguiente refleja la legislación y los convenios internacionales suscritos por Nicaragua:

#### Marcas

- Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos
- Ley 580 Reformas y Adiciones a la Ley 380
- Código Penal
- Decreto 83-2001 Reglamento de la Ley 380
- Decreto 25-2012 Reforma y Adición al Reglamento
- Acuerdo Ministerial 22-2011 Clasificación de Niza (Productos y Servicios)
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial
- Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio ADPIC (1994)
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional



- Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América-Centroamérica-República Dominicana CAFTA-DR
- Tratado sobre el Derechos de Marcas (TLT)
- Novena Edición Clasificación de Niza (Productos y Servicios)

Nuestra **legislación marcaría** se elaboró a partir de una ley modelo de la OMPI; de manera que, para su aprobación legislativa, se tuvo que derogar un antiguo Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual no reflejaba los modernos estándares universales. Al desaparecer el antiguo requisito de la visibilidad del signo, se permiten, ahora, el registro de marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles.

De igual forma, conforme al art. 15 del Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS), la licitud de la marca nada tiene que ver con la licitud del producto. Asimismo, se incorporó el art. 6 quinquies del Convenio de París, que permite el registro de la marca "tal cual" fue registrada previamente en otro país unionista (existen excepciones puntuales, relativas al orden público y la competencia desleal).

Se incorporó también el agotamiento del derecho exclusivo sobre la marca derivado del primer uso internacional de ésta, lo que excede, con mucho, el parámetro europeo que se restringe al primer uso de la marca dentro del ámbito comunitario.

Sin embargo, hay inconsistencia, entre la ley y su reglamento, en materia de acreditación del uso de la marca para evitar una acción de cancelación: la ley exige que el uso se acredite dentro del territorio nacional y el reglamento establece que dicho uso pueda extenderse a los países miembros de la OMC.

La ley introdujo la novedad de la "marca de certificación", que es el equivalente español de la "marca de garantía", con lo cual, excediendo el parámetro internacional, se extiende la función del sistema marcarío, de manera que sirva para expresar no solamente el origen del producto sino también la calidad de éste.

De igual forma, la ley acogió la mayoría de las disposiciones de "La Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas de 1999". De manera que, en nuestra legislación, se extiende la protección a este tipo de marcas sin requerir la inscripción de éstas, como tampoco restringirlas por el principio de especialidad. Sí se requiere, sin embargo, su conocimiento -por el sector pertinente- dentro del país. Para acreditar el uso de una marca notoria, se puede invocar su uso como nombre de dominio. De igual forma, en caso de conflicto entre una marca notoria y un nombre de dominio, se otorga protección a aquélla.

#### **Autor**

- Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos
- Ley 577 Reforma y Adiciones a la Ley 312
- Ley 322 Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas
- Ley 578 Reformas y Adiciones a la de Ley 322 Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas
- Código Penal
- Constitución Política
- Decreto 22-2000 Reglamento a la Ley 312
- Decreto 24-2006 Reformas al Decreto 22-2000
- Decreto 44-2000 Reglamento a la Ley 322
- Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (1886)
- Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (1961)
- Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas (1971)



- Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor WCT (1996)
- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas WPPT (1996)
- Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio ADPIC (1994)
- Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América-Centroamérica-República Dominicana CAFTA-DR

Nuestra **legislación autoral** data del año 2000. Una importante novedad que introdujo, siguiendo la Ley española de 1996, fue la inclusión de los software o programas de cómputo dentro de los derechos de autor; protección que se extiende al código o programa fuente y que comprende tanto el programa original como sus versiones sucesivas.

Nuestra ley de derecho de autor no define las bases de datos, sin embargo, están comprendidas en su protección. Adicionalmente, son de aplicación los números tratados internacionales adheridos por el país, tales como ADPIC (art. 10); OMPI (art. 5) y la misma Convención de Berna (art. 2). A estos deben agregarse los tratados de libre comercio celebrados por el país con USA, México y Taiwán.

### Patentes

- Ley 354 Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales
- Ley 579 Reformas y Adiciones a la Ley 354
- Ley 634 Reforma y Adición a la Ley 354
- Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados
- Código Penal
- Decreto 88-2001 Reglamento a la Ley 354
- Decreto 16-2006 Reforma al Decreto 88-2001
- Decreto 38-2001 Reglamento a la Ley 324
- Acuerdo Ministerial 082-2002 Clasificación Internacional de Marcas y Patentes
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
- Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
- Arreglo de Estrasburgo Clasificación Internacional de Patentes
- Arreglo de Locarno Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

Nuestra **legislación de patentes**, que también data del año 2000, incluye la protección de las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales y la prevención de actos que constituyan competencia desleal. La ley anterior, databa del año 1899. Entre otras novedades, esta legislación introdujo:

La implantación de los requisitos absolutos de patentabilidad (novedad universal, nivel inventivo y aplicación industrial). La ley anterior (1899), no contemplaba ni el nivel inventivo ni el requisito de la novedad universal, bastando un nivel relativo.

La ley exige que se acote el alcance de la invención mediante la figura de las reivindicaciones. Asimismo, establece las limitaciones al derecho sobre la patente y el agotamiento del derecho sobre ésta.

La ley regula invenciones realizadas mediante contrato y el reconocimiento del derecho moral del inventor; como también regula los modelos de utilidad y de los diseños industriales.

En cuanto a la protección de los derechos, la ley contempla los parámetros razonables, regulando la acción por infracción y la reivindicatoria, Medidas precautorias y medidas en la frontera. Acciones de competencia desleal y relativa a los secretos empresariales.



Siguiendo el principio de no discriminación establecido en el Acuerdo ADPIC (TRIPS), nuestra legislación extiende la protección a sectores como el farmacéutico, pues quedan comprendidos todos los campos de la tecnología, siempre que las invenciones sean nuevas, entrañen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

De igual forma, en cumplimiento del art. 39 del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados en el Comercio (ADPIC), se protegen los datos suministrados a las autoridades de registro (información toxicológica, ensayos clínicos, etc.) relativos a los registros sanitarios de productos farmacéuticos.

#### **Variedades Vegetales**

- Ley 318 Protección para las Obtenciones Vegetales
- Decreto 31-2000 Reglamento a la Ley 318
- Acuerdo Internacional para la Protección de Variedades Vegetales Acta 1978 de la UPOV

### **3.12 Panamá**

#### **i) Hitos normativos de 2020**

No ha habido cambios normativos en el 2019. La última normativa emitida en Panamá fue el Decreto Ejecutivo N° 85, de 4 de julio de 2017, por el cual se reglamenta la ley no. 35 de 10 de mayo de 1996, sobre la propiedad industrial, modificada por la ley no. 61 de 5 de octubre de 2012.

#### **ii) Tendencias para 2021**

El avance de la tecnología trae beneficios, y producto de la pandemia, se han digitalizado los procesos de presentación de las marcas como también se ha hecho una mejora en el sistema de gestión de estas.

Con relación a las tendencias, podemos mencionar que, se han estado fortaleciendo los incentivos a la innovación y organizando estrategias que dinamizan en desarrollo tecnológico y, por ende, la propiedad intelectual fomentando así la protección del conocimiento y la transferencia de tecnología.

### **3.13 Puerto Rico**

#### **i) Hitos normativos de 2020**

En términos generales, la normativa aplicable a Propiedad Intelectual no fue alterada en Puerto Rico durante el 2020.

Lo anterior se debe a varias razones, entre las que se encuentran el hecho de que los esfuerzos legislativos se han concentrado en la recuperación económica de la Isla a raíz del impacto socioeconómico causado por la Pandemia del COVID-19, en el control de la propagación del COVID-19 y en la salud de su población.

#### **ii) Tendencias para 2021**

Se espera que susciten controversias jurídicas relacionadas a la apropiación indebida de secretos comerciales ("*trade secrets*") debido a la gran cantidad de empresas que trasladaron sus operaciones completa o parcialmente al hogar. Además, se esperan controversias jurídicas sobre el alcance de las protecciones que le brinda el sistema de patentes a aquellas entidades que las han solicitado para productos y procesos



relacionados a combatir el COVID-19. Por otro lado, se espera que surjan controversias en el ámbito del derecho marcario en cuanto a productos de cannabis medicinal.

Se espera que la pandemia del COVID-19 impactará el ordenamiento jurídico de la propiedad intelectual, ya que se espera que susciten controversias jurídicas relacionadas a la apropiación indebida de secretos comerciales ("trade secrets") debido a la gran cantidad de empresas que por motivos del COVID-19 trasladaron sus operaciones completa o parcialmente al hogar. El trabajo remoto ha abierto las puertas para que la información confidencial de una entidad pueda estar al alcance de personas que, bajo circunstancias normales, no tendrían acceso a la misma.

Además, igualmente atado al impacto de la Pandemia, se esperan controversias jurídicas sobre el alcance de las protecciones que le brinda el sistema de patentes a aquellas entidades que las han solicitado para productos y procesos relacionados a combatir el COVID-19. Similarmente, se espera que aumenten los litigios sobre infracción de derechos de patentes como consecuencia de la pandemia.

Por otro lado, ante el aumento significativo de pacientes registrados como autorizados para recibir tratamiento de cannabis medicinal en Puerto Rico, la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico se ha desarrollado rápidamente. En cuanto a esto, se espera que surjan controversias en el ámbito del derecho marcario.

A su vez, debido a los esfuerzos de Puerto Rico por atraer capital extranjero para invertir en la Isla y a raíz del consecuente establecimiento de empresas de tecnología, se espera que se establezca un marco normativo mucho más protector al actual. Por ende, es posible que se actualice la legislación de propiedad intelectual e industrial de este sector durante los próximos años.

### 3.14 República Dominicana

#### i) Hitos normativos de 2020

La República Dominicana, durante el año 2020 y debido a la pandemia que enfrentamos, aprobó la Resolución No. RO-193-20 emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) el 29 de julio de 2020, mediante la cual se regula la emisión de los certificados digitales correspondientes a las solicitudes de signos distintivos presentadas a través de la plataforma digital de la ONAPI, conocida como E-SERPI.

Antes de la suspensión de la atención presencial en la ONAPI, se podían realizar los siguientes servicios de manera presencial o mediante la plataforma digital de E-SERP: **(i)** solicitudes de registros de nombre comercial, rótulo o emblema, marca y lema comercial; **(ii)** solicitud de cambio de domicilio del titular del registro; **(iii)** certificaciones especiales; **(iv)** duplicados de certificados de registros; y, **(v)** pago de publicaciones de marcas y lemas.

Sin embargo, una vez suspendida la atención presencial por razones de la pandemia, la plataforma E-SERPI se convirtió en la regla para las nuevas solicitudes de signos distintivos. En adición, la ONAPI amplió los servicios disponibles a través de su plataforma en línea, adicionando los siguientes servicios: **(i)** renovación de marcas; **(ii)** solicitudes de cambios de gestor; **(iii)** solicitud de registro de marcas multiclases; y, **(iv)** mejoras en el pago que permite al usuario agrupar solicitudes en un pago único.

Además de eficientizar estos procesos, la ONAPI declaró a través de la Resolución No. RO-193-20 que los certificados de registros digitales de las solicitudes tramitadas por la plataforma de presentación electrónica E-SERPI, poseen todos los efectos jurídicos



otorgados por la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. En consecuencia, esta normativa ha cumplido con el propósito por el cual fue implementada, al eficientizar el proceso de registro marcario y aprovechar las tecnologías de información y comunicación en beneficio de los ciudadanos.

## ii) Tendencias para 2021

Los hitos para 2021 en República Dominicana se articularán en torno a el **fomento de medidas para impulsar las Pymes.**

En vista de la indudable necesidad de recuperar la economía mundial, la cual se ha visto afectada por la pandemia del Covid-19, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha seleccionado a las Pymes como las protagonistas del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2021.

Actualmente, en la República Dominicana existen varios programas gubernamentales por medio de los cuales se brindan servicios de capacitación y asesoría a los emprendedores y empresarios de Pymes para que puedan conocer las iniciativas y servicios que se ofrece en beneficio del sector. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) forma parte de varios de estos programas.

Por mencionar algunas, desde el 2011, la ONAPI cuenta con una Academia Nacional de Propiedad Intelectual (ANPI), creada con el apoyo de la OMPI, para ofrecer capacitación, formación e información de importancia en materia de Propiedad Intelectual a empresarios de Pymes, estudiantes, asociaciones de productores y exportadores, y el público en general con interés en el tema.

Junto a otras instituciones gubernamentales, la ONAPI realiza rutas a todas las provincias del país para ofrecer a las Pymes servicios de formalización, registro de nombre comercial, diseño de línea gráfica, certificación de Pymes, asesorías especializadas, así como charlas y talleres de desarrollo empresarial. Este programa es conocido como "Ruta MiPymes" y se desarrolla en el país desde hace más de cinco años.

Al igual que estos programas gubernamentales, existen otros que buscan impulsar el crecimiento de las Pymes, mediante herramientas del sistema de propiedad industrial. Sin embargo, los emprendedores siguen encontrando trabajas en el proceso de formalización de sus derechos de propiedad industrial.

Mediante la implementación del uso obligatorio de la plataforma digital de la ONAPI para el registro de los signos distintivos, las personas sin acceso a computadoras, o con poco o nulo conocimiento del uso de tecnología, se ven imposibilitadas en acceder a estos servicios. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósito Múltiples (ENHOGAR) 2017, solo el 12.8% de los dominicanos posee computadora. Para suplir esta deficiencia, la ONAPI ofrece computadores y asistencia a los solicitantes que se apersonan a la institución. La ONAPI cuenta con 4 oficinas en el país: la Oficina Principal y la Oficina Regional Este, se encuentran en la zona metropolitana de Santo Domingo; la Oficina Regional Norte se encuentra en Santiago de los Caballeros y en San Francisco de Macorís se encuentra otra sucursal de la ONAPI. En adición, en el año 2019, la ONAPI inauguró el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI) en Puerto Plata con el fin de brindarle asistencia con todos los procesos que ofrece la ONAPI a todos los interesados.

## 4 ASIA

---



## 4.1 China

### i) Hitos normativos de 2020

- a) Modificación de la Ley de Patentes de China (17/10/2020): la modificación consiste principalmente en tres aspectos, mejorar la protección de los derechos de los titulares de las patentes, fomentar la implantación y aplicación de las patentes y mejorar el sistema de concesión de licencias de patentes. Los puntos más destacados son:
  - a. Elevar el límite mínimo de la responsabilidad de 10.000 a 30.000 RMB y el límite máximo de 1 millón a 5 millones de RMB.
  - b. Establecimiento de un sistema de vinculación de patentes de medicamentos, que protege a los titulares de las patentes de medicamentos en la fase de aprobación del medicamento.
  - c. Ampliar la protección de las patentes de diseño a 15 años.
- b) Modificación de la Ley de Copyright (11/11/2020) para elevar el límite mínimo de la responsabilidad al 5.000 RMB y el límite máximo a 5 millones de RMB.
- c) Entrada en vigor del Código Civil de China en 1 de enero de 2021, que introdujo numerosas disposiciones relativas a los derechos de propiedad intelectual y a los contratos tecnológicos, un total de 52 artículos, con el fin de dar una mayor protección y aumentar el coste de las infracciones.

### ii) Tendencias para 2021

La principal tendencia que prevemos es mejorar el sistema de protección de la propiedad intelectual. Durante el año 2020, el Gobierno chino ha revisado e introducido una serie de políticas y leyes en materia de propiedad intelectual e industrial, que no solo establecen normas importantes en materia de la protección de los derechos, sino que también proporcionan una importante marco jurídico y estrategia política para mejorar el nivel de creación, aplicación, protección, gestión y servicios de los derechos de la propiedad intelectual.

En 2021 entrará en vigor una serie de leyes y reglamentos nacionales sobre derechos de propiedad intelectual, como la entrada en vigor del Código Civil, la modificación del Código penal, aumentando las penas para los delitos contra propiedad intelectual etc.

Un contexto importante es la guerra comercial y tecnológica entre China y EE. UU., donde el Gobierno chino quiere demostrar al mundo su apuesta para mejorar el sistema de protección de Propiedad intelectual y también es un compromiso que ha cogido dentro de este gran enfrentamiento con EE. UU.

Todavía queda trabajo por hacer y no será fácil, pero el Gobierno chino demuestra su apuesta para mejorar el ámbito de protección del derecho de propiedad intelectual e industrial.

# ECIJA



Most recognized  
Spanish firm in LATAM  
and Best European  
TMT Firm



34 practices  
globally recognized  
in 10 jurisdictions



Best Technology  
Firm



Amongst most  
innovative  
European Firms

---

## THE LAWYER

Best European  
TMT Firm



Most innovative  
project, Best Digital  
Economy Firm

---

---

Torre de Cristal  
Pº de la Castellana, 259C  
28046 Madrid