/Carey

Marzo de 2023

CPTPP: MARCAS COMERCIALES, NOMBRES DE DOMINIO Y PATENTES DE INVENCIÓN

Entre los principales aspectos regulados por el CPTPP en materia de marcas comerciales, nombres de dominio y patentes de invención, destacan los siguientes:

• Reconocimiento de marcas no tradicionales y de marcas colectivas y de certificación

El Tratado señala que el hecho de que un signo sea visualmente perceptible no será condición para el registro de una marca, contemplándose la posibilidad de registrar marcas sonoras y olfativas. Asimismo, contempla que las marcas incluyen a las marcas colectivas y de certificación.

• Marcas notoriamente conocidas

El CPTPP dispone que no se requerirá, como condición para determinar que una marca es notoriamente conocida, que esté registrada, que esté incluida en una lista o que haya sido reconocida previamente con esa calidad.

• Aspectos procesales de tramitación en materia de marcas

Para el sistema de examen y registro de marcas, el CPTPP dispone que éste deberá considerar una comunicación por escrito de las razones de denegación de un registro; oportunidad para responder e impugnar decisiones; oportunidad para oponerse o cancelar el registro de una marca y requerir que las resoluciones sean razonadas y por escrito, estipulándose también que ser se deberá proporcionar un sistema de solicitudes electrónicas y un sistema público de información.

• Registro de licencia de marcas no requerido

Para efectos de determinar la validez de una licencia de marcas o como condición para que el uso de un licenciatario se considere que constituye uso por el titular, no se requerirá el registro de una

Esta alerta legal es proporcionada por Carey y Cía. Ltda. con fines educativos e informativos únicamente y no pretende ni debe interpretarse como asesoría legal.

Carey y Cía. Ltda.
Isidora Goyenechea 2800, Piso 43.
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl

licencia.

• Protección de indicaciones geográficas

El CPTPP establece que este tipo de privilegio puede ser protegido a través de una marca, un sistema sui generis u otros medios legales, estableciendo al efecto ciertos requisitos que deben cumplir los procedimientos administrativos para su protección o reconocimiento; los fundamentos para proceder con su oposición y cancelación y ciertos parámetros relativos a la protección o reconocimiento de una indicación geográfica de conformidad a un acuerdo internacional.

• Nombres de Dominio

A este respecto, el CPTPP dispone que para la administración de nombres de dominio de nivel superior de código de país (ccTLD), se deberá establecer un procedimiento adecuado para la solución de controversias basado en los principios contemplados en la política aplicable de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN). Asimismo, se considera que debe existir acceso público en línea a una base de datos con información de contactos sobre el titular de los nombres de dominio ccTLD.

• Regulación sobre materia patentable

Según el Tratado, las patentes están disponibles para invenciones en que se reivindiquen, al menos, uno de los siguientes aspectos: nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de usar un producto conocido, o nuevos procedimientos de uso de un producto conocido.

Se dispone asimismo que será posible excluir la patentabilidad de invenciones bajo ciertas condiciones, incluyendo aquellas invenciones cuya explotación comercial en el territorio nacional deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves a la naturaleza o al medio ambiente, siempre que dicha exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por el ordenamiento jurídico local.

• Periodo de gracia

Señala el CPTPP que la información contenida en divulgaciones públicas usadas para determinar si una invención es novedosa o

tiene una actividad inventiva será desestimada cuando (i) se haya hecho por el solicitante o por quien obtuvo información directa o indirectamente de éste y; (ii) tuvo lugar dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el territorio nacional.

• Excepciones limitadas a los derechos de patente

El Tratado contempla la posibilidad de establecer excepciones limitadas de los derechos de patente siempre que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

• Ajustes a duración de patente por retrasos irrazonables de la autoridad

De acuerdo con el Tratado, a petición del titular de la patente, se dispondrá de los medios para ajustar el plazo de la patente en caso de que hubiera retrasos irrazonables que sea necesario compensar.

Para estos efectos, el tratado confirma la regla ya incorporada en nuestro derecho en orden a que se considerará retraso irrazonable un retraso en el otorgamiento de una patente de más de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el territorio nacional, o de tres años desde que se haya hecho la solicitud de examen, cualquiera que ocurra con posterioridad, disponiéndose ciertas circunstancias excluidas para efectos de esta determinación, tales como los periodos de tiempo que no sean directamente atribuibles a la autoridad otorgante o aquellos que sean atribuibles al solicitante de la patente.

Autores: Catalina Aldunate