

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA OEPM: PATENTES, MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

Madrid, 10 de mayo de 2018
Oficina Española de Patentes y Marcas
Pº de la Castellana, 75; 28071 - Madrid
Planta 18 - Sala Reuniones

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

12:00 Bienvenidos a la OEPM

Patricia García-Escudero Márquez
Directora General de la OEPM

12.05 Qué es la OEPM

Mónica Castilla Baylos. Jefe de Área de Difusión, Comunicación y Relación con la Empresa.
Unidad de Apoyo a la DG

12.20 Patentes y Modelos de Utilidad

María José de Concepción Sánchez
Subdirectora General - Departamento de Patentes e Información Tecnológica

12.45 Diseños Industriales

María José de Concepción Sánchez

13.00 Marcas y Nombres Comerciales

Carmen Requena Laviña
Jefe de Área de Examen Marcas Internacionales y Comunitarias - Departamento de Signos Distintivos

13.30 El problema de las falsificaciones

Silvia Navares González
Jefe de Área de Cooperación Internacional y Relación con Tribunales - Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales

13.55 Cierre del acto.

Pedro Cartagena Abella. Vocal Asesor. Unidad de Apoyo a la DG

Adicionalmente será posible visitar la exposición sobre Mujeres inventoras que se ubica en la planta baja de la OEPM.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Organismo Nacional de referencia en Propiedad Industrial

DIRECCIÓN:
Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid
ESPAÑA

www.oepm.es
Telf.: 902 157 530
informacion@oepm.es
[@OEPM_ES](#) y Facebook

OEPM (a 31 dic 2017): 522 efectivos
68 % mujeres
41 % titulados superiores



Cortesía <http://www.elpais.com>

TRAMITAR TÍTULOS DE PI:

PROTECCIÓN DE INNOVACIÓN

PATENTES
MODELOS U.
INNOVACION
TÉCNICAS

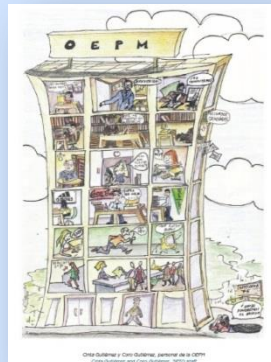
DISEÑOS
INNOVACION
ESTÉTICA

MARCAS
IDENTIDAD
CORPORATIVA

DIFUSIÓN

de la información relativa a las diferentes formas de protección de la PI

Observancia de los derechos de PI



INFORMACIÓN

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

GRATUITA

DE PAGO

BASES DE DATOS

ITP

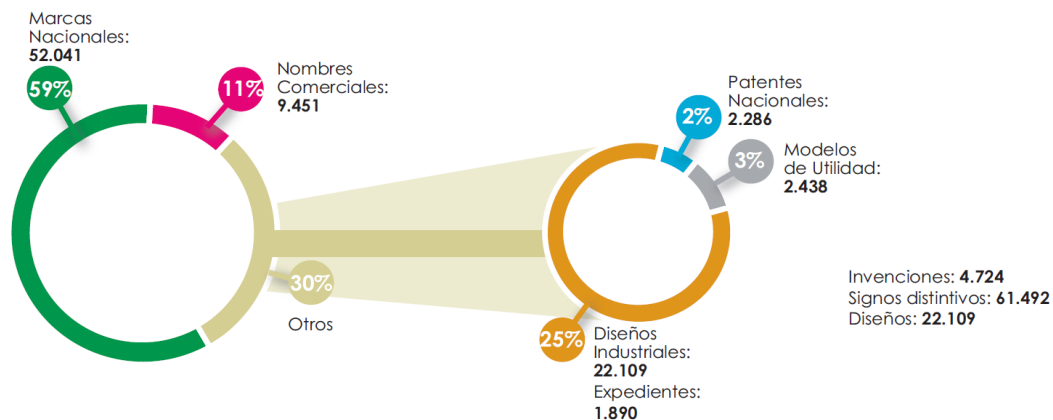
BOLETINES
BVT

INFORMES DE
VIGILANCIA
TECNOLÓGICA A
MEDIDA

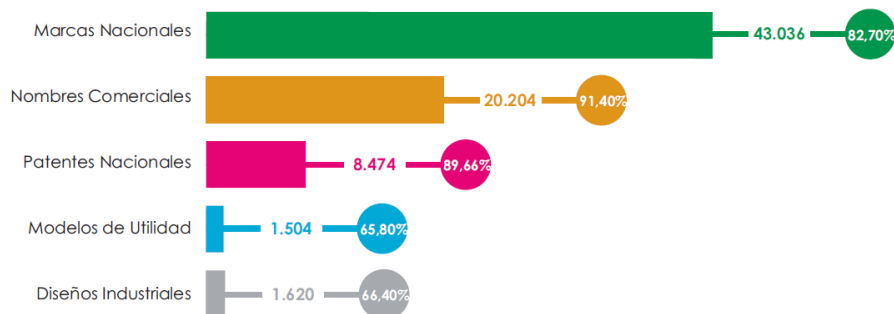
ALERTAS
TECNOLÓGICAS

BÚSQUEDAS
RETROSPECTIVAS

Total de solicitudes nacionales presentadas de las modalidades de PI del año 2017



Solicitudes nacionales presentadas electrónicamente de las modalidades de PI del año 2017



Atención presencial y personalizada

<http://www.oepm.es/es/contacto.html>

140.000 consultas al año:

- 73% teléfono call-center
902 157 530
- 18% presencial
- 9% correo electrónico

informacion@oepm.es

NUEVO servicio de información de
2º nivel

Atención vía correo y presencial
DisenoExpres@oepm.es

Información de 2º nivel
Atención telefónica, vía correo
electrónico y presencial, se deriva
desde informacion@oepm.es
El equipo está compuesto por 23
examinadores que trabajan por turnos



Información de 2º nivel

Atención telefónica (593 llamadas), vía correo
electrónico (664 correos) y presencial (147 visitas)

pyme@oepm.es 91 349 5548 y 91 349 6822

Asistencia personalizada de presentación de marcas
y diseños

Información en www.oepm.es /
información tecnológica
difusion@oepm.es

SERVICIOS GRATUITOS

- BBDD
- BVT
- Alertas Tecnológicas
- Expedientes digitalizados

SERVICIOS DE PAGO

- Búsquedas Retrospectivas
- Vigilancia Tecnológica a medida
- ITPs

Información de 2º nivel

Atención telefónica, vía
correo electrónico y
presencial

informacion@oepm.es



OEPM | Plan Estratégico 2017-2020



1. PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2. INTERNACIONALIZACIÓN

3. OBSERVANCIA

4. CALIDAD Y EXCELENCIA



OEPM | Plan Estratégico 2017-2020



1. PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Mejora en los servicios de atención a los usuarios que ofrece la OEPM
- Fomento relación con grupos de interés: socios estratégicos y convenios de colaboración
- Mejora en los canales de difusión: ferias y jornadas. Vías de comunicación
- Educación y formación en PI
- Ayudas y subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad nacionales



OEPM | Plan Estratégico 2017-2020



2. INTERNACIONALIZACIÓN

- Relaciones internacionales con OMPI/OEP/EUIPO
- Acciones dentro del Programa Iberoamericano IBEPi
- Nuevos acuerdos bilaterales Patent Prosecution Highway (PPH)
- MoUs, Acuerdos Bilaterales con Oficinas Nacionales e Institutos de PI para facilitar la internacionalización de las empresas
- Ayudas y subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior

OEPM | Plan Estratégico 2017-2020



3. OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PI

- **Actividad dentro del marco de la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de Propiedad Industrial (CAPRI)**
- **Actividad dentro del Observatorio Europeo de las vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual (EUIPO)**
- **Campañas de sensibilización**
- **Formación a los actores especializados: FCSE, jueces y fiscales...etc**



OEPM | Plan Estratégico 2017-2020



4. CALIDAD Y EXCELENCIA

- Buzón del ciudadano. Cartas de servicios. Tiempos medios de concesión
- Certificaciones
- Formación del personal
- Teletrabajo
- Reforma de la Ley de Marcas
- RSC
- Relaciones institucionales de la OEPM
- Nuevos servicios/herramientas informáticas dirigidas a los usuarios
- Arbitraje y mediación



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL



Oficina Española
de Patentes y Marcas

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Concepto

MARCA: Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras

NOMBRE COMERCIAL: todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el ámbito mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares

¿Por qué el registro de marca es importante para la empresa?



Productos

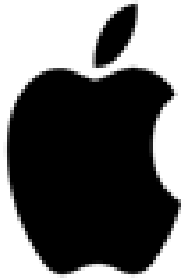


Servicios





MARCA = IMAGEN = IMPACTO



VS



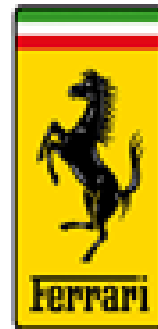
VS



VS



pepsi



VS



VS



DOUCE GABBANA

VS

PRADA

5. LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CLASE	(24) PRODUCTOS Y SERVICIOS
30	BOMBONES, CAMELOS, CHOCOLATES Y PASTELES
31	FRUTAS FRESCAS
32	ZUMOS DE FRUTAS
35	SERVICIOS DE VENTA AL MENOR EN COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, FRUTERÍA Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.

Clases

Clasificación de Niza (+ Productos/Servicios Armonizados)

Las marcas se registran para **productos** o **servicios** siguiendo esta clasificación.

- Hay **45 clases**. Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios relacionados entre sí.

Ejemplo:

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta

- Una única solicitud de marca puede comprender varias clases

TOP 5 CLASSES

Number of classes specified in international applications and share of total

13,646

**COMPUTERS AND
ELECTRONICS**



9.8%

11,079

**SERVICES FOR
BUSINESS**



7.9%

8,607

**TECHNOLOGICAL
SERVICES**



6.2%

6,587

**LEISURE, EDUCATION
AND TRAINING
SERVICES**



4.7%

6,239

PHARMACEUTICALS



4.5%

¿Qué derechos te concede la marca?

Utilizar la marca en exclusiva en el tráfico económico

Oponerse a que se inscriban en la OEPM signos confundibles con el tuyo

Impedir que terceros no autorizados usen signo idéntico o similar para productos o servicios similares

Solicitar a los Tribunales la nulidad de marcas posteriores confundibles con la tuya

Ceder o licenciar la marca

D
E
R
E
C
H
O

A:

¿CÓMO PUEDE SER UNA MARCA o un nombre comercial

1) Por la naturaleza del signo elegido

Una marca puede ser meramente denominativa, entendiéndose como tal aquella que está compuesta por una o varias palabras escritas en los denominados caracteres estándar.

Están también las marcas gráficas, son las que están compuestas única y exclusivamente por algún elemento gráfico sin estar acompañadas de ningún tipo de letras, y por último marcas mixtas que tienen parte gráfica y parte denominativa

2) Por el objeto cuya identificación se pretende

marcas de productos, nos estamos refiriendo a proteger objetos materiales de cualquier naturaleza (ej. una silla, un zapato, un vino, un coche...)

marcas de servicios estamos haciendo referencia a la prestación dada por una persona a otra (ej. servicios de enseñanza o de reparación de automóviles...).

3) Por el ámbito de protección territorial

Las marcas nacionales son las que se solicitan y registran en España, extienden su protección a todo el territorio nacional y se rigen por las disposiciones de la Ley de Marcas.

Las marcas internacionales, son aquellas que pretenden extender su protección a España a partir de un registro nacional en otro país. Las Marcas internacionales se rigen por dos Tratados, el Arreglo y el Protocolo de Madrid, que conforman el llamado Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

El tercer tipo de marcas existente atendiendo a su ámbito de aplicación son marcas de la UE; estas marcas tienen como finalidad la protección de los productos o servicios solicitados dentro del ámbito de la UE.

Marca renombrada

Es reconocible por cualquier consumidor y su protección se extiende a la totalidad de los productos y servicios del mercado



ANTEPROYECTO LEY DE MARCAS

- ❑ Con motivo de la aprobación de la DIRECTIVA (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se hace necesaria la transposición de sus normas a los ordenamientos de los Estados miembros y, en consecuencia, al ordenamiento jurídico español
- ❑ La transposición tiene como objetivo, homogeneizar el sistema nacional de registro de marcas con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea
- ❑ Se suprime el requisito de representación gráfica para las marcas

Marca multimedia

- Actualmente una secuencia de imágenes solo se puede registrar mediante la aportación de pantallazos sucesivos de los que quepa deducir la impresión final.
- **La nueva directiva permite aportar archivos digitales de video**





EJEMPLOS DE MARCAS INCURSAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS O RELATIVAS DE LA LEY DE MARCAS

DENOMINACIÓN GENÉRICA

**Servicios solicitados para
servicio de venta de
entradas(clase 35)**



Marca solicitada:

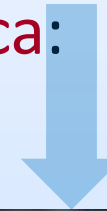


Entradas.

SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY (5.1.f)

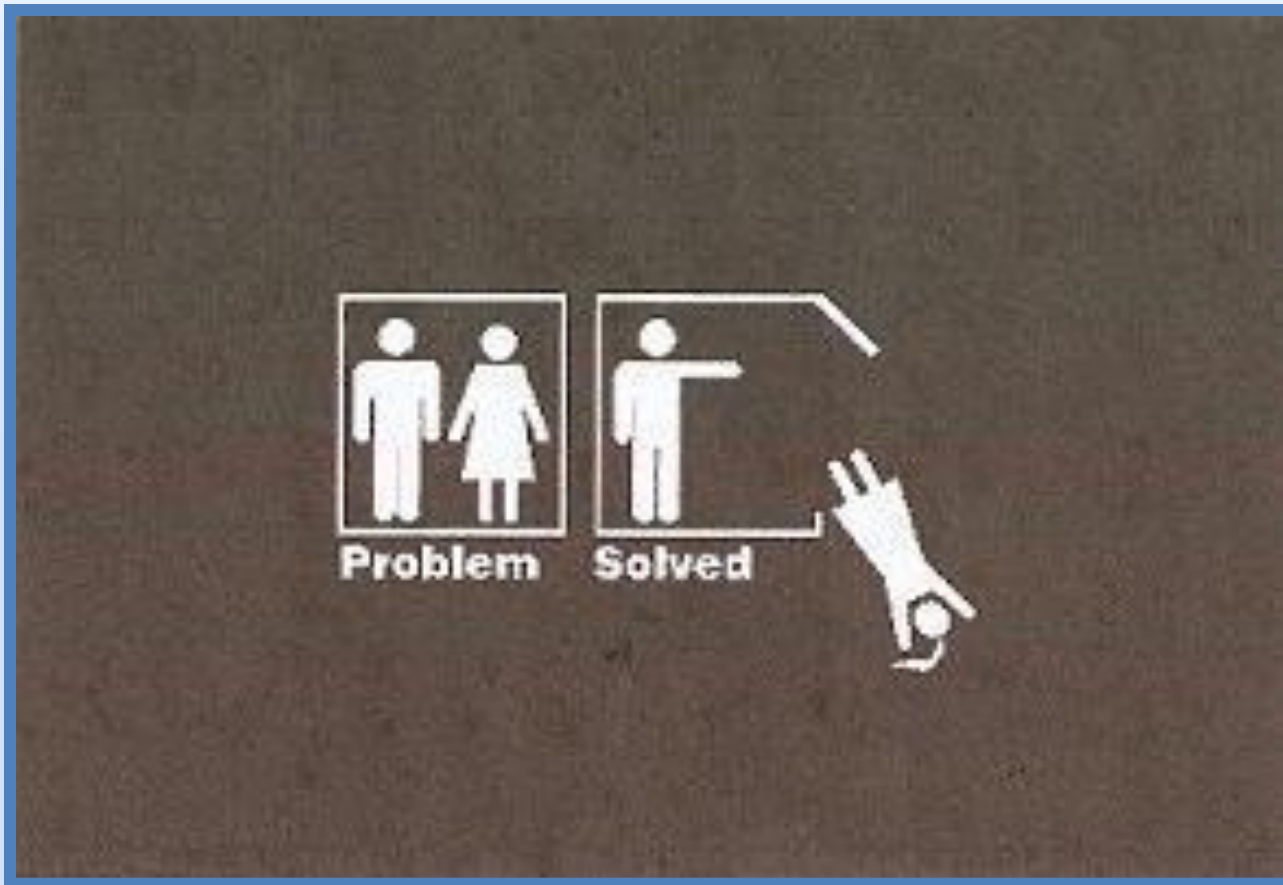
- Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres: solicitada para ensaladas (clase29)

- Denominación de la marca:



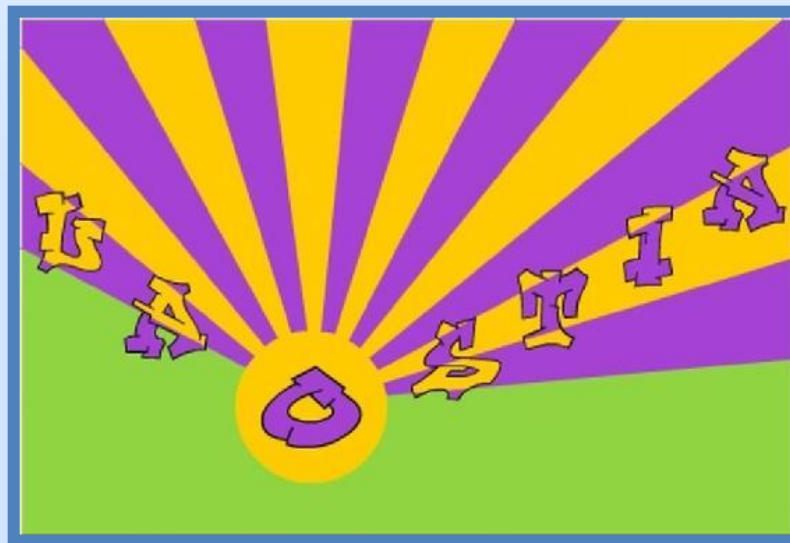
Marcas contra el orden público

M-3006140-CL. 9, 14,34-DENEGADA



Buenas costumbres

Marca nº 2764708 “LA OSTIA” (mixta)
para productos en la clase 25 y 33.
Denegada



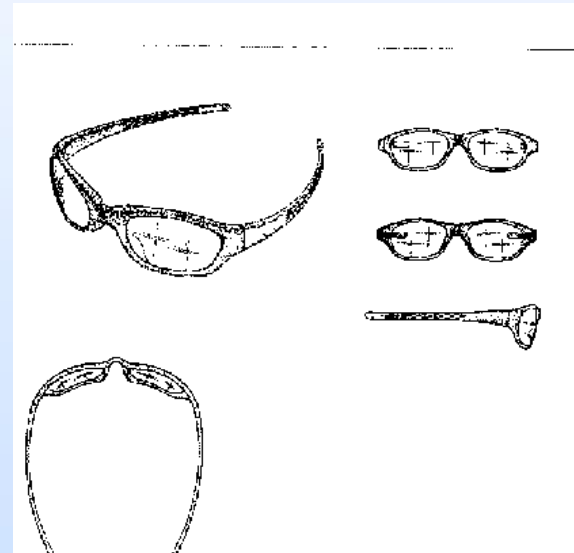
Engañosas (IGP-DOP) (art. 5. 1 c, g)

**Marcas descriptivas de la
calidad o procedencia
geográfica del producto**



Signos con la forma del producto

Clase 9: gafas y partes de gafas



Signos engañosos

MARCA 2579841

Engañoso en cuanto a la
calidad y naturaleza del los
productos.

- Productos solicitados:
clase 29:carne



Se concedió con limitación
de productos



Signos engañosos

- Engañoso en cuanto a la titularidad en el distintivo solicitado por dar sensación de oficialidad.

DENEGADA

- Solicitante:
Jose A. Garcia.



- Distintivo solicitado:
Plataforma Estatal de
Directores de Seguridad.



SIGNOS OFICIALES NACIONALES



Signos de emblemas internacionales





Signos de interés público



Prohibiciones relativas (derechos anteriores)


- **Marca solicitada en clase 39 y 43,**
- **Marca oponente que protege las clases 39 y 43**

VIAJAS.COM



La respiración de DartH Vader



- Se solicitó en EUIPO como marca 
- Está registrado como propiedad intelectual pero no como marca porque el sonido que realiza responde a características técnicas de las piezas utilizadas y conceder esta marca supondría una concesión indirecta del derecho exclusivo a utilizar tales piezas.

Signos que identifican a una persona distinta del solicitante (art. 9.1.b, sin mediar la debida autorización)





Imitaciones de marcas NO REGISTRABLES





Marcas Internacionales

Dos vías para el registro:

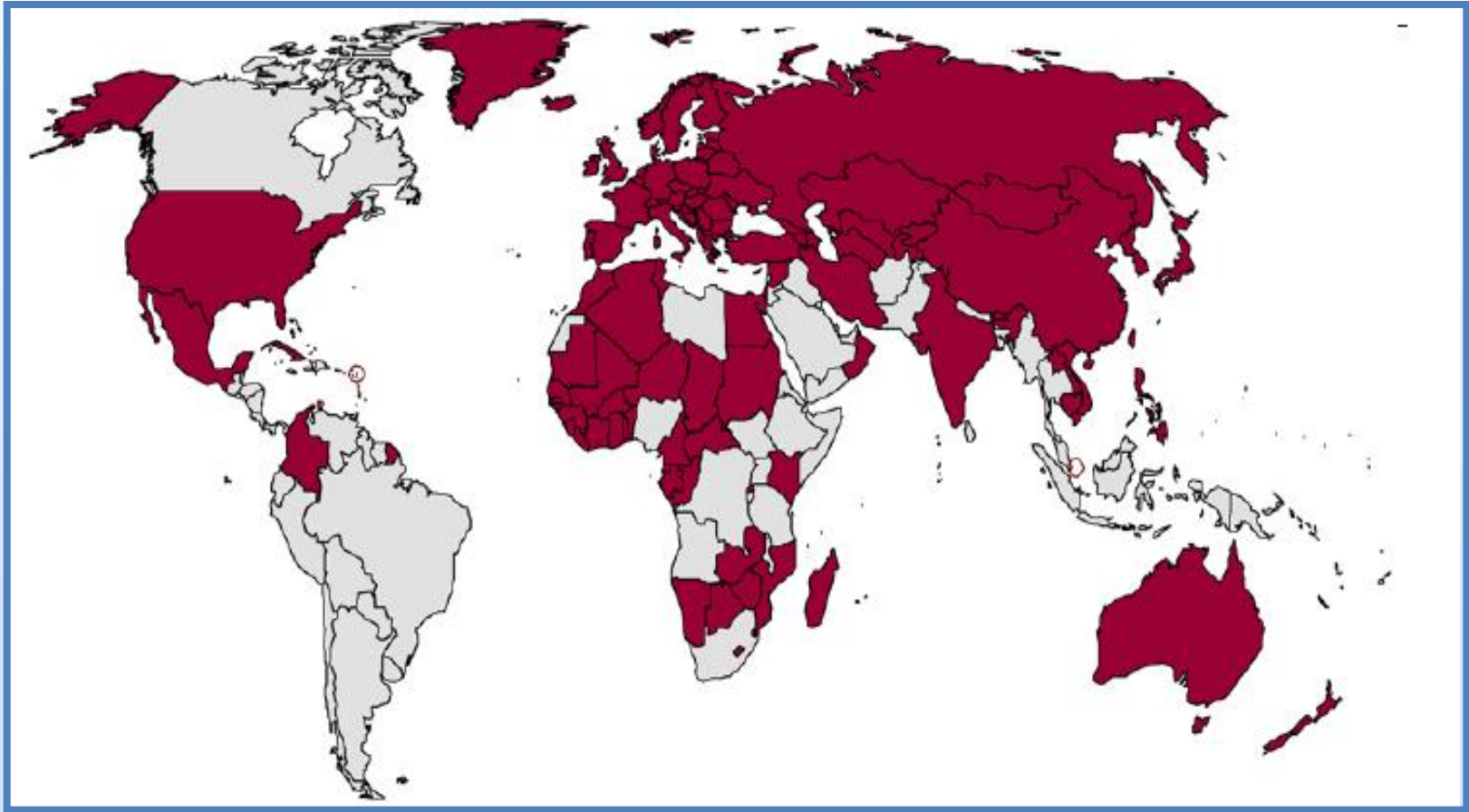
Sistema de Madrid (administrado por OMPI)

Marca de la UE (administrado por EUIPO)



¿Que puede ser marca internacional?

- ❑ Como regla general se admiten como marca internacional los mismos signos que pueden constituir marca conforme al artículo 4 de la Ley española.
- ❑ Sin embargo, hay que tener en cuenta que la admisibilidad de algunos de estos signos puede no estar contemplada en algunos países.



101 miembros (incluidas OAPI y EUIPO), un área que
abarca un total de **117 países**



Top 20 Most Valuable Nation Brands



United States

1 Rank 2017: 1 2016: 1 →
BV 2017: \$21,055bn
BV 2016: \$20,574bn +2%
Brand Rating: AAA-



Australia

11 Rank 2017: 11 2016: 10 ↓
BV 2017: \$1,505bn
BV 2016: \$1,305bn +15%
Brand Rating: AAA-



China

2 Rank 2017: 2 2016: 2 →
BV 2017: \$10,209bn
BV 2016: \$7,087bn +44%
Brand Rating: AA



Spain

12 Rank 2017: 12 2016: 14 ↑
BV 2017: \$1,410bn
BV 2016: \$966bn +46%
Brand Rating: AA



Germany

3 Rank 2017: 3 2016: 3 →
BV 2017: \$4,021bn
BV 2016: \$3,882bn +4%
Brand Rating: AAA-



Mexico

13 Rank 2017: 13 2016: 15 ↑
BV 2017: \$1,049bn
BV 2016: \$915bn +15%
Brand Rating: A+



Japan

4 Rank 2017: 4 2016: 4 →
BV 2017: \$3,439bn
BV 2016: \$3,002bn +15%
Brand Rating: AAA-



Switzerland

14 Rank 2017: 14 2016: 13 ↓
BV 2017: \$1,014bn
BV 2016: \$998bn +2%
Brand Rating: AAA



United Kingdom

5 Rank 2017: 5 2016: 5 →
BV 2017: \$3,129bn
BV 2016: \$2,942bn +6%
Brand Rating: AAA





Netherlands

15 Rank 2017: 15 2016: 12 ↓
BV 2017: \$1,005bn
BV 2016: \$1,121bn -10%
Brand Rating: AAA

Principios informadores del sistema de la marca de la UE

1. El sistema de marca de la UE es de carácter exclusivamente registral.
2. Destaca la autonomía del sistema comunitario y de su gestión por parte de la EUIPO
3. El tercer principio es el carácter unitario de la marca de la UE, es decir, produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión
4. El cuarto principio es el de coexistencia entre el sistema de marca comunitario y los sistemas nacionales e internacionales.

Tabla comparativa de tasas

- OEPM - ámbito territorial  ESPAÑA
146,03€ (1 clase)+ 94,60€ (por cada clase siguiente)
- MUE - 28 estados miembros 
850€ (1 clase) + 50€ (2ª clase)
- OMPI – 117 países 
653/903 Fs + 100Fs por clase (a partir de la 3ª)+ tasa individual



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL



Oficina Española
de Patentes y Marcas

MUCHAS GRACIAS

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)