

Comité Consultivo para la producción de la Guía - Agradecimientos:

- 1) International Trademark Association – INTA; www.inta.org/
- 2) European Commission: DG ENTR, DG TRADE, DG TAXUD, DG MARKT, DG EMPL.
- 3) Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE), www.euroleather.com
- 4) European Furniture Manufacturers Federation (UEA), www.ueanet.com
- 5) Centro Tecnológico das Industrias Textil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), www.citeve.pt
- 6) European Furniture Industries Confederation – EFIC, www.efic.eu/
- 7) European Federation of Building and Woodworkers – EFBWW, www.ifbww.org
- 8) European Trade Union Federation : Textiles, Clothing, Leather and Shoes - ETUF:TCL, www.etuf-tcl.org
- 9) International Council of Tanners, www.tannerscouncil.org
- 10) Leather Good Associations of France, Italy and Spain (based on gentleman's agreement – ELGA)
- 11) European Furniture Retailers Association – FENA, www.fena-furniture.com/fena
- 12) National Institute for Textile and Leather (I.N.C.D.T.P.), Bucharest, www.certex.ro
- 13) Union de Fabricant, www.unifab.com
- 14) ApiServizi Varese Srl, www.api.varese.it
- 15) Industrial Association Varna
- 16) ORIGINAL BUFF S.L., www.buff.es
- 17) VLISCO, www.vlisco.com
- 18) Centro Tecnológico do Calçado de Portugal – CTCP, www.ctcp.pt
- 19) UEAPME, www.ueapme.com
- 20) WIPO, www.wipo.int
- 21) Dr. Roya Ghafele – independent expert
- 22) Vilma Misiukoniene – independent expert
- 23) Pete Kercher – independent expert
- 24) Rodrigo Rodriguez – independent expert



La Propiedad Industrial e Intelectual, una herramienta de negocio para las PYMES

Una Guía para la Industria Textil y de la Confección



El proyecto "Sensibilización y Aplicación de la Propiedad Industrial e Intelectual: Acciones Modulares para las PYMES" está financiado por el programa CIP, la DG Empresa e Industria de la Comisión Europea.



El consorcio del proyecto IPeuropAware, co-financiado por la Comisión Europea dentro del Programa Marco de Competitividad e Innovación CIP y gestionado por la Agencia Ejecutiva para la Competitividad e Innovación, ha elaborado Guías sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual destinadas a las PYMEs en los sectores: a) textil y prendas de vestir; b) calzado; y c) cuero; d) muebles en los siguientes países: Alemania, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

“Esta guía está diseñada para ser utilizada como fuente de información y de referencia general. No puede ser considerada legalmente vinculante, ni puede de ningún modo reemplazar cualquier documento reglamentario. Las opiniones expresadas corresponden a los colaboradores y no reflejan necesariamente las de la Comisión Europea. ”

AVISO LEGAL:

“Esta guía y sus elementos están protegidos por la legislación de Propiedad Intelectual, en particular, por el Derecho de Autor.

La guía y la información que proporciona están disponibles de forma gratuita solamente para información pública.

Se autoriza la reproducción y la distribución, en cualquier forma y por cualquier medio (incluido Internet), excepto para fines comerciales, siempre que se cite la fuente, mencionando:

- el proyecto IPeuropAware
- la dirección www.innovaccess.eu donde pueden encontrarse las Guías online
- la siguiente leyenda: **Esta guía se ha elaborado dentro del proyecto “Sensibilización y Aplicación de la Propiedad Industrial e Intelectual: Acciones Modulares para las PYMEs” (IPeuropAware), financiado por el programa CIP, la DG Empresa e Industria de la Comisión Europea y gestionado por la EACI.**
- el hecho de que el documento y la información que contiene se han proporcionado de forma gratuita en el marco del proyecto IPeuropAware.

Sin embargo, para cualquier adaptación, traducción de los documentos o información se necesita la autorización previa de los titulares del Derecho de Autor. Si estuviera interesado, por favor, póngase en contacto con ipeuropaware@ua.es”

Colaboradores de la Guía:

1. Institut National de la Propriété Industrielle (INPI F), Francia
2. Hungarian Patent Office (HPO), Hungría
3. Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Italia
4. German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Alemania
5. The United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Reino Unido
6. Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Bulgaria
7. Instituto Nacional da Propiedade Industrial (INPI P), Portugal
8. Industrial Property Office of the Czech Republic (UPV), República Checa
9. Patent Office of the Republic of Poland (UPRP), Polonia
10. Hellenic Industrial Property Organisation (OBI), Grecia
11. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), España
12. State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Rumanía
13. Fundació Privada CETEMMSA (CETEMMSA), España – Fanny Breuil
14. European Apparel and Textile Confederation (EURATEX), Bélgica - Stéphanie Le Berre
15. University of Alicante (UA), España – Dra. Agnieszka Turynska
16. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE) - Gustavo Gonzalez-Quijano
17. European Furniture Manufacturers Federation (UEA) - Bart De Turck, Pavlos Kimtsaris
18. Centro Tecnológico das Industrias Textil e do Vestuário de Portugal (CITEVE) - Célia Rodriguez
19. Dra. Roya Ghafele – independent expert
20. Vilma Misiukoniene – independent expert

Índice

3	La Propiedad Industrial e Intelectual, una herramienta de negocio para PYMES Una Guía para la Industria Textil y de la Confección
7	¿Qué necesita saber sobre los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (DPI)?
15	Prepare su estrategia de PI
17	Paso 1: Descubra si sus activos/creaciones son realmente nuevos
19	Paso 2: Evalúe el nivel de riesgo de cada empresa/mercado/activo innovador
21	Paso 3: Gane dinero y cree valor utilizando su PI
24	Paso 4: Prepare su estrategia de PI
29	Fichas de información nacional
31	República de Bulgaria
39	República Checa
44	Francia
53	Alemania
60	Grecia
66	Hungría
75	Italia
83	Lituania
91	Polonia
99	Portugal
109	Rumanía
116	España
125	Reino Unido
133	Otras fichas de información
135	China
142	India
148	Rusia
157	Estados Unidos de América
163	Europa
171	Ámbito Internacional
176	Casos prácticos sectoriales



La Propiedad Industrial e Intelectual, una herramienta de negocio para PYMEs

*Una Guía para la Industria
Textil y de la Confección*



Una Guía para la Industria Textil y de la Confección

La ropa es nuestra segunda piel, nos mantiene calientes y protegidos. La ropa dice quiénes somos, nuestra edad, sexo, estado, clase social, cultura, religión, posición política, pertenencia a un grupo concreto o gusto personal.

Además, los tejidos poseen muchas más aplicaciones. Utilizamos tejidos en cualquier lugar: en casa, en los medios de transporte, en los edificios, por todas partes. No existen sustitutos reales de los tejidos, ni en el ámbito de la ropa ni en el de la decoración de interiores y, lo que es más importante, muchos materiales como el metal o el plástico, serán sustituidos por materiales basados en el textil en campos como la electrónica, el equipamiento sanitario, la energía, la construcción, la automoción, la construcción naval, la aeronáutica, la maquinaria, la protección personal y, probablemente, en nuevos e inesperados sectores durante los próximos años. Se espera que estos nuevos productos textiles con aplicaciones técnicas innovadoras, así como los tejidos inteligentes emergentes con propiedades multifuncionales, tengan una tasa de crecimiento mayor y más valor añadido que los textiles tradicionales.

La industria europea posee una antigua tradición de liderazgo en términos de innovación, moda y creatividad. Pese a la cada vez más feroz competencia mundial y el traslado de la fabricación a países con salarios bajos, continúa siendo uno de los principales sectores industriales de Europa, con una facturación anual de más de 210.000 millones de euros y un total de 2,3 millones de mano de obra. Es un actor principal en el comercio mundial, el primero en exportaciones de textil y el tercero en ropa.

Usted forma parte de este éxito: 170.000 empresas en la UE ampliada, de las que un 96% son PYME, como la suya, presentan un paisaje industrial fascinante y producen multitud de productos industriales y de consumo distintos.

La innovación, la creatividad y la moda en el textil nos conducen a nuevas oportunidades. Y Europa está

bien situada para estimularlas con un alto grado de éxito, gracias a los activos económicos, tecnológicos, humanos y basados en los conocimientos.

No es de extrañar que muchos competidores, en su batalla por emular a Europa, intenten utilizar un atajo y caigan en la trampa de la piratería y la falsificación.

Las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas constituyen la base de la propiedad industrial e intelectual del sector. Se trata de un activo, posiblemente el más valioso, propiedad de las personas, las empresas y las instituciones que representan la industria del textil y la ropa de Europa.

En la actualidad, no sólo se copian artículos de lujo procedentes de grandes empresas – las PYME están siendo cada vez más, víctimas de los falsificadores. ¡Son las más vulnerables, pero a la vez son el motor de nuestra industria en Europa! Además, no ayuda que algunas de ellas desconozcan, por ejemplo, cuáles de sus activos tienen derecho a recibir algún tipo de protección o que pueden emprender acciones contra la piratería de sus diseños originales, aunque no estén registrados. Sin embargo, hay algunas que han desarrollado los conocimientos técnicos para utilizar las herramientas que ofrecen los derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI).

Vamos a plantearnos unas cuantas preguntas estratégicas:

- ¿Qué activos distinguen a nuestra empresa de los competidores? ¿Cuáles de estos activos deberían protegerse y cómo, ej.: marcas, diseños, modelos, nombres comerciales, presentación, prácticas industriales y empresariales?
- ¿Merece la pena registrar nuestros diseños, considerando que tienen un valor comercial tan efímero?
- ¿Cómo podemos protegernos frente a las copias en ferias internacionales o de nuestros socios empresariales?

- ¿Qué acciones podemos emprender en determinados países frente a las copias?
- ¿Cuánto nos podría costar la protección? ¿Y emprender acciones judiciales?
- ¿Cómo podemos ganar dinero mediante la protección de nuestros activos?

La gestión de la propiedad industrial e intelectual aumenta la competitividad. Sus ya tremendamente valiosos activos textiles y de prendas de vestir pueden ser todavía más valiosos y hacer que su empresa sea única: un líder en el mercado. Así pues, los DPI deben ser una parte activa de su estrategia empresarial. Esta Guía pretende ser una herramienta útil para llevar a cabo esta estrategia con éxito en su empresa.

**¿Qué necesita saber sobre
los Derechos de Propiedad
Industrial e Intelectual
(DPI)?**



¿Qué necesita saber sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI)?

La mayoría de los que estén leyendo esta guía en este momento, probablemente sostengan que el éxito empresarial depende en gran grado del diseño de sus productos. La cuestión decisiva es si la apariencia del producto, sea un zapato, un sofá, un bolso o un disfraz, se adecua al gusto del consumidor. Otros elementos importantes pueden ser el reconocimiento de la marca en el mercado, así como la tecnología potencial empleada para elaborar o equipar los productos.

Sin embargo, mientras cuestiones como el diseño, la creación de marcas o el uso de la última tecnología parecen ser aspectos obvios de la ventaja competitiva para la mayoría de los que trabajan en su industria, los expertos en el sector no realizan una conexión necesaria entre los activos empresariales y los “derechos de propiedad industrial e intelectual”. Por tanto, nosotros pretendemos ilustrar cómo las distintas formas de la PI pueden ser factores decisivos en el modo en que las PYME desempeñan su actividad empresarial.

Así pues, ¿qué forma de los activos relativos a los conocimientos técnicos abarca el concepto de propiedad industrial e intelectual?

La propiedad industrial e intelectual incluye:

1. Secretos industriales
2. Derechos de autor y derechos conexos
3. Propiedad industrial:
 - Diseños
 - Marcas
 - Patentes y modelos de utilidad

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son derechos territoriales, lo que significa que cada país se reserva el derecho de definir la propiedad industrial e intelectual conforme a sus propias leyes. Por lo tanto, si su empresa posee un mercado enfoque internacional, debe comprobar las leyes y prácticas pertinentes en el país(es) en que pretenda hacer negocios. Con este objetivo, debería consultar las fichas de información nacional específica de esta guía.

Secretos industriales y protección contra la competencia desleal. ¿Qué significa cada uno?

El concepto de secreto industrial es una cuestión importante en la “protección contra la competencia desleal.” Únicamente círculos elegidos de empleados pueden conocer un secreto industrial y aquéllos que lo conocen deberían estar obligados mediante acuerdos contractuales a mantener en secreto la información industrial sensible. La información industrial se puede considerar sensible cuando se refiera a procesos industriales o de producción específicos o esté relacionada con fines comerciales como: los métodos de venta, los perfiles del consumidor, publicidad, estrategias, listas de proveedores y de clientes, procesos de producción.

De modo que el término “secreto industrial” significa información empresarial confidencial sólo conocida por un círculo determinado en una empresa y que no debería filtrarse fuera de ésta.

Los siguientes son ejemplos de secretos industriales:

- Su listado de clientes,
- El método específico de fabricar su producto,
- La forma concreta de tratar los materiales al fabricar los productos.

Fundamentalmente, todo elemento o proceso empresarial que le ofrezca una ventaja competitiva en el mercado y que usted no desee que sus competidores conozcan es un secreto industrial.

De modo que, si alguien fuese a descubrir sus exclusivos conocimientos técnicos empresariales al espiar a su empresa, podría presentar una demanda contra él por prácticas de comercio desleal.

Los secretos industriales son muy fáciles de obtener, en la medida en que se asegure de que la información permanece en secreto.

No necesita presentar ninguna solicitud de protección ante una oficina de propiedad industrial e intelectual. Por tanto, es muy importante que usted incluya las cláusulas de protección de secretos industriales cuando ofrezca contratos de trabajo a sus empleados. De no ser así, se arriesga a perder su secreto industrial. Por estos motivos, los secretos industriales son una forma bastante frágil de protección de propiedad industrial e intelectual. Además, muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, a menudo, no se ocupan de firmar los acuerdos contractuales necesarios con los socios empresariales y con los empleados para proteger los secretos industriales. Sólo puede sostener que existe una violación de sus secretos industriales si posee alguna prueba basada en hechos, de que adoptó medidas para proteger su exclusiva información empresarial.

Con estas perspectivas, a veces debería considerar proteger la información empresarial exclusiva mediante otros derechos de propiedad industrial e intelectual (derechos de autor, derechos industriales). Estos derechos de propiedad industrial e intelectual son mucho más fuertes y le ofrecen unas bases de protección más sólidas.

Derechos de autor y derechos conexos

Los derechos de autor desempeñan un papel fundamental en las industrias del textil y de la ropa, de la piel y el cuero, del mueble y del calzado, puesto que son gratuitos, fáciles y rápidos de obtener y no requieren ningún requisito formal (un derecho efectivo inmediatamente). Se considera que una obra queda protegida por derechos de autor tan pronto como comienza su creación. Esta protección puede, por ejemplo, abarcar obras de referencia, periódicos, programas de ordenador, bases de datos, obras artísticas (diseños, pinturas, formas y colores), arquitectura y anuncios, mapas y dibujos técnicos.

Únicamente debe ser capaz de probar una fecha determinada de creación y la originalidad o novedad de su creación.

Los creadores originales de obras protegidas por derechos de autor tienen el derecho exclusivo de utilizar o autorizar que otros usen la obra en determinadas condiciones. El creador de una obra puede prohibir o autorizar su:

- Reproducción bajo distintas formas, tales como la publicación impresa;

- Distribución inicial al público mediante la venta u otra cesión de la propiedad en copias tangibles;
- Alquiler de copias al público;
- Traducción a otros idiomas o adaptación.

Muchas obras creativas protegidas por derechos de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas. Por consiguiente, los creadores suelen conceder licencias sobre los derechos de sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar las obras a cambio del pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de la obra y, por ello, se denominan **cánones**.

Los derechos de autor están limitados a 50 años tras la muerte del creador (70 años en Europa), aunque muchas jurisdicciones nacionales ofrecen duraciones del derecho distintas¹.

Con frecuencia, es la empresa y no el creador original de la obra quien detenta los derechos de autor. Esto no significa, sin embargo, que el propietario de los derechos de autor pueda hacer lo que le plazca. En Europa², el autor siempre puede oponerse a cualquier uso de la creación que pueda atentar contra su reputación (los llamados derechos morales). Además, el propietario debe dar reconocimiento al nombre del creador.

Los derechos del autor se protegen en muchos países mediante los “derechos morales”. El concepto de derechos morales es especialmente importante si el creador original no es el propietario de los derechos de autor. Por ejemplo, un autor suele ceder los derechos de autor a la editorial, pese a que él/ella siempre conservará los derechos morales. Esto significa que el reconocimiento del nombre necesita otorgarse al autor y el editor no puede utilizar la obra de forma inapropiada, en un modo que podría desacreditar al autor.

Los derechos patrimoniales incluyen el derecho al trabajo, a la libre elección de los empleados y a unas condiciones laborales justas y equitativas; el derecho a huelga; el derecho a la seguridad social y el derecho a la propiedad. Como tales, pueden considerarse una forma importante de derechos humanos. Los derechos patrimoniales requieren que los Estados adopten medidas para proteger los derechos económicos de sus ciudadanos.

1. Para los límites nacionales, por favor consulte los informes nacionales.

2. Esto es diferente en EEUU.

El concepto de “derechos conexos” pertenece a las artes escénicas, a los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, grabaciones en casetes y discos compactos) respecto de sus grabaciones y a los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión. Dependiendo de la jurisdicción nacional, los derechos conexos pueden ser más restrictivos que los derechos de autor.³ Al igual que otras formas de propiedad industrial e intelectual, los derechos de autor y los derechos conexos son derechos patrimoniales. Se pueden vender o comerciar con ellos como con cualquier otro derecho de propiedad.⁴

Recuerde que puesto que en Europa no existe una verdadera armonización sobre este derecho, aunque su creación esté protegida por derechos de autor conforme a la legislación en esta materia en un país (tal vez el suyo), esto no significa que lo vaya a estar en otro país (diferencia en los requisitos). Por ejemplo, en Alemania, usted no puede proteger un diseño tridimensional (un vestido, un zapato o una silla) mediante protección por derechos de autor.

Derechos de propiedad industrial

Diseños industriales

Los derechos de diseño protegen los diseños creados de forma independiente, que son nuevos u originales y poseen carácter singular. Con el fin de cumplir los requisitos para recibir protección como diseño, el diseño no debe estar dictado por los aspectos técnicos o funcionales. Los derechos de diseño pueden estar clasificados como diseño industrial, modelo o modelo de utilidad. Los diseños pueden también, en determinadas circunstancias, protegerse mediante la ley de derechos de autor.

El diseño puede consistir en rasgos tridimensionales, como la **forma o superficie** de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como la **configuración, las líneas o el color**.

La duración de la protección del diseño depende de la cada jurisdicción y no existe una que sirva para todos. En la UE, por ejemplo, el límite de tiempo para un dibujo o modelo es de 25 años en total, renovable cada 5 años.

Pese a que la legislación internacional prevé principalmente acciones defensivas en el contexto de los diseños industriales, dichos derechos ofrecen una amplia gama de oportunidades empresariales. Los diseños se pueden licenciar, vender y comercializar de cualquier otro modo. También, en el contexto de la globalización, vale la pena destacar que la producción mediante subcontratación en países de bajo coste no resultaría viable sin derechos de diseño industrial. En caso de no existir estos derechos, cualquiera que interviniese en el proceso de producción podría imitar el diseño legítimamente.

Los diseños protegen únicamente la apariencia formal, mientras que los modelos de utilidad protegen la apariencia funcional. En la práctica, la misma forma puede protegerse mediante ambos: un modelo de utilidad y un diseño; el modelo de utilidad protege los aspectos técnicos del producto y el diseño su forma y apariencia.

Es necesario solicitar la protección de diseño para la clase adecuada, dependiendo de si la solicita a nivel nacional, regional, europeo o internacional. Resulta importante obtener protección en aquellas clases que puedan ser relevantes para su negocio ya que sólo puede emprender acciones legales si alguien vulnera sus derechos en esa clase concreta.

Estas clases están relacionadas con los productos y servicios para los que registra el diseño. El sistema más habitual a nivel internacional es el sistema de clasificación de Locarno para derechos de diseño industrial, que cuenta con 32 clases y 223 subclases. El sistema de clasificación de diseños ayuda a recuperar la información sobre diseños de forma sistemática. Puesto que los diseños se solicitan para un grupo seleccionado de productos y servicios, resulta más sencillo identificarlos en las bases de datos.

Un diseño o modelo protegido también puede reunir los requisitos para recibir protección conforme a la ley de derechos de autor, pero sólo para los diseños que cumplan dos requisitos: carácter creativo y valor artístico. Se trata de una derogación de las normas generales de derechos de autor que no requieren que una obra posea un valor artístico concreto.

Existen muchos ejemplos del papel fundamental desempeñado por el diseño en la industria textil, de la piel, del calzado y del mueble: la empresa “Sorelle”, que diseña y fabrica zapatos, calzado y accesorios (cinturones, bolsos, etc.) protege principalmente sus diseños de calzado en Grecia. Un día, un conocido competidor decidió copiar varios modelos, fabricar-

3. OMPI: ¿Qué es un modelo de utilidad? http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/utility_models.htm.

4. <http://eur-lex.europa.eu>

los en China e importarlos a Grecia. Como esto ocasionó la pérdida de un tercio de su facturación anual, "Sorelle" decidió presentar una demanda contra el supuesto infractor, que provocó el cierre de muchas tiendas y el fin de la comercialización de los productos infractores. En caso de carecer de protección en Grecia, seguramente Sorelle habría perdido toda su cuota de mercado.

Sin la protección de PI adecuada, el éxito de muchas empresas de moda y diseño se vería seriamente perjudicado.

Marcas

Una marca puede ser cualquier signo que sirva como "marcador" de un producto o servicio concreto. Ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su naturaleza y calidad, indicada por su marca **única**, satisface sus necesidades. El signo puede ser una palabra concreta, como un nombre propio, letras, números, elementos estilísticos, colores específicos, así como una combinación de estos diversos elementos de estilo. Básicamente, debe ser un signo que haga su producto o servicio visualmente distintivo de otros productos o servicios.

Es necesario solicitar la protección de marca para la clase adecuada, dependiendo de si la solicita a nivel nacional, regional, europeo o internacional. Resulta importante obtener protección en aquellas clases que puedan ser relevantes para su negocio, ya que sólo puede emprender acciones legales si alguien infringe sus derechos en esa clase concreta. Por ejemplo, si usted solicita protección para la clase 25 (ropa), pero no para la clase 18 (bolsos) o la clase 14 (correas de reloj) y alguien más utiliza su marca en un bolso, no hay demasiado que hacer a la hora de reivindicar sus derechos.

Estas clases están relacionadas con los productos y servicios para los que registra la marca. El sistema más habitual a nivel internacional es el sistema de clasificación de Niza para marcas, que cuenta con 34 clases para productos y 11 para servicios. El sistema de clasificación de marcas ayuda a recuperar la información sobre marcas de forma sistemática. Puesto que las marcas se solicitan para un grupo seleccionado de productos y servicios, resulta más sencillo identificarlas en las bases de datos.

Las marcas pueden ser individuales o colectivas dependiendo de la propiedad de los DPI. Habitualmente, las marcas colectivas pertenecen a asociaciones

comerciales o cooperativas para el beneficio de sus miembros e identifican un producto concreto con rasgos distintivos, tal como el término "Leathermark".

Ciertos países también disponen la protección de las marcas de certificación, que se conceden basándose en el cumplimiento de requisitos y normas de calidad definidas. Se diferencian de las marcas colectivas en el sentido de que las de certificación no pertenecen necesariamente a una asociación o grupo, pero se pueden conceder licencias sobre la misma si la empresa cumple con las normas establecidas.

Un requisito importante para las marcas de certificación es que la entidad que solicita el registro sea considerada "competente para certificar" los productos en cuestión. Las marcas de certificación pueden utilizarse junto con la marca individual del fabricante de un producto concreto.

Por ejemplo, "Woolmark" es una marca que pertenece a la empresa australiana Woolmark, que también representa a la autoridad que concede licencias si se cumplen las normas. No es simplemente un logo que indica que contiene lana, sino una parte integrante del mayor proyecto de garantía de fibra de calidad del mundo.

Sin embargo, especialmente, en el caso de las marcas individuales, el signo no debe ser genérico, por ejemplo, la solicitud de la marca 'polo' para camisas de polo sería denegada; la solicitud de la marca 'polo' para un perfume se aceptaría porque no es un signo genérico, ni descriptivo para un perfume.

Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar productos o servicios, o a autorizar su uso a un tercero a cambio de un canon.

Una marca puede renovarse indefinidamente mediante el pago de nuevas tasas.

Existen 4 niveles de protección de una marca:

- Nacional (ante la Oficina nacional de patentes);
- Regional (por ejemplo, ante la Oficina de Benelux);
- Europeo (ante la OAMI);
- Internacional (ante la OMPI).

Las marcas son una herramienta importante para comunicar el valor de un producto o servicio al mercado. La protección de una marca constituye la piedra angular de diversas estrategias de creación de marcas, basadas en la diferenciación del producto y en la segmentación del mercado, que son muy

importantes al gestionar la competencia, crear una demanda por parte del consumidor y garantizar la cuota de mercado. En vista de esto, queda claro que las marcas son vitales para su industria. En muchos casos, por ejemplo, es la marca la que determina qué producto comprará un consumidor. En este sentido, las marcas colectivas son bastante efectivas para comercializar de forma conjunta los productos de un grupo de empresas o de un sector industrial. Al aunar esfuerzos y recursos en una marca colectiva, las PYME superan a menudo la dificultad de conseguir que los consumidores reconozcan sus marcas individuales. Los términos “vero cuoio” y “vera pelle”, dos marcas colectivas cuyo titular es la UNIC, la Asociación italiana del comercio de la piel, fueron la base de una megaincautación llevada a cabo por las autoridades italianas de falsificaciones y productos de piel pirateados denominada “Operación contra el calzado tóxico”, iniciada en 2008. Se confiscaron 1,7 millones de productos de piel por un valor de alrededor de 20 millones de euros en almacenes de la Toscana, Lazio y Calabria, limpiando el mercado de productos ilegales que también resultaron ser peligrosos para los consumidores. Los usuarios con licencia para utilizar estas marcas deben cumplir con estrictas normas de calidad.

Patentes y modelos de utilidad

Las patentes son derechos de propiedad industrial e intelectual que garantizan la titularidad de una invención. Con el fin de tener derecho a la protección mediante patente, una invención debe cumplir los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Esto significa que un experto en la materia observará que su solicitud de patente contribuye al estado de la técnica actual, es original y posee cierto tipo de aplicación comercial. De modo que, los hallazgos científicos básicos no cumplen los requisitos para recibir protección mediante patente.

Normalmente, las patentes son válidas por un periodo de 20 años, dependiendo de la jurisdicción competente.

Existen determinadas circunstancias en que no se puede conceder protección como patente o como modelo de utilidad, concretamente en los siguientes casos:

- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- Creaciones estéticas;

- Planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenador;
- Formas de presentar la información (ej.: tablas, formas, disposiciones tipográficas);
- Construcciones y procesos que sean contrarios a las leyes de la naturaleza;
- Invenciones cuya explotación industrial podría ser contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Un modelo de utilidad es similar a una patente, aunque los criterios para obtener este tipo de protección son menos estrictos, especialmente, los pertenecientes a la “capacidad inventiva o al concepto de no evidente”. Concedidos sólo en determinados países, los modelos de utilidad únicamente ofrecen protección para un periodo de entre 7-10 años, dependiendo de la jurisdicción (para datos nacionales específicos puede consultar los informes nacionales). Puesto que es menos estricto en cuanto al estado de la técnica anterior, se suelen conceder en un periodo de 6 meses. Parecen especialmente adecuados para las empresas que tienen invenciones mejoradas.³

Mientras que el núcleo empresarial de las industrias del textil, la piel, el calzado y el mueble no está basado en las patentes, sino más bien en los derechos de diseños, marcas y derechos de autor, las patentes se utilizan, pese a todo, en estos sectores, sobre todo, en el sector de los textiles técnicos.

Productos parecidos y otras prácticas de comercio desleal

Los productos parecidos son aquellos con una apariencia que se asemeja de forma intencionada a un producto existente, o en los que se crea la marca para parecerse a una marca famosa, con frecuencia para beneficiarse de la reputación o fama del producto existente. Estos productos o marcas parecen tan similares, que los consumidores pueden pensar erróneamente que los productos son los mismos o, al menos, fabricados por la misma empresa.

Como propietarios de un negocio, saben que el éxito de un producto depende de su reconocimiento por parte del consumidor. Una forma para el titular de una marca de aumentar el reconocimiento por parte del consumidor es utilizar una apariencia o embalaje

3. OMPI: ¿Qué es un modelo de utilidad? http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/utility_models.htm

distintivo para el producto, también conocida como imagen corporativa o presentación del producto, junto con la marca.

Los productos parecidos perjudican tanto al propietario del negocio como al consumidor. Los propietarios sufren pérdidas cuando el consumidor compra un producto parecido, creyendo erróneamente que es el producto de marca original de la empresa. El consumidor sufre porque los productos parecidos con frecuencia no son de la misma calidad que el producto de la marca original.

En la mayoría de países europeos, los titulares de marcas pueden solicitar protección frente a los fabricantes de productos parecidos mediante la legislación de comercio desleal, si existe un intento claro por parte del fabricante del producto parecido de beneficiarse del esfuerzo creativo y de la inversión del titular de la marca. La competencia desleal incluye todo acto de competencia contrario a las buenas prácticas en las cuestiones comerciales o industriales, así como todos los actos que creen confusión sobre el establecimiento, los productos o actividades comerciales o industriales de un competidor. Ejemplo de una ley contra las prácticas comerciales desleales es la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales de la UE (2005/29/CE)⁴, que incluye disposiciones que podrían ampliar el alcance de la protección frente a los productos parecidos.

Descripciones falsas

Al igual que sucede en el caso de los productos parecidos, se puede engañar a los consumidores con descripciones falsas o denominaciones de origen falsas. En estas prácticas engañosas, se induce a error a los consumidores de forma intencionada a través de una indicación imprecisa sobre un material o un país de origen relativo a un producto concreto que posee una gran reputación. Por ejemplo, materiales sintéticos que se venden como piel y zapatos u otros accesorios de moda marcados como *Made in Italy* (Fabricado en Italia) o *Made in France* (Fabricado en Francia) cuando en realidad se han fabricado en cual-

quier parte. Estos casos no constituyen una infracción de los DPI y la solución debe buscarse en las disposiciones relativas a la publicidad engañosa o a las prácticas comerciales desleales.

Otras prácticas comerciales desleales

Usted puede recurrir a las normas de competencia desleal si el comportamiento empresarial erróneo o engañoso de un competidor le provoca pérdidas económicas. Existen dos amplias categorías de prácticas de competencia desleal o de comercio desleal:

- empresas que confunden a los consumidores sobre el origen del producto;
- 'prácticas comerciales desleales', que abarcan cualquier otra acción que pueda ocasionar daños mediante la competencia desleal. Los conceptos comunes a los que se puede referir son cuestiones como el 'riesgo de confusión' o la usurpación de su reputación en el mercado.

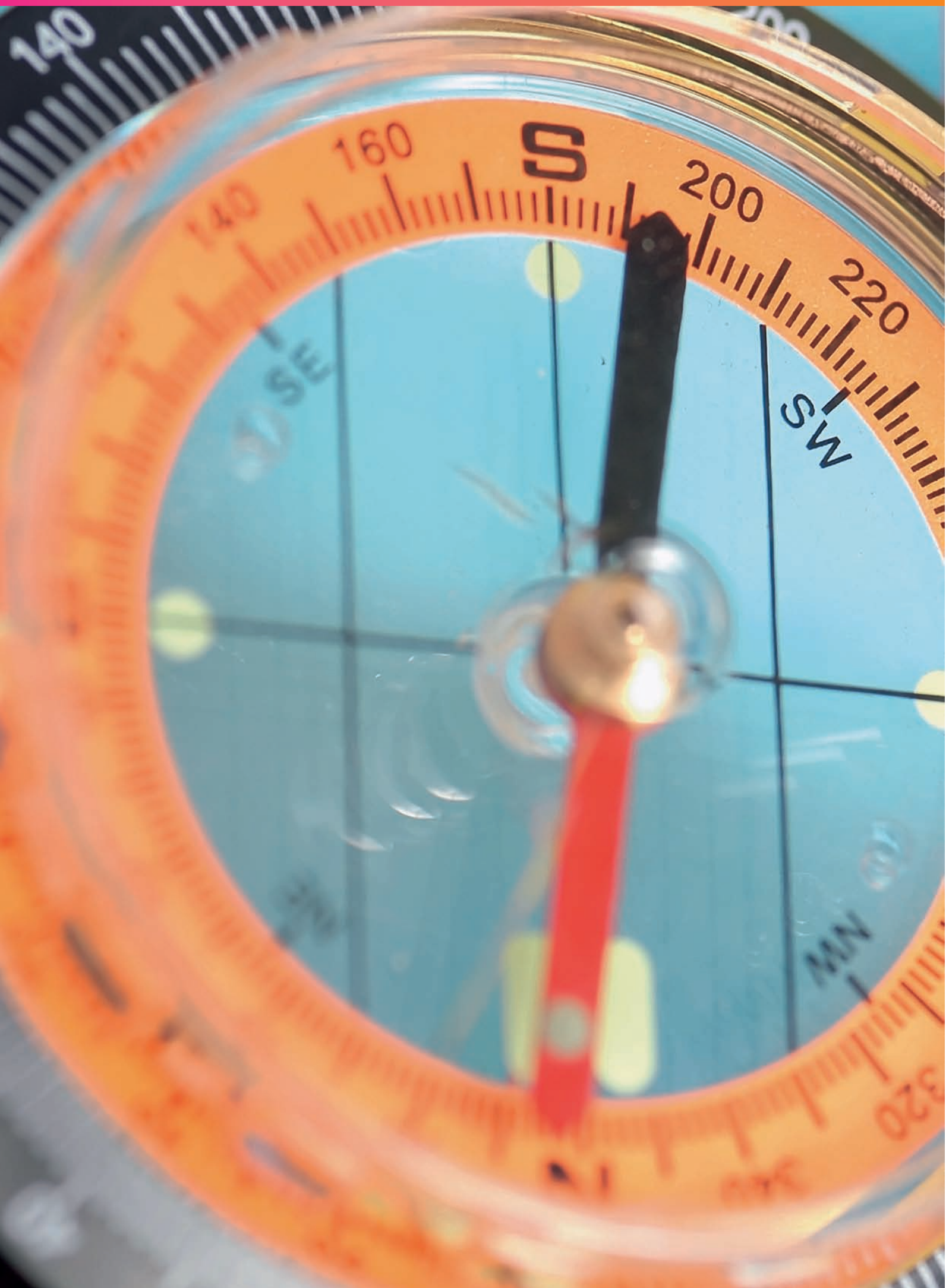
Puesto que la legislación contra las prácticas comerciales desleales está estrechamente ligada a (aunque todavía es diferente de) la relativa a la propiedad industrial e intelectual, es habitual para las empresas presentar demandas tanto según la ley de propiedad industrial e intelectual, como de acuerdo con el derecho mercantil. Lo que se considera 'desleal' varía de jurisdicción en jurisdicción, así como según el asunto empresarial, de modo que no existe una regla general que permita determinar con antelación de qué tipo de acción se trata.

Ejemplos típicos de las prácticas comerciales desleales son:

- la infracción de marca;
- la publicidad errónea y las tácticas de venta peculiares;
- el robo de secretos industriales;
- la representación ilícita de productos y servicios;
- el incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad por parte de antiguos empleados. El uso ilícito de cualquier otro activo intangible perteneciente a su empresa también puede calificarse como competencia desleal.

4. <http://eur-lex.europa.eu>

Prepare su estrategia de PI



Prepare su estrategia de PI

PASO 1: DESCUBRA SI SUS ACTIVOS/ CREACIONES SON REALMENTE NUEVOS

Cuando tiene una idea para un nuevo producto o un diseño para zapatos, ropa, bolsos, muebles, etc., o piensa en un logotipo o una imagen para su empresa, sus productos o marcas, debería preguntarse si sus ideas son realmente nuevas o si alguien más ya las ha inventado antes (productos, diseños) o las está usando ya (logos, marcas, etc.) y las ha protegido y registrado con una patente, un diseño o una marca. Por tanto, al pensar en algunos de estos medios de protección (patente, diseño, marca) es muy importante que previamente se asegure de que sus “ideas” todavía se pueden proteger (sobre todo, que nadie más las esté usando o las haya protegido ya).

En muchos casos, esta “investigación” previa le permitirá ahorrar tiempo y dinero, dado que descubrir que su idea ya está en el mercado antes de iniciar un procedimiento de registro para obtener su protección, le ahorrará meses de tiempo y le evitará haber abonado las tasas correspondientes de registro por un producto que finalmente no podrá protegerse.

¿Por qué es aconsejable realizar una búsqueda de diseños industriales?

Si el tiempo y el presupuesto lo permiten, puede ser prudente realizar una búsqueda antes de solicitar el registro de un diseño. Si ese diseño o diseños similares ya han sido divulgados en algún otro lugar, puede que no le sea posible registrar su diseño.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el número de diseños existentes (protegidos o no) es tan grande que resulta verdaderamente difícil realizar una búsqueda de diseños muy rigurosa. Por tanto, debe pensar que si el tiempo invertido en buscar su diseño o diseños similares en las bases de datos existentes se dilata excesivamente antes de solicitar protección, puede ser más recomendable y más rápido presentar la solicitud de protección de un diseño sin realizar una búsqueda tan detallada. Asimismo, ninguna búsqueda garantizará que su diseño se pueda registrar. El

objetivo es llevar a cabo un cálculo razonable de las posibilidades de obtener protección de diseño.

Puede contratar a un abogado que realice una búsqueda de diseños, puede hacerla usted mismo o asignar esta tarea a un empleado responsable de los DPI en su empresa.

Puede hacer esta búsqueda utilizando varias bases de datos. A continuación se mencionan algunas bases de datos gratuitas en las que puede efectuar búsquedas de diseños:

- La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para las marcas y dibujos y modelos comunitarios: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/>
- La herramienta de búsqueda de diseños UKIPO: <http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-os/d-find.htm>
- OMPI Solicitudes de marcas y de diseños industriales: <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>

¿Por qué es aconsejable realizar una búsqueda de marcas?

Necesita descubrir si otra empresa ya está utilizando una marca que es idéntica o similar a la que usted pretende utilizar y/o proteger. Esto ayudará a garantizar que no infringe los derechos de marca de nadie más.

Las consecuencias de no realizar dicha búsqueda pueden ser importantes, dependiendo, sin duda, de la divulgación que pretenda dar a la marca y cuánto le costaría modificarla si surgen conflictos.

Si la marca que quiere utilizar ya ha sido registrada por otra persona, se le impedirá el uso. Además, el tribunal supondrá que usted conocía el registro de la marca y entenderá el caso de este modo, lo que puede significar que si utiliza la marca incorrectamente, se le considerará un “infractor intencionado.” Esto implica que se le podría hacer responsable de pagar una indemnización por daños y perjuicios, los honorarios del abogado y obligarle a finalizar el uso que realizaba de la marca.

Para realizar la búsqueda de marcas, se recomienda contratar un abogado que efectúe una búsqueda detallada para

usted (puesto que es una actividad que requiere bastante tiempo), aunque esto exige que disponga de recursos económicos para pagar al abogado; o realizar la búsqueda de marcas usted mismo o asignar esta tarea a un empleado responsable de los DPI en su empresa.

Puede realizar la búsqueda utilizando varias bases de datos. A continuación se mencionan algunas bases de datos gratuitas en las que puede efectuar búsquedas de marcas:

- La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para las marcas y dibujos y modelos comunitarios: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/>
- OMPI Solicitudes de marcas y de diseños industriales - <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>
- También, la página web de la Oficina estadounidense de patentes y marcas (USPTO) (www.uspto.gov) permite realizar búsquedas de marcas.
- La herramienta de búsqueda de marcas UKIPO : <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm>
- Otra herramienta interesante es TrademarkBot (TrademarkBots.com), que es una página web basada de la búsqueda de marcas y la vigilancia de solicitudes. Gracias a TrademarkBots, los titulares de marcas y los abogados cuentan con un recurso único para vigilar y controlar los usos no autorizados de las marcas.

Además de la búsqueda de marcas registradas (y pendientes de registro), también puede llevar a cabo una búsqueda de marcas sin registrar utilizando los buscadores de Internet. Por ejemplo, al introducir un nombre propuesto en el campo de búsqueda de Google (www.google.com), recibirá un informe sobre en qué páginas web indexadas por Google aparece este nombre. Puesto que ningún buscador es completo al 100%, la búsqueda debería realizarse en varios buscadores.

¿Por qué es aconsejable realizar una búsqueda de patentes?

Con frecuencia, debido a la falta de información o de tiempo para realizar una búsqueda especializada, se vuelve a "inventar" algo ya existente, problemas técnicos ya resueltos se vuelven a resolver o se vuelven a desarrollar productos que ya están en el mercado. La duplicación de esfuerzos en este sentido cuesta a la industria europea millones de euros cada año.

Las patentes son una mina de oro de información. Alrededor del 80% de la información técnica se publica en la documentación relativa a las patentes (y, con frecuencia en ningún otro lugar).

Sin embargo, realizar una búsqueda de patentes no es tarea fácil. Las patentes se organizan por clases y subclases

de invenciones, de forma similar a cómo se organizan los libros en las bibliotecas. Al utilizar este sistema de clasificación, puede encontrar y examinar patentes que estén en la misma clase que sus ideas.

Cuando un inventor presenta una idea, la empresa interesada debe decidir si la idea merece la inversión. Asimismo, la dirección de una empresa desearía saber en qué sectores invertir. El análisis de una patente revela los sectores de la técnica que están ocupados y son de interés y aquellos que todavía están abiertos a la actividad y pueden ofrecer a una empresa la oportunidad de cubrir un hueco en el mercado. Un equipo de investigación cualificado podría incluso utilizar el análisis de patentes existentes para predecir las próximas evoluciones en la tecnología y en la economía.

Para realizar una búsqueda de patentes, puede contratar un abogado o agente de la propiedad industrial que se ocupe de esta tarea, puede realizar la búsqueda de patentes usted mismo o asignar esta tarea a un empleado responsable de los DPI en su empresa.

Puede efectuar la búsqueda utilizando varias bases de datos. A continuación se mencionan algunas bases de datos gratuitas en las que puede llevar a cabo búsquedas de patentes:

- El portal de la web de la Oficina europea de patentes, Espacenet: <http://ep.espacenet.com/>
- Google Patents: <http://www.google.com/patents>
- La búsqueda de patentes UKIPO: <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm>
- La herramienta de búsqueda de patentes de la Oficina estadounidense de patentes y marcas: <http://www.uspto.gov/patft/>
- Solicitudes PCT de la OMPI: <http://www.wipo.int>
- La web CAMBIA Patent Lens - <http://www.patentlens.net/>
- La Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur: la página web de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur incluye enlaces a otras páginas en "search results" (buscar resultados) (SurfIP.com) - <http://www.ipos.gov.sg/topNav/hom/>
- DEPATISnet - <http://depatisnet.dpma.de/>
- FILDATA - <http://www.fildata.it/>

Además de estas bases de datos, es posible efectuar una búsqueda en las páginas de las oficinas nacionales de patentes, teniendo en cuenta que la cobertura geográfica puede quedar limitada al país en que se encuentra la oficina de patentes.

En resumen

Mucha gente prefiere pagar a una empresa de búsqueda profesional para que se encargue de las búsquedas, en lugar de hacerlo por sí mismos. Esto tiene sentido si sus planes financieros justifican un desembolso inicial de cientos de euros, que es el coste medio de una búsqueda profesional rigurosa. Si trabaja con un abogado en dicha búsqueda, también le debería dar una opinión jurídica en cuanto a si la marca, diseño o patente propuestos están legalmente protegidos conforme a los derechos registrados y no registrados.

No obstante, vale la pena saber que existen buscadores gratuitos (antes se han ofrecido algunos ejemplos) o basados en suscripciones privadas y/o en el pago de una cantidad que le permite realizar algunas búsquedas básicas.

Sea cual sea el enfoque que aplique, siempre es importante dedicar algún tiempo y echar un vistazo a lo que ya existe en el mercado para evitar sorpresas costosas y el desconocimiento de estar infringiendo los derechos de otra persona.

PASO 2: EVALÚE EL NIVEL DE RIESGO DE CADA EMPRESA/MERCADO/ACTIVO INNOVADOR

Una vez que ha identificado los activos que son verdaderamente innovadores y que le otorgan un enorme valor añadido a su empresa, es hora de considerar algunas cuestiones y temas importantes que pueden ayudar a definir el nivel de riesgo de sus activos y determinar la mejor estrategia de DPI.

Las principales cuestiones que debería considerar antes de definir su estrategia de DPI son:

Riesgos asociados con los activos de la empresa

- ¿Son sus activos/creaciones clave fáciles de copiar? ¿Necesitan unos conocimientos técnicos específicos y/o un esfuerzo concreto para desarrollarse?
- En su opinión, ¿cuál sería el modo más sencillo de copiar sus diseños: ferias, muestras, envíos de producción, catálogos, Internet, etc.?
- ¿Firman los empleados acuerdos de confidencialidad o de no divulgación (los llamados AND) como parte de los términos y condiciones iniciales de contratación y, después, cada año?
- ¿Está definida su relación con los empleados temporales externos a través de un contrato detallado o de un AND con cláusulas específicas relativas a los DPI?

Riesgos asociados con las actividades comerciales y de distribución

- ¿Cómo asiste a las principales ferias?: (consulte las recomendaciones concretas en el apartado *Peligro en ferias y exposiciones*).
¿Presenta nuevos diseños cada temporada?
¿Asiste a las ferias un agente o un tercero como representante?
- ¿Cómo está organizada su red de distribución y ventas:
¿Negocia con representantes externos/terceros en cada país o directamente con sus clientes?
¿Está su relación definida con los agentes externos/terceros a través de un contrato detallado o un AND con cláusulas específicas relativas a los DPI?
¿Está usted debidamente informado sobre los negocios de sus clientes?
¿Están las transacciones con sus clientes protegidas mediante algún tipo de contrato o AND con cláusulas específicas relativas a los DPI?
¿Protege sus activos incluso frente a posibles socios o clientes con quienes no se ha celebrado un acuerdo?
¿Organiza usted mismo el transporte de los productos?
¿Destaca en su presentación? (marca, contenido descrito, etc...)
- ¿Cómo gestionan sus competidores los DPI?
¿Protegen sus activos?
¿Les están copiando?

Riesgos asociados con el I+D, el diseño, la compra y la producción

- ¿Qué fases de su cadena de valor está subcontratando?
- ¿Incluyen dichas fases información clave o conocimientos técnicos que permitan que socios externos copien los activos?
- ¿Está su relación definida con estos socios a través de un contrato detallado o un AND con cláusulas específicas relativas a los DPI?
- ¿Con qué profundidad conoce a sus socios empresariales?
¿Quiénes son sus socios?
¿Subcontratan los procesos?
¿Trabajan con sus competidores?
¿Les visita con frecuencia?
- ¿Tiene un acuerdo sobre DPI con ellos (de licencia, etc...)? ¿Es en exclusiva? ¿no exclusiva? ¿Permite que su socio conceda sublicencias?

Preparación, conocimiento y disposición para actuar

- ¿Cómo califica sus conocimientos sobre cómo reaccionar ante la piratería y la falsificación?

- ¿Cuenta con un procedimiento específico para la gestión de los DPI?
- ¿Existen mecanismos para detectar la piratería y la falsificación de sus activos?
- ¿Está claramente definida en su empresa la responsabilidad en materia de DPI?
- ¿Tiene todos los documentos relativos a cada activo disponibles en caso de que tuviese que demostrar que son pioneros e innovadores?

Peligro en ferias y exposiciones

Las industrias del textil y la ropa, del calzado, de los muebles y de la piel y el cuero están especialmente preocupadas por esta cuestión. Con frecuencia, los diseños presentados en ferias internacionales son simplemente saqueados, incluso antes de su fase de fabricación y comercialización.

Esto es incluso más sencillo con la ayuda de diseñadores experimentados en la reproducción prácticamente instantánea de muestras o bocetos. Posteriormente, se realiza un pedido en un tercer país en el que la mano de obra es barata y, luego, estos artículos vuelven al mercado europeo con el diseño que fue popular en la feria y que tendrá éxito durante esa temporada. En muchos casos, los falsificadores son más rápidos que usted y registran la creación a su nombre, incluso durante la feria.

Conscientes de esto, algunos organizadores de ferias de comercio textil y de ropa ya han adoptado sus propios estatutos¹ y normas éticas contra la falsificación².

Sin embargo, todas las ferias comerciales no tienen el mismo sistema. Para minimizar el riesgo, aquí tiene algunas recomendaciones antes de mostrar sus diseños/creaciones en una feria:

- Compruebe que no infringe ningún diseño protegido del país en cuestión.
- Asegúrese de que se beneficia de la protección contra la copia en dicho país (derechos de autor, derecho no registrado, derecho registrado).
- Si su creación puede protegerse por derechos de autor en ese país, asegúrese de que puede demostrar una fecha determinada de creación o de divulgación. Puede utilizar fotos del diseño durante un acto público, la

copia de una publicación con la foto de su diseño, la publicación en una página web o en un periódico o catálogo, una carta oficial de un abogado durante un acto público. Existen muchas otras formas de probar una fecha de creación, como una carta enviada a sí mismo que contenga la creación y que usted no abra.

- Si muestra su creación en un país de la UE, puede beneficiarse de protección por derechos de autor o derecho no registrado contra la copia en ese país (derechos de autor dependiendo del país, dibujos y modelos comunitarios no registrados, diseño no registrado en el Reino Unido). Al igual que en otros países, asegúrese de que puede demostrar una fecha concreta de divulgación/publicación. ¡Recuerde que su dibujo y modelo comunitario registrado o no registrado sólo está protegido en la UE!
- Tenga en cuenta que la divulgación del diseño en un país puede destruir los criterios de novedad para su posterior registro en ese país. De modo que es importante asegurarse de que tiene otra posibilidad de proteger su creación allí antes y/o después de la feria.
- Recuerde que los contratos empresariales podrían necesitar adaptaciones para evitar cualquier divulgación de sus creaciones sin consentimiento. La relación con sus socios debería estar definida a través de un contrato detallado o un acuerdo de no divulgación (AND) con cláusulas específicas sobre DPI.

Posibles indicaciones de que le están copiando

Es muy importante vigilar el mercado y ser capaz de detectar las falsificaciones desde el principio. Este es un paso clave que le permite reaccionar a tiempo al adoptar las acciones adecuadas cuando se enfrente a esta situación.

Consiste en comprobar situaciones y cuestiones específicas que merece la pena analizar. A continuación hay algunas directrices que pueden ayudarle a detectar que le están copiando o lo van a hacer:

- Observa que sus ventas están cayendo en un mercado específico sin una razón concreta.
- Sus productos son, de repente, fotografiados o vistos en países en los que no se venden.
- Un compañero le felicita por su incorporación al mercado de un país en el que no está presente.
- Sus clientes insisten en una reducción del precio para igualar los precios de un competidor en un mercado concreto: probablemente, alguien está ofreciendo productos similares en el mercado a un precio bajo y poco realista.
- Los productos que llevan sus marcas se están vendiendo a precios significativamente rebajados y/o en tiendas/puntos de venta no autorizados.

1. Ejemplos: Heimtextil en Alemania o Premiere Vision en Francia.

2. Ejemplo: Heimtextil decide no autorizar ninguna foto durante la feria. Si desea obtener más información relativa a las políticas y directrices generales que siguen los organizadores como Guangzhou o de la Feria de la Moda de Hong Kong (organizada por el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDCC)), consulte: <http://www.cantonfair.org.cn>, www.tdctrade.com

- Ve un producto que es extremadamente similar al suyo en una feria comercial, en una tienda, en la calle, en Internet, etc.
- Las muestras que llevó a una feria comercial desaparecen repentinamente.
- Están copiando a sus competidores directos.
- Recibe un mensaje del Servicio de Aduanas, informándole que están reteniendo productos sospechosos similares a los suyos.
- El embalaje incluye rótulos borrosos, palabras mal escritas u omite los códigos del fabricante, las marcas, patentes, derechos de autor u otra información que habitualmente se encontraría en el producto.
- Detecta publicidad de sus productos procedente de fuentes distintas a su empresa o distribuidores.
- Un antiguo cliente le pide que le vuelva a explicar las ventajas específicas de su producto en comparación con los genéricos.
- La marca está perdiendo su prestigio en el mercado y entre los clientes.
- Sus productos los llevan personas con actividad profesional o estatus social distinto del mercado al que estaban dirigidos (esto es especialmente importante para las marcas de prestigio).
- Empieza a recibir quejas sobre sus productos o escucha que sus productos provocan efectos adversos para la salud y los consumidores, por ejemplo, como resultado de la mala calidad del material/tejido, tintes tóxicos o perjudiciales, etc.
- Con frecuencia uno de los productores/distribuidores trabaja de forma independiente, evitando una colaboración cercana y facilitando muy poca información sobre su negocio.
- Comienza a recibir ofertas de consultores empresariales, ofreciéndole servicios de lucha contra la falsificación.
- Alguien intenta registrar el nombre de su empresa en otra parte del mundo.
- Los precios de algunas materias primas o piezas necesarias para su producto comienzan a incrementarse sin un motivo económico concreto.
- Algunos diseñadores/representantes de ventas dejaron su empresa recientemente y sospecha que están trabajando en otro lugar en el mismo mercado.

El mejor modo de detectar que le están copiando es utilizar sus propias fuentes: los resultados de su empresa, usted mismo, los resultados de ventas, a sus empleados en general, por un lado, y su diseño, socios de fabricación y distribución o subcontratistas, por el otro, así como a los propios clientes, que están presentes físicamente en el mercado nacional y extranjero. Si logra forjar relaciones sólidas y mantener un contacto frecuente y directo con ellos, serán la mejor fuente de información. Puede requerir algo de tiempo y dinero, aunque no cabe duda que estos esfuerzos

le ayudarán a ahorrar tiempo y dinero en el futuro al evitar que detecte la copia demasiado tarde.

En conclusión, evaluar el nivel de riesgo de sus activos con antelación es fundamental para determinar si merece la pena protegerlos mediante DPI u otros medios, como son las cláusulas contractuales específicas. Esta evaluación debe hacerse de forma externa, pero también interna, ¡ya que el riesgo bien puede existir en el mismo país, en la misma región o dentro de la propia empresa!

La estrategia interna de control y de gestión de los DPI descrita en el paso 4 se articulará sobre los resultados de esta evaluación de riesgos.

PASO 3: GANE DINERO Y CREE VALOR UTILIZANDO SU PI

Beneficios directos

La venta, compra o concesión de licencias de PI pueden generar sustanciosas ganancias. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento de las oportunidades comerciales que ofrece la PI, gran parte permanece sin explotar.

De modo que vamos a explorar cómo puede evitar este peligro.

Encuentre al socio correcto

Con el propósito de hacer los mercados más transparentes y ofrecer a los titulares de PI una mejor perspectiva de quién posee qué, recientemente, han surgido varias bolsas comerciales de PI. La finalidad de estas bolsas es reunir al comprador y al vendedor. Similar a otros mercados *on line*, como e-Bay, estas bolsas de PI pretenden ayudar a las empresas a comprobar si pueden licenciar sus distintas formas de PI.³

Otra herramienta útil para ayudar a comprender dónde podría haber un posible vendedor, comprador, licenciante o licenciario para su PI es una base de datos de PI. Cuanto más exhaustivas sean estas bases de datos, mayores serán las posibilidades de que pueda encontrar un socio para su PI o de que un posible socio pueda encontrarle a usted. Otra oportunidad de comercializar directamente la PI son las subastas. Aunque, en la actualidad, se utiliza principalmente para las patentes, no existe razón alguna por la que otras formas de PI no debiesen venderse en subasta, donde

3. Oficina de PI del Reino Unido: ¿Cómo puede ayudar a su negocio la concesión de licencias de PI? <http://www.ipo.gov.uk/licensingbooklet.pdf> (en inglés)

los postores pujan por una PI concreta y se vende al ganador.

También puede identificar posibles licenciantes o licenciarios a través de la creación de redes. Por ejemplo, asistir a las reuniones de la Licensing Executive Society (LES) puede ser un buen modo de encontrar interesantes socios empresariales. Para obtener más información sobre el tema, consulte <http://www.les.org>.

¡Negocie el acuerdo!

Hay varios modelos de acuerdos de ventas y de contratos de licencia (ej.: acuerdos de licencia en exclusiva, no exclusiva, licencias *creative common* o de bienes comunes creativos). Al iniciar la negociación con un posible comprador o licenciante, es importante que comprenda muy bien que su PI es valiosa y lo que aporta.

Su poder de negociación aumentará si conoce el grado de solidez de su PI desde una perspectiva legal, qué probabilidad hay de resistir posibles ataques, cuánto durará la protección y qué mercados abarca. Asimismo, debería ser capaz de elaborar una completa argumentación sobre la relevancia comercial de su PI para el posible comprador o licenciante, ej.: cómo aumentará los ingresos la titularidad de la marca, patente, derechos de autor, etc.

¿Qué debería incluir su contrato?

El contrato debería incluir todas las cuestiones específicas relativas al precio o al canon, las partes del acuerdo, un conocimiento muy claro de lo que se está vendiendo o licenciando, en qué condiciones se está concediendo la PI, datos sobre la protección y la infracción de la PI, cláusulas de confidencialidad y cuestiones relativas a las garantías y las obligaciones. ¡Asegúrese de que recibe el pago de los cánones o derechos por la licencia puntualmente!⁴

¡La compra, venta o concesión de licencias de PI puede ser una situación beneficiosa para todas las partes!

Todos estos tratos pueden aportar sustanciosas cantidades de dinero. Además, ofrecen nuevas oportunidades al comprador y al vendedor, así como al licenciante o licenciario. Esto puede suponer la generación de ganancias a partir

de la PI, que la empresa tal vez no necesite directamente en su modelo empresarial.

¿Qué vigilar?

Si usted concede licencias de PI al exterior, existe cierto riesgo de que el licenciario no posea capacidad suficiente para convertir la PI en una fuente de recursos satisfactoria. En este caso, será responsabilidad del licenciante facilitar los conocimientos técnicos y copias de seguridad necesarios, que pueden ser demasiado caros de mantener. ¡Por eso es importante elegir a su socio con prudencia!

Aproveche las oportunidades

Una comercialización eficaz y efectiva de la PI implica un pensamiento crítico y creativo, así como la identificación constante de nuevas oportunidades. Se han puesto en práctica diversos medios para ayudar en la búsqueda de un posible licenciante o licenciario. ¡Aproveche estas oportunidades e investigue cómo puede adoptar nuevas dimensiones un negocio basado en la PI!

Beneficios indirectos

Aparte de aportar nuevos ingresos mediante su comercialización, la PI también puede promover la competitividad al generar importantes beneficios indirectos a la empresa:

Aumente el valor de su empresa

Una buena gestión de los activos de PI en un plan empresarial o de comercialización ayuda a aumentar el valor de una empresa a ojos de las instituciones financieras y de los inversores que observan de cerca los activos intangibles. En ese sentido, la valoración y la gestión de los activos de PI se convierten en temas centrales en la toma de decisiones estratégicas.

Fortalezca las alianzas estratégicas

La competitividad de muchas empresas depende de su capacidad de transferir la propiedad industrial e intelectual y otros activos intangibles a sus procesos de producción mundial. Los DPI son clave en estas decisiones, ya que permiten que las empresas desplacen las actividades innovadoras al extranjero, para que dediquen más recursos a las actividades de gestión y de innovación en los países avanzados y expandan sus operaciones a los mercados emergentes.

4. *The waterfront Partnership*: La concesión de licencias de PI <http://www.waterfrontsolicitors.com/intellectual-property> (en inglés)

La PI fortalece las alianzas estratégicas con los socios clave en la cadena de valor, mientras que se establecen relaciones empresariales más efectivas, transparentes, seguras y duraderas.

Los acuerdos de no divulgación deberían firmarse al iniciar las negociaciones estratégicas, en los contratos se debería poner por escrito las cláusulas específicas y acordar normas claras en materia de PI al constituir las sociedades. Sin duda, esto aclararía y consolidaría la relación y así se promoverían las actividades empresariales.

Incrementa la cuota de mercado

La fuente principal de ventajas competitivas para todas las empresas es la innovación y las expresiones creativas originales. La protección de los activos de la empresa garantiza la exclusividad, reduce el riesgo de pisotear los DPI de terceros y protege contra las copias. Esta exclusividad otorga una ventaja de liderazgo frente a los competidores e incluso ¡puede impedir que incorporen un nuevo producto o diseño al mercado o mantenerlos apartados de sectores sin cubrir en el mercado!

Como resultado, la PI puede utilizarse para aumentar las ventas en los mercados existentes y para abrir la puerta a nuevos mercados y posibles oportunidades, que les conduzcan a una mejora en la cuota de mercado.

Garantice las ganancias en las inversiones de I+D

La gestión de la PI permite garantizar las ganancias en las inversiones de I+D. No hay nada peor que ver copiados sus esfuerzos innovadores. Utilizar herramientas para proteger nuestra PI, nos permite retener el control sobre nuestros activos y garantizar que la inversión merece la pena.

Construya una empresa sólida

Una empresa debe proteger los conocimientos técnicos esenciales y prevenir la filtración de conocimientos técnicos confidenciales a extraños. La posesión de activos exclusivos y de los conocimientos técnicos más fundamentales hacen que una empresa sólida motive a sus empleados y sea atractiva para posibles colaboradores. La implicación de la empresa y de su personal a través de métodos formales e informales en la protección de los activos construyen una empresa sólida.

Abra la puerta a la optimización fiscal

En algunos países, las actividades relativas a la innovación y/o el I+D pueden derivar en incentivos fiscales, sobre todo, en relación con el impuesto sobre sociedades. Por ejemplo, las empresas pueden tener la libertad de amortizar los gastos relativos a estas actividades o deducir parte de ellos de la base imponible. Las ventajas fiscales de la propiedad industrial e intelectual también se dan cuando se obtienen beneficios de las patentes, diseños, secretos industriales o bocetos, dado que estos ingresos, en la mayoría de los casos, cuentan con desgravación fiscal. No olvide comprobar la disponibilidad de esas ventajas con sus autoridades tributarias nacionales.

Indemnización por ser copiados

Cabe mencionar que pueden obtenerse “beneficios” si le copian, mediante una demanda civil o presentando una querrela criminal, dependiendo del caso concreto, una vez que se ha detectado la infracción. En muchos casos, las demandas ante los tribunales provocan el pago de indemnizaciones (por daños y perjuicios) al titular de los DPI, incluso en el caso de derechos no registrados como el dibujo o modelo comunitario no registrado.

La Directiva comunitaria relativa al respeto de los DPI trata este problema (artículo 13) y propone la concesión de una indemnización compensatoria por daños que se corresponda con el perjuicio real (incluyendo la pérdida de beneficios) ocasionado al titular de los derechos como resultado de la infracción. La indemnización por daños y perjuicios no sólo está diseñada para compensar las pérdidas sufridas por el titular de los derechos, también se pueden tener en cuenta los beneficios perdidos⁵.

Igualmente se puede ganar dinero sin mediar juicios, iniciando negociaciones con el infractor o utilizando un método alternativo de solución de controversias como la mediación. Incluso se puede llegar a un acuerdo para conceder una licencia al infractor para que utilice su diseño, marca o patente a cambio de una cuantía determinada. De manera que, como primer paso, puede ser útil enviar una carta de advertencia cuidadosamente redactada a la persona o empresa que usted sospeche que está copiando sus DPI para pedirles que cesen la infracción y solicitar la indemnización por daños y perjuicios. Esto puede tener especial éxito si el infractor ha actuado de buena fe y compró dichos derechos a otra empresa (infractora/desleal). Esta estrategia le permitiría encontrar nuevos clientes potenciales con muy poco esfuerzo e inversión.

5. Directiva 2004/48/CE de 29-04-2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual

Si esto no funciona, todavía está en disposición de emprender acciones legales.

Costes y cómo reducirlos

Cabe destacar que algunos países han adoptado medidas a nivel nacional para ayudar a las PYME a reducir los costes relativos a la protección de la PI. La Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual del Reino Unido, por ejemplo, ha eliminado las tasas de solicitud de PI.

En Alemania, la ley dispone de forma explícita que los solicitantes tienen derecho a una reducción significativa en las tasas de solicitud de PI, siempre que hayan demostrado necesidad económica y que existan probabilidades de tener una innovación de éxito. Por ello, merece la pena consultar la legislación pertinente en cada país.

También debería tener en cuenta que algunos países ofrecen subvenciones directas y apoyo a los innovadores y a la protección de sus DPI.

Como norma general, ¡consulte siempre con las autoridades locales para ver si hay subvenciones o planes de ayuda de los que pueda beneficiarse!

Pese a que no pretende ser exhaustiva, la siguiente información puede resultar útil:

- <http://www.scottishbusinessgrants.gov.uk/rsa/999.html> (en inglés)

Smart Scotland ofrece una serie de planes de subvención a las PYME innovadoras y para los costes de protección de la PI.

En España, se dispone de varias ayudas y subvenciones concretas para las PYME con el fin de ayudarles a proteger su PI, a nivel nacional (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y también a nivel regional (vea ejemplos de ayudas específicas en materia de PI: Cataluña, Extremadura, Aragón, País Vasco, etc.).

Para obtener información más detallada, visite la página web de la OEPM sobre subvenciones y ayudas: www.oepm.es, sección: "subvenciones o ayudas" o contacte con: subvenciones@oepm.es

En relación con la iniciativa SIGNO del Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación, existen varios planes de ayuda a las PYME para la cofinanciación de determinadas medidas sobre PI en Alemania.

Los costes de los honorarios de los abogados no suelen cubrirse mediante planes de financiación pública. Muchas

veces son mucho más costosos que las propias tasas de protección de PI, por lo que debería ser cauteloso al dirigirse a un abogado y asegurarse bien de lo que le cobrará.

Litigar puede ser muy caro, sobre todo a nivel internacional. Con el propósito de gestionar estos costes es posible contratar un seguro de propiedad industrial e intelectual que cubra parte de los costes de litigio. Le rogamos consulte las páginas web pertinentes de las compañías aseguradoras a este respecto. Otro modo de mantener a un nivel razonable los costes de litigio es buscar soluciones amistosas a través de la mediación y el arbitraje.

PASO 4: PREPARE SU ESTRATEGIA DE PI

Muchas PYME del sector de la ropa y el textil empezaron como un taller de artesanía. En ese momento, la propiedad industrial e intelectual estaba lejos de ser una cuestión clave. En principio, usted empieza por observar lo que han hecho otras empresas e intenta encontrar su hueco en el mercado haciendo cosas similares. Muy pronto, se da cuenta de que, para crecer y expandirse, necesita fabricar productos distintos de los que ya existen en el mercado.

Desarrolla su propio estilo distintivo y, tras el éxito de sus productos, empieza a preocuparse por la seguridad de la empresa que ha creado. Aquí es donde aparece de repente el reflejo de la PI.

Aunque no todas las PYME del sector de la ropa y el textil empiezan de este modo. Algunas son perfectamente conscientes de la diferencia en su modelo empresarial desde el principio. Está basado en una idea original, un concepto empresarial innovador o una innovación tecnológica en el proceso de producción, en el producto o en cualquier componente. En caso de que su empresa sea de este tipo, la protección de la PI fue probablemente su principal preocupación cuando empezó en el mercado.

La cuestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual y, finalmente, su protección surge con independencia del origen de su negocio en el sector de la piel. Y, cuando esto sucede, comprende que necesita una estrategia.

Con el propósito de cosechar todos los beneficios del sistema de PI, necesita desarrollar una estrategia de PI que esté completamente integrada en la estrategia empresarial general.

A través de una protección a tiempo y el uso efectivo de los DPI, se puede convertir en una empresa más viable desde el punto de vista financiero y en una opción de inversión más atractiva para los inversores y las instituciones financieras y, de hecho, para sus clientes, empleados, proveedores y otros socios.

¿Qué protección para qué activo?

Tanto si lo protege como si no, el fruto de su imaginación, en lo referente a nuevos productos y procesos, constituye el activo más valioso de su empresa. De hecho, esto implica cómo se satisfacen las expectativas de los consumidores, cómo ocupa un lugar en el mercado y cómo se posiciona a sí mismo con respecto a sus competidores. La gestión de la PI y de la innovación requiere tanta atención como la fabricación o la distribución, para las que sin duda establece un conjunto de estrategias y objetivos.

En el sector de la ropa y el textil, estos conceptos son tan importantes como en cualquier otra industria.

La gente suele hablar de marcas, pero en nuestra industria hay otro elemento activo importante, el **diseño o modelo**, que determinan en gran medida el éxito o fracaso comercial de un producto, en otras palabras, su valor añadido. Por tanto, las inversiones en creación e innovación y los temas relacionados deben tenerse en cuenta en la estrategia empresarial desde el principio. Además, su protección es más difícil de garantizar que la de las marcas.

Asimismo, debido a los desarrollos tecnológicos de los últimos años en temas de reproducción de imagen y de transmisión electrónica, escanear un catálogo de diseños y modelos a disposición del público durante las ferias y transmitir dichos diseños y modelos a la otra punta del mundo se ha convertido en un juego de niños. Con lo que producir falsificaciones es sencillo y no requiere ningún tipo de conocimiento técnico. Aunque esto representa una importante amenaza para la investigación y el desarrollo en inversiones sustanciales.

Como fabricante o productor de ropa y textil, sin duda, usted posee una estrategia empresarial. En cada subsector, existen muchas formas distintas de enfocar la misma actividad económica y, tal vez, se reconozca a sí mismo en una de las estrategias indicadas a continuación:

1. Usted puede trabajar en exclusiva mediante la subcontratación, con tecnología conocida, posiblemente con materias primas o diseños facilitados por el cliente. Evidentemente, en este caso no es probable que tenga una amplia estrategia de PI. Sin embargo, si cuenta con un proceso único por la fórmula utilizada o la técnica aplicada, podría considerar la protección de los secretos industriales y el desarrollo de cláusulas contractuales para sus empleados, proveedores o clientes.
2. Usted puede comercializar sus productos en exclusiva en un mercado local y que apenas tenga competidores que puedan copiar sus productos. En este caso, podría no estar muy interesado en el tema de la PI. Sin embargo, si utiliza un diseño que puede ser protegido por

derechos de autor, le recomendaría que tuviese una estrategia de PI dirigida a analizar diseños y comprobar dicha posibilidad.

3. Como fabricante de productos textiles y de ropa, usted puede haber desarrollado un tejido innovador o un concepto especial que identifique una gama de productos. Puede haber elegido un diseño o modelo específico que se reproduce en todas sus creaciones. La forma de sus artículos puede ser original o puede que su personalidad sea la clave del éxito y que desee explotarla en cualquier tipo de productos, incluidos los artículos textiles. Una estrategia de PI centrada en los derechos de marcas y de diseños o en los derechos de autor y las patentes, bien podría ser el instrumento adecuado para garantizar la exclusividad en el mercado.

Estos son sólo algunos ejemplos empresariales. La realidad es mucho más rica. Aunque estos ejemplos deberían ayudarle a comprender la importancia de proteger la propiedad industrial e intelectual con instrumentos adaptados a cada activo concreto. La propiedad industrial e intelectual merece su lugar en la estrategia empresarial.

Con independencia del tipo de negocio que dirija, para crear su estrategia de PI debe seguir una metodología.

La siguiente tabla es una forma sencilla que puede ayudarle a visualizar las cuestiones clave que necesitará tratar en su estrategia de PI

Tras comprobar que su PI está bien protegida, también es importante considerar el uso apropiado de cualquier activo de PI, para garantizar que:

- A los vendedores se les suministren productos fabricados de diseños originales,
- Los fabricantes contratados sólo acepten diseños nuevos y originales para la producción,
- Los compradores de diseños no sean engañados sobre la naturaleza original o nueva de su compra,
- Los proveedores de bocetos y esbozos de diseño están protegidos con respecto a otros posibles compradores,
- Los proveedores tienen la seguridad de que sus diseños no serán reproducidos por los distribuidores sin su consentimiento.

Ejemplo de qué comprobar y sobre qué pactar:

En el caso de los diseños creados o comprados por la empresa: No utilizar ni reproducir nunca un diseño en modo alguno, ni fabricar un producto al que se le incorpore un diseño cuando no sea el titular de sus derechos. Con el propósito de evitar esto, asegúrese de que el creador que usted ha contratado, le cede los derechos de conformidad con las leyes nacionales. Si los diseños pertenecen a una tercera persona sin relación con la empresa, debe asegurar-

Activo/riesgo identificado	Cobertura geográfica/necesidad/mercado	Resolución	Beneficio esperado/objetivo de la PYME	Prioridad	Próximos pasos – personas involucradas	Previsión de costes
Mi fórmula del proceso particular	El mundo entero	Secreto industrial	Para los competidores identificar lo que contiene es virtualmente imposible /requerirá tanto tiempo, que para cuando lo logren, el mercado habrá desaparecido Objetivo: una nueva fórmula secreta	1	Asegurarse de que los pasos de un proceso concreto sólo los llevo a cabo yo o X	Ningún coste
Mi marca	UE, EEUU, Japón	Marca	Asegurarme de que en los mercados objetivo, nadie puede copiarne	1	Registrar, Z es el responsable	Consultar los costes
Diseño x	Asia, Europa	Diseño registrado	Introducirse en un nuevo mercado	1	X es el responsable	Consultar los costes
Patente y	EEUU	Licenciar la patente en un país	Ganar dinero con las licencias. 1M EUR.	2	Identificar la red de distribución, Y es el responsable	Consultar los costes
Producto z	En el mundo entero	Sin protección	Asegurarnos de tener todos los documentos necesarios/ pasos a seguir en caso de falsificación	3	X es el responsable	Ningún coste
Contratos con los subcontratistas	India	Cláusula en el contrato	Proteger y aclarar la relación con el fabricante	2	X es el responsable	Ningún coste

se de que adquiere los derechos sobre los mismos. También debería conservar y mantener actualizados los documentos que incluyan, como mínimo, la siguiente información:

- La fecha en la que se creó el diseño, dónde se creó dentro de la empresa y el nombre del diseñador.
- La fecha de cesión de los derechos, en caso de compra.
- La conexión entre el diseño archivado y su representación en el producto, si corresponde.
- Una copia de la primera factura de entrega.

En el caso de los diseños cuya producción está contratada: Reproducir sólo los modelos acompañados de los documentos especificados anteriormente. Puede bastar con una declaración escrita del proveedor afirmando que se cumplen las condiciones anteriores. También debe guardar los archivos sobre los diseños creados para cada proveedor.

En el caso de los bocetos, esbozos, borradores o muestras de diseños creados en una oferta para celebrar contratos futuros: Siempre debe incluir en las condiciones generales una cláusula de penalización que se aplicará en caso de que el co-contratista potencial del firmante no acepte la oferta.

En el caso de diseños encargados para su distribución: Incluir una cláusula de penalización en los contratos con los distribuidores.

Ejemplo de cláusula de penalización:

Bajo ninguna circunstancia se utilizará en modo alguno ningún boceto, esbozo o muestra de un diseño comunica-

do en relación con una oferta para el suministro, si de la oferta no surge un contrato.

Todo uso indebido hará, de modo automático y sin previo aviso, a la persona que solicitó la oferta responsable de pagar una indemnización a tanto alzado de ... EUR o un ...% de la facturación (sin impuestos), la que sea más elevada.

La celebración de un contrato para suministrar productos, incluidos los diseños, no autorizará, en modo alguno, a la otra parte contratante a reproducir dichos diseños o provocar que sean reproducidos sin nuestra autorización.

Cualquier incumplimiento de la presente cláusula hará, de modo automático y sin previo aviso, a la otra parte contratante responsable de pagar una indemnización a tanto alzado de ... EUR o un ...% de la facturación (sin impuestos), la que sea más elevada.

Establecer operaciones y recursos

El segundo elemento que necesita tratar en una estrategia de DPI es la cuestión de los recursos.

Tan pronto como empiece a acumular DPI, comprenderá que no puede gestionarlos solo. Necesita delegar obligaciones y tareas, gente que se ocupe de los DPI y que gestione de forma profesional las cuestiones que surjan. En otras palabras, para una gestión eficaz de DPI debe establecer los procedimientos operativos y movilizar los recursos humanos y financieros en su empresa.

Ejemplo de la “lista de control” definitiva para crear una estrategia de PI:

Pasos	Tareas que deben llevarse a cabo	Persona responsable	Personas/recursos implicados	Fecha límite
Paso 0: Lista de control interna preliminar: identifique los activos de PI que refuerzan sus objetivos estratégicos.	Preparar la lista de control interna (ej.: lluvia de ideas)			
Paso 1: Descubra si sus activos/creaciones son realmente nuevos.	Realizar una búsqueda en Internet (bases de datos disponibles) o contratar un abogado.			
Paso 2: Evalúe el nivel de riesgo para cada negocio/mercado/activo innovador.	Identificar el nivel de riesgo de los activos innovadores (ej.: una mesa)			
Paso 3: Gane dinero y cree valor utilizando su PI.	Establecer/priorizar sus propios objetivos según los beneficios directos e indirectos de la PI			
Paso 4: Prepare su estrategia de PI.	Tomar decisiones sobre el tipo de protección para cada activo. Establecer operaciones y recursos • Recursos operativos - Procedimiento interno: ¿Qué función tendrá cada departamento? ¿Vamos a subcontratar la gestión de la PI? • Recursos financieros - Presupuesto interno y recursos financieros disponibles - Ayudas y subvenciones externas • Recursos administrativos • Vigilancia de la innovación/tecnología • Formación y concienciación - Implica a todos los socios y departamentos • Difusión y comercialización • Planificación y seguimiento • Acciones de planificación • Indicadores			

En cuanto a los recursos, se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Recursos operativos
 - definir qué función tendrá cada departamento,
 - ¿va a subcontratar la gestión de la PI?
- Recursos financieros
 - planificar el presupuesto interno (protección, renovación, costes de litigio),
 - solicitar ayudas y subvenciones externas
- Recursos administrativos
 - ¿tiene todos los documentos necesarios para proteger un activo disponible?
 - en caso de falsificación, ¿existen competencias operativas claras?

En cuanto a los procedimientos:

- Seguimiento/vigilancia/renovación de marcas, tecnología e innovación
 - procedimientos necesarios que garanticen que un activo concreto no se pueda copiar fácilmente y que, si se identifica una copia, de adopten medidas precisas,
 - procedimientos necesarios que garanticen que los DPI asociados a una tecnología o innovación concreta, o a la marca, se examinan con regularidad para su posible renovación en los distintos mercados en que se han registrado, y
 - procedimientos necesarios que garanticen que los activos existentes/futuros son realmente nuevos.

Esta tarea es muy importante y debería integrarse en las actividades periódicas de las PYME. Si una PYME posee un activo de PI, es importante que lleve a cabo la vigilancia pertinente, pero también al desarrollar un nuevo producto, el seguimiento, la vigilancia y la investigación puede ayudar en una primera fase a verificar si la innovación puede protegerse realmente.

- Formación y concienciación

Todo director de una empresa debe comprender que la protección de la PI puede requerir la participación de muchos departamentos, filiales, subcontratistas, etc. También es importante tener en cuenta la formación y la concienciación de los clientes, los subcontratistas, los empleados (ej.: para la celebración de acuerdos de confidencialidad).

Como puede observar en los listados anteriores, en lo que respecta a los recursos, no es tanto una cuestión relativa a los costes del registro inicial de sus derechos, sino más bien referente a mantener en vigor sus DPI y la protección que conceden.

Esto puede requerir una red de recursos humanos capaz de actuar contra las infracciones de sus derechos si se producen.

La intensidad del recurso de la gestión formal de los DPI es, en general, lo que preocupa a las PYME. Sin embargo, una planificación sensata, una delegación acertada y unos pro-

cedimientos operativos efectivos pueden reducir considerablemente la carga de las PYME y aumentar su eficiencia.

Planificación y seguimiento

Cuanto más DPI posea, más compleja y costosa será su gestión. Por este motivo, es muy importante evitar perder tiempo o dinero. La eficiencia de los recursos en la gestión de los DPI puede lograrse con una planificación sensata.

La gestión de la PI implica el establecimiento de objetivos claros, pero también su seguimiento con el fin de garantizar que se alcanzan.

Como en cualquier otra estrategia empresarial, el plan empresarial sobre DPI para una PYME del sector de la ropa y el textil debe incluir “indicadores” o marcas con las que se pueda hacer el seguimiento: las fechas de creación/publicación/protección/renovación/de concesión de la licencia; costes/beneficios, resultados de ventas, etc./evolución de las ventas/introducción en el mercado relacionado con cada activo específico/nivel de innovación de cada activo/nº de personas formadas internamente/nº de procedimientos internos establecidos, etc.

La planificación y la programación desempeñan un papel importante en su estrategia de DPI. Sus derechos de PI deben renovarse en distintos momentos y de forma diferente en países distintos. Puede que no quiera perder la protección de su marca mientras su empresa esté en marcha, pero podría optar por abandonar la protección de un diseño o determinados derechos de prioridad. Esto es posible si una creación ha agotado su rentabilidad o si se ha mejorado una invención y usted decide subir el listón del estado de la técnica.

Por último, aunque no menos importante, debería planificar la promoción y la publicidad.

Conclusión

Invertir en DPI es, sin duda, una estrategia para las empresas de ropa y productos textiles que luchan por crecer y tener un sitio en un mercado muy especializado. ¡Las claves del éxito son: innovación, calidad... y protección!

La protección de los nombres comerciales y logos, a través de instrumentos como las marcas y los derechos de autor es un proceso natural que se impone a sí mismo en un negocio en un momento determinado de su desarrollo. Aunque depende de usted identificar este momento y aprovechar las oportunidades que los DPI ofrecen en términos de comunicación, comercialización e intercambio de valor.

Los diseños en la industria textil y de la ropa son con frecuencia las creaciones más problemáticas debido a la enorme cantidad de diseños por temporada, su efímero valor comercial, su posible protección mediante legislación en materia de diseños y/o de derechos de autor (dependiendo del país). Con o sin registro, la empresa puede perderse fácilmente en su gestión. No debería olvidar que una buena gestión de pruebas sobre las fechas de creación/divulgación/publicación puede resultar muy útil si se enfrenta a un caso de competencia desleal por parte de sus competidores o, en ocasiones, de sus mejores clientes. Hay otras herramientas adicionales como la cláusula de penalización y las escrituras de cesión en los contratos (con los distribuidores).

Invertir en una marca colectiva también le permite repartir los costes de gestión de sus DPI entre todos los participantes en la iniciativa y ofrecer a los clientes un valor añadido. Pese a que puede llevar algún tiempo ganar notoriedad y obtener beneficios de la inversión, las marcas colectivas para el textil y la ropa pueden ser bastante beneficiosas, tanto para los participantes en cualquier iniciativa colectiva como para el consorcio que gestiona los DPI.

Esta es la elección estratégica llevada a cabo por cuatro fabricantes de tejidos de seda de San Leucio (Italia): G. De Negri & Za.Ma, Tesseci & Cicala, Bologna & Marcaccho y A.L.O.I.S., que en 2006 anunciaron la creación de un consorcio para unir fuerzas y afianzar su posición en la industria ante la amenaza que representan los tejidos importados de China.

Sus objetivos:

- establecer una entidad organizativa que permita emprender en común actividades para fomentar su industria y producción;
- crear sinergias con las universidades para obtener innovaciones encaminadas a mantener la ventaja sobre la competencia extranjera; y
- registrar y gestionar la marca colectiva de tejidos de seda de lujo de San Leucio.

Únicamente los cuatro miembros del consorcio están autorizados a utilizar la marca para tejidos de seda confeccionados a medida, fabricados en San Leucio para el sector entre empresas (B2B).

Ahora bien, ¿merece la pena invertir en DPI?

Obviamente, ésta es una cuestión que cada productor del sector de la ropa y el textil deberá responder según su propio negocio. Aunque es un hecho que las empresas de más éxito en el sector textil y de la ropa son aquellas que lo han hecho.

Fichas de información nacional



República de Bulgaria

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Ley de diseño industrial en vigor desde el 14/12/1999, última modificación 20/07/2007.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law__ids_july2007.pdf

Reglamento relativo a la redacción, presentación y examen de las solicitudes de registro de diseño industrial en vigor desde 1/02/2000, última modificación 25/03/2008

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/reg_id_eg.pdf

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Lo que se detalla a continuación puede protegerse como diseño industrial: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características específicas de la forma, las líneas, contornos, ornamentación, colores, o de la combinación de las mismas. Un producto es todo artículo industrial o artesanal, incluidas las partes de un producto complejo, los conjuntos, las composiciones de productos, el embalaje, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos.

Un diseño industrial puede registrarse si es nuevo y posee carácter singular.

Las partes de un producto sólo pueden protegerse si son visibles durante la utilización normal del producto.

Los siguientes elementos no pueden registrarse como diseño industrial en Bulgaria:

- los programas de ordenador;
- un diseño contrario al orden público o a las buenas costumbres.

- un diseño cuyas características específicas estén dictadas exclusivamente por la función técnica del producto.
- un diseño cuyas características específicas estén dictadas exclusivamente por las necesidades del producto, al que se incorpora el diseño o al que se aplica, para que pueda ser conectado mecánicamente o puesto en torno o adosado a otro producto, al objeto de que ambos productos puedan cumplir su función, con la excepción de un diseño que permita el ensamble o la conexión de productos intercambiables dentro de un sistema modular.

Requisitos formales

Podrán presentar una solicitud ante la Oficina de Patentes Búlgara (BPO) las personas que residan habitualmente o tengan un establecimiento profesional en la República de Bulgaria, tanto personalmente, como a través de un agente local de la PI. Las personas que carezcan de domicilio habitual o de establecimiento profesional en la República de Bulgaria utilizarán a un agente local de la PI para presentar una solicitud.

El derecho a presentar una solicitud de diseño industrial pertenece al autor o a su causahabiente. Si se tratase de un diseño en el marco de una relación de servicios, el derecho a presentar la solicitud pertenece al empleador o a la parte que haya encargado el servicio.

La solicitud de registro puede presentarse en persona, por correo o por fax (+359 2 873 52 58) ante la BPO. Incluirá:

- el formulario de solicitud, disponible en <http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/01pd.doc>, con la firma original;
- el nombre y dirección del solicitante;
- una o más representaciones gráficas o fotográficas, que muestren de forma clara y en su totalidad el diseño para el que se solicita protección.

Una única solicitud de registro puede comprender varios diseños pertenecientes a la misma clase de la Clasificación internacional de diseños industriales de Locarno.

Si la solicitud incluye todos los datos requeridos, la oficina de patentes le dará una fecha de presentación de la solicitud.

La fecha en que se presenta la solicitud es importante, dado que es el punto de partida para calcular el periodo de protección y para determinar la novedad y el carácter singular del diseño.

Puede obtener más información referente a la presentación de solicitudes en:

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=364

Costes (en la fecha de publicación)

Las tasas previstas están publicadas en la página web de la BPO en: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf.

	BGN (leva)
Presentación de la solicitud	50
Examen de una solicitud	
- un diseño	150
- por cada diseño adicional	80
- un conjunto o una composición	240
Registro de un diseño	200
Emisión de un certificado de diseño registrado	60
Publicación en el Boletín oficial de lo siguiente:	
a) una solicitud – por cada representación	40
b) un diseño registrado – por cada representación	40
Renovación del registro	BGN (leva)
a) primera renovación	300
b) segunda renovación	400
c) tercera renovación	500
d) hasta 6 meses después de que expire el periodo de pago	recargo de 100, más el 50% de la tasa correspondiente

Examen

Una solicitud que cumple los requisitos formales, se publica en el Boletín oficial de la BPO. En el plazo de dos meses desde la fecha de publicación, cualquier persona puede formular oposición, provocando un examen de fondo del diseño.

Al evaluar la novedad, también se deben tener en cuenta los materiales para demostrar que el diseño ha sido publicado o utilizado de cualquier otra forma.

En caso de que un diseño no cumpla los requisitos de registro, le será notificado al solicitante, quien será informado de los motivos de denegación y se le dará un plazo de tres meses para presentar un recurso.

Si se determina que el diseño cumple los requisitos para el registro, se le notificará al solicitante en este sentido y contará con 1 mes para pagar las tasas de registro, de certificado del registro y de publicación. Una vez que el diseño esté registrado, en el plazo de un mes se emitirá un certificado de registro. Si no se pagan las tasas pertinentes, la solicitud se considerará retirada.

Duración de la protección

Los diseños se registran por un periodo de 10 años desde la fecha de solicitud. El registro puede renovarse por 3 periodos sucesivos de cinco años cada uno, previo pago de una tasa.

Propiedad del derecho

El derecho sobre un diseño se adquiere mediante el registro ante una oficina de patentes. Desde la fecha de solicitud, se concede al titular del diseño el derecho exclusivo de utilizar y disponer del mismo, así como de prohibir que terceros lo copien o lo utilicen sin su consentimiento.

Si el derecho sobre un diseño pertenece a dos o más personas, cada titular puede utilizar el diseño sin consentimiento de los demás titulares y sin informarles de dicho uso, salvo que se acuerde lo contrario por escrito.

En cuanto a los terceros que actúen de buena fe, el derecho conferido surtirá efecto desde la fecha de publicación del registro del diseño.

Derechos de marca

Leyes aplicables

Ley de marcas e indicaciones geográficas en vigor desde el 14/12/1999, última modificación 20/07/2007.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law___marks_july2007.pdf

Reglamento relativo a la redacción, solicitud y examen de solicitudes para el registro de marcas e indicaciones geográficas en vigor desde el 1/02/2000, última modificación 25/03/2008.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/tm_regrul_07__en.pdf

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las marcas son signos que pueden representarse gráficamente y se utilizan para distinguir los productos y servicios de una persona natural o jurídica de los de otras personas en el mercado. Estos signos pueden ser palabras, incluidos los nombres de personas o letras, números, dibujos, cifras, la forma de productos o su embalaje, una combinación de colores, señales acústicas o cualquier combinación de estos elementos. Las marcas pueden ser marcas, marcas de servicio, marcas colectivas o marcas de certificación.

Requisitos formales

Puede presentar una solicitud cualquier búlgaro o persona natural o jurídica extranjera. Conforme a la ley búlgara, el solicitante no debe tener, necesariamente, un establecimiento industrial o comercial donde fabrique o comercialice los productos o donde preste los servicios para los que quiere registrar la marca.

Podrán presentar una solicitud ante la BPO, las personas que residan habitualmente o tengan un establecimiento profesional en la República de Bulgaria, tanto en persona como a través de un agente local de la PI. Las personas que carezcan de domicilio habitual o de establecimiento profesional en la República de Bulgaria utilizarán a un agente local de la PI para presentar una solicitud.

La solicitud de registro puede entregarse en persona, por correo o por fax (+359 2 873 52 58) ante la BPO. Incluirá:

- formulario de solicitud, disponible en: http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/tm_form02tm.doc, con la firma original;
- el nombre y dirección del solicitante;
- una representación de la marca;

- un listado de los productos y/o servicios, conforme vienen definidos en la Clasificación internacional de productos y servicios, para los que se solicita el registro.

Si la solicitud incluye todos los datos requeridos, la oficina de patentes le dará una fecha de presentación de la solicitud.

Hay más información disponible sobre la presentación de la solicitud en:

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=369

Costes (en la fecha de publicación)

Las tasas previstas están publicadas en la página web de la BPO en: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf.

	BGN (leva)
Presentación de solicitud y examen:	
- hasta 3 clases	200
- por cada clase adicional	60
Publicación de la solicitud	40
Registro	300
Emisión de un certificado de registro	60
Publicación	40

Examen

Las solicitudes que cumplen los requisitos formales, se publican en el Boletín oficial de la BPO. En el plazo de dos meses desde la fecha de publicación, cualquier persona puede formular oposición. Durante el año siguiente a la extinción de este plazo, se realizará un examen de fondo de la solicitud, con independencia de que se haya formulado o no oposición.

El procedimiento de examen incluye un análisis de los motivos de denegación absolutos, una búsqueda de antecedentes de marcas solicitadas o registradas por la vía nacional o la ruta internacional y el examen de los motivos de denegación relativos de registro. En caso de que la marca no sea susceptible de protección para todos o alguno de los productos o servicios, se notificará al solicitante. Se le informará de los motivos de denegación y se le concederán 3 meses para presentar alegaciones. Si el solicitante no presenta una objeción razonada y/o restringe el listado de productos o servicios, se denegará el registro.

El análisis de los motivos de denegación absolutos, incluye el análisis de si la marca solicitada carece de carácter distintivo, si se compone exclusivamente de

signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales, si se compone exclusivamente de signos que designen la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época o el proceso de obtención de los productos, etc. El análisis de los motivos relativos es un análisis de identidad o similitud de la marca solicitada con una marca anterior, y de los productos o servicios de la marca solicitado con los de la marca anterior.

Hasta el momento en que se adopta una resolución con respecto a la solicitud, el solicitante puede retirar la solicitud o restringir el listado de productos o servicios solicitados para la marca.

Si se considera que la marca cumple las disposiciones legales, se publicará el registro. Tras el pago de las tasas requeridas, el registro se inscribirá en el Registro estatal de marcas y en el plazo de 1 mes, se emitirá un certificado de registro para el solicitante.

Se puede solicitar un adelanto del examen mediante el pago de 200 BGN.

Duración de la protección

Las marcas se registran por un periodo de 10 años desde la fecha de solicitud. El registro puede renovarse por un número ilimitado de periodos de 10 años mediante el pago de una tasa.

Propiedad del derecho

El derecho a una marca se adquiere mediante el registro ante la oficina de patentes. A partir de la fecha en que se presenta la solicitud, se concede al titular de la marca el derecho exclusivo de utilizarla, de disponer de ella, así como de prohibir a terceros, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico. "Utilizarla en el tráfico económico" significa:

- Poner los signos en los productos o en su presentación;
- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
- Importar o exportar los productos con el signo;
- Utilizar el signo en los documentos mercantiles y en la publicidad.

El derecho tendrá efecto en relación a terceros que actúen de buena fe, a partir de la fecha de publicación del registro de la marca.

Nota: La ley búlgara establece la obligación de utilizar la marca, concretamente si, en el plazo de 5 años tras el registro, el propietario no ha hecho un uso efectivo de la marca en el territorio de la República de Bulgaria en relación con los productos o servicios para los cuales está registrada, o si tal uso ha sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de 5 años, el registro puede ser revocado, salvo que existan causas justificativas de su falta de uso.

Derechos de patente, incluidos los modelos de utilidad

Leyes aplicables

Ley de registro de patentes y modelos de utilidad en vigor desde el 9/11/2006, última modificación 20/07/2007.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_on_pumr_amended_2007.pdf

Reglamento relativo a la redacción, presentación y examen de las solicitudes de patentes en vigor desde el 28/03/2008.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/patents_regul08.pdf

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las patentes se conceden para las invenciones en cualquier campo de la tecnología. El objeto de una patente puede ser un producto (artículo, aparato, máquina, dispositivo, sustancia, etc.) o un procedimiento.

No se concederá un registro como modelo de utilidad a las invenciones biotecnológicas, los métodos, los compuestos químicos o el uso de los mismos.

Requisitos formales

El derecho a presentar una solicitud corresponde al inventor o a su causahabiente. Si la invención es una invención por encargo, el derecho a presentar la solicitud pertenece al empleador.

Las personas que residan habitualmente o posean un establecimiento profesional en la República de Bulgaria pueden presentar una solicitud ante la BPO,

tanto en persona como a través de un agente local de la PI. Las personas que carezcan de domicilio habitual o de establecimiento profesional en la República de Bulgaria pueden presentar la solicitud únicamente mediante un agente local de PI.

La solicitud para la concesión de una patente o el registro de un modelo de utilidad, disponible en: http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/appl_patent.doc y en <http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/01pm.doc>, incluirá una descripción de la invención/modelo de utilidad, los dibujos.

Si la solicitud incluye todos los datos requeridos, la oficina de patentes le dará una fecha de presentación a la solicitud.

Puede obtener más información sobre la presentación de la solicitud en: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=356

Costes (en la fecha de publicación)

Las tasas previstas están publicadas en la página web de la BPO en: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf. Si el solicitante es el inventor, una micro o pequeña empresa, una escuela pública o estatal, un centro de educación superior estatal o una organización de investigación académica financiada por el estado, las tasas de presentación, examen, etc., se ven reducidas un 50%.

Tasas para las invenciones	BGN (leva)
Presentación de solicitudes	50
Reivindicaciones de patentes – por cada reivindicación a partir de la 10ª	20
Examen formal	50
Examen preliminar y comprobación de la admisibilidad para una invención.	160
Examen preliminar y comprobación de la admisibilidad para un grupo de invenciones: - un grupo de dos invenciones - cada invención adicional	200 80
Búsqueda y examen de la solicitud para cada invención	200
Búsqueda y examen de la solicitud para un grupo de invenciones: - grupo de dos invenciones - cada invención adicional	300 80
Publicación de una solicitud	80
Concesión de una patente	80
Publicación de la descripción, reivindicaciones y dibujos de una patente: - hasta 10 páginas - por cada página a partir de la 10ª	100 12

Tasas para los modelos de utilidad	BGN (leva)
Presentación de la solicitud	50
Examen formal	200
Reivindicación de la prioridad – por cada prioridad	20
Búsqueda a petición del solicitante o de un tercero	200
Examen de un modelo de utilidad a petición del solicitante o de un tercero	200
Registro de un modelo de utilidad	100
Concesión de un certificado de registro	50
Publicación de la descripción, dibujos, reivindicaciones y resumen de una patente: - hasta 10 páginas - por cada página a partir de la 10ª	100 12

Examen

En el plazo de 3 meses se realiza un examen preliminar de todas las solicitudes de patente que cumplan los requisitos formales. En un plazo de hasta 13 meses desde la fecha en que se presenta la solicitud o de la fecha de prioridad, el solicitante puede presentar una petición de búsqueda y de examen del objeto de la solicitud mediante el pago de una tasa. La solicitud se publica al finalizar los 18 meses y, en ese momento, será objeto de una búsqueda y un examen sobre si cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

El procedimiento de registro se lleva a cabo para todas las solicitudes de modelo de utilidad que satisfagan los requisitos formales. Este procedimiento no incluye la comprobación de la novedad o la actividad inventiva, sino que únicamente sirve para asegurarse de que no hay conflicto evidente con el artículo 10 de la ley. Los modelos de utilidad registrados se publican. Se puede llevar a cabo una búsqueda y un examen a petición del solicitante/titular o de un tercero durante el plazo de validez del registro del modelo de utilidad.

Nota: Antes de que expire el plazo para el pago de las tasas de concesión y publicación de la patente, el solicitante puede presentar una petición para la transformación de una solicitud de patente en un registro de modelo de utilidad. La solicitud transformada conservará la fecha de solicitud y la fecha de prioridad de la solicitud de patente presentada inicialmente, que se considera retirada.

Duración de la protección

El plazo de validez de una patente es de 20 años desde la fecha en que se presenta la solicitud.

El plazo de validez para un registro de modelo de utilidad es de 4 años desde la fecha en que se presenta la solicitud. Se puede renovar por dos periodos sucesivos de 3 años cada uno.

Puede ver las tasas de mantenimiento en: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_of_fees_may_07.pdf

Propiedad del derecho

La protección jurídica de una invención patentable se concede mediante una patente publicada por la BPO, que certifica el derecho exclusivo del titular sobre la invención. El alcance de la protección jurídica queda definido mediante las reivindicaciones. El derecho exclusivo sobre la invención legitima al titular a utilizarla, disponer de la misma y prohibir a terceros su uso sin su consentimiento.

¿Qué hacer si me copian (diseños, marcas, patentes)?

Los titulares de derechos de PI registrados que sean utilizados de forma ilegal por terceros pueden recurrir a las siguientes soluciones:

- Solución administrativa sancionadora para la infracción de derechos de marca o diseño: presentar una petición ante la BPO para que imponga sanciones por los DPI infringidos (la tasa prevista es de 200 BGN);
- Solución civil: interponer una demanda ante el Tribunal de la ciudad de Sofía;
- Solución por la vía penal: interponer una querrela ante el tribunal regional competente para entender del caso;
- Aplicación de los controles fronterizos;
- Solicitar la nulidad de los registros erróneos ante el departamento de "resolución de conflictos" de BPO. Los formularios de solicitud están disponibles en la página web de la BPO.

En el caso de los diseños industriales:

<http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/12pd.doc>

En el caso de las marcas:

<http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/13tm.doc>

En el caso de las patentes y los modelos de utilidad:

http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/request_nullity.doc

Nota: Es importante ser consciente de que el registro de un diseño, marca, patente o modelo de utilidad es territorial, es decir, un registro conforme a las leyes nacionales es válido en el territorio de la República de Bulgaria. La ley de registro de patentes y modelos de utilidad dispone protección provisional que es efectiva de forma retroactiva desde la publicación de la mención de la concesión de la patente. El alcance de la protección queda definido por las reivindicaciones.

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

Ley de derechos de autor y derechos conexos en vigor desde el 1/08/1993, última modificación 20/07/2007 http://mc.government.bg/files/82_ZAPSP-New.doc

La ley de derechos de autor y los derechos conexos es competencia del Ministerio de Cultura de la República de Bulgaria, Dirección de derechos de autor y de derechos conexos.

Contacto:

Dirección: 17, Al. Stamboliyski Blvd.

Teléfono: +359 2 9400 821

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las creaciones intelectuales en los ámbitos literarios, científicos y artísticos están sujetos a la protección conforme a la Ley de derechos de autor y de derechos conexos.

Los documentos estatales normativos y sus traducciones, las ideas, los conceptos, las obras folclóricas, las noticias, los hechos, la información y los datos no están protegidos por esta ley.

Requisitos formales

La legitimación y el ejercicio de los derechos del autor (los derechos de autor) no están sujetos a ningún requisito formal. Por tanto, no se requiere ningún procedimiento formal para el reconocimiento de los derechos del autor sobre una obra. La presentación de una obra ante un notario ofrece una prueba que confirma la fecha, que puede ser evaluada por un tribunal en caso de procedimientos jurídicos relativos a la vulneración de los derechos sobre esa obra.

Costes (en la fecha de publicación)

Puesto que no se exigen requisitos formales, no se incurre en costes por obtener derechos de autor.

Examen

No aplicable.

Duración de la protección

Los derechos de autor duran toda la vida del autor y 70 años después de la muerte, contando a partir del 1 de enero del año posterior a la muerte del autor.

Propiedad del derecho

El derecho pertenece al creador(es). El creador(es) puede ceder o licenciar el derecho mientras esté vivo o heredarse tras su muerte durante 70 años más.

¿Qué hacer si me copian (derechos de autor y derechos conexos)?

La protección mediante la ley civil en casos de infracción de derechos de dibujos y modelos comunitarios se aplicará de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Cuando se presentan las demandas y se solicitan medidas en relación con la protección de un dibujo o modelo comunitario no registrado en la República de Bulgaria, se aplicará la ley búlgara. El tribunal competente en caso de demandas es el Tribunal de la ciudad de Sofía como tribunal de primera instancia y el Tribunal de apelación de Sofía como tribunal de segunda instancia, ambos tribunales son tribunales de dibujo y modelo comunitario, tal como queda definido en el reglamento.

Intervención en las aduanas

Las intervenciones por parte de las autoridades aduaneras siguen el Reglamento comunitario 1383/2003, la ley de registro de patentes y modelos de utilidad, la ley de marcas e indicaciones geográficas y la ley de diseños industriales.

Conforme a las leyes anteriores, el titular del derecho sobre una patente, un certificado complementario de protección, un modelo de utilidad, un diseño o una marca registrados, o el titular de una licencia en

exclusiva, pueden solicitar que los agentes de aduanas retengan los productos que traspasen la frontera de la República de Bulgaria, si existe una buena razón para pensar que infringen un derecho protegido por dichas leyes.

Los controles aduaneros los solicitará el titular del derecho mediante petición escrita a las autoridades aduaneras o por iniciativa de los agentes de aduanas.

La petición incluirá una descripción detallada de los artículos. Deberá ir acompañada de una copia del documento de protección, así como de un documento que certifique que el registro es válido, ambos documentos emitidos por la oficina de patentes.

Las autoridades aduaneras recaudarán las tasas según determine el Consejo de Ministros para el estudio de las peticiones y la aplicación de los controles aduaneros.

Si se descubre una infracción, los agentes aduaneros retendrán los productos. Se notificará sin demora al peticionario, al destinatario y al remitente de la incautación.

Si, en el plazo de 10 días laborables desde la fecha en que se notifica la incautación al peticionario, este no aporta pruebas de que se ha iniciado un procedimiento ante el tribunal pertinente para resolver el litigio o que se ha concedido la autorización, los agentes de aduanas levantarán la suspensión de los productos incautados, siempre que se cumplan todos los requisitos del despacho de aduanas. El peticionario puede presentar una solicitud razonada para que se amplíe el plazo otros 10 días laborables.

Las autoridades competentes emitirán una resolución en respuesta al recurso de la parte interesada sobre si la medida de la incautación se va a ratificar, modificar o a revocar.

Los agentes de aduanas no tendrán responsabilidad alguna en caso de no ser capaces de identificar los artículos para los que se solicita la incautación durante un control o en el caso de incautaciones realizadas de buena fe.

Los agentes de aduanas pueden, por iniciativa propia o a petición de otra agencia estatal, retener productos si existen motivos para pensar que infringen un derecho de PI. En tales casos, se notificará de inmediato al titular de DPI, al destinatario y al remitente de la incautación.

Para información o preguntas a la Agencia de aduanas sobre temas en materia de DPI:

Teléfono: +359 2 9859 4254 y +359 2 9859 4252

Página web: <http://www.customs.bg/bg/page/170>

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

La protección concedida por las disposiciones de la ley de protección de la competencia es un modo alternativo de enfrentarse a las infracciones en Bulgaria.

El procedimiento ante la Comisión para la Protección de la Competencia (CPC) se iniciará a petición de las personas cuyos intereses se vean afectados o amenazados por la infracción, según la Ley de protección de la competencia, o a petición de las personas cuyos intereses se vean afectados por actos que entren en conflicto con la ley.

Página web: www.cpc.bg

Enlace al formulario de solicitud:

<http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m2.doc>

Información sobre como cumplimentar el formulario de solicitud:

<http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m1.doc>

<http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m3.doc>

Tel. del CPC: +359 2 935 6113

Dirección de correo electrónico del CPC:

cpcadmin@cpc.bg

Datos de contacto de la Oficina búlgara de patentes:

Oficina de patentes de la República de Bulgaria
52b, G. M. Dimitrov Blvd.

1040 Sofía

Bulgaria

tel.: +359-2 9701 + número de extensión

tel.: +359-2 9701 302

fax: +359-2 873 52 58

dirección de correo electrónico: bpo@bpo.bg

página web: www.bpo.bg

Para obtener información sobre los servicios ofrecidos por la Oficina de patentes:

tel.: +359-2 9701 321

dirección de correo electrónico: services@bpo.bg

República Checa

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

La protección del diseño industrial en la República Checa queda regulada, principalmente, por la Ley 207/2000 Col. sobre la protección de los diseños industriales. Todas las normas jurídicas pertinentes, así como otra información útil, están disponibles en la página web de la Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual de la República Checa (www.upv.cz), tanto en checo como en inglés.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Los resultados del trabajo creativo de un diseñador pueden protegerse mediante su inscripción en el Registro de diseño industrial gestionado por la Oficina de Propiedad Industrial de la República Checa (IPO CZ). Las condiciones básicas de registro son la novedad y el carácter singular del diseño.

Requisitos formales

Para registrar una obra en el registro, el solicitante o su abogado debe presentar una solicitud ante la IPO CZ. Los formularios de solicitud en papel están disponibles en las oficinas de la IPO CZ y el formulario electrónico está disponible en la página web de la IPO CZ (www.upv.cz). Los usuarios registrados pueden utilizar un formulario de solicitud *on line*.

En la solicitud es necesario incluir una foto del diseño industrial (5 copias), la información sobre el solicitante y su firma o la de su abogado.

Los procedimientos de registro ante la IPO CZ y, por tanto, la presentación de la solicitud deben hacerse en checo. Si el solicitante reside fuera de la UE, debe estar representado por un abogado que sea miembro de la Cámara de Agentes de patentes - <http://www.patzas->

tupci.cz o de la Asociación checa de abogados- www.cak.cz.

Costes (en la fecha de publicación)

Las tasas administrativas básicas referentes a la protección del diseño industrial en la República Checa vigentes desde enero de 2005 son las siguientes:

presentación de solicitud simple 1.000 CZK.-

presentación de solicitud múltiple 1.000 CZK.- por el primer diseño y 600 CZK por cada diseño adicional (si el solicitante es también diseñador, las tasas de solicitud son sólo la mitad de las cantidades mencionadas)

Renovaciones	Costes (en CZK)
1ª renovación	3.000.-
2ª renovación	6.000.-
3ª renovación	9.000.-
4ª renovación	12.000.-

Se adjunta un listado completo de las tasas en el anexo de la Ley 634/2004 Col. sobre las tasas administrativas.

Examen

El procedimiento de solicitud del diseño industrial dura una media de 7 meses. Durante este periodo, los examinadores realizan un examen formal y de fondo.

Duración de la protección

Si cumple todos los requisitos y el procedimiento acaba en registro, el solicitante obtiene 5 años de protección desde la fecha en que se presenta la solicitud. El propietario de los derechos puede renovar repetidamente la protección por periodos de 5 años, hasta un máximo de 25.

Propiedad del derecho

El registro de un diseño industrial confiere a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- La opción de utilizar el derecho, evitar que un tercero produzca, fabrique, comercialice o explote económicamente el diseño industrial protegido sin el consentimiento del titular.
- El derecho a ceder el derecho o a conceder licencias a terceros para explotar el diseño industrial.

Los derechos conferidos por el derecho de diseño mediante el registro entran en vigor el día en que se presenta la solicitud.

Derechos de marcas

Leyes aplicables

Las cuestiones relativas a las marcas se rigen principalmente por la Ley 441/2003 Col. sobre marcas. Todas las normas jurídicas pertinentes, así como otra información útil, están disponibles en la página web de la Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual de la República Checa (www.upv.cz), tanto en checo como en inglés.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La protección de la marca en la República Checa sólo puede darse a una designación que pueda ser representada gráficamente y que pueda distinguir los productos o servicios para los que se registra de otros productos o servicios idénticos comercializados por otras fuentes empresariales. Una marca puede, por ejemplo, ser una palabra, un dibujo, una designación combinada que incluya una palabra y un dibujo, una designación tridimensional o un color o combinación de colores.

Designaciones que no pueden constituir una marca:

- una designación basada en el sonido o que sea contraria al orden público o a las buenas costumbres,
- designaciones que puedan confundir al público (por ejemplo, en lo referente a la calidad o al origen geográfico de los productos),
- designaciones que incluyan signos de alto valor simbólico (esp. símbolos religiosos),
- designaciones en las que sea evidente que la solicitud de marca no se presenta de buena fe,
- designaciones que infrinjan los derechos de un tercero, etc..

Requisitos formales

Para la inscripción en el Registro de marcas, el solicitante o su abogado deben presentar una solicitud ante la IPO CZ. Los formularios de solicitud en papel están disponibles en las oficinas de la IPO CZ y el formulario electrónico está disponible en la página web de la IPO CZ. Los usuarios registrados pueden utilizar un formulario de solicitud *on line*.

Con la excepción de las marcas denominativas, es necesario adjuntar un dibujo (3 copias). La solicitud también incluirá el listado de productos y servicios para los que se solicita la protección.

Los procedimientos de registro ante la IPO CZ y, por tanto, la presentación de la solicitud deben realizarse en checo. Si el solicitante reside fuera de la UE, debe estar representado por un abogado que sea miembro de la Cámara de Agentes de patentes - <http://www.patzas-tupci.cz> o de la Asociación checa de abogados- www.cak.cz.

Costes (en la fecha de publicación)

Las tasas administrativas básicas relativas a la protección de la marca en la República Checa vigentes desde enero de 2005 son las siguientes:

Tasa de solicitud de marca individual (incluye 3 clases de la clasificación)	5.000 CZK
Renovación del registro	2.500 CZK

Se adjunta un listado completo de las tasas en la Ley 634/2004 Col. sobre las tasas administrativas.

Examen

El procedimiento de solicitud de la marca dura una media de 8 meses. Durante este periodo, los examinadores realizan un examen formal y de fondo. Si se cumplen los requisitos, la solicitud se publica en el Diario Oficial de la IPO CZ durante 3 meses. En este periodo los terceros pueden formular una oposición. Un procedimiento satisfactorio acaba con el registro de la marca en el Registro nacional de marcas.

Duración de la protección

Se concede, entonces, al solicitante 10 años de protección desde la fecha en que se presenta la solicitud. El propietario de la marca puede renovarla reiteradamente por periodos de 10 años.

Propiedad del derecho

El registro de una marca confiere a su titular los siguientes derechos de exclusiva:

- El derecho a utilizar la marca para los productos o servicios que protege la misma,
- El derecho a evitar que terceros utilicen, sin el consentimiento del titular, cualquier signo, igual o similar, relativo a los productos o servicios para los que se ha protegido la marca,
- El derecho a utilizar, con el propósito de disuadir posibles infracciones, el signo ® en sus productos junto con la marca,
- El derecho a ceder el registro o a conceder licencias a terceros para explotar la marca de forma gratuita o mediante el pago de un cánón,
- Los derechos conferidos por una marca son efectivos desde el día en que la marca se inscribe en el registro de marcas.

Derechos de patentes, incluidos los modelos de utilidad

Leyes aplicables

Existen dos posibilidades para la protección jurídica de las soluciones técnicas en la República Checa: una patente y un modelo de utilidad. Ambas difieren principalmente en la duración de la protección y en los costes; el objeto de protección es el mismo.

La protección mediante patente o modelo de utilidad está regulada principalmente por la Ley 527/2002 Col. sobre invenciones e innovaciones y la Ley 478/1992 Col. sobre modelos de utilidad. Todas las normas jurídicas pertinentes, así como otra información útil, están disponibles en la página web de la IPO CZ (www.upv.cz), tanto en checo como en inglés.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las condiciones básicas en ambos casos son la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial.

Requisitos formales

Para obtener una patente o un modelo de utilidad, el solicitante o su abogado deben presentar una solicitud ante la IPO CZ. Al presentar la solicitud, el solicitante adquiere la prioridad. Los formularios de solicitud en papel están disponibles en las oficinas de la IPO CZ, y el

formulario electrónico está disponible en la página web de la IPO CZ. Los usuarios registrados pueden utilizar un formulario de solicitud *on line*.

Los procedimientos ante la IPO CZ y, por tanto, la presentación de la solicitud deben realizarse en checo. Si el solicitante reside fuera de la UE, debe estar representado por un abogado que sea miembro de la Cámara de Agentes de patentes - <http://www.patzastupci.cz> o de la Asociación checa de abogados - www.cak.cz.

Costes (en la fecha de publicación)

Las tasas administrativas básicas vigentes desde enero de 2005 son las siguientes:

Patentes	Costes (en CZK)
solicitud	1.200.- *
examen completo	3.000.-
Tasa de mantenimiento 1°-4° año, por año	1.000.-

Modelos de utilidad	Costes(en CZK)
solicitud	1.000.- *
Prolongación de la validez 3 años más	6.000.-

* (si el solicitante es a la vez inventor, las tasas de solicitud se ven reducidas a la mitad de la cantidad mencionada)

Se adjunta un listado completo de las tasas en el anexo de la Ley 634/2004 Col. sobre las tasas administrativas.

Examen

El registro del modelo de utilidad está basado únicamente en un examen formal, no se lleva a cabo un examen de fondo.

El procedimiento de las patentes incluye el examen formal y el de fondo. La República Checa practica el llamado examen aplazado. Se debe presentar una solicitud de examen completo en el plazo de 36 meses desde la presentación de la solicitud. La solicitud se publica 18 meses después de la fecha de prioridad (la fecha en que se presentó la solicitud).

El procedimiento de las patentes dura una media de 4 años desde la fecha de presentación, mientras que el procedimiento de los modelos de utilidad dura de 2 a 3 meses.

Duración de la protección

El periodo máximo de validez es, en relación con la voluntad del propietario, de hasta 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud. La patente tendrá efecto desde la fecha de publicación del anuncio de su concesión en el Boletín oficial de la IPO CZ. Un modelo de utilidad registrado es válido por un periodo de 4 años desde la fecha en que se presenta la solicitud, y este periodo puede ampliarse dos veces (en cada caso por tres años) hasta 10 años.

Propiedad del derecho

La concesión de la patente o el modelo de utilidad confieren a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- El derecho a explotar la invención en cualquier parte del país,
- El derecho a evitar que terceros produzcan, fabriquen, comercialicen o exploten económicamente el producto o procedimiento protegido sin el consentimiento del autor. También evita que otras personas soliciten protección para el mismo producto o procedimiento, y empleen o apliquen los mismos medios o procedimientos divulgados en la patente o modelo de utilidad que se ha concedido,
- El derecho a ceder el derecho o a conceder licencias a terceros para explotar la invención, de forma gratuita o mediante el pago de un canon.

¿Qué hacer si me copian (diseños, marcas, patentes)?

Si copian de forma ilegal sus productos o servicios o sus designaciones, usted puede hacer valer sus derechos por medios judiciales o extrajudiciales. En los casos en materia administrativa, puede acudir directamente a los tribunales (www.justice.cz), mientras que en los casos civiles debería contactar con:

- La Oficina Checa de Propiedad Industrial e Intelectual: IPO CZ (www.upv.cz),
- Las autoridades aduaneras (www.cs.mfcr.cz),
- La Inspección checa de comercio (www.coi.cz), o
- La policía de la República Checa (www.pcr.cz).

No obstante, muchas demandas pueden resolverse negociando con el infractor o mediante arbitraje asistido por la Asociación de arbitraje y mediación en materia de DPI (www.csvts.cz/aprvdv).

Las cuestiones relativas a la ejecución de los DPI están reguladas por la Ley 221/2006 Col. (disponible en checo

y en inglés en la página web de la IPO CZ – www.upv.cz).

En caso de litigio es recomendable conservar todos los documentos relativos a los procedimientos ante la IPO CZ, sobre cuyos resultados se basan sus derechos.

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

La ley 121/2000 Col. sobre derechos de autor y derechos conexos, disponible en checo y en inglés en la siguiente dirección:

<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2897>)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

El objeto de los derechos de autor es la llamada obra del autor. Queda definida como la obra literaria, artística o científica que es el resultado único del trabajo creativo del autor y se expresa de cualquier forma perceptible de modo objetivo. No se consideran objeto de derechos de autor el tema de una obra, una idea, los procedimientos, las ideas principales, los métodos, etc.

Requisitos formales

La legitimación y el ejercicio de los derechos de autor no están sujetos a ningún requisito formal. Por tanto, no se requiere ningún procedimiento formal para el reconocimiento de los derechos del autor sobre una obra. La presentación de una obra ante notario concede una prueba que confirma la fecha, que puede ser analizada por el tribunal en caso de demanda por la infracción de los derechos relativos a esa obra.

Costes (en la fecha de publicación)

Puesto que no se exige ningún requisito formal, la protección de los derechos de autor no tiene costes.

Examen

No es necesario un examen. Sin embargo, dado que la gestión de los derechos de autor es muy complicada, la República Checa cuenta con varias entidades de gestión colectiva, cuya obligación es proteger y reclamar los derechos patrimoniales de los autores y poner a disposición del público el objeto de la protección. El listado

de las entidades de gestión colectiva está disponible en la siguiente dirección: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=360> . Las actividades de las entidades de gestión colectiva están supervisadas por el Ministerio de Cultura Checo (www.mkcr.cz), que es el responsable de todos los asuntos relacionados con los derechos de autor y los derechos conexos.

Duración de la protección

Los derechos patrimoniales duran 70 años tras la muerte del autor y están sujetos a herencia.

Propiedad de los derechos

El autor está legitimado a detentar los derechos morales (como el derecho de tomar la decisión de publicar, de ser mencionado como autor, el derecho a la integridad de la obra, etc.) y los derechos patrimoniales (como el derecho a difundir o divulgar la obra, el derecho a préstamo, alquilar, mostrar o exhibir la obra, etc.).

Todos los derechos del autor son no negociables e irrenunciables.

En determinados casos, (ej.: el uso para las necesidades personales de un particular) el uso de una obra no se considera infracción de los derechos de autor.

Los derechos de autor y derechos conexos pueden estar sujetos a acuerdos de licencia, que no tienen que estar por escrito.

¿Qué hacer si me copian (derechos de autor y derechos conexos)?

Si se infringen sus derechos de autor, puede hacer valer sus derechos por medios judiciales o extrajudiciales. En los casos en materia administrativa, puede acudir directamente a los tribunales (www.justice.cz), mientras que en los casos civiles debería contactar con:

- Las entidades de gestión colectiva <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=360>
- Las autoridades aduaneras (www.cs.mfcr.cz),
- La Inspección checa de comercio (www.coi.cz) o
- La policía de la República Checa (www.pcr.cz).

No obstante, muchas demandas pueden resolverse negociando con el infractor o mediante arbitraje asistido por la Asociación de arbitraje y mediación en materia de DPI (www.csvts.cz/aprvdv).

Intervención en las aduanas

Leyes aplicables

Las administraciones aduaneras checas operan principalmente en base al Reglamento comunitario 1383/2003, al Reglamento comunitario 1891/2004 191/1999 y a la Ley 13/1993. Todas las disposiciones legales están disponibles en el siguiente enlace: <http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/ochrana-duse/Legislativa.htm>

En caso de infracción, el propietario de los derechos podrá realizar una solicitud ante las Administraciones aduaneras para:

- **Solicitar una intervención** que prohíba la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Esta solicitud se presentará ante la Dirección de Aduanas en Hradec Králové utilizando el siguiente formulario: <http://www.celnisprava.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/ochrana-duse/formulare.htm> .
- **Llevar a cabo un sistema de vigilancia del mercado**, basado en la ley 634/1992 relativa a la protección de los consumidores. Se puede solicitar ante la Administración aduanera local pertinente. Para llevar a cabo la vigilancia no se requiere la cumplimentación de ningún formulario en concreto. La inspección en el marco de la vigilancia está sujeta a que el propietario de derechos presente la documentación. Las autoridades investigan si se vulneraron los derechos e inician un procedimiento de infracción de las disposiciones legales. Después, imponen una multa y deciden si los productos van a ser inutilizados, embargados o devueltos.

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

La resolución de un conflicto entre dos partes en un tema de derechos de propiedad industrial también puede resolverse de mutuo acuerdo (por ejemplo, con un acuerdo de licencia).

En caso de que esto falle, también puede recurrir al Tribunal de Arbitraje de la República Checa (<http://www.rozhodcisoud.net/index.php>).

Datos de contacto de la Oficina nacional de patentes:

Oficina de Propiedad Industrial de la República Checa (UPV)

Antonina Cermaka 2a

160 68 Praga 6; República Checa

posta@upv.cz - www.upv.cz

Tel: +420 220 383 111 - Fax: +420 224 324 718

Francia

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Código de la Propiedad Industrial – Livre V artículos L. 511-1 al L. 521-7.
(<http://www.legifrance.gouv.fr/>)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Es posible registrar un diseño industrial que cumpla las condiciones siguientes:

- A. debe ser nuevo
- B. debe poseer carácter distintivo

Si desea obtener más información sobre este tema visite:

<http://www.inpi.fr/fr/dessins-et-modeles.html>

En Francia no se puede registrar como diseño industrial lo siguiente:

- Programas de ordenador;
- Productos dictados exclusivamente por su función técnica;
- La forma de un producto impuesta por la necesidad de ser adosado a otro producto, con objeto de que cada uno pueda cumplir su función;
- Productos con un diseño que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres.

Requisitos formales

En Francia, un diseño o modelo de utilidad queda protegido de forma automática por derechos de autor. La protección del diseño registrado es una protección adicional, aunque útil.

Para registrar los dibujos y modelos ante el INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), es necesario cumplimentar una solicitud e iniciar un registro. La

solicitud puede descargarse en: <http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/dm858.pdf>

Puede entregarla en persona, enviarla por correo con acuse de recibo o por fax (+331 53 04 52 65) a la oficina del INPI (dirección: INPI - 26bis rue de Saint Petersburg 75008 París).

La solicitud de un registro de diseño industrial debe incluir:

- El formulario de depósito, en copia, con la firma original;
- Reproducciones gráficas de cada dibujo o modelo, en dos copias idénticas para una solicitud tradicional o una sola copia para la presentación simplificada;
- Páginas de "continuación" en caso de ser necesario, manuscritas y firmadas;
- Pago de cánones o justificante de pago;
- La autorización original para actuar "en representación de" o una copia de la autorización permanente, si la solicitud la realiza un agente distinto de un agente de patentes o un abogado.

Los solicitantes pueden escoger entre las oficinas del INPI y las salas del tribunal de lo mercantil a la que pertenecen, o las salas jurisdiccionales que emiten sentencias en casos mercantiles.

En los casos en que el solicitante represente a una industria que renueve las colecciones con frecuencia existe una solicitud simplificada.

Costes (en la fecha de publicación)

La tasa de solicitud es de 38 EUR.

Los solicitantes también deben pagar por la reproducción fotográfica y gráfica, si no presentan una solicitud simplificada. Estas tasas son de 22 EUR por cada reproducción en blanco y negro y 45 EUR por cada reproducción en color.

La tasa de solicitud abarca el procedimiento de examen del diseño y el periodo de protección de 5 años del diseño.

Cada 5 años, la protección del diseño puede renovarse por un periodo de 5 años más, hasta un máximo de 25 años, pagando una tasa de renovación de 50 EUR a la oficina.

Para obtener cifras más detalladas y actualizadas, puede dirigirse a www.inpi.fr/fr/dessins-et-modeles.html

Examen

Tras su presentación, el expediente será objeto de una comprobación administrativa por parte de los servicios cualificados del INPI.

Tras este examen, habrá una publicación en el "Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle" (BOPI). El público puede ver una copia de las reproducciones de su diseño o modelo en la Oficina de París del INPI.

Esta publicación puede ser inmediata o puede aplazarse. Es su elección, según las consideraciones comerciales o estratégicas. Si el solicitante no quiere explotar su creación de forma inmediata, puede retrasar la publicación hasta un máximo de 3 años.

Los solicitantes deberían saber que, al presentar una solicitud simplificada, la publicación se aplaza de forma automática. Si el solicitante quiere que se publique la creación, debe entregar una notificación escrita y pagar las tasas por las reproducciones.

En ese momento, el dibujo o modelo queda protegido y los falsificadores incurrir en sanciones.

Duración de la protección

La protección de un diseño o modelo dura 5 años. Si un solicitante desea ampliar el periodo de protección, puede solicitar una renovación de 5 años más cada cinco años. Sin embargo, la protección de un diseño o modelo no puede superar un máximo de 25 años.

Propiedad del derecho

El derecho del diseño resulta del registro que confiere el derecho exclusivo de utilizar el diseño y autorizar

su uso a los demás. También incluye el derecho a fabricar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o utilizar un producto en el que se incorpore el diseño o al que se aplique, o de almacenar dicho producto con tales fines.

Derechos de marca

Leyes aplicables:

Código de la Propiedad Industrial – Livre VII artículos L. 711-1 al L. 722-7 y R. 712-1 al R. 722-5. (<http://www.legifrance.gouv.fr/>)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Se puede registrar cualquier signo susceptible de representación gráfica. Estas marcas pueden ser una o una combinación de palabras (incluidos los eslóganes), letras y números. Pueden consistir en dibujos, símbolos, signos tridimensionales como el aspecto o el embalaje de productos, signos auditivos como la música o los sonidos vocales, fragancias o colores.

En Francia, no es posible registrar marcas que:

- no posean carácter distintivo;
- puedan confundir al consumidor;
- sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- incluyan símbolos de estado, emblemas de gobierno o de organizaciones extranjeras, escudos, medallas, nombres o retratos de gente o signos que posean un alto grado de valor simbólico (como los símbolos religiosos), entre otros (salvo que se cuente con el consentimiento de las partes pertinentes);
- sean etiquetas de origen.

Si desea más información sobre este tema, visite: <http://www.inpi.fr/fr/marques.html>

Requisitos formales

Para presentar una solicitud de registro de una marca ante el INPI es necesario:

- asegurarse que la marca es una palabra, logo, dibujo u otro signo distintivo que distinga claramente los productos y servicios especificados de los de otros comerciantes;
- comprobar si alguien más ha registrado o solicitado el registro de una marca similar para productos o servicios similares;

- - decidir qué clases de productos o servicios requiere de acuerdo con el listado de la clasificación de Niza;
- - cumplimentar el formulario. Los solicitantes pueden presentar una solicitud de registro con ayuda de: <http://formulaire-marque.inpi.fr>;
- - entregarlo en persona, enviarlo por correo con acuse de recibo, por fax (+331 53 04 52 65) ante la oficina del INPI o utilizar el servicio *on line* de registro de marca (disponible en: <http://depot-marque.inpi.fr/>) junto con las tasas y los documentos necesarios.

Costes (en la fecha de publicación)

Presentación en papel	225 EUR	De una a tres clases
Presentación electrónica	200 EUR	
Clase adicional	40 EUR por cada clase adicional	
Advertencia:	si se presenta por fax, se tendrá que pagar una tasa adicional de 100 EUR	

La tasa de presentación abarca el procedimiento de examen de la marca y la protección de la marca por un periodo de 10 años.

Cada 10 años, la protección de la marca puede renovarse por un periodo de 10 años más, presentando ante la oficina una tasa de renovación de 240 EUR. Al presentar la tasa de renovación, es posible añadir nuevas clases si se paga 40 EUR por cada clase adicional.

La renovación debe solicitarse en los últimos 6 meses del periodo de validez del registro vigente. Si la renovación se solicita después del periodo autorizado, debe pagarse una tasa adicional de 120 EUR (nunca más de 6 meses después, si no la renovación se rechaza y la marca ya no estará protegida).

Para obtener cifras actualizadas y más detalladas, puede consultar: www.inpi.fr/fr/marques.html

Examen

Una vez que se presenta la solicitud, el INPI responderá al emitir un certificado que incluya el número y la fecha de solicitud.

La solicitud de registro de marcas se publicará en el "Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle" (BOPI), unas 6 semanas después de la fecha de solicitud.

Hay un periodo de 2 meses para que cualquier persona se oponga al registro de una marca. El INPI también examina posibles irregularidades en la solicitud

al estudiar los requisitos formales (la designación de los productos y servicios, por ejemplo) y los requisitos básicos (comprobar que es, en realidad, un signo distintivo que no está prohibido ni es engañoso).

Antes de que se complete el registro, un propietario puede retirar la solicitud (retirada total) o quitar algunos de los productos o servicios (retirada parcial).

Si la solicitud no se retira y no es rechazada como consecuencia de una oposición o una irregularidad, la marca se registra en el Registro nacional.

Se emite un certificado de registro, que garantiza la protección de la marca.

Duración de la protección

El registro es válido durante 10 años desde la fecha en que se concede el registro. Este periodo es renovable de forma indefinida por periodos adicionales de 10 años.

Propiedad del derecho

El registro de una marca confiere a su titular los siguientes derechos:

- La opción de evitar que terceros utilicen cualquier signo idéntico o similar, en productos o servicios para los que se ha registrado la marca sin consentimiento del titular;
- La opción de ceder el registro o de conceder licencias a terceros para explotar la marca, de forma gratuita o mediante el pago de un canon.

Derechos de patentes, incluyendo el certificado de utilidad

Leyes aplicables

Código de Propiedad Industrial – Livre VI Titre 1 artículos L. 611-1 al L. 615-22 y R. 611-1 al R. 618-5 (<http://www.legifrance.gouv.fr>)

Nota: En Francia no existe la protección por modelo de utilidad, pero hay un certificado de utilidad.

Si el solicitante quiere una protección más barata y disponible durante un periodo más breve que en la patente, puede solicitar un certificado de utilidad. Los certificados de utilidad ofrecen la misma protección que una patente sin el gasto de una búsqueda.

Las condiciones de patentabilidad son las mismas y el informe de búsqueda es obligatorio sólo si se presenta una demanda contra un falsificador.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La protección puede concederse si un producto es nuevo, implica actividad inventiva y posee aplicabilidad industrial.

Hay varias cosas que no puede protegerse por patente. Para obtener más información: <http://www.inpi.fr/fr/brevets/qu-est-ce-qu-un-brevet/ce-qui-ne-peut-pas-etre-brevete.html>

Requisitos formales

Se puede presentar una solicitud de patente o de certificado de utilidad *on line*. Únicamente los usuarios identificados y registrados ante el INPI pueden presentar las solicitudes por vía electrónica.

Para presentar una solicitud de patente, es necesario cumplimentar un formulario que puede descargarse en: http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/formulaire_brevet.pdf

La solicitud se puede presentar en persona, enviándola por correo con acuse de recibo o por fax (+331 53 04 52 65) ante la oficina del INPI. Para presentar una solicitud de patente o de certificado de utilidad, es necesario presentar los siguientes documentos ante el INPI:

- una descripción de la invención;
- todos los dibujos que puedan requerirse para una completa comprensión de la descripción;
- un resumen de la invención;
- una imagen para la publicación (en caso de que se necesiten dibujos para comprender el resumen);
- el pago de las tasas de solicitud.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud	36 EUR	debe pagarse el mes siguiente de la solicitud
Tasa de búsqueda de la patente no se requiere para el certificado de utilidad	500 EUR	Si se solicita una búsqueda aplazada, no es necesario pagar inmediatamente
Tasa de entrega	86 EUR	
Reivindicación adicional	40 EUR	por cada una, a partir de la 11ª reivindicación.

Se concede una reducción del 50% en las principales tasas (hasta la 7ª anualidad) a:

- los particulares;
- las PYME de menos de 1.000 empleados, cuya facturación de ventas sea inferior a los 50 millones de EUR y siempre que no más del 25% de su capital pertenezca a una entidad que no cumpla estas condiciones;
- instituciones sin ánimo de lucro del sector de la enseñanza o la investigación.

Dichas instituciones y PYME deben realizar la solicitud durante el periodo de pago de la tasa de solicitud (máximo un mes), adjuntando un certificado.

Las tasas de renovación también tienen reducción hasta el séptimo año.

Costes de mantenimiento en 2009:

1ª anualidad	Incluye la tasa de presentación		
De la 2ª a la 5ª anualidad	36 EUR, con reducción: 18 EUR		
7ª anualidad	92 EUR, con reducción: 69 EUR		
8ª anualidad	130 EUR	15ª anualidad	430 EUR
9ª anualidad	170 EUR	16ª anualidad	490 EUR
10ª anualidad	210 EUR	17ª anualidad	550 EUR
11ª anualidad	250 EUR	18ª anualidad	620 EUR
12ª anualidad	290 EUR	19ª anualidad	690 EUR
13ª anualidad	330 EUR	20ª anualidad	760 EUR
14ª anualidad	380 EUR		

Si desea obtener cifras más detalladas y actualizadas, puede recurrir a: www.inpi.fr/fr/brevets.html

Examen

Ni la patente, ni el certificado de utilidad se conceden de forma automática. El proceso comienza una vez que se ha presentado la solicitud e incluye un examen (excepto si se trata de una solicitud de certificado de utilidad sin examen), de acuerdo con la ley que regula la protección de las invenciones.

Una vez que se ha presentado la solicitud de patente:

- El INPI responde al emitir un acuse de la solicitud (número y fecha de la solicitud);
- Hay un examen preliminar técnico y administrativo que dura entre 6 y 10 meses (los exámenes incluyen, entre otras cosas, la supervisión del Depar-

tamento de Defensa Nacional francés y el establecimiento de un informe de búsqueda por parte de la Oficina Europea de Patentes).

- Si se realiza una solicitud de certificado de utilidad, no es necesario solicitar esta búsqueda. La novedad de la invención no será evaluada.
- La publicación del informe de búsqueda preliminar (3 meses para las posibles observaciones de un tercero).
- Presentación del informe final adjunto a la patente concedida.

Sea cual sea el estado de la presentación, la solicitud de patente se publica en el "Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle" (BOPI) 18 meses después de la fecha de solicitud, acompañado del informe de búsqueda preliminar, si está disponible.

Duración de la protección

La duración de una patente es de 20 años desde la fecha de solicitud o prioridad.

La protección ofrecida por un certificado de utilidad puede durar hasta un máximo de 6 años desde la fecha de presentación o prioridad si el titular paga las renovaciones anuales.

Propiedad del derecho

La concesión de una patente o certificado de utilidad confiere a su propietario los siguientes derechos:

- explotar la invención en cualquier parte del país;
- la opción de evitar que terceros produzcan, fabriquen, comercialicen o exploten económicamente el producto o procedimiento protegido sin el consentimiento del propietario;
- evitar que otros busquen protección para el mismo producto o procedimiento;
- la opción de ceder el derecho o conceder licencias a terceros para la explotación de la invención, de forma gratuita o mediante el pago de un canon.

¿Qué hacer si me copian (diseños, marcas, patentes)?

Sea cual sea el derecho copiado relativo a un diseño, una marca o una patente, es posible utilizar todos los medios de prueba para establecer la falsificación, pero existen dos formas privilegiadas: la saisie-contrefaçon y la retención en las aduanas de los productos falsificados (si desea más detalles consulte

a continuación en el apartado Intervención en las aduanas).

La saisie-contrefaçon es un proceso rápido que puede ser virtual (la simple descripción de los productos), o física (la incautación real de dichos productos).

Se puede llevar a cabo mediante la orden emitida por el juez responsable del tribunal competente, el TGI (Tribunal de Grande Instance) del lugar en que los productos han tenido que ser controlados antes de que se iniciasen los procedimientos sumariales.

Una vez que se han protegido los derechos de propiedad industrial, los propietarios cuentan con varios medios a su disposición para reaccionar frente a los infractores: un procedimiento judicial civil implica la petición de una compensación económica mediante una indemnización por daños y perjuicios. Se trata de la elección más frecuente, sobre todo, porque existen jurisdicciones especializadas que se utilizan para evaluar la cantidad de daños y perjuicios basándose en un análisis técnico y financiero de los hechos.

- La oportunidad de un procedimiento judicial penal es doble: posibilita iniciar una investigación policial y obtener una sentencia contra el falsificador conduciéndolo al pago de daños y perjuicios y/o a prisión. Este tipo de acción es menos común que el procedimiento civil, en parte, porque la jurisdicción civil se considera más efectiva en lo relativo a las indemnizaciones por daños y perjuicios y, también, porque una vez iniciado, el procedimiento penal sigue su curso, lo que limita las posibilidades de negociación.

Hay más información disponible en:
<http://www.contrefacon-danger.com>

Datos de contacto importantes:

- **Centro de atención de llamadas contra la falsificación** +33 820 22 26 22
- **DDCCRF - Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes** - http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/dossier_litiges/dgccrf.htm
- **Aduanas** – por correo- <http://www.douane.gouv.fr> o por teléfono +33 811 02 44 44
- **INPI- Institut national de la propriété industrielle, réseau local** - <http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/ou-nous-trouver/a-paris-et-en-region.html>

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

Derechos de autor y derechos conexos – Código de Propiedad Industrial – Livre I - III

- Código de Propiedad Industrial, artículo L. 111-1 al L. 343-4 y R. 111-1 al R. 335-2
- Ley de derechos de autor y derechos conexos en la Sociedad de la información (DADVSI) 1 de agosto de 2006

Si desea obtener más información:

<http://www.legifrance.gouv.fr>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las creaciones intelectuales en los ámbitos literarios, científicos y artísticos están sujetas a protección conforme al Código de derechos de autor y derechos conexos.

Las ideas, los procesos, los sistemas, los métodos matemáticos, los algoritmos, los conceptos, los principios o los descubrimientos no están protegidos en este código.

La protección de estas obras es independiente de la divulgación, la publicación, la utilización o la explotación.

Si desea más información, visite: http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/fiches_pratiques/le_droit_d_auteur.htm

- <http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/index.htm>

Nota: La jurisprudencia francesa posee un concepto muy amplio de lo que puede protegerse mediante la legislación en materia de derechos de autor. Por tanto, en Francia se recomienda recurrir siempre a la protección por derechos de autor en caso de infracción, incluso acumulada con la protección de marcas/diseños, etc. El artículo L.112-2 especifica que las obras arquitectónicas y las creaciones de las industrias ornamentales y de ropa estacional pueden protegerse por derechos de autor.

Requisitos formales

Los derechos de autor son un derecho automático, que no requiere ningún requisito formal de registro.

Sin embargo, el creador puede necesitar demostrar la propiedad a través de, entre otras cosas: un sobre sellado, una carta con acuse de recibo dirigida a uno mismo, la publicación en un periódico, el depósito mediante *Envelope Soleau* ante el INPI (un sobre sellado dirigido y conservado en el INPI, el *Envelope Soleau* contiene la prueba de los derechos de autor y sólo se abrirá en caso de conflicto en esta materia. Su precio es de 15 EUR).

La creación también la pueden registrar empresas especializadas que ofrecen tres servicios: la recaudación y distribución de los cánones por derechos de autor devengables a sus miembros por el uso de sus obras;

- la defensa de los derechos de sus miembros frente a cualquier tercero, incluso ante los tribunales;
- la defensa y la mejora de los derechos de los autores.

Pese a que las obras arquitectónicas y las creaciones de las industrias ornamentales y de ropa estacional pueden protegerse mediante derechos de autor, estas empresas especializadas participan más en el registro y la defensa de derechos de autor relativos al ámbito literario, artístico y multimedia.

Costes

La protección por derechos de autor no tiene costes oficiales, salvo que se hayan utilizado los servicios ofrecidos por algunas empresas especializadas.

Examen

No aplicable.

Duración

En general, los derechos de autor expiran 70 años después de la muerte del autor.

Propiedad del derecho

El autor:

La propiedad del derecho pertenece al autor de la obra, por ejemplo, al particular que hace una contribución de capital personal para crear la obra.

Y, este es el caso, pese a las condiciones de creación de la obra, incluidas las obras creadas en el marco de un contrato laboral o curso formativo, o conforme a un contrato por encargo.

La ley establece algunas excepciones:

- si la obra creada por el empleado es una aplicación de un programa de ordenador;
- si la obra la crea un funcionario público en el cumplimiento de sus obligaciones.

El productor:

El derecho *sui generis* o el derecho del productor que protege los contenidos de una base de datos pertenece al productor de la base de datos que toma la iniciativa y asume el riesgo de las inversiones correspondientes.

¿Qué hacer si me copian (derechos de autor y derechos conexos)?

En un caso probado de infracción de los derechos de autor, lo primero que debe hacerse es ponerse en contacto con el infractor e intentar resolver la situación de infracción, solicitándole que modifique la creación, cite al autor real de la obra o pidiéndole una aportación económica. Sin embargo, si la obra simplemente está inspirada en su creación, no existe modo legal alguno de evitar su difusión.

Si el infractor no opta por el compromiso, el propietario de los derechos deberá iniciar un procedimiento judicial, contando en primer lugar con un agente (por ejemplo, un administrador reconocido por una empresa especializada) que redacte una declaración para probar la fecha de la infracción y, posteriormente, enviar una notificación formal redactada por un abogado al infractor.

Datos de contacto importantes:

- Empresas especializadas:
 - **La Compagnie nationale des Experts M. C. T. H** (Maroquinerie, Chaussure, Textile, Habilement) +33 1 42 96 21 01 - E-Mail : info@expertmcth.org
 - **Union des fabricants** +33 1 56 26 14 03 - <http://www.unifab.com/>
- Organismos estatales:
 - **Centro de atención de llamadas contra la falsificación** +33 820 22 26 22

- **DDCCRF - Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes** - http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/dossier_litiges/dgccrf.htm

Intervención en las aduanas

¿Cómo actúan las autoridades aduaneras francesas?

Leyes aplicables:

- Reglamento comunitario 1383/2003, salvo el procedimiento simplificado mencionado en el artículo 11.
- En contra de lo que sucede en otros países comunitarios, según la “ley Longuet”, (Ley francesa 94/102 de 5/02/1994), los agentes aduaneros no sólo tienen permitido comprobar la importación y exportación de productos sin acuerdo aduanero, sino también controlar, en el territorio francés, el transporte o almacenamiento de los productos que infringen una marca, un diseño, un derecho de autor o una patente, con independencia de si los productos falsificados proceden de un país miembro de la Unión Europea o de un tercer país.

Tipos de intervenciones:

A. Controlar la licitud de los productos:

Los agentes aduaneros pueden:

- efectuar controles de productos en lugares y carreteras públicas;
- comprobar los productos almacenados en los establecimientos accesibles al público y los productos almacenados en establecimientos a los que el público no tenga acceso, tras haber informado a la fiscalía;
- visitar lugares privados, concretamente, un domicilio, bajo el control de la fiscalía;
- requerir al poseedor de los productos prueba de la legalidad de los productos que tiene.

B. Retener los productos:

Los agentes aduaneros pueden retener productos controlados si tienen sospechas sobre la legalidad de los mismos. Los agentes de aduanas pueden retener los productos hasta 10 días.

Tipos de sanciones:

A. Los productos retenidos infringen una marca o un diseño:

El código francés otorga a los agentes de aduanas el derecho a:

- incautar los productos si se presentan de forma evidente como marca falsa (la "retención" se convierte en una incautación);
- incautar los medios y objetos utilizados para ocultar el fraude;
- imponer una multa, la cantidad debe ser entre una y dos veces el valor de los productos falsificados;
- imponer un plazo de prisión de hasta 3 años;
- realizar una transacción con el infractor para resolver casos menores, como los productos traídos por los pasajeros. La transacción es un contrato entre el infractor y las autoridades aduaneras. Después de que se produzca la transacción, los productos falsificados se destruyen automáticamente.

Si la infracción en la aduana la comete un grupo organizado, la cantidad de la multa está entre una y cinco veces el valor de los productos falsificados y el periodo de prisión es de hasta 5 años.

B. Los productos retenidos infringen una patente, un certificado complementario de protección o variedades vegetales:

A diferencia de lo que sucede con las marcas, se debe tener en cuenta que en este tipo de casos la función de las aduanas es simplemente retener los productos sospechosos. Los agentes de aduanas no pueden incautar los productos.

En este caso, la incautación y las demás sanciones sólo pueden ser ordenadas por el presidente del TGI (Tribunal de Grande Instance), cuando el licenciario haya emprendido una acción civil o penal. Si no se ordena la incautación, los agentes de aduanas suspenderán el levante de los productos retenidos.

Procedimientos

Presentar un formulario de intervención (primer paso):

Las autoridades aduaneras efectúan un control sin que el titular o licenciario de los derechos de propiedad industrial o intelectual lo haya solicitado de forma específica. Sin embargo, si el titular o el licenciario del derecho quiere que aduanas realice el control de productos similares al producto protegido,

debe presentar un formulario de intervención ante las autoridades aduaneras.

- Si el derecho de propiedad industrial es una marca o un diseño, el formulario adaptado es un formulario de intervención nacional - Cerfa n° 12684*02 <http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/douanes/12684.pdf>
- Si el derecho de propiedad industrial se refiere a una patente, un certificado complementario de protección, una variedad vegetal, indicaciones geográficas o denominaciones de origen, el formulario adaptado es el formulario de intervención comunitario - Cerfa n° 12683*02 <http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/douanes/12683.pdf>

Retención de los productos (segundo paso):

Cuando los agentes de aduanas tienen sospechas sobre la legalidad de los productos que están controlando, los retienen.

A. Si se ha presentado un formulario de intervención:

Las autoridades aduaneras notifican al titular o al licenciario que se han retenido productos sospechosos, y

- si el titular o el licenciario confirman la infracción en el plazo de 10 días, las autoridades aduaneras le transmiten la información sobre el proveedor, el destinatario y el valor de los productos controlados, de modo que el titular o el licenciario pueda emprender una acción civil;
- si la infracción no queda confirmada en el plazo de 10 días, las autoridades aduaneras devolverán los productos al proveedor.

B. Si no se ha presentado formulario de intervención:

Las autoridades aduaneras buscan a un posible titular o licenciario para informarle de que se han interceptado productos sospechosos y pedirle que presenten un formulario de intervención.

Sanción (tercer paso):

A. Los productos falsificados se refieren a una marca o diseño:

- los agentes de aduanas incautan los productos;
- el titular puede emprender acciones civiles/penales con la información obtenida durante el procedimiento de retención y pedir al juez del tribunal competente, el TGI (Tribunal de Grande Instance), del lugar en el que se han controlado y

retenido los productos, autorización para incautar las falsificaciones;

- B. Los productos falsificados relativos a una patente, un certificado complementario de protección, las variedades vegetales o las indicaciones geográficas
- el titular puede emprender una acción penal o civil utilizando la información obtenida durante el procedimiento de retención y pedir al juez del tribunal competente, el TGI (Tribunal de Grande Instance), del lugar en el que se han controlado y retenido los productos, autorización para incautar las falsificaciones;

Datos de contactos más importantes

Direction générale des douanes et des Droits Indirects (Dirección General de Aduanas)

Bureau E4 – Section de la propriété intellectuelle
(Unidad de propiedad industrial e intelectual)
11, rue des Deux communes
F – 93 558 Montreuil Cedex
Tel.: +33 1 57 53 43 51

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

Conforme a los artículos L.615-17 y L.716-4 del Código de propiedad intelectual, en lo que respecta a las patentes y a las marcas respectivamente, es posible resolver cualquier conflicto por infracción, sometiendo el conflicto a un procedimiento de arbitraje. Sin embargo, se debe destacar que únicamente un procedimiento civil puede resolverse mediante arbitraje.

Datos de contacto de la Oficina Nacional de Patentes:

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint Petersburg
75800 Paris Cedex 08
Francia
www.inpi.fr
0033(0)820 210 211
Contact@inpi.fr

Alemania

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Ley de diseño industrial/Geschmacksmustergesetz 2004

http://bundesrecht.juris.de/geschmmg_2004/.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La protección por diseño puede obtenerse si se cumplen los siguientes requisitos:

- Objetos susceptibles de protección por diseño industrial

Un diseño es la apariencia bidimensional o tridimensional de la totalidad o de una parte del producto compuesto por líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. No se considera producto un programa de ordenador.

- Caracteres tipográficos

También se pueden proteger los caracteres tipográficos. Se les asignará a la clase de productos 18-03.

Un diseño debe ser nuevo y poseer carácter singular en la fecha en que se presenta la solicitud. Incluso cuando un diseño haya sido puesto a disposición del público en los 12 meses previos a la fecha de solicitud, el diseño se considerará nuevo. (El llamado periodo de gracia de la novedad).

Requisitos formales

La solicitud debe incluir una petición firmada de registro que incluya: los datos que permiten la identificación del solicitante, una representación del diseño apropiada para la publicación y un listado de los productos en los que se incorpora o a los que se aplica el diseño.

Junto con la solicitud, se puede presentar una solicitud de aplazamiento de la publicación de 30 meses. En este caso, se reducirán las tasas de solicitud. No hay tasas de publicación. Esto puede ser útil si el solicitante desea esperar a ver si se acepta el producto en el mercado o si, por otros motivos, el diseño debería mantenerse en secreto por el momento.

Costes (en la fecha de publicación)

	EUR
Solicitud simple Duración de la protección: 5 años en caso de aplazamiento de la publicación	70 30
Solicitudes múltiples (con una sola solicitud se pueden presentar hasta 100 diseños) en caso de aplazamiento de la publicación	7 EUR por diseño individual, pero al menos 70 EUR por solicitud 3 EUR por diseño individual, pero al menos 30 EUR por solicitud
Publicación de la representación	12 EUR por diseño

Renovación por diseño	EUR
6°-10° año	90
11°-15° año	120
16°-20° año	150
21°-25° año	180

Si desea obtener más información sobre los costes, las tasas y los gastos:

http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/allgemein_eng/a9510_1.pdf

Examen

La Unidad de diseños de la DPMA garantiza que la solicitud cumple con los requisitos formales. Esto incluye asegurarse de que el diseño no es contrario al orden público, ni a las buenas costumbres y que el diseño no constituye un uso inadecuado de insignias, emblemas etc.

Sin embargo, no se examina que se cumpla con los requisitos de protección (ej.: novedad, carácter singular). Los últimos requisitos se examinan ante los tribunales civiles en caso de litigio.

Duración de la protección

La duración máxima de la protección es de 25 años (un plazo inicial de 5 años y 4 posibles renovaciones de 5 años cada una).

En caso de aplazamiento de la publicación, la protección estará, en principio, limitada a 30 meses. Durante el periodo de aplazamiento, el solicitante puede decidir ampliar la protección a 5 años. En este caso, la publicación debe seguir y se pagarán nuevas tasas.

Propiedad del derecho

Un diseño registrado en la DPMA confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo y evitar que terceros, sin consentimiento previo, lo utilicen. Lo que significa que el titular únicamente tiene derecho a comercializar los diseños registrados, a conceder licencias y a ceder el derecho de PI. Si el autor (diseñador) crea el diseño en el ámbito de una relación laboral mientras cumple una orden, se considera al empleador o al cliente el propietario del derecho de PI.

Derechos de marca

Leyes aplicables

Ley de marcas/Markengesetz 1994
<http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/markengesamt.pdf>

Orden sobre marcas/Markenverordnung 2004
http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/markenv_2004/gesamt.pdf

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Un signo puede protegerse como marca si está registrado ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA). Para solicitar el registro, es necesario presentar una solicitud que facilite ciertos datos.

En Alemania, los derechos relativos a una marca también pueden surgir de la distintividad adquirida en el

mercado a través del uso de un signo en el curso del comercio o del hecho de que un signo sea conocido (notoriedad).

Requisitos formales

Es fácil solicitar una marca en Alemania. Un solicitante puede simplemente presentar una solicitud ante la DPMA. El formulario necesario puede descargarse en: <http://www.dpma.de/english/index.html>.

Antes de cumplimentar el formulario de solicitud, es importante leer detenidamente el folleto "Información para los solicitantes de marcas" http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/marke_eng/w7731_1.pdf.

El solicitante puede ser una persona natural o jurídica o una asociación con capacidad jurídica.

Los solicitantes que posean un domicilio, una sede o un establecimiento en Alemania, no tienen que nombrar un representante para el procedimiento ante la DPMA. Los solicitantes que no posean un domicilio, una sede o un establecimiento en Alemania, deben nombrar a un abogado o agente de patentes en Alemania como representante.

El solicitante debería indicar la marca en el formulario y especificar los bienes/servicios para los que se solicita la protección de marca. Los productos/servicios deben agruparse por clases, en orden numérico ascendente. Se debe presentar una solicitud por cada marca. La marca no puede modificarse después de que la solicitud se haya enviado a la DPMA. Una vez que la DPMA ha recibido la solicitud, no se puede añadir ningún producto o servicio al listado. La solicitud original de registro de una marca la firmará el solicitante o los solicitantes (¡no se acepta la copia de un sello!). Los solicitantes deben presentar sus documentos ante la DPMA en persona, por correo, por fax u *on line*. La información sobre la presentación electrónica puede encontrarse en: <http://www.dpma.de/english/service/e-services/dpmadirekt/index.html>

Tenga en cuenta que no puede presentar una solicitud de marca, simplemente enviándola por correo electrónico.

Para obtener una fecha de presentación, la solicitud debe incluir:

- información que identifique al solicitante;
- una representación de la marca; y

- un listado de productos y servicios para los que se solicita el registro.

Costes (en la fecha de publicación)

	EUR
Tasa de solicitud que incluye la tasa por la clase hasta 3 clases	300
La tasa por la clase para la solicitud, para la cuarta clase y cada clase adicional	100

Si la cantidad total de la tasa de solicitud no se paga en el plazo de 3 meses desde la fecha en que se presenta la solicitud, la solicitud se considerará retirada.

Hay más información disponible en: "Información sobre los costes, tasas y gastos"

http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/allgemein_eng/a9510_1.pdf

Examen

La solicitud de marca se tramita únicamente después del pago de la tasa de solicitud y las tasas por las clases, en su caso. El departamento de marcas comprueba si los documentos y la información requerida está completa. También examina los requisitos básicos de protección. Si se cumplen las condiciones, nada debería entorpecer el registro de la marca y el solicitante recibirá un certificado de registro.

Después el solicitante puede utilizar el símbolo ® con su marca y solicitar la marca registrada para sus productos. ¡La DPMA no comprueba si ya se han registrado marcas idénticas o similares!

Antes de presentar la solicitud, el solicitante debería asegurarse de que la marca no ha sido registrada por otro propietario en forma idéntica o similar. Se puede encontrar información sobre las opciones de búsqueda de marcas en: http://www.dpma.de/english/trade_marks/search/index.html. De lo contrario, el propietario de una marca anterior podría formular una "oposición" contra la marca recién registrada, que podría acabar en la denegación de la marca del solicitante.

Duración de la protección

El periodo de protección de una marca registrada es de 10 años. Se puede renovar por periodos adicionales de 10 años. No existe un plazo límite establecido para la protección, siempre que se paguen las tasas debidamente.

Para renovar la marca registrada, debe pagarse una tasa de renovación y si la renovación es aplicable a los productos y servicios en más de 3 clases, las tasas por clase también deben satisfacerse.

Tasa de renovación	EUR
10 años después, por hasta 3 clases de productos/servicios	750
por cada clase adicional	260

Propiedad del derecho

El registro de la marca confiere al propietario un derecho exclusivo, que le permite reclamar una indemnización por daños y perjuicios si se infringe el derecho de marca o solicitar al infractor que desista y cese en el uso indebido de la marca.

El derecho puede cederse o traspasarse a otra persona para algunos o todos los productos o servicios. Las marcas pueden venderse y comprarse. Asimismo, es posible conceder licencias para el uso de la marca.

Patentes y modelos de utilidad

Leyes aplicables

Ley de patentes/Patentgesetz 2005

<http://bundesrecht.juris.de/patg/>

Patent Ordinance/Patentverordnung 2004

<http://www.gesetze-im-internet.de/patv/index.htm>

Ley de modelos de utilidad/Gebrauchsmustergesetz

1986 <http://bundesrecht.juris.de/gebrmg/>

¿Qué puede y que no puede protegerse?

La DPMA únicamente concederá una patente después de que un examen haya confirmado que la invención es patentable. El modelo de utilidad puede registrarse sin examen de los requisitos de protección. Por esta razón, un modelo de utilidad puede obtenerse de forma más rápida y barata que una patente.

Se puede conceder protección de patentes para las invenciones en el ámbito de la tecnología, tanto para productos como para procedimientos. El modelo de utilidad no puede proteger procedimientos.

Requisitos formales

El solicitante puede ser una persona natural, una persona jurídica o una asociación con capacidad jurídica.

Los solicitantes que posean un domicilio, una sede o un establecimiento en Alemania, no tienen que nombrar un representante para el procedimiento ante la DPMA. Los solicitantes que no posean un domicilio, una sede o un establecimiento en Alemania, deben nombrar un abogado o agente de patentes en Alemania como representante.

La solicitud debe estar en alemán. Junto con las solicitudes en otro idioma, debe presentarse una traducción al alemán en el plazo de 3 meses. Los formularios pueden descargarse en <http://www.dpma.de/english/index.html>. El solicitante puede presentar documentos ante la DPMA en persona, por correo, por fax u *on line*. La información sobre la presentación electrónica puede encontrarse en: <http://www.dpma.de/english/service/e-services/dpmadirekt/index.html>.

Antes de cumplimentar el formulario de solicitud, es importante leer el folleto "Información para los solicitantes de patentes"/"Información para los solicitantes de modelos de utilidad". http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/p2791_1.pdf

http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/gebrauchsmuster_eng/g6181_1.pdf

Por favor tenga en cuenta que: no es suficiente enviar los documentos de la solicitud por correo electrónico ante la DPMA. Si los requisitos no se cumplen, no se acepta la solicitud.

Costes (en la fecha de publicación)

Costes de una patente:

Tasa de solicitud	EUR
Presentación electrónica (incluyendo 10 reivindicaciones)	40
-tasa extra por cada reivindicación adicional	20
Presentación en papel (incluyendo 10 reivindicaciones)	60
-tasa extra por cada reivindicación adicional	30
Búsqueda (opcional) sin examen	250
Procedimiento de examen antes de la búsqueda opcional	150
Procedimiento de examen sin búsqueda opcional previa	350

Las tasas anuales para mantener la solicitud y la patente aumentan de 70 EUR el tercer año a 1.940 EUR el vigésimo año.

Costes de un modelo de utilidad:

	EUR
Tasa de solicitud	40
Tasa de búsqueda (opcional)	250
1ª tasa de mantenimiento después de 3 años	210
2ª tasa de mantenimiento después de 6 años	350
3ª tasa de mantenimiento después de 8 años	530

Consulte el folleto "Información sobre costes, tasas y gastos" en: http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/allgemein_eng/a9510_1.pdf

Examen

La DPMA examina la novedad y la capacidad inventiva de las solicitudes de patentes exclusivamente si el solicitante u otra persona presenta una petición de examen en el plazo de 7 años desde la fecha de la solicitud. El resultado del examen es la concesión o el rechazo.

El modelo de utilidad se registra sin examen de los requisitos de protección. La protección conferida por un modelo de utilidad es con frecuencia más débil que la que ofrece una patente que ha superado un examen. El propietario o un tercero puede solicitar una búsqueda del estado de la técnica anterior. Únicamente se realizará un examen exhaustivo de todos los requisitos de protección, si alguien presenta una solicitud para anular el registro del modelo de utilidad.

Duración de la protección

El plazo máximo de protección es de 20 años en el caso de las patentes y 10 años en el de los modelos de utilidad.

Propiedad del derecho

Una patente o modelo de utilidad concede al propietario un derecho exclusivo de explotación. El propietario puede conceder licencias y permitir al licenciario explotar la invención a cambio de una compensación adecuada. Asimismo, la patente o el modelo de utilidad puede venderse o legarse.

¿Qué hacer si me copian (diseños, marcas, patentes)?

El solicitante debería buscar consejo profesional, ya que se deben considerar muchos detalles y aspectos

jurídicos. Es recomendable consultar a un abogado con experiencia en la ley de competencia. La DPMA no está autorizada a ofrecer asesoría jurídica y no es responsable de luchar contra la infracción de la PI.

Recomendaciones específicas

Se puede encontrar información *on line* sobre el respeto de los derechos:

<http://www.markenpiraterie-apm.de/>

http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/d0_verbote_und_beschaenklungen/f0_gew_rechtsschutz/index.html

www.piznet.de

www.patentinformation.de

http://www.signo-deutschland.de/content/index_ger.html

<http://www.patentserver.de>

<http://www.zim-bmwi.de>

<http://www.dihk.de>

<http://www.original-ist-genial.de/english.html>

<http://www.conimit.de/>

http://www.plagiarius.com/e_index.html

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

Ley de derechos de autor/ Urheberrechtsgesetz 2008

<http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html>

Ley de gestión de los derechos de autor Copyright/

Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 2006 [http://](http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/index.html)

www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/index.html

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

A diferencia de los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor surgen de forma automática con la creación de la obra. No se requiere la inscripción en un Registro oficial no es requerido, ni es posible con el propósito de obtener la protección de los derechos de autor.

Las obras protegidas por derechos de autor deben ser creaciones intelectuales personales. El objeto de protección de la ley de derechos de autor incluye las obras literarias, científicas, musicales y artísticas. Este listado de obras no es exhaustivo.

Las obras protegidas por derechos de autor deben ser creaciones intelectuales personales con un cierto

nivel de creatividad, aunque los requisitos creativos no son muy elevados. Las limitaciones en derechos de autor incluyen el derecho a cita, lo que permite realizar citas de diferente extensión.

Requisitos formales

No debe cumplirse ningún requisito formal para crear un derecho de autor.

Tasas de la solicitud

Ninguna

Examen

No aplicable

Duración de los derechos de autor

Los derechos de autor son un derecho exclusivo por un tiempo limitado. Expiran después de un periodo establecido por la ley y pasan a dominio público de forma automática (70 años después de la muerte del autor).

Propiedad del derecho

El autor es el propietario del derecho.

Un empleado será el primer propietario de los derechos de autor si se crea la obra en el marco de un contrato laboral. Sin embargo, es posible que el empleado/autor deba conceder derechos de explotación sobre la obra al empleador, conforme al contrato de trabajo.

Por lo general, los derechos de autor no son susceptibles de cesión, pero el autor puede conceder a terceros el derecho a utilizar la obra de cualquier forma. Los titulares de los derechos de explotación pueden ceder los derechos a terceros, sin el consentimiento del autor.

¿Qué hacer si me copian (derechos de autor y derechos conexos)?

La infracción de derechos de autor es una vulneración de los derechos de autor. Con frecuencia, los de-

rechos de autor se infringen mediante la producción o distribución ilegal de una copia de obras protegidas por derechos de autor, o la publicación o explotación de una obra adaptada o modificada.

Medidas administrativas:

No es posible un registro oficial, aunque el autor es libre de probar su autoría de forma adecuada para generar pruebas efectivas en caso de conflicto jurídico (ej.: depósito de documentos ante notario público).

Medidas civiles:

El autor o titular de una licencia exclusiva puede interponer las siguientes demandas:

- solicitar la retirada de las copias para acabar con una interferencia;
- solicitar un requerimiento judicial para prevenir posteriores infracciones en el ámbito de protección;
- un requerimiento judicial solicitando una indemnización por daños y perjuicios para compensar los daños monetarios, en que se ha incurrido;
- solicitar una compensación por los daños no materiales;
- solicitar la destrucción de las copias producidas de forma ilegal;
- solicitar la entrega de las copias infractoras;
- solicitar información;
- solicitar la publicación de la sentencia;
- solicitar la presentación de la inspección, si existe incertidumbre sobre la infracción en el ámbito de protección;
- una demanda contra el infractor para que devuelva los cánones recibidos de forma ilegal;
- solicitar la entrega de los registros de contabilidad, si fuese necesario, para calcular la indemnización por daños.

Disposiciones penales:

Los siguientes actos constituyen delito según la ley penal: la explotación no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, la inclusión ilegal de una designación del autor, la evasión ilegal de medidas tecnológicas de protección y la supresión de la información necesaria sobre la gestión de los derechos, por ejemplo, la supresión de la protección frente a las copias.

Recomendaciones especiales:

El Centro de arbitraje en materia de derechos de autor integrado en la DPMA media en los conflictos en-

tre las entidades de gestión colectiva y los usuarios de obras protegidas por derechos de autor.

Recopilación de enlaces sobre cuestiones en materia de derechos de autor del Ministerio Federal de Justicia alemán:

<http://www.kopienbrauchenoriginale.de/enid/3c877841ef29e92f73c301ba146cc677,0/3t.html>

<http://gvu.de>

Intervención en las aduanas

¿Cómo actúan las autoridades aduaneras alemanas?

Conforme al art. 9 (1) del Reglamento comunitario. 1383/2003, las autoridades aduaneras intervienen si los productos sospechosos de infringir derechos de propiedad intelectual se importan a la UE.

En general, los propietarios de los derechos de propiedad intelectual (titulares de derechos) deben presentar una solicitud para que las autoridades aduaneras lleven a cabo esta intervención, conforme al art. 5 del Reglamento 1383/2003.

Procedimientos

Los propietarios de los derechos de propiedad industrial e intelectual, tales como marcas, patentes, diseños industriales y derechos de autor, tienen la opción de pedir a las autoridades aduaneras que intervengan de acuerdo con el Reglamento 1383/2003, en la Oficina Central de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (CBIPR) de Munich.

La solicitud debe incluir toda la información disponible (si es posible en formato electrónico) para ayudar a que los agentes de aduanas distingan entre los productos originales y los falsificados (por ejemplo, nombres y direcciones de los fabricantes de los productos originales, fotografías de los productos originales, información sobre características especiales de seguridad).

Si un agente de aduanas, al utilizar la información antes mencionada, sospecha que los productos entrantes están infringiendo los derechos de propiedad industrial e intelectual del solicitante, se retendrán los productos.

El titular del derecho cuyos derechos se están viendo afectados por las presuntas infracciones será informado de las medidas adoptadas por la oficina de aduanas. El titular del derecho también puede solicitar los datos del importador y algunas muestras de los productos en cuestión. Si el titular del derecho confirma, tras examinar los productos, que infringen sus derechos de propiedad industrial e intelectual, tiene dos opciones. Puede permitir que se destruyan los productos, con el acuerdo de importador y bajo la supervisión del Servicio de aduanas, o iniciar un juicio por la vía civil para confirmar la infracción.

Si una empresa detenta una marca comunitaria, un dibujo o modelo comunitario o cualquier otro tipo de derecho protegido por la comunidad, es posible solicitar que las autoridades aduaneras intervengan, conforme al Reglamento 1383/2003, para obtener protección en los 27 Estados miembros.

Tras conceder la solicitud, la CBIPR enviará toda la información referente a la solicitud a los Estados miembros pertinentes. Al utilizar una única solicitud, el titular del derecho puede pedir a todas las aduanas de la fronteras de países que no pertenecen a la UE, que intervengan contra la infracción de sus productos.

Datos de contacto más importantes

Para obtener información concreta y detallada, póngase en contacto con el equipo de la Oficina Central de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual:
Bundesfinanzdirektion Südost
Oficina Central de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
Sophienstraße 6
80333 Munich/Alemania

Phone: +49 (0) 89 – 59 95 23 13

Fax: +49 (0) 89 – 59 95 23 17

Email: zgr@ofdm.bfinv.de

Más información sobre el sistema de incautación en las fronteras, está disponible en www.ipr.zoll.de.

Medios alternativos de enfrentarse a las infracciones

Datos de contacto importantes:

Asociación de abogados de patentes/Patentanwaltskammer

<http://www.patentanwalt.de>

Abogados federales alemanes /Bundesrechtsanwaltskammer

www.brak.de

Grupo de acción contra la falsificación de marcas y productos (APM e.V.)

<http://www.markenpiraterie-apm.de/>

Datos de contacto de la Oficina nacional de patentes:

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstr. 12

80331 Munich

Alemania

+49(0)89/2195-3402

info@dpma.de

www.dpma.de

Grecia

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

PD 259/1997
(<http://www.obl.gr/>)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Un diseño o modelo puede protegerse si:

- es nuevo;
- posee carácter singular.

La novedad no se verá afectada si ha sido expuesto en una exposición oficial reconocida, en el plazo de 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud ante la Organización de la Propiedad Industrial (OPI).

Un diseño no se puede proteger si:

- es contrario al orden público o a las buenas costumbres;
- los productos están dictados exclusivamente por la función técnica;
- los productos deben fabricarse en unas dimensiones exactas para funcionar.

Requisitos formales

El propietario o el representante legal del mismo debe presentar una solicitud con todos los documentos necesarios (conforme a lo explicado a continuación) por duplicado en las oficinas de la OPI o enviarla por correo o por fax (+30 210 6819231). Únicamente se necesita representante legal si el propietario no posee residencia o dirección en Grecia. Si se envían los documentos por fax, los originales deben remitirse a la OPI en el plazo de 10 días.

Los documentos requeridos (por duplicado) para registrar un diseño o modelo son:

- un formulario de solicitud cumplimentado y firmado, disponible en la OPI o en www.obl.gr/;

- fotografía(s) o dibujo(s) en ordenador del diseño o modelo;
- justificante de pago de la tasa de solicitud.

Los documentos adicionales, como un poder de representación, otros documentos legales, justificantes del pago de las tasas de publicación o del aplazamiento de la publicación u otras correcciones pueden presentarse en un periodo de 4 meses desde la presentación de la solicitud.

Para presentar una solicitud, el solicitante también posee una prioridad de 6 meses desde la fecha de la primera presentación de, o bien una solicitud de diseño anterior en un Estado miembro, o una solicitud nacional de modelo de utilidad anterior.

Costes (en la fecha de publicación)

Válidos desde el 01/05/09 hasta que se publique una nueva resolución del Consejo Administrativo.

Por 1 representación gráfica

Tasa de solicitud:	20 EUR
Tasa de publicación:	14 EUR
Tasa de aplazamiento de la publicación:	14 EUR

Renovaciones	
1 ^{er} periodo de 5 años (cubierto por la tasa de solicitud)	0
2 ^o periodo de 5 años	58 EUR
3 ^{er} periodo de 5 años	58 EUR
4 ^o periodo de 5 años	72 EUR
5 ^o periodo de 5 años	88 EUR

Examen

Se comprueba la totalidad de la solicitud y luego se concede el certificado, de lo contrario es retirada. No se realiza examen de la novedad en el caso de los diseños o los modelos.

La solicitud se publica 4 meses después de la fecha de solicitud y el certificado poco después de la concesión.

Duración de la protección

Para que se mantenga vigente un diseño o modelo, se deben pagar las tasas de renovación, comenzando a partir del 5º aniversario de la fecha de registro y cada 5 años después de la misma, hasta un máximo de 25 años.

Si desea obtener más información, visite nuestra página: www.obl.gr.

Propiedad del derecho

La entidad que presenta la solicitud es la propietaria del diseño o modelo. Se puede legar o ceder el derecho mediante acuerdo escrito. El titular del diseño o modelo registrado también puede licenciar el diseño o modelo a terceros a través de un acuerdo escrito.

Derechos de marcas

Leyes aplicables

Ley 2239/94
(<http://www.gge.gr/>)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Una marca es un signo que puede representarse gráficamente y utilizarse para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra.

Los signos no pueden protegerse si:

- son contrarios al orden público o a las buenas costumbres;
- incluyen emblemas pertenecientes al gobierno o símbolos religiosos;
- engañan a los clientes en cuanto a la naturaleza, el origen y la calidad del producto o servicio.

Requisitos formales

El formulario de solicitud de marca se presenta ante el Ministerio de Desarrollo (Dirección de propiedad industrial y comercial) en 6 copias, que pueden descargarse de la página www.gge.gr y firmada por un abogado.

La solicitud estará acompañada de:

- 10 copias de la marca, cuyas dimensiones no excederán los 9x8 cm;
- una tasa por la primera clase de la clasificación y tasas por las clases adicionales;

- un poder de representación a favor del abogado que firma los formularios para el registro de la marca;
- todos los documentos legales de representación de la empresa, si el solicitante es una empresa;
- una declaración para los solicitantes que no sean residentes griegos en la que aceptan someterse a la jurisdicción de los tribunales de Atenas.

En el caso de marca comunitaria (MC) o de una marca internacional, se requiere un formulario adicional, junto con una traducción al griego de los documentos presentados por la Oficina comunitaria de marcas (OAMI).

Costes (en la fecha de publicación)

Válidos hasta que se publique una nueva resolución ministerial.

Tasa de solicitud: 120 EUR por la 1ª clase de la clasificación,
30 EUR por cada clase adicional.

Renovaciones	
Tasa por la 1ª clase de la clasificación	120 EUR
Tasa por cada clase adicional	30 EUR

Examen

La solicitud de marca la examina el Comité administrativo de marcas, que es el responsable de su aceptación o rechazo.

Si se acepta, se registra la marca, se le asigna una fecha y se firma. Pero un tercero puede oponerse a dicha aceptación. El Comité administrativo de marcas también examinará la oposición, ante el que el solicitante puede estar representado por un abogado. Si una parte no queda satisfecha con la resolución del Comité administrativo de marcas, puede presentar un recurso ante el Tribunal administrativo de Atenas (Primera instancia).

Si se deniega la solicitud inicial de la marca, el solicitante puede presentar un recurso ante el Tribunal administrativo de Atenas (Primera instancia).

Duración de la protección

Una marca es válida durante 10 años desde el día después en que se presenta la solicitud y puede renovarse por otro periodo de 10 años a petición del propietario. La renovación debería hacerse durante el último año del primer periodo de protección de 10 años. Si se solicita una renovación durante los 6 meses posteriores a la extinción

del periodo de 10 años, las tasas de renovación se incrementan en un 50% como penalización. Si no se renueva la marca, se considerará caducada y será cancelada.

Propiedad del derecho

El registro de una marca confiere a su propietario los derechos exclusivos para su uso en todos los sentidos, por ejemplo, en sus productos, en su embalaje y en cualquier material impreso.

El derecho sobre la marca se cede mientras el propietario está vivo o se hereda en caso de fallecimiento.

Derechos de patentes, incluido el certificado de utilidad

Leyes aplicables

Ley 1733/1987
(<http://www.obl.gr>)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las patentes pueden registrarse si:

- son nuevas;
- poseen actividad inventiva;
- son susceptibles de aplicabilidad industrial.

Entre las exclusiones que no son patentables se incluyen:

- descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos;
- creaciones estéticas;
- programas de ordenador;
- presentación de la información.

Los certificados de modelo de utilidad (CMU) se conceden para los objetos tridimensionales con una apariencia y forma definida, que posean novedad y aplicabilidad industrial.

Requisitos formales

El propietario o el representante legal del mismo debe presentar una solicitud con todos los documentos necesarios (conforme a lo explicado a continuación) por duplicado en las oficinas de la OBI o enviarla por correo o por fax (+30 210 6819231).

Únicamente se necesita representante legal si el propietario no posee residencia o dirección en Grecia. Si se en-

vían los documentos por fax, los originales deben remitirse a la OBI en el plazo de 10 días laborables.

Los documentos requeridos (por duplicado) para presentar una solicitud de patente o de CMU son:

- un formulario de solicitud firmado disponible en la OBI o en www.obl.gr;
- una descripción escrita de la invención;
- reivindicaciones, (al menos, se requiere para la presentación inicial la primera reivindicación principal);
- el justificante del pago de la tasa de solicitud (pagada en la OBI o en un banco).

En esta fase, la OBI emite un acuse de la solicitud con un número y una fecha de presentación de la solicitud.

En el plazo de 4 meses desde la fecha de presentación de la solicitud, el solicitante debería presentar todas las correcciones o documentos suplementarios (como reivindicaciones que faltan, el resumen y los dibujos, el poder de representación si un abogado presentó la solicitud, etc.), y pagar la tasa del informe de búsqueda y las tasas por cualquier reivindicación extra a partir de la décima.

Si la solicitud reivindica la prioridad, el certificado de prioridad debe presentarse en la OBI en el plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad.

La solicitud de la patente se publica 18 meses después de la fecha de solicitud (o la fecha de prioridad) o si la patente se concede antes de que finalicen los 18 meses, se publicará poco después de la concesión.

Costes (en la fecha de publicación)

Válidos desde el 01/05/09 – hasta que se publique una nueva resolución del Consejo administrativo.

Tasa de solicitud: 30 EUR para las patentes y los CMU
Tasa del informe de búsqueda: 150 EUR para las patentes
0 EUR para los CMU (no se realiza búsqueda)
Tasa por reivindicación extra: 17 EUR por cada reivindicación

Tasa de concesión: 95 EUR para las patentes
57 EUR para los CMU

Renovaciones de las patentes			
1ª a 4ª anualidad (cubierta por la tasa de solicitud)			0 EUR
5ª anualidad	60 EUR	13ª anualidad	310 EUR
6ª anualidad	80 EUR	14ª anualidad	360 EUR
7ª anualidad	90 EUR	15ª anualidad	420 EUR
8ª anualidad	110 EUR	16ª anualidad	520 EUR
9ª anualidad	135 EUR	17ª anualidad	620 EUR
10ª anualidad	180 EUR	18ª anualidad	750 EUR

11ª anualidad	220 EUR	19ª anualidad	850 EUR
12ª anualidad	260 EUR	20ª anualidad	950 EUR

Renovaciones de los CMU	
1ª a 4ª anualidad (cubierta por la tasa de solicitud)	0 EUR
5ª anualidad	60 EUR
6ª anualidad	80 EUR
7ª anualidad	90 EUR

Examen

Una vez finalizado el periodo de 4 meses tras la fecha de presentación, la solicitud se comprueba en su totalidad.

Si la solicitud está completa, se inicia la fase del informe de búsqueda.

El informe de búsqueda se envía al solicitante o al agente de patentes del solicitante. Tiene 3 meses para presentar sus alegaciones sobre el informe de búsqueda.

Si se presentan alegaciones, la OBI emite entonces un informe de búsqueda final.

Si no se presentan alegaciones, el informe de búsqueda inicial se considera como el informe de búsqueda final.

La OBI no realiza examen de fondo.

La patente se concede cuando se ha pagado la tasa de concesión.

Si la solicitud de patente está completa pero la tasa del informe de búsqueda no se ha pagado, la solicitud de patente se convierte en una solicitud de modelo de utilidad, siempre que no se trate de un método o de una invención de uso, en cuyo caso se retira.

Si la solicitud de CMU está completa, el paso siguiente es la concesión.

Duración de la protección

Las patentes son válidas durante 20 años y los CMU durante 7 años, siempre que se paguen las tasas de renovación. Las tasas de renovación deben pagarse de forma anual a partir del 5º año desde la presentación de la solicitud. Para la validez de una patente, se podría conceder una extensión por un máximo de 5 años si se ha solicitado un certificado complementario de protección para productos vegetales o medicinales.

Propiedad del derecho

El solicitante es el propietario del derecho.

Una invención creada por un empleado pertenecerá al empleado (invención libre), salvo que la invención sea una invención por encargo y, en ese caso, pertenezca al empleador, o una invención dependiente, que pertenece en un 40% al empleador y en un 60% al empleado. En tal caso, la solicitud es copresentada.

El derecho sobre una patente o una solicitud de patente puede cederse, heredarse o licenciarse mediante un acuerdo escrito.

¿Qué hacer si me copian?

- Los casos de infracción pueden llevarse ante los tribunales.
- El propietario, el licenciario exclusivo y el solicitante de la patente o del diseño puede interponer una demanda civil.
- Las demandas por infracción pueden interponerse antes de que se conceda la patente. Sin embargo, en ese caso, el tribunal puede posponer el juicio hasta que se haya concedido la patente.
- El Tribunal civil de primer instancia (en Atenas y Salónica) es competente para juzgar casos de infracción. Los recursos ordinarios pueden presentarse ante el Tribunal civil de apelación de Atenas y Salónica. En determinadas circunstancias, también puede presentarse una casación ante el Tribunal Supremo (Areios Pagos).
- Las compensaciones en caso de condena del demandado son: el pago de los beneficios derivados o la destrucción de los productos infractores.

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

L. 2121/1993
(<http://www.opi.gr/>)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Los derechos de autor protegen, principalmente, todas las creaciones intelectuales originales en el ámbito científico, artístico o literario, expresado de cualquier forma, incluidas las bases de datos y los programas de ordenador.

Las ideas no están protegidas, con la finalidad de garantizar su libre difusión y circulación.

Asimismo, no quedan protegidas las leyes, los mandatos judiciales, los documentos administrativos, las expresiones de folclore, las noticias y los acontecimientos sencillos, las teorías matemáticas, los descubrimientos y los métodos de negocio.

Requisitos formales

El respeto y el ejercicio de los derechos del autor (derechos de autor) no están sujetos a ningún requisito formal. Por tanto, no se necesita ningún procedimiento formal para el reconocimiento de los derechos de un autor sobre una obra. La presentación de una obra ante un notario facilita las pruebas que confirman la fecha, que pueden ser evaluadas por un tribunal en caso de acciones judiciales por infracción de los derechos relativos a esa obra.

Costes (en la fecha de publicación)

Puesto que no se exige ningún requisito formal, no se incurre en coste alguno en la protección de los derechos de autor.

Examen

No aplicable.

Duración de la protección

Los derechos de autor existen durante la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento, comenzando el 1 de enero del año siguiente al del fallecimiento del autor.

Propiedad del derecho

El derecho pertenece al creador(es). El creador(es) puede ceder o licenciar el derecho mientras esté vivo o heredar-se tras su fallecimiento durante 70 años más.

¿Qué hacer si me copian?

Si se sospecha que existe infracción de los derechos de autor o de los derechos conexos, se puede dictar una orden judicial que prohíba cualquier acto que pudiese infringir los derechos de autor.

Además, en caso de que un acto de infracción de derechos de autor sea inminente, como en el caso de una representación pública teatral, de cine o de una obra musi-

cal sin la autorización necesaria del autor; las autoridades de policía local prohibiría este acto a petición del autor o del titular del derecho. El fiscal del distrito, si fuese necesario, dictaría una orden en este sentido para la policía. Igual sucede si una representación pública comienza con permiso del autor, pero el pago del canon se retrasa más de dos días. En el contexto de la ley civil, el autor y el titular del derecho sobre un derecho conexo pueden presentar:

- una demanda en relación con el reconocimiento de su derecho;
- una demanda para el cese de la infracción;
- una demanda para la omisión de la infracción en el futuro, en caso de que exista amenaza de infracción o de continuación o repetición de dicha infracción;
- una demanda solicitando una indemnización y la concesión de daños no materiales en caso de que el infractor sea declarado culpable;
- una demanda para establecer el enriquecimiento inadecuado del infractor;
- una demanda para el pago del beneficio que el infractor obtuvo de la gestión de la propiedad de otra persona.

Casi todas las infracciones de los derechos de autor y los derechos conexos absolutos son acciones punibles.

Las sanciones civiles ofrecen una indemnización por infracción de los derechos del titular. La sanción mínima es el doble de la cantidad obtenida por el infractor cuando se infringe el derecho.

Las sanciones penales incluyen prisión de uno a diez años y una multa de 2.900 a 59.000 EUR.

Si desea más información, puede visitar www.opi.gr.

Intervención en las aduanas

¿Cómo actúan las autoridades aduaneras griegas?

Leyes aplicables

Reglamentos comunitarios 1383/2003; 1891/2004;
Ley de marcas L.2239/94;
Ley de derechos de autor L.2121/93.

Tipos de intervención

De acuerdo con esta legislación, las autoridades aduaneras pueden intervenir "ex officio" durante las inspecciones o tras la presentación de una solicitud de interven-

ción por parte de las empresas/autoridades que detenten un derecho de propiedad industrial o intelectual (DPI).

Los productos sospechosos permanecen “en depósito/confiscados” hasta que el propietario de los DPI da una opinión experta sobre si los productos están falsificados. Una vez sucede eso, existen las siguientes posibilidades:

a) se destruyen los productos falsificados con el consentimiento del titular de los DPI y del propietario de los productos,

b) los “productos” permanecen “en depósito/confiscados” y el titular de los DPI emprende acciones legales contra el propietario de los productos.

Las autoridades aduaneras esperan a que exista una sentencia judicial antes de destruir los productos. Además, se impone una multa de acuerdo con la legislación nacional, que puede oscilar entre 2.000 y 20.000 EUR, dependiendo del caso.

Durante la primera mitad de 2008, las autoridades aduaneras efectuaron 37 incautaciones de unos 209.000 artículos.

Además de las autoridades aduaneras, el Servicio de investigación especial (Ministerio de Economía y Finanzas) también es responsable de tramitar cualquier infracción de derechos de propiedad intelectual y realizar inspecciones en las empresas y almacenes por toda Grecia, buscando productos falsificados.

Si los productos falsificados infringen los derechos de autor, se incautan los productos y se envía a los infractores ante el fiscal, de acuerdo con la norma “pillado en el acto”.

Si los productos falsificados infringen derechos de propiedad industrial, se incautan los productos, se informa al propietario del derecho y se interpone la demanda tras la acusación por parte del titular del derecho.

Datos de contacto importantes

Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos (Ministerio de Economía y Finanzas)

www.gsis.gr

19ª Dirección, Dept A.

Tel: +30 210 3225768, Correo electrónico: d19diadi@otenet.gr

33ª Dirección, Dept A

Tel: +30 210 7259326 Correo electrónico: d33-a@otenet.gr

Servicio de Investigación Especial (Ministerio de Economía y Finanzas)

www.ypee.gr

Tel: +30 210 3423906, Fax: +30 210 3468257

Correo electrónico: info@ypee.gr

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

La protección concedida por las disposiciones de la Ley de competencia griega (146/1914) puede verse como un modo alternativo de enfrentarse a la infracción en Grecia.

Las innovaciones técnicas (invenciones, diseños industriales), para las que todavía no se han concedido patentes o certificados de modelo de utilidad, están protegidas frente a la infracción de derechos mediante las disposiciones de la Ley de competencia griega.

Datos de contacto de la Oficina Nacional de Patentes/ Marcas/ Derechos de autor:

Organización de la Propiedad Industrial (OBI)

Pandanassis 5, Paradissos Amarousiou 15125

www.obl.gr

Dirección de servicios jurídicos

Tel: +30 210 6183597,

Correo electrónico: leg@obl.gr

La Secretaría General de Comercio,

Dirección comercial y de propiedad industrial Plaza Kanningos GR- 10181 Atenas, Grecia

www.gge.gr

Tel: +30 210 3840790,

Correo electrónico: gge@gge.gr

Organización Helénica de Derechos de Autor

5, Metsovou Str., GR-10682 Atenas, Grecia

www.opi.gr

Tel: +30 210 8250750,

Correo electrónico: legal@opi.gr , info@opi.gr

Hungría

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Ley XLVIII de 2001 sobre la protección jurídica de los diseños industriales, disponible en:
http://www.mszh.hu/English/jogforras/jogforras_forma/index.html (sólo en húngaro)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Cualquier diseño puede protegerse si:

- es nuevo a nivel mundial;
- posee carácter singular.

El diseño queda excluido de la protección:

- si es perjudicial para el uso normal del producto;
- si es la mera consecuencia de la solución técnica o de la finalidad del producto;
- si su finalidad es idéntica a la de un producto que posee una prioridad anterior o es lo suficientemente similar como para producir riesgo de confusión;
- si su uso es contrario a la ley o a las normas morales aceptadas por la sociedad, excepto en los casos en que la ley restringe únicamente la venta del producto.

Si desea más información, consulte:

<http://www.mszh.hu/English/formaterv/index.html>

Requisitos formales

Para solicitar el registro de diseño industrial, el solicitante debe presentar:

- una solicitud de concesión de la protección;
- una representación del diseño;
- una denominación del producto de acuerdo con el diseño;
- otros documentos pertinentes, si son necesarios;
- el pago de la tasa de solicitud.

La solicitud de registro puede presentarse en persona, por correo u *on line*, utilizando las solicitudes disponibles en la página web de la Oficina Húngara de Patentes (OHP) <http://www.mszh.hu/English/elektro-nikus/index.html>

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud	32.000 HUF
Tasa adicional por cada diseño extra (max. 50)	6.400 HUF/diseño

La cantidad se ve reducida en un 75% si el solicitante es el diseñador.

La tasa de solicitud debería pagarse en el plazo de 2 meses desde la fecha de presentación.

Tasas de renovación:

por la 1ª renovación	64.000 HUF
por la 2ª renovación	85.400 HUF
por la 3ª renovación	107.000 HUF
por la 4ª renovación	160.000 HUF

Las cantidades se ven reducidas en un 50% si el solicitante es el inventor.

Si desea más información, visite:

http://www.mszh.hu/English/formaterv/eforma_dij2008.pdf

Examen

Una vez que se presenta la solicitud, la representación del diseño y su descripción y otros anexos necesarios y se paga la tasa de solicitud, la oficina examina la solicitud para determinar si los documentos presentados cumplen con los requisitos formales prescritos.

La oficina lleva a cabo una búsqueda de novedad y prepara un informe de búsqueda del diseño.

La oficina envía el informe de búsqueda, junto con las copias de los documentos citados, al solicitante bajo petición y previo pago de una tasa.

La solicitud de diseño se publica ante la OHP, 9 meses después de la primera fecha de prioridad. La publicación puede aplazarse bajo petición y previo pago de una tasa.

Tras la publicación, cualquier tercero puede presentar alegaciones. Todas las alegaciones se deben tener en cuenta.

La oficina lleva a cabo un examen de fondo de la solicitud para determinar si el diseño de la solicitud es susceptible de protección, lo que supone que es nuevo, posee carácter singular, no está excluido de la protección y la solicitud cumple los requisitos establecidos por la ley.

Si la solicitud y la representación del diseño cumplen todos los requisitos legales, la oficina le concede protección.

Si desea obtener más información, visite:
http://www.mszh.hu/English/formaterv/nemzeti_ut/forma_tajek_2005.html

Duración de la protección y condiciones de renovación

El plazo de protección del diseño es de 5 años, a partir de la fecha en que se presenta la solicitud.

Bajo petición, este plazo puede renovarse por periodos adicionales de 5 años, hasta un máximo de 20 años.

Propiedad del derecho

Los derechos conferidos por la protección del diseño son:

- derecho exclusivo de explotar el diseño;
- basándose en el derecho exclusivo de explotación, el titular del derecho puede evitar que cualquier persona, sin su consentimiento, explote el diseño;
- la explotación abarca la fabricación, el uso, la comercialización, su ofrecimiento para la venta, la importación, la exportación del producto de acuerdo con el diseño y el almacenamiento del producto con estos fines;

- la opción de ceder el derecho de diseño o conceder licencias a terceros para explotar el diseño, de forma gratuita o mediante el pago de un canon.

Derechos de marca

Leyes aplicables

Ley XI de 1997 relativa a la protección de las marcas y las indicaciones geográficas
<http://www.mszh.hu>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Cualquier signo que identifique y distinga productos o servicios puede protegerse como marca si puede representarse gráficamente. Esto incluye palabras, una combinación de palabras, eslóganes, letras, números, cifras, dibujos, formas tridimensionales, colores, rótulos luminosos, hologramas, señales acústicas y una combinación de los signos anteriores.

Un signo no puede protegerse si:

- carece de carácter distintivo;
- es contrario al orden público o a los principios aceptados de moralidad;
- puede engañar a los consumidores;
- el registro se presentó de mala fe;
- es idéntico o similar a una marca notoria en el país, aun cuando no esté registrada;
- infringiría o entraría en conflicto con un derecho anterior.

Requisitos formales

Para solicitar el registro de un diseño anterior, un solicitante debe aportar lo siguiente:

- una solicitud de registro de marca;
- la marca con un listado de productos o servicios que se van a proteger;
- otros anexos relevantes, si son necesarios;
- el pago de la tasa de solicitud.

Puede presentarse una solicitud de registro en persona, por correo u *on line*, utilizando las solicitudes disponibles en la página web de la OHP:

<http://www.mszh.hu/English/elektronikus/index.html>

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud para la 1ª clase de productos	74.800 HUF
Tasa adicional por cada clase extra	32.000 HUF/clase

La tasa de solicitud debe pagarse en el plazo de 2 meses desde la fecha de solicitud.

La tasa de solicitud incluye el examen, la publicación y el registro, de modo que no se tiene que pagar una tasa adicional para el registro de la marca.

Tasa de renovación Para la 1ª clase de productos	74.800 HUF
Tasa adicional por cada clase extra	32.000 HUF/clase

Si desea obtener más información, visite:
http://www.mszh.hu/English/vedjegy/vedjegy_dijta-blazat_2008_en.pdf

Examen

Una vez se presenta la solicitud, el listado de productos y servicios y cualquier otro anexo necesario y se paga la tasa de solicitud, la oficina examina la solicitud para establecer si los documentos presentados cumplen con los requisitos formales.

El examen formal evalúa si se puede representar gráficamente la marca y si queda excluida de la protección.

La oficina lleva a cabo una búsqueda de derechos anteriores y prepara un informe de búsqueda de marca, con la debida consideración del listado de productos o servicios y lo envía al solicitante.

Después la oficina publica la solicitud en el Diario oficial de la OHP, si no ha encontrado motivos de denegación *ex officio*, y notifica al solicitante la publicación.

Durante el procedimiento de registro, toda persona puede presentar una objeción contra el registro, basándose en los motivos de denegación absolutos. Todas las objeciones se deben tener en cuenta.

Durante el periodo de 3 meses posteriores a la fecha de publicación, se pueden formular oposiciones al registro de la marca. Se debe pagar una tasa de oposición de 64.000 HUF en el plazo de un mes desde la fecha en que se formuló la oposición.

En caso de que no se presenten objeciones, ni oposiciones y la OHP no encuentre motivos de denegación *ex officio*, la OHP registra la marca. Si se ha formulado una oposición, la HPO decide si registrar la marca, con o sin haber celebrado una vista oral.

Si desea obtener más información, visite:
http://www.mszh.hu/English/vedjegy/vedj_tajekoztato_2008.html

Duración de la protección y condiciones de renovación

La duración de la protección de la marca es de 10 años desde la fecha en que se presenta la solicitud. Este periodo puede renovarse por periodos adicionales de 10 años sin limite

Si desea más información, consulte:
http://www.mszh.hu/English/vedjegy/nemzeti_ut/index.html

Propiedad del derecho

Derechos conferidos por la protección de marca:

- derecho exclusivo a utilizar la marca;
- la opción de evitar que terceros utilicen, sin consentimiento del titular, un signo idéntico o similar a la marca en productos o servicios para los que se registra la marca, así como en productos o servicios distintos de aquellos para los que se registra la marca, siempre que la marca sea renombrada en el país y el uso de ese signo, sin causa justificada, supondría sacar injusta ventaja de, o sería perjudicial para, el carácter distintivo o la reputación de la marca;
- la opción de ceder la marca o de conceder licencias a terceros para el uso de la marca, de forma gratuita o mediante el pago de un canon.

Derechos de patentes, incluidos los modelos de utilidad

Leyes aplicables

Ley XXXIII de 1995 sobre la protección de las invenciones mediante patentes, disponible en:
http://www.mszh.hu/English/jogforras/Patent_Act_XXXIII_1995_EN.pdf

Ley XXXVIII de 1991 sobre la protección de los modelos de utilidad.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Se pueden conceder patentes y modelos de utilidad para cualquier invención en cualquier ámbito de la tecnología que sea nueva, posea actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

No se puede proteger mediante patente lo siguiente:

- descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- creaciones estéticas;
- planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-financieras, así como los programas de ordenador;
- las formas de presentar informaciones.

Si desea obtener información, visite:

http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szab_tajek_2005.html

Se puede conceder protección de modelo de utilidad a cualquier solución relativa a la configuración o construcción de un objeto o a la disposición de las partes del mismo.

Si desea obtener más información, acuda a:

<http://www.mszh.hu/English/hami/>

Requisitos formales

Para solicitar protección mediante patente/modelo de utilidad, el solicitante debe aportar:

- una solicitud de protección de patente/modelo de utilidad;
- una descripción de la invención con una o más reivindicaciones;
- un resumen (sólo en la patente);
- dibujos si son necesarios (en todo caso para los modelos de utilidad);
- otros documentos pertinentes, si fuesen necesarios;
- el pago de la tasa de solicitud y la tasa de búsqueda.

La solicitud de registro puede presentarse en persona, por correo u on line, utilizando las herramientas disponibles en la página web de la OHP: <http://www.mszh.hu/English/elektronikus/index.html>

Costes (en la fecha de publicación)

Patente

Tasa de solicitud y tasa de búsqueda por un máximo de 10 reivindicaciones	34.000 HUF
Tasa por cada reivindicación adicional: de la reivindicación 11ª a la 20ª de la reivindicación 21ª a la 30ª a partir de la reivindicación 31ª	1.700 HUF/reivind. 3.400 HUF/reivind. 5.100 HUF/reivind.
Tasa de examen	58.000 HUF
Tasa de concesión y de impresión	32.000 HUF

La tasa de solicitud debe pagarse en el plazo de 2 meses desde la fecha de solicitud.

Las cantidades se reducen en un 75%, si el solicitante es el inventor.

Tasas de mantenimiento:

1º año	48.000 HUF	11º y 12º año	128.000 HUF
2º año	53.500 HUF		
3º y 4º año	80.000 HUF	13º y 14º año	133.500 HUF
5º y 6º año	101.500 HUF	15º y 16º año	139.000 HUF
7º y 8º año	112.000 HUF	17º y 18º año	144.000 HUF
9º y 10º año	123.000 HUF	19º y 20º año	149.500 HUF

Si se paga en el 4º, 5º o 6º mes después de la fecha debida, se aplica un sobrecargo del 50 %.

La cantidad se ve reducida en un 50% si el solicitante es el inventor.

Modelo de utilidad

Tasa de solicitud para un máximo de 10 reivindicaciones	17.000 HUF
Tasa adicional por la 11ª reivindicación y las posteriores	1.100 HUF/reivindicación

La tasa de solicitud debe pagarse en el plazo de 2 meses de la fecha de solicitud.

Las cantidades se ven reducidas en un 75%, cuando el solicitante es el inventor.

Tasas de mantenimiento

Durante el 1 ^{er} año (Por un máximo de cinco páginas entre la descripción y los dibujos) Tasa adicional por la 6 ^a y las demás páginas adicionales de la descripción y los dibujos	21.400 HUF 3.200 HUF/página
Del 2° al 5° año	21.400 HUF/año
Del 6° al 10° año	32.000 HUF/año

Si se paga en el 4°, 5° o 6° mes después de la fecha debida, se aplica un sobrecargo del 50 %.

La cantidad se ve reducida en un 50%, si el solicitante es el inventor.

Si desea obtener más información, visite:

http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szabad_dijtablazat_2008_EN.pdf

http://www.mszh.hu/English/hami/haszn_minta_dijtablazat_2008_EN.pdf

Examen

Patente

Una vez se ha presentado la solicitud, la descripción con una o más reivindicaciones y los dibujos y se paga la tasa de solicitud, la oficina examina la solicitud para determinar si los documentos presentados cumplen los requisitos formales prescritos.

La OHP realiza una búsqueda de la novedad y prepara un informe de búsqueda que, junto con las copias de los documentos citados, se envían al solicitante.

18 meses después de la primera fecha de prioridad, la OHP publica la solicitud de la patente en el Diario oficial. Junto con la publicación de la solicitud de patente o, independientemente, si el informe de búsqueda de la novedad está disponible en una fecha posterior, la OHP emite una notificación oficial sobre la finalización de la búsqueda de la novedad.

Durante el procedimiento de concesión de la patente, cualquier persona puede presentar una objeción ante la OHP para alegar que la invención o la solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad. Todas las objeciones deben tenerse en cuenta.

La OHP efectúa un examen de fondo de la solicitud de patente, publicado a petición del solicitante y tras el pago de una tasa de examen. El examen de fondo

puede solicitarse junto con, o después de, la presentación de la solicitud de patente, como mucho en el plazo de 6 meses desde la fecha de comunicación oficial de la búsqueda de novedad.

La solicitud de un dictamen escrito es opcional. La solicitud debería presentarse en el plazo de 2 meses desde la fecha de solicitud. Una tasa de 28.000 HUF debería pagarse en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud.

El dictamen escrito es una evaluación temprana de si la invención parece cumplir los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Este dictamen escrito sólo se remite al solicitante.

Antes de la concesión de una patente, el texto de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en los que se basa la concesión, se remiten al solicitante.

La tasa de concesión y de impresión se debe pagar en un periodo de 3 meses, desde la recepción de los documentos mencionados.

Si desea obtener más información, visite:

http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szab_tajek_2005.html

Modelo de utilidad

El examen de fondo abarca todos los requisitos legales, excepto la novedad del modelo de utilidad y la existencia de actividad inventiva. Esto no significa que los modelos que no sean nuevos o no posean actividad inventiva puedan protegerse. Estos requisitos se examinan tras la concesión, si una parte contraria inicia un procedimiento de nulidad contra el modelo.

Si la solicitud cumple todos los requisitos legales, la oficina concede protección como modelo de utilidad y lo publica en el Diario oficial.

Duración de la protección y condiciones de renovación

La protección de la patente dura 20 años, a partir de la fecha en que se presenta la solicitud.

La protección del modelo de utilidad dura 10 años, a partir de la fecha en que se presenta la solicitud.

Propiedad del derecho

La concesión de una patente o de un modelo de utilidad confiere a su propietario los siguientes derechos:

- el derecho exclusivo a explotar la invención en cualquier parte del país;
- la opción de evitar que terceros fabriquen, utilicen, comercialicen o pongan en el mercado un producto o procedimiento que es el objeto de la invención, o almacenen o importen el productos con dichos fines;
- el derecho exclusivo de evitar que terceros soliciten protección para el mismo producto o procedimiento, y empleen o apliquen los mismos medios o procedimientos divulgados en la patente o modelo de utilidad que se ha concedido;
- la opción de ceder el derecho o conceder licencias a terceros para explotar la invención de forma gratuita o mediante el pago de un canon.

Más información detallada sobre este tema:

http://www.mszh.hu/English/jogforras/Patent_Act_XXXIII_1995_EN.pdf

¿Qué hacer si me copian (diseños, marcas, patentes)?

Si sus derechos se explotan o utilizan de forma ilegal, se recomienda buscar ayuda de un representante profesional (agente de patentes):

<http://www.szabadalmikamara.hu/indexfoENG.htm>, o abogado:

<http://www.magyarugyvedikamara.hu/>)

Una vez que se registran los derechos de propiedad industrial, los titulares de derechos tienen a su disposición varias formas de reaccionar ante la infracción de sus derechos. Pueden:

- Presentar una denuncia oficial ante las autoridades penales y/o administrativas competentes (ej.: la policía, la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, la Guardia de Aduanas y de Finanzas húngara o el Ministerio Fiscal de la República de Hungría), si el titular del derecho considera que se deben adoptar acciones penales o administrativas contra la infracción o el infractor;
- Solicitar que el Tribunal metropolitano reconozca el hecho de la infracción.

En relación con el caso de infracción, e incluso antes de presentar la solicitud de demanda, es posible solicitar una medida cautelar para detener la infracción.

- Si el titular ha sufrido daños o perjuicios como resultado de las actividades infractoras, también se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios de acuerdo con las leyes de responsabilidad civil.

La Oficina Húngara de Patentes no recibe ni envía ninguna denuncia relativa a las infracciones.

Representantes profesionales importantes:

- Cámara húngara de agentes de patentes <http://www.szabadalmikamara.hu/indexfoENG.htm>
- Asociación húngara de abogados <http://www.magyarugyvedikamara.hu/>
- Directorio *on line* de abogados húngaros –<http://ugyved.jogiforum.hu/ugyved/>

Autoridades competentes:

- Ministerio Fiscal de la República de Hungría
- <http://www.mklu.hu/cgibin/index.pl?lang=en>
- Autoridad Nacional de Protección del Consumidor <http://www.nfh.hu/>
- Guardia de Aduanas y Finanzas húngara- <http://www.vam.hu/welcomeEn.do>

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

Ley LXXVI de 1999 sobre derechos de autor,

<http://www.mszh.hu/jogforras/9976.html> (sólo en húngaro)

Decreto 18/2006. (IV. 12.) IM del Ministerio de Justicia sobre las normas detalladas del registro voluntario de obras, guardado en la Oficina Húngara de Patentes: http://www.mszh.hu/English/jogforras/onkentes_munyilvantartas_18-2006im.pdf

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las creaciones intelectuales en el ámbito artístico, literario y científico reciben protección conforme a la Ley de derechos de autor, con independencia del modo o forma de expresión. La protección de los derechos de autor derivarán de la naturaleza original e individual de la creación.

Queda excluido de la protección por derechos de autor lo siguiente:

- ideas, principios procedimientos, conceptos, métodos u operaciones matemáticas;
- disposiciones legales, sentencias u otras resoluciones oficiales, notificaciones y documentos emitidos por una autoridad;
- acontecimientos y noticias cotidianas;
- expresiones folclóricas.

Los programas de ordenador y las bases de datos, que posean un carácter creativo, tienen derecho a recibir protección.

La protección de los derechos de autor no está vinculada a la divulgación, publicación, utilización o explotación de la obra.

Si desea más información, visite:

<http://www.mszh.hu/English/szerzoi jog/index.html> /

Requisitos formales

El registro de derechos de autor y derechos conexos es simplemente opcional, declarativo y sólo garantiza una presunción inicial de autoría. La protección como tal es automática.

El propietario(s) de los derechos o su representante debería solicitar el registro de una obra literaria, científica o artística ante la Oficina Húngara de Patentes.

Con el fin de registrar una obra, un solicitante debe presentar lo siguiente:

- un formulario de solicitud;
- copia de la obra que se va a registrar;
- poder de representación, si fuese necesario.

Se debe pagar una tasa de servicio administrativo de 5.000 HUF (unos 20 EUR).

El registro de una obra literaria, científica o artística puede solicitarse también ante la entidad de gestión colectiva competente.

Duración de la protección

En general, el plazo de protección es la vida del autor más 70 años.

La duración de la protección de los derechos conexos es de 50 años. El plazo, en el caso de los derechos conexos, se calculará desde:

- la presentación por parte del ejecutante;

- la puesta en circulación de la obra por parte del autor del fonograma o la película;
- la primera transmisión realizada por una entidad de radiodifusión.

Propiedad del derecho

En general, los derechos de autor pertenecen a la persona natural que crea la obra. La ley establece algunas disposiciones especiales como en el caso de obras colectivas, obras en copropiedad o creaciones de los empleados y obras por encargo.

El autor posee tanto derechos morales como derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales conceden al autor el derecho exclusivo de utilizar la obra o autorizar a un tercero su uso. Con independencia de los derechos patrimoniales, e incluso después de su cesión o extinción, el autor conserva los derechos morales sobre la obra, en concreto, el derecho a reivindicar su autoría y a garantizar su autenticidad e integridad.

Algunas disposiciones especiales permiten la cesión de los derechos patrimoniales (ej.: las obras colectivas, las creaciones de los empleados, los programas de ordenador, las películas) a terceros. Los derechos morales no se pueden ceder.

Las licencias se pueden conceder en exclusiva o no exclusiva. Cualquier acuerdo de licencia se realizará por escrito.

El uso libre sólo se permite en el caso de obras que ya han sido puestas a disposición del público. El uso libre no perjudicará el uso normal de la obra, ni los intereses legítimos del autor. Asimismo, cumplirá los requisitos de equidad y no se centrará en fines incompatibles con los del uso libre. La ley, normalmente, establece otras condiciones de uso libre en cada caso (ej.: la indicación del nombre del autor, la exclusión de sacar beneficios mediante el uso).

¿Qué hacer si me copian (derechos de autor y derechos conexos)?

La Ley de derechos de autor y el Código penal establecen gran variedad de formas de hacer respetar los derechos de un autor. En caso de infracción de los derechos de autor, el titular del derecho puede:

- solicitar que el tribunal declare la comisión de una infracción;

- solicitar una orden judicial para detener una nueva actividad infractora;
- solicitar el reconocimiento del infractor mediante una declaración o por otros medios adecuados;
- solicitar que el infractor facilite información sobre la identidad de terceras personas envueltas en la fabricación y distribución de los productos infractores o en el suministro de servicios infractores y sus canales de distribución;
- solicitar la restitución de los beneficios obtenidos de la actividad infractora;
- solicitar el cese de la infracción;
- solicitar la retirada y la eliminación o destrucción definitiva de los objetos infractores de los canales de comercio;
- solicitar una indemnización por daños y perjuicios.

Si se produce la infracción de derechos de autor, el titular del derecho también puede iniciar un procedimiento penal o solicitar la aplicación de medidas aduaneras.

Datos de contacto importantes:

- Autoridad Nacional de Protección del Consumidor - <http://www.nfh.hu/portal/>
- Política de Seguridad Pública - <http://www.police.hu/>
- Guardia de Aduanas y Finanzas húngara <http://www.vam.hu/welcomeEn.do>

Entidades de gestión colectiva

En el siguiente enlace, puede encontrar un listado de todas las entidades húngaras de gestión colectiva: <http://www.mszh.hu/English/szerzoi jog/intezmenyek/magyar/>

Intervención en las aduanas

Leyes aplicables

- Reglamento comunitario 1383/2003;
- Artículo 11 del Reglamento comunitario 1383/2003, procedimiento simplificado de destrucción de mercancías;
- Reglamento comunitario 1891/2004
- Decreto gubernamental 371/2004.

Intervención aduanera bajo solicitud

En Hungría, la Guardia de Aduanas y Finanzas húngara actuará de acuerdo con las solicitudes presentadas por los titulares de los derechos de propiedad

industrial e intelectual. La solicitud para su intervención puede basarse en una infracción de DPI (falsificación, piratería).

Si el titular de un derecho sospecha que se pueden estar infringiendo sus DPI, debería contactar con la Dirección regional húngara central de la Guardia de Aduanas y Finanzas.

Para solicitar una intervención aduanera, el titular del derecho debe cumplimentar el formulario "Solicitud nacional de intervención" o "Solicitud comunitaria de intervención".

El formulario de solicitud se enviará a:

Guardia de Aduanas y Finanzas húngara
Dirección regional húngara central
Departamento de protección de los DPI
H-1143 Budapest, 112-114 Hungária krt., Hungría

La solicitud de intervención la examina el departamento de DPI. Si se aprueba la solicitud, se informa al solicitante de la decisión, que se remitirá a la Oficina Nacional de Aduanas. El departamento de DPI especificará el periodo, nunca más de un año, durante el que las oficinas de aduanas van a intervenir. Este periodo puede ampliarse a petición del titular del derecho.

Si una oficina de aduanas localiza mercancía sospechosa de infringir un derecho de propiedad industrial o intelectual protegido por la solicitud concedida, suspenderá la salida al mercado de la mercancía o la retendrá. La mercancía puede ser inspeccionada por el titular del derecho, quien notificará a la oficina de aduanas en el plazo de 10 días laborables que se ha iniciado el procedimiento judicial contra la infracción de DPI.

La solicitud de intervención irá acompañada de una declaración en la que el titular del derecho acepte correr con todos los gastos de mantener la mercancía bajo el control aduanero y, si resulta necesario, de su destrucción.

En Hungría se aplicará un procedimiento simplificado de destrucción de mercancías infractoras.

Intervención aduanera ex officio

Las autoridades aduaneras también intervendrán *ex officio*, si cuentan con razones suficientes para sospechar que la mercancía infringe los DPI. La autoridad

informará al solicitante del derecho de que puede presentarse una solicitud de intervención. Si no se conoce al titular del derecho, la autoridad contactará con la Oficina Húngara de Patentes o con las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, que tendrán 3 días laborables para facilitarles la información sobre el titular del derecho.

Principales datos de contacto

Con el propósito de interponer acciones contra posibles infracciones de los derechos de PI, el titular debería ponerse en contacto con la Guardia de Aduanas y Finanzas húngara. La solicitud de intervención de las aduanas se presentará ante el Departamento de DPI de la Dirección regional húngara central. Los datos de contacto son:

Tel.: +36-1-4704155 or +36-1-4704100

Fax: +36-1-4704253 or +36-1-4704140

Correo electrónico: vpkmrp.sztvo@vam.gov.hu

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones Húngria

Como foro alternativo de resolución de controversias, las partes involucradas en la infracción de DPI pueden estipular la competencia del Tribunal de arbitraje adjunto a la Cámara de Comercio e Industria húngara. Un acuerdo de sometimiento al arbitraje puede adoptarse en forma de cláusula de arbitraje en un contrato o mediante un contrato aparte.

Si el procedimiento de arbitraje no se ha instituido todavía, el Tribunal de arbitraje puede dirigir el procedimiento de mediación-conciliación entre las partes del conflicto para resolverlo de forma pacífica.

El idioma del procedimiento puede ser húngaro, inglés o alemán. El Tribunal de arbitraje aplicará la ley establecida por las partes y dirigirá el procedimiento de conformidad con las disposiciones de sus Normas de procedimiento, disponibles en:

<http://www.mkik.hu/index.php?id=1407>

Principales enlaces y datos de contacto para obtener ayuda adicional

Datos de contacto:

Secretaría del Tribunal de arbitraje adjunta a la Cámara de Comercio e Industria húngara
www.mkik.hu

Tel: +36-1-474-5180

Fax: +36-1-474-5185

Correo electrónico: vb@mkik.hu

Datos de contacto de la Oficina Húngara de Patentes:

Centro de formación e información en materia de propiedad industrial

1054 Garibaldi u.2,

Apartado de correos 552, H-1370, Budapest

+36 1474 5561

www.hpo.hu; mszh@hpo.hu

Italia

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Código italiano de derechos de propiedad industrial, publicado el 4/03/2005 como Decreto legislativo 30/2005 y con posteriores modificaciones (artículos 31/44).

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

El diseño debe ser nuevo y poseer carácter singular.

Si desea obtener información adicional, visite: www.uibm.gov.it

Las solicitudes de diseño que no demuestren novedad y/o carácter singular no pueden registrarse. Los diseños que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres tampoco se pueden proteger.

La protección de diseño sólo se aplica a la apariencia formal, mientras que los modelos de utilidad protegen la apariencia funcional. En la práctica, la misma forma puede beneficiarse de ambas, de la protección de modelo de utilidad y de diseño al mismo tiempo. En este caso, con referencia al mismo objeto, la ley permite al propietario solicitar y que se le concedan ambos tipos de protección a la vez.

Un modelo o diseño protegido también puede recibir protección conforme a la ley de derechos de autor, pero únicamente en el caso de los diseños que cumplan dos requisitos adicionales: carácter creativo y valor artístico. Se trata de una derogación de las normas generales de derechos de autor, que no requieren que una obra posea un valor artístico específico.

Requisitos formales

Una solicitud debe realizarse en el formulario correspondiente y presentarse ante una de las cámaras de comercio o enviarse por correo certificado con acuse de recibo de entrega a la UIBM (Oficina Italiana de Patentes y Marcas), via Molise 19, 1-00187 Roma. La presentación electrónica está

disponible desde 2006. Se puede hacer a través de: www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm

La solicitud incluirá:

- Información que identifique al solicitante y a cualquier representante,
- Información que incluya una indicación del diseño como un título y, si fuese necesario, las características del producto al que se pretende aplicar.

Además de la solicitud, se deberá presentar la siguiente documentación:

- Representación del diseño en dibujos, que pueden sustituirse por reproducciones fotográficas o por muestras;
- Una descripción del diseño, si fuese necesario para entender el propio diseño;
- Documentación relativa al nombramiento de un representante, si el solicitante ha designado uno.

El registro protege la apariencia de un producto, pero no hay requisitos estéticos específicos. Los diseños múltiples pueden incluirse en una solicitud simple, si los productos son para la misma clase y no superan el límite de diseños. No hay periodo de confidencialidad, salvo que así lo requiera el solicitante para evitar el acceso hasta un máximo de 12 meses desde la fecha de solicitud o de prioridad.

Si desea obtener más información, puede consultar: www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_O.pdf

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud:

- Para un diseño simple:
 - presentado en formato electrónico: 50 EUR;
 - presentado en formato papel: 100 EUR.
- para diseños múltiples:
 - presentado en formato electrónico: 100 EUR;
 - presentado en formato papel: 200 EUR.

Costes de mantenimiento:

2° cinco años: 30 EUR; 3° cinco años: 50 EUR; 4° cinco años: 70 EUR; 5° cinco años: 80 EUR.

Examen

Las solicitudes son objeto de un examen formal por parte de la Oficina Italiana de Patentes y Marcas (UIBM).

Duración de la protección

El derecho de exclusiva surte efecto desde la fecha en que se presenta la solicitud y tiene una validez de 5 años, renovables por cuatro periodos adicionales de 5 años cada uno, hasta un máximo de 25 años.

Con el fin de tener vigente un diseño registrado, deben pagarse las tasas de renovación. El pago de tasas puede realizarse ante la Poste Italiane, cuenta postal n° 668004 (titular de la cuenta Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).

Propiedad del derecho

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizar y evitar que terceros lo utilicen sin su consentimiento.

Derechos de marca

Leyes aplicables

Código italiano de derecho de propiedad industrial, publicado el 4/03/2005 como Decreto legislativo 30/2005 (artículos 7/28)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Todos los signos susceptibles de representación gráfica pueden constituir una marca, siempre que posean carácter distintivo capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra.

No se puede solicitar una marca que verse sobre los siguientes temas:

- retratos y nombres de personas, sin el consentimiento de dicha persona;
- escudos, banderas, emblemas oficiales u otros signos protegidos por los convenios internacionales vigentes;
- palabras, cifras o signos contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres;
- signos capaces de engañar a los consumidores sobre el origen geográfico, la naturaleza y la calidad de los productos o servicios;

- signos que, en caso de utilizarse, constituyan la infracción de los DPI exclusivos de un tercero.

En Italia, también se puede proteger marcas colectivas.

Requisitos formales

Una solicitud debe hacerse en el formulario pertinente y presentarse ante una de las cámaras de comercio, o enviarse por correo certificado con acuse de entrega a la UIBM (Oficina italiana de patentes y marcas), via Molise 19, 1-00187 Roma. La presentación electrónica está disponible para las solicitudes desde 2006. Puede realizarse a través de: www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm

Con el fin de presentar una solicitud de marca, se requiere lo siguiente:

- cumplimentar el módulo C con la información del solicitante(s);
- un listado de productos/servicios de acuerdo con la Clasificación internacional de productos y servicios;
- las tasas de pago,
- el poder de representación firmado por los solicitante(s).

Si la solicitud es para el registro de una marca colectiva, también debe adjuntarse una copia del reglamento relativo al uso de la marca y los controles y sanciones referentes al mismo.

Para obtener información adicional, visite: www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_C.pdf

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud

- Para una clase: 101 EUR; por cada clase adicional: 34 EUR; poder de representación: 34 EUR.

Costes de mantenimiento

- Para una clase: 67 EUR; por cada clase adicional: 34 EUR; poder de representación: 34 EUR.

Tasa de solicitud de marca colectiva

- Por cada clase; 337 EUR; poder de representación: 34 EUR;

Costes de mantenimiento de una marca colectiva

- Por cada clase: 202 EUR; poder de representación: 34 EUR;

Impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de secretaría

Un impuesto sobre actos jurídicos documentados de 14,62 EUR debe aplicarse a la solicitud de módulo C original. Con el propósito de obtener un acuse de la solicitud, el solicitante debería pagar:

- 14,62 EUR (impuesto sobre actos jurídicos documentados) + 43 EUR (tasas de secretaría) en el caso de una copia de documento autenticado para uso jurídico;
- 40 EUR (tasas de secretaría) en el caso de una copia de documento simple.

Si la solicitud se realiza a través de un agente, será necesario aplicar un impuesto sobre actos jurídicos documentados de 14,62 EUR en el poder de representación.

Examen

La UIBM dispone exámenes formales (la totalidad y la regularidad de la documentación presentada) y de fondo (distintividad, legalidad y falta de carácter engañoso). El procedimiento de oposición se está introduciendo.

Duración de la protección

Un solicitante puede solicitar el registro de una marca por periodos de 10 años, renovable de forma indefinida. El derecho exclusivo surte efecto tras el registro, pero es retroactivo desde la fecha en que se presenta la solicitud. Para renovar una marca sin ningún cambio, basta con presentar una solicitud y pagar las tasas pertinentes en el plazo de los 12 meses anteriores a la expiración del periodo de 10 años vigente, o en los 6 meses siguientes con un sobrecargo.

Propiedad del derecho

Una marca registrada confiere al titular el derecho exclusivo de uso. El titular de la marca posee el derecho de evitar que terceros la utilicen en transacciones económicas sin consentimiento previo:

- cualquier signo idéntico a la marca en relación con los productos o servicios idénticos a aquellos para los que se registra la marca;
- cualquier signo idéntico o similar a la marca registrada en relación con productos o servicios idénticos o similares si existe riesgo de confusión en parte del público;
- cualquier signo idéntico o similar a la marca registrada en relación con productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se registra la marca en el caso de marcas renombradas.

Derechos de patente, incluidos modelos de utilidad

Leyes aplicables

Código italiano de derechos de propiedad industrial o intelectual, publicado el 4/03/2005 como Decreto legislativo 30/2005 (artículos 45/81 y 82/85)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Tanto las patentes como los modelos de utilidad definen una creación intelectual con contenido tecnológico en cualquier ámbito, pero se trata de dos derechos de PI diferentes que no pueden combinarse. Las patentes y los modelos de utilidad difieren en la actividad inventiva requerida.

El objeto de una patente es una invención nueva, con actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Mientras que un modelo de utilidad consiste en mejoras en la forma, que no desarrollan una solución a un problema técnico, pero que confieren una utilidad concreta a un producto que ya existe. De este modo, la mejora ocasionada por la forma simplemente ofrece un producto más eficaz y/o de mayor comodidad en su manejo, pero que no transforma el objeto en algo sustancialmente nuevo y diferente.

Sin embargo, por ley, cualquiera que solicite una patente para una invención industrial puede al mismo tiempo presentar una solicitud de modelo de utilidad que se ejecutará si se rechaza la solicitud de patente o sólo se acepta en parte.

Ambos derechos de PI han existido en el sistema jurídico italiano desde hace unos 70 años. La razón no es ofrecer una forma más sencilla de patentar una invención, al establecer una especie de patente menor. El principal propósito es tener un instrumento que proteja una dimensión de la innovación específica relativa a la funcionalidad.

Las siguientes invenciones no pueden protegerse como patentes:

- descubrimientos, incluidas las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades comerciales y los programas de ordenador;
- las formas de presentar informaciones.

Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no puede ser el objeto de una patente de invención. Las razas animales y los medios por los que se

obtienen tampoco pueden ser el objeto de una patente de invención.

Las solicitudes divisionarias se solicitan en situaciones muy específicas. La ley establece el principio de unidad de la invención, lo que requiere que una patente sólo protege una invención. En el caso de una solicitud que incluye varias invenciones, sólo se considerará a la principal el objeto de la solicitud de patente, y el solicitante puede presentar solicitudes divisionarias independientes para cada una de las demás invenciones.

Estas solicitudes se beneficiarán de la fecha de presentación de la solicitud inicial, pero se las tratará como solicitudes independientes.

Requisitos formales

Toda solicitud para una invención o modelo de utilidad queda sometida por ley a un periodo de confidencialidad de 18 meses, de los que los primeros 90 días (bajo ninguna circunstancia se puede renunciar a ello) son para permitir que las autoridades de defensa comprueben su interés en la invención. Los propietarios pueden decidir poner antes a disposición del público sus solicitudes y se pueden hacer públicas las solicitudes después de los mencionados 90 días. Los propietarios residentes en Italia deben conseguir autorización de la Oficina Italiana de Patentes y Marcas, que debe obtener la opinión de las autoridades de defensa, si desean presentar directamente una solicitud de patente en el extranjero, y no pueden hacerlo antes de que finalice el periodo de confidencialidad irrevocable de 90 días.

La prioridad debe reivindicarse a la vez que la solicitud de patente o, como muy tarde, en los dos meses siguientes, sin superar los 12 meses desde la fecha de prioridad reivindicada. La reivindicación de la prioridad debe facilitar los datos relativos a la primera presentación y a la documentación relacionada y debe estar acompañada de una traducción al italiano. Si esta documentación no se presenta junto con la reivindicación de la prioridad, se enviará en el plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud.

La solicitud debe presentarse con el formulario adecuado y ante una de las cámaras de comercio, o enviarse por correo certificado con acuse de recibo a la UIBM (Oficina Italiana de Patentes y Marcas), via Molise 19, 1-00187 Roma. La presentación electrónica está disponible desde 2006. Se puede realizar a través de: www.uibm.gov.it/telemaco.htm

Se necesitan los siguientes documentos para su presentación:

- descripción de la reivindicación de novedad y rasgos distintivos de la invención;

- resumen y descripción de la invención;
- dibujos para la comprensión de la descripción;
- imagen para la publicación (si es necesaria);
- pago de las tasas de solicitud.

Para obtener información adicional, visite: http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_A.pdf

http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_U.pdf

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud de patente

- presentación electrónica: 50 EUR;
- presentación en formato papel de menos de 10 páginas: 120 EUR;
- presentación en formato papel de más de 10 y menos de 20 páginas: 160 EUR;
- presentación en formato papel de un documento con más de 20 páginas y menos de 50 páginas: 400 EUR;
- presentación en formato papel de un documento con más de 50 páginas: 600 EUR;
- cualquier reivindicación a partir de la 10ª: 45 EUR;
- tasa del informe de búsqueda de prioridades: 200 EUR

Tasa del modelo de utilidad

- presentación electrónica: 50 EUR; presentación en formato papel: 120 EUR.

Impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de secretaría

- 14,62 EUR (impuesto sobre actos jurídicos documentados) + 43 EUR (tasas de secretaría) en el caso de una copia de documento autenticado para uso jurídico;
- copia del justificante de la solicitud autenticado para uso jurídico: 14,62 EUR (impuesto sobre actos jurídicos documentados) + 43 EUR (tasas de secretaría);
- copia del documento justificativo de la solicitud simple: 40 EUR (tasas de secretaría).

Si la solicitud se presenta a través de un agente, será necesario poner el timbre de 14,62 EUR en el poder de representación.

Costes de mantenimiento de la patente y el modelo de utilidad:

Para mantener vigente una patente de invención, se deben pagar las tasas de renovación en el 5º aniversario de la fecha de solicitud y los años siguientes. Mientras que, para mantener vigente un modelo de utilidad, las tasas de

renovación deben pagarse desde el segundo periodo de 5 años y los años siguientes hasta el décimo año.

Si desea información adicional, consulte:
www.uibm.gov.it/it/tasse

Examen

Patente:

Todas las solicitudes son objeto de un examen formal y de fondo por parte de la UIBM y, después, se mantiene en secreto con fines militares un máximo de 90 días. Desde el 1/07/2008, ha entrado en vigor un acuerdo entre la UIBM y la Oficina Europea de Patentes (OEP) para la realización del informe de búsqueda italiano:

- La OEP producirá un informe de búsqueda junto a un “dictamen de patentabilidad” en el plazo de 9 meses desde la fecha de solicitud y se enviará a la UIBM. De esta forma, el solicitante puede decidir si seguir o no con la expansión en el extranjero.

Una solicitud se pone a disposición del público 18 meses después de la fecha de solicitud. Si se rechaza la solicitud, la UIBM informa al solicitante de los motivos de rechazo. El solicitante puede recurrir a la comisión pertinente. La petición de revocación de una patente concedida podría obtenerse a través del tribunal especializado que se ocupe de los derechos de propiedad industrial

Modelo de utilidad:

Todas las solicitudes son objeto de examen formal y de fondo por parte de la UIBM.

Duración de la protección

El derecho exclusivo surte efecto desde la fecha en que se presenta la solicitud y tiene una duración de 20 años en el caso de las patentes y 10 en el caso de los modelos de utilidad.

Las tasas de mantenimiento se deben pagar de forma anual a la Poste Italiane, cuenta postal n° 668004 (titular de la cuenta Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).

Propiedad del derecho

A partir de la fecha en que se hace pública la solicitud, la concesión de una patente confiere a su propietario el derecho exclusivo de explotarla y de forma específica:

- (productos) de evitar que terceros, sin consentimiento del propietario, fabriquen, utilicen, comercialicen, vendan o importen el producto;
- (servicios) de evitar que terceros, sin consentimiento del propietario, utilicen el procedimiento o utilicen, comercialicen, vendan o importen el producto manufacturado con el procedimiento patentado.

¿Qué hacer si me copian (diseños, marcas, patentes)?

Si se infringen los derechos de propiedad intelectual, el propietario del derecho puede interponer una acción civil o penal en los tribunales mediante la presentación de una denuncia ante las autoridades pertinentes (Guardia di Finanza www.gdf.it, Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, and Polizia Forestale, Agencia de aduanas, www.agenziadogane.it).

En 2003, se establecieron 12 secciones de PI en los tribunales y en los tribunales de apelación de Bari, Bolonia, Catania, Florencia, Génova, Milán, Nápoles, Palermo, Roma, Turín, Trieste y Venecia. Las secciones especializadas son competentes en los conflictos en materia de infracción/ validez de patentes, modelos de utilidad, marcas, nuevas variedades vegetales, diseño industrial y derechos de autor, así como en materia de competencia desleal que afecte a la protección de la propiedad industrial e intelectual.

En el ejercicio de acciones relacionadas con la defensa de DPI se ha introducido un procedimiento sumario a fin de acortar los plazos para la resolución de los procedimientos. Asimismo, la nueva regulación compensa esta medida provisional haciendo optativa la posibilidad de entrar en el fondo del asunto.

Una parte puede adoptar acciones civiles y penales para proteger sus derechos.

En el caso de las acciones civiles, el propietario del derecho puede solicitar medidas cautelares para impedir la infracción temporalmente. En caso de que se haya descubierto una infracción, el juez puede ordenar el cese de la producción, comercialización y uso de los productos, disponer su destrucción y ceder los productos al titular del derecho sin comprometer su derecho a obtener una indemnización por daños y perjuicios. Cuando conceda la indemnización por daños y perjuicios, el juez también tendrá en cuenta las consecuencias económicas negativas para el titular del derecho (ej.: las ganancias perdidas, daños morales ocasionados por la infracción). El titular del derecho puede solicitar los beneficios del infractor como alternativa a la compensación de la pérdida de beneficios, siempre que la cantidad supere la indemnización.

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

- Ley italiana n° 633, aprobada el 22/04/1941 por la que se establece la protección de obras intelectuales literaria, música, artes visuales, arquitectura, teatro y cine.
- Obras cinematográficas y audiovisuales –Ley n° 93/1992
- Código de derechos de autor y derechos conexos– Ley n° 248/2000

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Una amplia gama de obras y esfuerzos intelectuales recaen bajo la protección de derechos de autor, tales como obras literarias, musicales y teatrales, películas y artes visuales. Los derechos de autor también se extienden a los escritos didácticos o científicos, obras arquitectónicas, producciones de radio y de televisión, fotografías, el trabajo de los intérpretes, las traducciones, las recopilaciones de música mínimamente originales, los programas de ordenador, etc.

Los derechos conexos o afines son aquellos concedidos por la ley, no al autor de la obra, sino a los sujetos relacionados con la misma. Los derechos conexos más importantes son aquellos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores fonográficos, productores de obras cinematográficas o audiovisuales y a las entidades de radiodifusión y de televisión.

Otros derechos conexos con una protección mucho más débil que la ofrecida por los derechos de autor son aquellos concedidos a los autores (editores) en relación con las obras que no representan correctamente “las obras intelectuales”. Este es el caso de las fotografías, bocetos de escenografía teatral, ediciones críticas de obras de dominio público, obras inéditas publicadas una vez que los derechos de autor se han extinguido, etc.

Requisitos formales

El registro de derechos de autor y derechos conexos es puramente opcional, declarativo, y sólo garantiza una presunción inicial de autoría.

No hay procedimientos a seguir para obtener el reconocimiento de los derechos de autor. Los derechos de autor surgen directamente de la creación de la obra.

La presentación de obras inéditas podría hacerse ante la Asociación Italiana de Autores y Editores (SIAE).

Una solicitud de depósito de obras inéditas puede enviarse por correo a la SIAE o presentarse directamente ante la Sección OLAF de las oficinas centrales de la SIAE.

El solicitante debe presentar lo siguiente:

1. Una copia cumplimentada y firmada del formulario (mod. 350), que puede obtenerse bien directamente en la Sección OLAF de la SIAE o de cualquier otra oficina filial de la SIAE situada en la capital regional italiana.

2. Una copia de la obra inédita, con la firma original y con el nombre y apellido (con la exclusión de los seudónimos) por parte de todos los autores y otros titulares de derechos en todas y cada una de las hojas escritas, incluyendo el título. Si la obra no está reproducida en formato papel sino en otros soportes como una cinta de video, una cinta magnética, un disquete, un casete, un CD, un CD ROM, un DVD, etc., la firma completa de todos los autores y de los demás titulares de derechos, si los hubiese, debe colocarse (junto con el título) en una etiqueta adhesiva pegada directamente en el soporte.

3. La tasa de depósito.

4. Si la tasa se paga en la oficina de correos, el solicitante debe facilitar el justificante original como prueba de pago. Si la tasa se paga mediante transferencia bancaria, se debe adjuntar la documentación que muestre que se ha realizado la transacción.

Si, en el plazo de 60 días desde la fecha de recepción por parte de la SIAE, la solicitud de depósito enviada por correo no está completa siguiendo los requisitos antes mencionados, la SIAE devolverá la obra inédita a su propietario legítimo que correrá con los gastos y se cancelará la solicitud de depósito. Asimismo, la SIAE reembolsará la tasa de depósito si ya se ha pagado; deduciendo únicamente los gastos administrativos (27,59 EUR).

Costes (en la fecha de publicación)

Las tasas de depósito de obras inéditas en la SIAE varían según el método de pago elegido:

Por giro postal dirigido a: SIAE – Sezione OLAF, número de cuenta 76808005

- 55 EUR para los socios de la SIAE;
- 110 EUR para autores que no son socios de la SIAE;
- 220 EUR si el depósito lo solicita una persona jurídica (sociedades, asociaciones, instituciones, etc.) que posea el derecho a la explotación económica de las obras, o si lo hace una persona natural (distinta al autor) que ha

adquirido el derecho a la explotación económica de la obra del autor.

Por transferencia bancaria, cheque, o en las oficinas de la SIAE:

- 55 EUR para los socios de la SIAE;
- 111,81 EUR (incluyendo un timbre fiscal de 1,81 EUR) para los autores que no son socios de la SIAE;
- 221,81 EUR (incluyendo un timbre fiscal de 1,81 EUR) si el depósito lo solicita una persona jurídica (sociedades, asociaciones, instituciones y etc.) que posea el derecho a la explotación económica de las obras, o si lo hace una persona natural (distinta al autor) que ha adquirido el derecho a la explotación económica de la obra del autor.

La transferencia bancaria debe dirigirse a:

UNICREDIT BANCA DI ROMA SpA – Roma Caravaggio – Piazzale dell’Industria, 46 – 00144 Roma – código IBAN IT69 N 03002 05276 000002906956.(*)

(*) Por favor recuerde especificar siempre el título de la obra y los datos relativos al remitente. Los costes de registro son los siguientes:

- Un timbre de 14,62 EUR por cada módulo de la solicitud;
- Tasa de registro (si fuese necesario).

Si desea información adicional, puede ponerse en contacto con el *centro de información*

Tlfno. + 39 06 59902615-2806-2623

Fax + 39 06 59902435

urp@siae.it

abierto al público de lunes a viernes de 9 a 12:30 y los martes y jueves también de 14:30 a 16:00.

Examen

No aplicable.

Duración de la protección

La protección de los derechos de autor en Italia comienzan en el momento de la creación y dura hasta 70 años después de la muerte del autor. Cuando el autor es desconocido, la duración es de 70 años desde la primera publicación.

Propiedad del derecho

La propiedad del derechos reside en el creador o en el heredero italiano o extranjero del creador. El autor tiene derechos morales y patrimoniales.

Los derechos morales garantizan por ley la protección de la personalidad del autor y se conservan incluso después de la cesión de los derechos patrimoniales. Los derechos morales no están sujetos a los condiciones jurídicas de protección.

Los derechos morales más importantes son:

- La paternidad de la obra (ej.: el derecho a reclamar la condición de autor);
- La integridad de la obra (ej.: la posibilidad de oponerse a cualquier cambio que pueda dañar la reputación del autor);
- El derecho de publicación (la posibilidad de decidir si se publica la obra o no).

Los derechos patrimoniales más importantes son:

- Derecho de reproducción (ej.: el derecho a reproducir un número ilimitado de copias de cualquier forma);
- Derecho de representación, exposición oral o lectura pública (ej.: el derecho a presentar la obra al público en todas las formas antes mencionadas);
- Derecho de comunicación al público (ej.: el derecho a difundir la obra por radio, televisión, satélite, cable, Internet, etc.);
- Derecho de distribución (ej.: el derecho a vender la obra);
- Derecho de transformación (ej.: el derecho a cambiar la obra original modificándola, adaptarla, etc.).

Todos estos derechos permiten al autor conceder o denegar la autorización para usar la obra y beneficiarse económicamente de ella.

¿Qué hacer si me copian (derechos de autor y derechos conexos)?

La infracción de derechos de autor puede ser encausada y sancionada de acuerdo con la ley civil y la ley penal.

Para más información: **Dirección general de la SIAE**, Viale della Letteratura 30, 00144 – Roma; teléfono: 06 59901; fax: 06 59647050/52; www.siae.it

Intervención en las aduanas

¿Cómo actúan las autoridades aduaneras italianas?

Las autoridades aduaneras están llamadas a combatir cualquier posible infracción o abuso de las normas correctas de libre comercio. La “Agenzia delle dogane” italiana tiene el poder de suspender la libre circulación de ciertos productos o bloquear las mercancías sospechosas. La Agencia de aduanas italiana ha creado FALSTAFF, una base de datos

multimedia, como herramienta de apoyo para luchar contra la falsificación. Para obtener más información acuda a: <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ee/Home-PageEn/Falstaff/About+Falstaff/>

FALSTAFF, integrado con el Sistema Nacional de Información de Aduanas AIDA, se alimenta de los titulares de derechos que solicitan una intervención que puede combinarse con fotos, folletos, manuales y otros elementos útiles para una identificación sencilla y oportuna del producto auténtico. La solicitud de intervención también puede introducirse aportando datos personales sobre la identidad del importador, el exportador o el titular de los productos, lugar de fabricación, rutas seguidas, transporte y formas de embalaje, fechas de recepción y envío programadas, el valor de los productos, las rutas seguidas por los traficantes y el país o países de fabricación de los productos sospechosos, de modo que el titular del derecho sea consciente de que los productos falsificados pueden someterse a una intervención aduanera por parte de un operador determinado en una oficina de aduanas concreta y puede señalar esta información en la solicitud de intervención.

Si surge alguna duda sobre la autenticidad de un producto, un agente de aduanas puede consultar FALSTAFF y hacer una comparación entre los productos sospechosos de ser falsos y los auténticos para detectar las diferencias técnicas entre ambos.

Todas las declaraciones de las aduanas nacionales se comprueban en tiempo real mediante el sistema electrónico AIDA y se evalúan con perfiles de riesgo específicos generados en base a los parámetros indicados en la solicitud de intervención. Mediante esta intervención, si una declaración incluye datos relativos a los productos sospechosos, es posible interceptar inmediatamente los productos para un control físico y alertar al titular del derecho (también por sms).

Procedimientos

Se puede presentar una solicitud de intervención por parte de las autoridades aduaneras nacionales utilizando un formulario en papel descargado de: <http://www.agenziadogane.it/> y presentado ante la oficina de aduanas competente.

Datos de contacto principal

Italian Customs Agency Ufficio Antifrode,
71 Mario Carucci St. - 00143 Roma
Tel.: +39 0650246401; Fax: +39 0650957300
Correo electrónico: dogane.antifrode@agenziadogane.it

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

Recientemente se han producido en Italia algunos cambios relativos a las instituciones antipiratería. El cambio consiste básicamente en un cambio de una entidad individual a colectiva, mientras que las competencias y funciones referentes al control y a las políticas para combatir la falsificación siguen igual. Desde julio de 2008, el Ministerio de Desarrollo Económico, en colaboración con la Guardia di Finanza ofrece un nuevo servicio, Filo Diretto (teléfono, fax y correo electrónico), dirigido a las empresas y a los consumidores para ayudarles en caso de infracción de DPI: el centro de información telefónica (00390647055437) está abierto de 8:30 a 17:30, de lunes a viernes (excepto en vacaciones). Como alternativa, puede ponerse en contacto por fax (0647055390) o enviar una notificación por correo electrónico (anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it) gestionado por la Dirección general de lucha contra la falsificación (Oficina Italiana de Patentes y Marcas).

Puede encontrar información adicional en la página web del Ministerio de Desarrollo Económico dedicada a la falsificación: www.noalfalso.it/

También se ha establecido una red de centros de información en materia de PI situada en las oficinas de la Comisión italiana de Comercio (Istituto per il Commercio Estero – ICE) en los mercados considerados sensibles por las empresas italianas. Entre los países en que se han establecido centros de información en materia de PI incluimos: China (Beijing, Guangzhou, Shanghai y Hong Kong), India (Nueva Delhi y Mumbai), Taiwán (Taipei), Vietnam (Ciudad Ho Chi Minh), Corea (Seúl), Emiratos Árabes Unidos (Dubai), la Federación de Rusia (Moscú), Turquía (Estambul), Brasil (San Paolo) y EEUU (Nueva York).

Están dirigidos por expertos en PI (un experto italiano en PI ayudado de un experto local en PI) y ofrecen información sobre cómo funciona el sistema local de PI (procedimientos de registro para cada DPI y procedimientos de respeto en caso de infracción). También hay asesoramiento jurídico especial si la resolución de un caso de infracción representa un caso piloto para abrir el mercado.

Datos de contacto de la Oficina nacional de patentes

Direzione generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise 19
00187 ROMA – Italia
www.uibm.gov.it; www.uibm.eu
0039 06 47055800 - callcenter@uibm.eu

Lituania

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Ley de diseño industrial de la República de Lituania (LR Dizaino įstatymas) n°IX-1181, última actualización 17/07/2008. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325317

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Un diseño industrial debe ser “nuevo” y poseer “carácter singular”.

Importante: usted no puede divulgar su diseño al público en más de un año antes de la fecha de solicitud.

No puede registrarse como diseño lo siguiente:

- programas de ordenador;
- un diseño contrario a los principios de orden público y buenas costumbres;
- la heráldica y otros símbolos oficiales de la República de Lituania (excepto en casos especiales);

Requisitos formales

Usted puede solicitar derechos de diseño exclusivos en territorio lituano, en el mercado interior de la UE o a nivel internacional mediante la Oficina Estatal Lituana de Patentes (en lo siguiente LSPB). Puede descargar y cumplimentar los formularios de registro en lituano en: <http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=171&l=lt>

Puede entregarlo en persona o enviarlo por correo a la oficina de la LSPB. Los documentos y la información necesaria para presentar una solicitud nacional son:

- una solicitud de registro (una solicitud puede incluir hasta 10 “muestras” del diseño);
- fotografías o dibujos del artículo que incorpora el diseño (desde 8x8cm a 10x14cm);
- el nombre del diseño y una indicación de la clase (la clasificación de Locarno);

- una descripción resumida del diseño;
- declaración del autor y del documento que demuestra la cesión de los derechos de autor (formularios de la LSPB);
- poder de representación (si fuese necesario);
- si se reivindica una fecha de prioridad, una copia del documento de prioridad certificado por el registrador del país pertinente.

No obstante, los particulares que no sean residentes en la UE, solicitarán estos derechos exclusivamente con la ayuda de un agente de patentes.

Costes (en la fecha de publicació

Título de tasas para los diseños nacionales	LT
Presentación de una solicitud (un diseño)	320
Tasa de presentación de un diseño adicional en una única solicitud	120
Registro, publicación, concesión del certificado	320
Tasas de renovación: segundo periodo de 5 años	800

Nota: las tasas tienen una deducción del 50% para los particulares. Consulte más cifras actualizadas en: <http://www.vpb.lt/index.php?n=172&l=lt>

Las renovaciones deberían solicitarse antes de que finalicen los últimos 6 meses de la validez del registro. Si se pasa una fecha límite, todavía es posible ampliar el registro en el plazo de 6 meses desde la extinción, pero se aplica una tasa adicional del 50%.

Examen

Un examen se realiza para comprobar los requisitos formales, si el diseño de la solicitud se corresponde con la definición de diseño y si es contraria a los principios morales. La LSPB no examina los criterios de novedad y de carácter singular. El solicitante es el responsable de comprobar que el diseño es nuevo y, por tanto, debería buscar en las bases de datos del sistema nacional lituano

<http://www.vpb.lt/index.php?n=165&l=lt>

y de dibujo y modelo registrado comunitario. También debería buscarse en el mercado y en otras fuentes.

La falta de novedad puede ser motivo para anular el registro de un diseño. Asimismo, el certificado no puede emitirse si un tercero se opone al registro (en el plazo de 3 meses) ante las Salas de recurso de la LSPB. Una vez que se concede el certificado, la nulidad de un diseño nacional sólo puede obtenerse, acudiendo a los tribunales.

El diseño se publicará en el Boletín oficial de la LSPB en el plazo de 6 meses desde la fecha de solicitud, cuando haya finalizado el examen y se haya realizado el pago. Entonces se publicará. El solicitante puede pedir que se aplase la publicación 30 meses por motivos estratégicos.

Duración de la protección

La duración de un registro nacional es de 5 años desde la fecha de solicitud. El registro puede renovarse 4 veces (durante 5 años cada vez).

Propiedad del derecho

El titular de un diseño industrial registrado:

- tendrá el derecho exclusivo de utilizar el diseño y autorizar su uso a los demás. Esto también incluye los derechos a fabricar, ofertar, vender, comercializar, importar o exportar y utilizar los productos o partes que sean una copia del diseño industrial registrado.
- se beneficiará de la protección por derechos de autor que entre en vigor de forma automática en la fecha de su creación.

Derechos de marca

Leyes aplicables

Ley lituana de derecho de marcas

(LR Prekij ženkli j statymas, n° VIII-1981, última actualización 08/06/2006) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279274

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Se puede registrar cualquier signo susceptible de representación gráfica. La ley lituana establece el registro de las siguientes marcas:

- palabras, nombres de persona, seudónimos artísticos, nombres de empresas, eslóganes;

- letras, números;
- dibujos, emblemas;
- formas tridimensionales (la forma de los productos, el embalaje o los envases);
- colores o combinaciones de colores, sus composiciones;
- cualquier combinación de los signos anteriores.

Los sonidos pueden registrarse si pueden reproducirse de forma gráfica. En principio, el sabor y los olores no quedan excluidos del registro, pese a que no se ha descubierto modo aceptable de representarlos gráficamente. La ley incluye disposiciones para el registro y la protección de las marcas colectivas.

No puede registrar una marca que no posea carácter distintivo, que sea un nombre propio, pueda resultar engañoso, vaya contra los principios morales, incluya símbolos de estado, sea de gran valor, especialmente religioso, etc. (consulte más detalles en el art. 6 de la ley de marcas).

Requisitos formales

El registro y la protección de una marca en Lituania puede obtenerse mediante 3 sistemas: a) nacional; b) el Protocolo de Madrid con la designación de Lituania o de la UE ; c) internacional.

(si desea obtener más información, consulte los informes europeo e internacional.)

Cada sistema ofrece los mismos derechos en el territorio de Lituania. La fecha de adquisición de los derechos de marca queda establecida por la fecha de solicitud o de prioridad (si fuese aplicable).

Usted puede registrar la marca cumplimentando una solicitud y otros formularios en lituano:

<http://www.vpb.lt/index.php?n=186&l=lt>

Al registrar su marca, debe ser consciente de que:

- la solicitud de registro y todos los demás documentos deben presentarse en lituano;
- se permiten las solicitudes multiclase (incluyendo productos y servicios) y las solicitudes de marcas 3-D;
- está permitido reivindicar la prioridad del convenio;
- puede presentarse una solicitud con prioridad para una parte de un producto o servicio;
- no se requiere ni prueba, ni intención de uso;
- no se presentan las cartas de consentimiento, ni los contratos con los titulares;
- la ley nacional no permite las solicitudes de series, las solicitudes divisionarias, ni la división de una solicitud;
- los productos y servicios deben clasificarse de acuerdo con la Clasificación de Niza;

- la renuncia sobre los elementos no protegidos puede indicarse en la solicitud o puede hacerse a petición del examinador.

La presentación de documentos, que pueden entregarse en persona o enviarse por correo a la oficina de la LSPB, incluye:

- una solicitud de registro;
- un documento que certifique el pago de la tasa
- un poder de representación (si fuese aplicable);
- una solicitud para que se conceda la prioridad (cuando resulte pertinente);
- un permiso emitido por las autoridades competentes si la marcas solicitada incluye símbolos nacionales;
- el consentimiento del propietario de los derechos de una obra protegida por derechos de autor, el nombre o apellido de una persona famosa, etc.

El propietario de una marca nacional puede ser una persona física o jurídica de cualquier país. La representación de un agente local no es obligatoria para los residentes de la UE. Los solicitantes de fuera de la UE deben utilizar un agente nacional. En caso de conflicto, la ayuda de un agente nacional es necesaria ya que toda la documentación y los procedimientos se efectúan en lituano.

Costes (en la fecha de publicación)

En la fecha de publicación, las tasas son las siguientes:

Título de la tasa	LT
Presentación de una solicitud en una clase	240
Tasa de presentación por cada clase adicional	120
Registro, publicación, concesión de un certificado de registro	240
Renovación de una clase	240
Renovación de cada clase adicional	120

La tasa de solicitud abarca el procedimiento de registro de la marca y un periodo de protección de 10 años. La misma norma se aplica a la tasa de renovación. Las tasas tienen una deducción del 50% para las personas físicas. Consulte más cifras actualizadas en <http://www.vpb.lt/index.php?n=187&l=lt>

Examen

Tras la presentación de la solicitud, la LSPB emitirá un justificante que incluye un número y una fecha de solicitud.

Examen formal. La LSPB comprobará los requisitos formales de los documentos y determinará si todos han sido debidamente cumplimentados y presentados.

Examen de los requisitos absolutos de la marca. El examen sólo se realiza en relación con los contenidos de la marca y no en lo que respecta al comportamiento del solicitante. Si el examinador deniega el registro, el solicitante puede recurrir en el plazo de 3 meses presentando argumentos en apoyo de la marca.

En caso de rechazo una vez que se vuelve a examinar, el solicitante conserva el derecho a presentar un recurso ante la LSPB.

Recurso del rechazo. El recurso será examinado por la Sala de recursos de la LSPB. Normalmente, estos recursos son vistas orales, pese a que, en su lugar, el solicitante puede presentar su argumentación por escrito.

Registro y publicación. Si se aprueba el registro de la marca, se notifica al solicitante para que pague la tasa de publicación. En el plazo de 1-2 meses, la marca se publicará en el Diario oficial de la LSPB.

Oposición de un tercero. La oposición puede formularse en el plazo de 3 meses desde la publicación. Este periodo no puede ampliarse. Las pruebas deben presentarse en las 2 semanas anteriores a la fecha de la vista. La presencia de las partes no es obligatoria. La parte que quede insatisfecha con la resolución de la sala de recurso tiene derecho a recurrir ante el tribunal.

Concesión de un certificado de registro nacional

Transcurren al menos 1 año desde la fecha en que se presentó la solicitud (o más, si hubiese algún problema) antes de que se emita un certificado.

La LSPB no examina si las solicitudes de marcas infringen los derechos de terceros por confusión, ya que son similares a otra que ya está registrada o cuya solicitud está pendiente de concesión. Por tanto, es muy importante antes de iniciar la solicitud hacer búsquedas en las bases de datos y comprobar las solicitudes y las marcas registradas. Consulte: <http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=180>

Duración de la protección

El periodo de validez del registro es de 10 años desde la fecha en que se presenta la solicitud. La renovación del registro (durante 10 años cada vez) se debería obtener durante el último año de validez.

Propiedad del derecho

Una vez que se ha concedido el certificado, el titular puede evitar que terceros utilicen todo signo, idéntico o similar, en productos o servicios para los que se ha registrado la

marca. Puede iniciar acciones por infracción ante los tribunales, conceder licencias, etc. El titular no podía hacer esto mientras la solicitud de marca estaba pendiente. Las cesiones de derechos y los cambios referentes a las marcas nacionales son válidas y surten efecto en Lituania una vez inscritas en el Registro de la LSPB. Las licencias, tanto si son exclusivas como si no, pueden abarcar todo o parte de un producto, tienen un plazo de validez limitado o ilimitado y pueden concederse para todo o parte del territorio. La ley nacional exige que ambas partes deben firmar la prueba de una licencia.

Derechos de patentes, incluidos modelos de utilidad

Leyes aplicables

Ley lituana de patentes (LR Patentų įstatymas, No. I-372, última actualización el 10-05-2007) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297858

Decreto del Ministerio de Economía de 27-08-2008 sobre el reembolso de hasta el 100% de los costes de patente europea y PCT para los residentes lituanos y las entidades jurídicas.

http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/aktai/detail.php?ID=9140&phrase_id=178447

En Lituania, los modelos de utilidad no están recogidos en la ley.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las patentes se conceden a las soluciones técnicas que cumplen 3 requisitos: a) son nuevos, b) poseen actividad inventiva, c) son susceptibles de aplicabilidad industrial; y están disponibles para cualquier invención en todos los ámbitos de que dispone la tecnología. El objeto patentable puede ser un método, un aparato o material.

Para ver el listado completo de las invenciones no patentables, consulte el art. 2 de la Ley lituana de patentes.

La protección de las invenciones en Lituania se concede en base a los procedimientos del sistema nacional, europeo o internacional de patentes. Todos estos sistemas garantizan los mismos derechos para la validez de las patentes en Lituania. Más información en: <http://www.vpb.gov.lt/index.php?l=lt&n=137>

Requisitos formales

Los formularios de solicitud deben cumplimentarse en: <http://www.vpb.lt/index.php?n=147&l=lt>. Usted puede presentar los documentos en persona o enviarlos por correo a la oficina de la LSPB. Los documentos que necesita aportar son:

- una solicitud de concesión de una patente;
- una descripción de la invención;
- el texto de las reivindicaciones;
- dibujos (si son necesarios para entender la esencia de la invención);
- un resumen;
- un documento que confirme el derecho a presentar una solicitud de patente (si no la ha presentado el inventor) y la declaración de autoría del inventor;
- el poder de representación;
- un documento de prioridad certificado por la oficina de patentes del país pertinente (si se reivindica la prioridad).

Un solicitante extranjero que no resida en la UE y que pretenda patentar su invención en Lituania debe designar un agente local para que lo represente ante la oficina local de patentes. Todos los documentos deben presentarse en lituano.

El periodo desde la presentación de la solicitud hasta la concesión de la patente es de 24 meses.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasas oficiales de patente	LT
Presentación de una solicitud (hasta 10 reivindicaciones)	400
Presentación de cada reivindicación adicional (nacional)	40
Adelanto de la publicación (a petición del solicitante)	120
Concesión de la patente (nacional)	240

Nota: todas las tasas tienen una deducción del 50% para los particulares.

Consulte las cifras en:

<http://www.vpb.lt/index.php?n=148&l=lt>

Anualidades de las patentes

Año de validez de la patente	LT	Año de validez de la patente	LT
del 1º al 2º	Incluida en la tasa de solicitud	8º	640
3º	280	9º	720
4º	320	10º	800
5º	400	del 11º al 15º	1.000 cada año
6º	480	del 16º al 20º	1.200 cada año
7º	560		

La tasa anual debería pagarse durante los últimos 2 meses del año. Si se pasa la fecha límite, se permite una extensión de 6 meses en el periodo de pago, pero la tasa se incrementa un 50%. Si un año no se paga la tasa anual, el propietario de la patente pierde la exclusividad de sus derechos.

Examen

Una vez que se presenta la solicitud de patente, la LSPB responde emitiendo un justificante de la presentación con una fecha y un número de solicitud. La LSPB comprueba si las solicitudes cumplen los requisitos formales para determinar si se puede patentar la invención. No realiza búsquedas durante el examen. Los solicitantes son los responsables de efectuar las búsquedas de patentes entre las patentes nacionales, europeas y PCT válidas en el territorio de Lituania.

Si un examinador rechaza una solicitud, el solicitante puede presentar un recurso. La sala de recursos llevará a cabo una vista oral y si la resolución del examinador no cambia, el solicitante puede llevar el caso ante los tribunales.

La LSPB no realiza exámenes para determinar la novedad o si la invención posee actividad inventiva.

Los terceros pueden solicitar la nulidad de una patente basándose en estos motivos, iniciando una demanda ante un tribunal (en primera instancia –Tribunal del distrito Vilnius).

En 18 meses (6 meses en caso de que el solicitante presente una petición especial) desde la fecha de solicitud de la patente, se publica en el Diario oficial y se incluye en la base de datos *on line* en:
<http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=332>.

Duración de la protección

La ley nacional establece un periodo de validez de la patente de 20 años.

Propiedad del derecho

Adquisición de derechos. Si el inventor crea una invención en el trabajo, mientras cumple con sus obligaciones como empleado, los derechos patrimoniales de la patente pertenecen al empleador, salvo que se haya acordado lo contrario. El inventor tiene derecho a una tasa de autoría basada en el valor económico de la patente y en el contrato con el empleador. Si la invención surge durante la ejecución de un contrato entre 2 partes, los derechos de propiedad pertenecen a la entidad identificada en el contrato como propietario del derecho de propiedad industrial. El inventor, junto con los demás autores, si los hubiese, poseen los derechos morales. Consulte más información sobre la adquisición de derechos en los art. 7-9 de la ley de patentes.

Derechos del propietario. El propietario de la patente posee el derecho exclusivo de explotar la invención y evitar que terceros lo hagan sin su consentimiento. Esto incluye la fabricación, utilización, oferta, venta, importación y exportación de un producto o productos obtenidos directamente del procedimiento patentado.

El propietario puede ceder o transferir alguno o todos los derechos exclusivos o conceder una licencia a un tercero. Una licencia o una cesión de derechos adquiere validez en Lituania cuando queda inscrita en el registro de la Oficina nacional de patentes.

Enlaces de utilidad

Oficina Estatal de Patentes de la República de Lituania
<http://www.vpb.lt/>

Diario oficial de la Oficina Estatal de Patentes (publica todos los registros nuevos de PI)
<http://www.vpb.lt/index.php?n=245&l=en>

Centro de información de patentes (información, consultas sobre todos los derechos de propiedad industrial) <http://www.tb.lt/PIC/PIC.htm>

Diario sobre la protección de la propiedad industrial (archivos 4 x año)
http://www.tb.lt/PIC/PNA/pram_nuos_apsauga.htm

¿Qué hacer si me copian (diseños, marcas, patentes)?

Si se infringen sus derechos, dependiendo de la forma y el grado en que se hayan infringido y lo lejos que usted esté dispuesto a llegar, puede:

a) interponer una demanda civil ante un tribunal, que le permita detener las acciones ilegales y solicitar una indemnización por daños y perjuicios, que incluya los honorarios del abogado.

b) presentar una denuncia en la policía e iniciar procedimientos administrativos (una resolución podría suponer una multa de 1.000-3.000 LT, unos 290-870 EUR y la incautación del material de fabricación) o incluso una acción penal que podría desembocar en una multa o incluso pena de cárcel de hasta 2 años. Esta es una forma mucho más eficaz de detener las acciones ilegales y conlleva menos tiempo, pero limita la posibilidad de negociación disponible por la vía civil.

c) realizar una denuncia ante la oficina de aduanas si se están introduciendo los productos sospechosos o falsificados en el territorio del país.

En el caso de actividades de respeto y protección de los derechos, debería ponerse en contacto con la policía, la oficina del fiscal o las autoridades aduaneras, respectivamente. El Centro de la policía científica desempeña una importante función, encargado de examinar los productos falsificados.

Los conflictos relativos a las patentes, diseños y marcas son objeto de consideración a dos niveles. En primer lugar, las Salas de Recurso de la LSPB examinan las oposiciones y los recursos que surgen antes de la concesión de la patente o de que se emita un certificado de marca o de diseño industrial. La Oficina no se encarga de estos conflictos si surgen después de la concesión del certificado. En tal situación, el caso debe llevarse ante los tribunales.

Además de las disposiciones anteriores, la ley de marcas ofrece la posibilidad de presentar una demanda basándose en los motivos de mala fe. Cuando sea pertinente, debería tener en cuenta la ley de competencia y presentar la demanda alegando las disposiciones sobre competencia desleal. Las acciones por infracción están sujetas exclusivamente al dictamen del tribunal (en todos los casos de PI – la primera instancia es el Tribunal del distrito de Vilnius).

Usted puede ponerse en contacto con la asociación de PI pertinente (SNB-REACT, LATGA) para solicitar asesoría o ayuda. Resulta útil consultar a un agente de PI con experiencia en casos de conflicto e infracción, que le permita calcular las posibilidades de éxito y desarrollar la estrategia más eficaz y menos costosa.

Datos de contacto importantes

Listado de los agentes de patentes en la República de Lituania

<http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=322>

La asociación SNB-REACT (actúa contra los productos falsificados en el deporte, el calzado la moda y otras industrias, ayuda a las oficinas de aduanas en los Estados bálticos).

<http://www.snbreact.nl/snb-react/EN/UnitsBalticEN.htm>
tlf.: +370-52122866

Oficina de la policía (Departamento de infracción de DPI de la Oficina de policía criminal en el Ministerio del Interior)
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius

<http://www.policija.lt/index.php?id=3010>
tlf.: +370-52719776

Oficina lituana del fiscal

Rinktinis g. 5A, LT-01515, Vilnius.

Tlf.: +370 5266 2305, fax: +3705266 2317,

Correo electrónico: info@prokuratos.lt; www.prokuratos.lt

Centro de policía científica de Lituania (FSCL) tlf.: +370-52638540, correo electrónico: info@ltec.lt; <http://www.ltec.lt/>

Tribunal del distrito de Vilnius

Dirección: Gedimino av. 40/1, LT-01501 Vilnius.

Tlf.: +370-52617325, fax: +370-52625645,

Correo electrónico: vapygarda@vat.lt

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

Ley sobre derechos de autor y derechos conexos de la República de Lituania (LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas) n° VIII-1185, última actualización el 13/05/2008. Texto original: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316557

Versión inglesa:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318375

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

A pesar de que los derechos de propiedad industrial le ofrecen una mayor protección, en el caso de obras de diseño e imágenes también puede beneficiarse de la protección por derechos de autor. Mediante derechos de autor, puede proteger su creación si se trata de: 1) una obra lite-

raria, científica o artística original, que sea 2) el resultado de las actividades creativas de un autor, y 3) esté expresada de cualquier forma objetiva.

La protección de la creación no tiene nada que ver con la divulgación, la publicación o la explotación.

Los derechos de autor no se aplican a las ideas, procedimientos, procesos, sistemas, métodos de operación, conceptos, principios, descubrimientos o mera información (profundice más en los art. 3 y 4).

Requisitos formales

Con el fin de obtener derechos de autor, a diferencia de lo que sucede con la protección de la propiedad industrial en la que es necesario solicitar el registro, no hay requisitos formales para reivindicar sus derechos de propiedad. Se obtienen, automáticamente, con la publicación de la obra. No obstante, algunas veces, puede tener dificultades si necesita probar la propiedad. Por tanto, para demostrar la existencia, el contenido y la fecha de la creación, se recomienda adoptar medidas preventivas: 1) el autor debería: a) conseguir un sobre *soleau*, b) enviar una carta con acuse de recibo dirigida a usted mismo, c) publicar un anuncio de la obra en la prensa, o 2) utilizar el servicio de depósito de creaciones de la organización pertinente.

Costes (en la fecha de publicación)

No hay costes asociados a la obtención de los derechos de autor, pese a los costes relativos al control y el respeto de sus derechos.

En el caso de los derechos de programas de ordenador y bases de datos, puede depositar su creación en "Infobalt" (consulte www.infobalt.lt/agentura; los costes varían de 600 a 1.070 LT).

Duración de la protección

Los derechos patrimoniales de un autor existen durante la vida del autor y 70 años después de su muerte, independientemente de la fecha en que la obra se puso a disposición del público legalmente. La protección de los derechos morales del autor no tiene límite.

Propiedad del derecho

El autor de una obra es la persona natural o grupo de personas que han creado dicha obra (derecho moral). Los

derechos patrimoniales de un autor relativos a una obra creada por un empleado en el cumplimiento de sus obligaciones, se transfieren automáticamente al empleador durante 5 años, pese a que esto es ilimitado en el caso de los programas de ordenador, salvo que se haya dispuesto algo distinto en un contrato. Los empleadores deberían tener cuidado cuando contratan los servicios de una persona externa, si en el contrato olvida incluir la disposición relativa a la propiedad de los derechos de autor, el autor adquiere los derechos patrimoniales por defecto.

Únicamente el propietario del derecho puede autorizar a una persona/empresa y conceder una licencia (sobre los derechos patrimoniales en exclusiva u ordinaria) para el uso, la modificación, etc. de la obra. Asegúrese de comunicar al público su propiedad, indicando el nombre del propietario y la fecha de publicación de la obra, ej.: © Nombre del propietario, 2003. Esto es útil, no sólo para informar a los demás de sus derechos, sino también para evitar usos no autorizados.

¿Qué hacer si me copian (derechos de autor y derechos conexos)?

Si se infringen sus derechos, dependiendo de la forma y el grado en que se hayan infringido, usted puede:

- a) ponerse en contacto con el infractor e intentar resolver la situación, solicitando el cese de las acciones ilegales. Usted también podría solicitar como indemnización una compensación financiera.
- b) interponer una demanda civil ante un tribunal:
 - reclamar el reconocimiento de sus derechos;
 - prohibir la continuación de los actos ilícitos;
 - prevenir los actos en que se puedan infringir los derechos o puedan causar perjuicios;
 - reclamar la reparación de los derechos morales infringidos;
 - solicitar la remuneración no pagada por el uso ilegal de una obra;
 - solicitar una compensación por los daños de propiedad, incluidos los ingresos perdidos y otros gastos, daños y perjuicios no económicos.

Si existen motivos suficientes para sospechar que se ha cometido una infracción de derechos de autor, puede solicitar que un tribunal aplique medidas cautelares y de protección de pruebas. Dichas medidas son necesarias para prevenir cualquier infracción inminente o para prohibir la continuación de la infracción.

c) presentar una denuncia ante la policía e iniciar un procedimiento administrativo o penal, que podría acabar en la

imposición de una multa o pena de cárcel durante 2 años, o si se trató de un acto de coacción para robar los derechos de autor, 3 años de cárcel.

d) realizar una denuncia ante la oficina de aduanas si se están introduciendo productos falsificados en el territorio del país (más información en el capítulo de aduanas).

En el caso de actividades de respeto y protección de los derechos, debería ponerse en contacto con una asociación concreta o la oficina de policía directamente (consulte lo anterior).

Datos de contacto importantes:

La asociación LANVA (Actividades Antipiratería de Derechos de Autor en Lituania: música, obras audiovisuales, programas de ordenador), correo electrónico: info@anva.lt;

Asociación LATGA (División responsable de derechos de autor y de diseños, correo electrónico: latga@latga.lt; <http://www.latga.lt>)

División de derechos de autor en el Ministerio de Cultura
Tlf.: +370-5219 34 63; info@lrkm.lt;

Intervención en las aduanas

La ley lituana de control aduanero en las exportaciones e importaciones de mercancías permite que se apliquen medidas de control aduaneras en la frontera lituana. Si las autoridades aduaneras sospechan que se han falsificado los productos, ellos pueden retenerlos:

- actuando de oficio;
- actuando a petición del titular del derecho.

Si aduanas retiene la mercancía, las autoridades informan inmediatamente al propietario del derecho o a su representante, de modo que ellos puedan acudir a comprobarla. Esta persona puede inspeccionar los productos y coger muestras.

Si se confirma la presunción de que los productos se han fabricado de forma ilícita, el propietario del derecho debe interponer una demanda ante los tribunales en el plazo de 10 días. Una copia sellada por el tribunal debería presentarse a las autoridades aduaneras. Se retendrán los productos hasta que el tribunal adopte una resolución final. De lo contrario, los productos se ponen en el mercado para su circulación. En determinados casos, los productos pueden destruirse incluso sin una orden judicial.

Si quiere evitar que los productos falsificados se introduzcan en el mercado, usted, como propietario del derecho, debería solicitar a las aduanas que apliquen las medidas de control. Posteriormente, la propiedad industrial se incluirá en el listado para su observación por parte de las autoridades aduaneras. Con este propósito, les debe presentar los siguientes documentos (no se solicita tasa, ni garantía):

- formulario de solicitud (2 copias);
- copia del registro de los derechos de PI (si están registrados);
- documentos sobre el otorgamiento de poderes del solicitante, que prueba la autorización del propietario del derecho para que se le represente;
- declaración del solicitante de que cubrirá los costes relativos al almacenamiento y la destrucción de los productos.

Es muy importante que las autoridades aduaneras cuenten con información detallada sobre las características distintivas de los productos originales, de modo que los agentes puedan reconocer si los productos son falsos.

Formularios para solicitar medidas de control aduaneras:

<http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=563>

Oficina de Aduanas lituana

Tlf.: +370-800 55544, +370-52666124.

Correo electrónico: info@cust.lt; <http://www.cust.lt/>

Proteja su propiedad industrial (marcas, etc.) en el listado de observación de las autoridades aduaneras <http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=562>

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

La historia de resolución de controversias en materia de PI del sistema judicial lituano se remonta sólo unas cuantas décadas. Por tanto, carece de experiencia concreta. Si está ante un conflicto complicado en el que es importante tener una opinión experta, puede considerar la posibilidad de llevar el litigio en materia de derechos de autor ante el Consejo Lituano de derechos de autor, que es un órgano intermedio encargado de mediar en los conflictos.

Información de contacto de la Oficina nacional de patentes

Oficina Estatal de Patentes de la República de Lituania

Kalvarijų str. 3, LT-09310 Vilnius, Lituania

<http://www.vpb.lt/>

Tlf.: +370 5 278 02 90; fax: +370 5 275 0723

Correo electrónico: info@vpb.gov.lt

Polonia

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables:

Ley de 30 de junio de 2000 – Ley de propiedad industrial (Diario de leyes de 2003, nº 119, texto 1117, modificado posteriormente) y los respectivos Reglamentos del Primer Ministro.

El listado completo y los textos de las leyes en inglés están disponibles en la página web de la Oficina Polaca de Patentes (PPO): <http://www.uprp.pl/English/Law/>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Es posible registrar un diseño industrial que cumpla las siguientes condiciones:

- debe ser nuevo,
- debe poseer carácter singular.

Se debería prestar especial atención a la divulgación al público antes del registro, ya que sólo se acepta en determinadas condiciones.

Para más información sobre el tema, consulte el artículo 103 de la ley de propiedad industrial. El texto refundido de la ley está disponible en inglés en: http://www.uprp.pl/rozne/ip_law_amend/ip_law_amend.doc

En Polonia no se puede registrar como diseño industrial lo siguiente:

- Programas de ordenador;
- Productos con un diseño contrario al orden público o a las buenas costumbres;
- Productos con un diseño que incluyan los signos especificados en el artículo 131 (2) de la Ley de propiedad industrial;
- Productos que constituyen parte de un producto complejo utilizado para reparación de dicho producto con el fin de restaurar su apariencia original;
- Productos dictados exclusivamente por su función técnica;

- Productos que deben reproducirse en su forma y dimensión exacta para permitir que el producto se conecte mecánicamente a, o interactúe con, otro producto.

Requisitos formales

Una solicitud puede presentarse en persona o a través de una persona autorizada. También puede presentarse *on line*.

Para obtener los formularios de solicitud *on line* (disponibles exclusivamente en polaco), visite: <http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/>

Con el fin de solicitar un registro de diseño industrial, necesita:

- presentar la solicitud de registro;
- realizar el pago pertinente.
- Una solicitud de diseño industrial debe incluir:
 - Los datos personales del solicitante;
 - Definición del objeto de la solicitud;
 - Petición para la concesión de un derecho de registro;
 - Ilustraciones importantes, en concreto dibujos o fotografías;
 - Descripciones que expliquen las ilustraciones;
 - Pago de una tasa por el primer periodo de protección.

Nota: una solicitud de diseño industrial también puede incluir muestras de un tejido.

Si no reside en Polonia, sólo puede actuar representado por un agente de patentes. En el caso de representación legal por parte de un agente de patentes, debe adjuntar un poder de representación por escrito.

Costes (en la fecha de publicación)

La **tasa básica** es de 300 PLN para una solicitud de diseño industrial.

Tasas de renovación:	
1 ^{er} periodo de protección del diseño (1°, 2°, 3°, 4° y 5° año de protección)	400 PLN
2° periodo de protección del diseño (6°, 7°, 8°, 9° y 10° año de protección)	1.000 PLN
3 ^{er} periodo de protección del diseño (11°, 12°, 13°, 14° y 15° año de protección)	2.000 PLN
4° periodo de protección del diseño (16°, 17°, 18°, 19° y 20° año de protección)	3.000 PLN
5° periodo de protección del diseño (21°, 22°, 23°, 24° y 25° año de protección)	4.000 PLN

Para consultar las tablas de tasas específicas (en inglés), acuda a: <http://www.uprp.pl/English/Law/>

Examen

El registro del diseño industrial se concede tras haber establecido que la solicitud se ha completado debidamente (sin examen de fondo).

Los derechos concedidos se inscriben en el Registro de diseños industriales.

Las resoluciones de la PPO están sujetas a la solicitud de un segundo examen del asunto en el sentido que establece el Código de procedimiento administrativo.

Cualquiera puede formular una oposición contra la resolución final de la PPO, por la que se concede un derecho de registro en el plazo de 6 meses desde la publicación en el *"Wiadomości Urzędu Patentowego"* (Diario oficial de segundo nivel de la PPO) de la mención de la concesión.

Un derecho de registro de diseño industrial es objeto de nulidad por parte de cualquier persona con un interés legítimo, siempre que sea capaz de demostrar que no se cumplen los requisitos estatutarios para la concesión del derecho.

Las resoluciones y órdenes emitidas por la PPO se pueden revocar ante los tribunales administrativos.

Duración de la protección

La protección dura un máximo de 25 años. El registro es válido durante 5 años, a partir de la fecha de solicitud y puede renovarse por periodos posteriores de 5 años, hasta un máximo de 25 años.

La renovación debería hacerse antes de que acabe el periodo de protección. Si la solicitud de renovación se presenta tarde, pero no más de 6 meses tras ese periodo, se deberá pagar una tasa extra.

Propiedad del derecho

El registro de un diseño industrial otorga a su titular los siguientes derechos:

- Derecho exclusivo para explotar el diseño con el fin de obtener beneficios o con fines profesionales en todo el territorio de Polonia;
- El derecho a evitar que cualquier tercero fabrique, oferte, comercialice, importe, exporte o utilice un producto con este diseño o almacene el producto con estos fines;
- la opción de ceder el registro o conceder licencias a terceros para explotar el diseño industrial;
- la opción de etiquetar el diseño industrial como protegido para disuadir a terceros de posibles infracciones (mediante términos como "diseño industrial n°" u otra indicación similar).

Derechos de marca

Leyes aplicables:

Ley de propiedad industrial y los respectivos Reglamentos del Primer Ministro.

Para obtener un listado completo y los textos de las leyes en inglés, visite la página web de la PPO: <http://www.uprp.pl/English/Law/>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Los tipos de marcas que pueden registrarse son: verbales, pictóricas, mixtas, sonoras, tridimensionales, eslóganes y colectivas.

Los signos que no pueden protegerse como marcas son aquellos que:

- no pueden constituir una marca;
- no poseen suficiente carácter distintivo;
- pueden resultar potencialmente engañosos para el consumidor;
- infringen los derechos patrimoniales o personales de terceros;
- van contra la ley, el orden público o las buenas costumbres;
- hayan solicitado la protección ante la PPO de mala fe;

- incluyen los nombres, símbolos, escudos de la República de Polonia, pueblos polacos, comunidades, emblemas de las fuerzas armadas, gobierno, organizaciones, decoraciones polacas, distinciones, medallas, nombres y símbolos de otros países, organizaciones internacionales, símbolos de naturaleza cultural, patriótico, religioso, signos oficialmente reconocidos, aceptados para el uso en el comercio.

Para obtener más información, consulte los artículos 129-132 de la Ley de propiedad industrial (en inglés) en: http://www.uprp.pl/rozne/ip_law_amend/ip_law_amend.doc

Requisitos formales

Con el fin de obtener protección para su marca debe:

- presentar una solicitud de registro;
- realizar el pago pertinente.

Una solicitud de registro puede presentarse en persona o a través de una persona autorizada.

Se debe incluir:

1) El formulario de registro que incluya los datos personales del solicitante/de la persona autorizada, la solicitud de concesión del derecho de protección, los datos relativos a la marca, las clases de los productos y la firma.

Puede descargarse un formulario de registro (exclusivamente en polaco) en: <http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/>

2) Documento de prioridad – si el solicitante reivindica la prioridad;

3) 5 fotografías o reimpresiones de la marca;

4) 2 dibujos más en blanco y negro;

5) 2 soportes digitales o de cinta con el “sonido de la marca” grabado.

Si no reside en Polonia, sólo puede actuar representado por un agente de patentes. Si utiliza representación legal mediante un agente de patentes, debe adjuntar un poder de representación por escrito.

Costes (en la fecha de solicitud)

Tasa simple		
Presentación en papel	550 PLN*	Solicitud de marca hasta 3 clases
Presentación electrónica	500 PLN*	
cada clase a partir de 3	120 PLN	
Tasas de renovación (para un periodo de protección de 10 años)		
hasta 3 clases, por cada clase	400 PLN*	
cada clase posterior	450 PLN*	

*En el caso de las marcas colectivas, las marcas de certificación o de garantía colectivas o la marca presentada para obtener un derecho de protección colectivo, la tasa está sujeta a un incremento del 100%.

Hay más información disponible sobre las tasas en inglés en: <http://www.uprp.pl/English/Law/>

Examen

La solicitud de marca se somete a un completo examen de fondo y la protección se concede una vez que se ha establecido que se cumplen los requisitos de concesión.

La PPO publicará la solicitud de marca en los 3 meses posteriores a la presentación. Desde la fecha de publicación, todo el mundo puede ver su marca y el listado de productos a los que se dirige, permitiendo presentar sus observaciones ante la PPO en cuanto a la existencia de motivos que puedan provocar que se deniegue un derecho de protección.

Los derechos de protección de marcas concedidos, se inscriben en el Registro de marcas.

Las resoluciones de la PPO están sujetas a la petición de un segundo examen de acuerdo con el Código de procedimiento administrativo.

Cualquiera puede presentar una oposición contra la resolución final de la PPO, por la que concede un derecho de registro en el plazo de 6 meses desde la publicación de la concesión en “*Wiadomości Urzędu Patentowego*”.

Un derecho de protección de marca es objeto de nulidad por parte de cualquier persona con un interés legítimo, siempre que sea capaz de demostrar que no se cumplen los requisitos para la concesión del derecho.

Las resoluciones y órdenes emitidas por la PPO se pueden revocar ante los tribunales administrativos.

La protección de una marca ordinaria se concede en una media de 16 meses desde que se presenta la solicitud.

Duración de la protección

El derecho de protección se concede durante 10 años y puede renovarse por periodos adicionales de 10 años para todos o parte de los productos.

La renovación debería hacerse antes de que finalice el periodo de protección. Si la solicitud de renovación se presenta tarde, pero no más de 6 meses tras dicho periodo, se deberá pagar una tasa adicional.

Propiedad del derecho

El registro de una marca otorga a su titular los siguientes derechos:

- Derecho exclusivo para utilizar la marca con el fin de obtener beneficios o con fines profesionales en el territorio de la República de Polonia;
- La opción de utilizar el símbolo ® junto a la marca para indicar que la marca ha sido registrada;
- la opción de ceder la propiedad de la marca o conceder licencias a terceros para explotar la marca.

Derechos de patentes, incluidos los modelos de utilidad

Leyes aplicables:

Ley de propiedad industrial

Los respectivos Reglamentos del Primer Ministro

(Se puede encontrar un listado completo y los textos de las leyes en inglés en: <http://www.uprp.pl/English/Law/>)

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La protección de las patentes puede concederse para cualquier invención que sea:

- nueva;
- implique actividad inventiva;
- posea aplicabilidad industrial.

Utilizando una patente, no puede proteger lo siguiente:

- descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- creaciones estéticas;

- planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para actividades económico-comerciales y para juegos;
- programas de ordenador;
- las formas de presentar informaciones;
- invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres;
- las variedades vegetales y las razas animales o los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales;
- los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.

Requisitos formales

La solicitud de **patente/modelo de utilidad** puede presentarse en persona o a través de una persona autorizada y debe incluir:

1. Un formulario de solicitud que contenga:
 - los datos personales del solicitante
 - el objeto de la solicitud
 - la petición de conceder una patente para una invención.

Se puede descargar un formulario de solicitud (exclusivamente en polaco) de:

<http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/>

2. Descripción de la invención (3 copias)

3. Reivindicaciones de la patente

4. Dibujos (3 copias)

5. Resumen de la descripción de la patente (2 copias).

Se considera que la solicitud se ha presentado en la fecha en que la recibe la PPO, también por fax u *on line*.

Desde el 1/10/2008, es posible presentar **solicitudes on line a través de:**

<http://www.uprp.pl/Polski/uslugionline/>

Si no reside en Polonia, sólo puede actuar representado por un agente de patentes. Si utiliza representación legal mediante un agente de patentes, debe adjuntar un poder de representación por escrito.

Para obtener un listado de agentes de patentes, consulte: www.rzeczniczypatentowy.org.pl

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa sencilla	
solicitud de patente/modelo de utilidad	550 PLN*
Presentación electrónica de una solicitud de patente /modelo de utilidad	500 PLN*

*Si una solicitud protege más de dos invenciones, la tasa se incrementa un 50%.

Tasas de renovación	
1°, 2°, 3° año de protección	480 PLN
4° año de protección	250 PLN
5° año de protección	300 PLN
6° año de protección	350 PLN
7° año de protección	400 PLN
8° año de protección	450 PLN
9° año de protección	550 PLN
10° año de protección	650 PLN
11° año de protección	750 PLN
12° año de protección	800 PLN
13° año de protección	900 PLN
14° año de protección	950 PLN
15° año de protección	1.050 PLN
16° año de protección	1.150 PLN
17° año de protección	1.250 PLN
18° año de protección	1.350 PLN
19° año de protección	1.450 PLN
20° año de protección	1.550 PLN

Más información sobre las tasas puede encontrarse en inglés en:

<http://www.uprp.pl/English/Law/>

La renovación debe realizarse antes de que finalice el periodo de protección de la patente. Si la solicitud de renovación se presenta tarde, pero no más de 6 meses tras dicho periodo, se debe pagar una tasa extra.

Examen

El procedimiento de concesión de la patente/modelo de utilidad consiste en un examen formal y otro de fondo de la solicitud.

Primera fase – el **examen formal** de la solicitud implica que la solicitud debe revisarse para el cumplimiento de los requisitos formales: la integridad de la solicitud (formularios adecuados, dibujos requeridos, etc.) y las tasas pertinentes pagadas. El examen formal dura 18 meses, después se publica la solicitud en el *“Biuletyn Urzędu Patentowego”* (Diario oficial de primer nivel de la PPO). El solicitante puede pedir que se adelante la publicación.

Hasta que se concede una patente, los terceros pueden presentar observaciones ante la PPO en relación con la existencia de factores que puedan provocar que se deniegue una patente.

Tras la publicación de la solicitud, queda a disposición de terceros un informe sobre el estado de la técnica.

El paso siguiente a la publicación es el examen de fondo. El procedimiento concluye con la adopción de una resolución sobre la concesión o el rechazo de una patente. Las resoluciones se publican en el *“Wiadomości Urzędu Patentowego”*.

Las patentes concedidas se inscriben en el Registro de patentes.

Las resoluciones de la PPO están sujetas a la petición de parte de un segundo examen, de acuerdo con el Código de procedimiento administrativo.

Cualquiera puede presentar una oposición contra la resolución final de la PPO, por la que concede una patente en el plazo de 6 meses desde la publicación de la concesión en el *“Wiadomości Urzędu Patentowego”*.

Una patente puede ser objeto de nulidad por parte de cualquier persona con un interés legítimo, siempre que sea capaz de demostrar que no se cumplen los requisitos de concesión.

Las resoluciones y órdenes emitidas por la PPO se pueden revocar ante los tribunales administrativos.

Duración de la protección

La duración de una patente es de 20 años, a partir de la fecha de solicitud.

La duración del modelo de utilidad es de 10 años, a partir de la fecha de solicitud.

Propiedad del derecho

El inventor es quien tiene derecho a explotar una patente concedida, sin embargo, la patente también puede concederse de forma conjunta a varias personas.

El alcance de la protección concedida a una patente queda determinado por las reivindicaciones de una patente, interpretadas junto con los dibujos y las especificaciones de la misma.

Una patente concede los siguientes derechos a su titular:

- obtener beneficios de la invención;
- utilizar la invención con fines empresariales;
- evitar el uso no autorizado de la invención (ej.: venta, puesta en el mercado de la invención, etc.);
- conceder licencias a un tercero para que use la invención.

¿Qué hacer si me copian? (diseños, marcas, patentes)

La protección de los derechos de propiedad industrial puede realizarse a través de los tribunales mediante procedimientos civiles o penales. No obstante, se obtienen resultados más amplios por la vía civil.

El tribunal competente en estos procedimientos es el Tribunal del distrito.

El titular del derecho que se ha infringido puede exigir:

- el cese de la infracción;
- la entrega de los beneficios obtenidos de forma ilícita;
- la eliminación de las consecuencias de la infracción;
- una indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con los principios generales de la ley o mediante una cantidad fija igual al coste de la licencia.

El titular del derecho también está legitimado para solicitar la publicación de un comunicado en prensa referente a la infracción.

La persona legitimada para hacer valer sus demandas en caso de infracción es:

- el titular del derecho, o
- un licenciario (titular de una licencia exclusiva, inscrita en el Registro de patentes).

Las personas legitimadas pueden hacer valer sus demandas en caso de infracción desde el día siguiente a la fecha de publicación de la solicitud en el *"Biuletyn Urzędu Patentowego"*.

Si pasan 3 años desde la fecha en que el titular del derecho conoce la infracción, no puede presentarse la demanda. Tampoco puede presentarse una vez que pasan 5 años desde que se produjo la infracción.

En lo relativo a los procedimientos penales, los resultados se obtienen con mayor rapidez, aunque es necesario que una simple infracción cumpla con cada uno de los elementos establecidos en el código penal.

Las siguientes son ejemplos de algunas acciones penales:

- Apropiarse de la autoría de uno mismo;
- Engañar a otra persona sobre la autoría;
- Marcar los productos con una marca falsificada para comercializarlos;
- La presentación de una solicitud relativa a la invención, modelo de utilidad, diseño industrial, etc, de otra persona por alguien que no esté legitimado para la concesión del derecho de PI, para la concesión de una patente, un derecho de protección o un derecho al registro.

Para denunciar delitos relativos a la usurpación de derechos de PI, debería acudir a la policía nacional o informar a las autoridades aduaneras.

Datos de contacto importantes:

Policía nacional polaca
Oficina criminal de la comisaría general de policía
División de la lucha contra el fraude empresarial
ul. Puławska 148/150,
02-514 Varsovia
Polonia
Tel: +48 22 601 23 24
Fax: +48 22 601 34 67
<http://www.policja.pl/>

Ministerio de Finanzas
Departamento de policía aduanera
División de DPI
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Varsovia
Polonia
Tel.: +48 22 694 31 33
Fax: +48 22 694 31 34

Servicio de información de las autoridades aduaneras:
Correo electrónico: informacja.celna@mofnet.gov.pl

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables:

Ley de 4/2/1994 sobre derechos de autor y derechos conexos

El texto completo en inglés puede encontrarse en:
http://www.mk.gov.pl/cps/rde/xbcr/mkid/act_on_copyright.pdf

Nota: El Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional polaco se ocupa de todas las cuestiones relativas a los

derechos de autor y derechos conexos. Se puede acceder a su página web en:
<http://www.mkidn.gov.pl>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La protección de los derechos de autor se concede al autor, con independencia de si se cumple o no con los requisitos formales. Está garantizada por ley, si la obra del autor:

- muestra actividad creativa;
- posee carácter singular;
- se ha fijado de cualquier forma.

Los derechos de autor ofrecen protección a obras tales como:

- Obras literarias, periodísticas, científicas y de cartografía y programas de ordenador;
- Obras artísticas;
- Obras fotográficas;
- Instrumentos musicales de cuerda;
- Obras musicales, así como las obras líricas y musicales;
- Obras teatrales, obras musicales y teatrales, así como obras coreográficas y pantomimas;
- Obras audiovisuales (incluyendo películas).

No se puede conceder protección a:

- los descubrimientos;
- las ideas;
- los procedimientos;
- los métodos y principios de operación o los conceptos matemáticos;
- las leyes y sus textos oficiales;
- las especificaciones de patentes y de diseños industriales publicadas.

Duración de la protección

Los derechos de autor consisten en 2 tipos de derechos:

1. derechos morales del autor
2. derechos patrimoniales del autor

Los derechos morales no se extinguen tras la muerte del autor.

Los derechos patrimoniales se extinguen 70 años después de la muerte del autor.

Propiedad del derecho

El titular de los derechos de autor es normalmente el autor. Está autorizado a explotar los derechos morales y patrimoniales, sobre todo, el derecho a:

- firmar la obra con su nombre o seudónimo o ponerla a disposición del público de forma anónima;
- decidir si se pone la obra a disposición del público por primera vez;
- controlar la forma en que se utiliza la obra;
- utilizar la obra en exclusiva;
- recibir remuneración por el uso de la obra.

¿Qué hacer si me copian? (derechos de autor y derechos conexos)

Si se infringen los derechos de autor de un titular de derechos, se pueden adoptar medidas civiles o penales.

A. Medidas civiles:

El titular del derecho puede solicitar que la persona que ha infringido los derechos patrimoniales del autor:

- cese la infracción;
- elimine las consecuencias de la infracción;
- compense los daños y perjuicios.

y también (independientemente de las reivindicaciones antes mencionadas):

- realizar uno o múltiples comunicados en la prensa,
- pagar una cantidad adecuada de, al menos, el doble del valor probable de los beneficios recibidos por el autor del infractor a favor del Fondo de Promoción de la Actividad Creativa.

B. Medidas penales

Existe un listado específico de actos penalizados y:

- perseguidos a petición del titular de los derechos de autor (ej.: usurpar la autoría o engañar a los demás sobre la autoría de la totalidad o parte de la obra de otra persona o la ejecución artística de otra persona);
- perseguidos por virtud de la oficina – (ej.: plagio, difusión ilegal de las obras).

Intervención en las aduanas

1. Leyes aplicables:

Reglamento del Consejo (CE) n° 1383/2003
Reglamento del Consejo (CE) n° 1891/2004

2. Solicitud de intervención aduanera:

El titular del derecho puede presentar una solicitud de intervención aduanera. Existen dos requisitos básicos relativos a la solicitud:

1. Debe incluir una descripción lo suficientemente exacta para hacer posible la selección y la identificación.
2. El titular del derecho debe probar que detenta el derecho de propiedad intelectual, o que es el usuario autorizado del derecho.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual en cuestión son:

- marca, marca comunitaria;
- diseño industrial, dibujo y modelo comunitario;
- derechos de autor o derechos conexos;
- patente;
- certificado complementario de protección;
- derecho de las variedades vegetales;
- denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

Desde 2008, las autoridades aduaneras han trabajado con la ayuda de “VINCI”, un sistema especial electrónico de protección de derechos de PI. Su función principal es recoger y procesar información facilitada por los fabricantes en relación con los productos originales y falsos para detectar los productos pirateados de forma más eficiente. Se recomienda a los círculos empresariales y a todos los propietarios de los derechos de PI de Polonia que cooperen con el servicio de aduanas en este tema.

3. Procedimiento:

La agencia responsable de investigar estas solicitudes en Polonia:

Cámara de aduanas en Varsovia
ul. Modlińska 4
03-216 Varsovia
Polonia

Tel.: +48 22 614 42 51

Correo electrónico: IC440000@war.mofnet.gov.pl

- La solicitud es gratuita;
- Se comunica al solicitante la decisión de aduanas en el plazo de 30 días laborables desde que reciben la solicitud;
- Si se aprueba una solicitud de intervención, el departamento de aduanas competente determina el periodo durante el que las autoridades aduaneras van a actuar (normalmente un año). Este periodo puede ampliarse bajo petición, como máximo 30 días laborables antes de que finalice la solicitud inicial de intervención;
- La solicitud debe presentarse en formularios específicos (los formularios modelo vienen anexos al Reglamento del Consejo 1383/2003).

Nota: la solicitud de intervención puede realizarse como medida preventiva o como reacción frente a las infracciones.

4. Se puede encontrar información útil en:

Servicio de aduanas polaco:

<http://www.clo.gov.pl/>

Datos de contacto de la Oficina nacional de patentes y otras organizaciones importantes:

Oficina de Patentes de la República de Polonia

Al. Niepodległości 188/192

00-950 Varsovia

Polonia

Tel.: +48 22 5790 000

Correo electrónico: informacja@uprp.pl

www.uprp.pl

Derechos de autor y derechos conexos

Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Varsovia

Polonia

Tel.: +48 22 42 10 555

Fax: +48 22 82 69 148

Correo electrónico: rzecznic@mkidn.gov.pl

<http://www.mkidn.gov.pl>

Denominación de origen protegida (DOP), Indicaciones geográficas protegidas (IGP) y Especialidades tradicionales garantizadas (ETG)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ul. Wspólna 30

00-930 Varsovia

Polonia

Tel.: +48 22 623 22 08, +48 22 623 27 96

Fax: +48 22 623 23 00

Correo electrónico: oznaczenia@minrol.gov.pl

www.minrol.gov.pl

Derechos de variedades vegetales

Centro de investigación para las pruebas de cultivo

63-022 Słupia Wielka

Polonia

Tel.: +48 61 285 23 41

Fax: +48 61 285 35 58

Correo electrónico: sekretariat@coboru.pl

www.coboru.pl

Portugal

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Código de Propiedad industrial (CPI) – Decreto-Ley nº 36/2003.

Modificaciones al CPI – Decreto-Ley nº 143/2008.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Se puede registrar un diseño que cumpla las siguientes condiciones:

- debe ser nuevo
- debe poseer carácter singular

El solicitante debería prestar especial atención a las divulgaciones en público antes del registro. Únicamente son aceptables en determinadas condiciones.

No se puede registrar como diseño industrial lo siguiente:

- programas de ordenador;
- productos dictados exclusivamente por su función técnica;
- productos semiconductores;
- productos con un diseño que contravenga el orden público, la moralidad y las buenas costumbres.

Si desea obtener más información en portugués y en inglés, visite:

www.inpi.pt [Diseños – ¿Cómo proteger su diseño?].

Requisitos formales

Una solicitud de registro puede presentarse *on line*, utilizando las aplicaciones disponibles en la página web del INPI-PT: www.inpi.pt [Servicios *on line* – Diseño – Presentación].

Para solicitar el registro de un diseño industrial, el solicitante debe aportar lo siguiente:

- una descripción del diseño industrial con un máximo de 50 palabras por producto (opcional);
- representaciones gráficas o fotografías del diseño industrial;
- dibujo(s) para la publicación;
- pago de las tasas de solicitud.

Una solicitud puede incluir hasta 100 productos, siempre que pertenezca a la misma clase en la Clasificación Internacional de Diseños y Modelos Industriales (solicitudes múltiples).

Si el solicitante no reside en Portugal, puede acceder directamente a los servicios del INPI, indicando una dirección en Portugal o facilitando una dirección de correo electrónico o un número de fax, donde recibir las notificaciones.

Si el solicitante está representado por un representante autorizado, debe aportarse el poder de representación pertinente. Este documento no es necesario cuando el representante es un agente de la propiedad industrial.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud *	On line	En papel
hasta 5 productos	90 EUR	180 EUR
por producto adicional	10 EUR	20 EUR

* incluye la publicación y, en caso de oposición, el examen.

Costes de mantenimiento – por producto	On line	En papel
1 ^{os} cinco años	0	0
2 ^{os} cinco años	30 EUR	60 EUR
3 ^{os} cinco años	40 EUR	80 EUR
4 ^{os} cinco años	50 EUR	100 EUR
5 ^{os} cinco años	60 EUR	120 EUR

Si desea cifras actualizadas, visite: www.inpi.pt [Propiedad industrial – Tabla de tasas].

Se puede obtener ayuda para la protección de los derechos de propiedad industrial integrados en proyectos de más envergadura. Para más información, consulte:

- www.inpi.pt [Propriedade Industrial – Apoios à PI]
- www.incentivos.qren.pt

Examen

El registro del diseño industrial no se concede de forma automática. Una vez que se presenta la solicitud, es objeto de un examen formal y, posteriormente, se publica *on line* en el Boletín de Propiedad Industrial. Después, hay un periodo de 2 meses en los que aquellos que se consideren perjudicados por la posible concesión del registro pueden formular oposiciones.

Un examen evaluador de los requisitos de novedad y de originalidad, se realiza únicamente si un tercero formula una oposición.

Las resoluciones del INPI pueden recurrirse ante el Tribunal de lo Mercantil de Lisboa en un periodo de 2 meses tras la publicación de la resolución en el Boletín de Propiedad Industrial.

Duración de la protección

El registro es válido durante 5 años desde la fecha en que se presenta la solicitud y puede renovarse por periodos adicionales de 5 años, hasta un máximo de 25.

Para obtener información sobre cómo conservar un derecho de diseño, visite: www.inpi.pt [Diseño - Mantenimiento].

El pago de las tasas de mantenimiento (cada 5 años) puede efectuarse directamente *on line*, utilizando las aplicaciones disponibles en el portal del INPI-PT.

<https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=D&lang=EN>

Propiedad del derecho

El registro de un diseño industrial confiere a su titular los siguientes derechos:

- La opción de evitar que terceros produzcan, fabriquen, vendan o exploten económicamente el diseño industrial protegido, sin el consentimiento del titular.
- La opción de etiquetar un diseño industrial como protegido para disuadir posibles infracciones (utilizando los términos “diseño industrial n°” o las iniciales “DM n°”).
- La opción de ceder el registro o conceder licencias a terceros para la explotación del diseño industrial, de forma gratuita o mediante el pago de un canon.
- Todo diseño industrial se beneficia también de la protección que ofrecen los derechos de autor, desde la fecha en que se creó, o en que fue definido en cualquier forma.

Si desea obtener más información sobre este tema, visite:

www.inpi.pt [Diseño – Mantenimiento].

Derechos de marca

Leyes aplicables

Código de Propiedad Industrial (CPI) – Decreto-Ley n° 36/2003.

Modificaciones al CPI – Decreto-Ley n° 143/2008.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Los siguientes tipos de marcas pueden registrarse: verbales, pictóricas, mixtas, sonoras, tridimensionales, eslóganes y colectivas.

No se pueden registrar marcas que:

- no posean carácter distintivo;
- puedan engañar al consumidor;
- sean contrarias a la ley y al orden público u ofendan la moralidad y las buenas costumbres;
- incluyan símbolos de un estado, emblemas del gobierno o de organizaciones extranjeras, escudos, medallas, nombres o retratos de personas, o signos con un alto grado de valor simbólico (como los símbolos religiosos), entre otros (excepto con la autorización de las partes pertinentes);
- constituyan una infracción de los derechos de otra persona o puedan favorecer los actos de competencia desleal.

Si desea obtener más información sobre este tema, visite:

www.inpi.pt [Marcas – ¿Qué es una marca?].

La solicitud de un registro puede presentarse *on line*, utilizando la página web del INPI-PT:

www.inpi.pt [Servicios *on line* – Marcas – Presentación].

Si el signo susceptible de protección no es solamente verbal, el solicitante debe adjuntar un dibujo de la marca al presentar la solicitud.

El solicitante también puede necesitar presentar documentos que prueben las reivindicaciones hechas en la solicitud, como la reivindicación de un derecho de prioridad o las declaraciones de consentimiento o autorización referentes al uso de elementos incluidos en la marca.

Si el solicitante no reside en Portugal, puede acceder directamente a los servicios del INPI, indicando una dirección en Portugal o facilitando una dirección de correo electrónico o un número de fax, donde recibir las notificaciones.

Si el solicitante está representado por un representante autorizado, debe aportarse el poder de representación pertinente. Este documento no es necesario cuando el representante es un agente de la propiedad industrial.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud *	On line	En papel
1ª clase	90 EUR	180 EUR
Por clase adicional	30 EUR	60 EUR

* incluye examen y publicación.

Costes de mantenimiento:

Costes de mantenimiento	On line	En papel
Una clase	45 EUR	90 EUR
Por clase adicional	30 EUR	60 EUR

Si desea obtener cifras actualizadas, consulte: www.inpi.pt [Propiedad industrial – Tabla de tasas].

Se puede obtener ayuda en la protección de los derechos de propiedad industrial integrados en proyectos de mayor envergadura. Para más información, consulte:

- www.inpi.pt [Propriedade Industrial – Apoios à PI]
- www.incentivos.qren.pt

Examen

El registro de una marca no se concede de forma automática. El procedimiento de solicitud comienza una vez presentada la solicitud e incluye un examen de acuerdo con las disposiciones que regulan la composición de las marcas.

Una vez presentada la solicitud, es objeto de un examen formal y luego se publica *on line* en el Boletín de Propiedad Industrial. Después hay una fase en la que aquellos, que se consideren perjudicados por la posible concesión de un registro, pueden formular oposiciones.

Cuando finaliza la fase de oposición (los solicitantes pueden contestar a las oposiciones), la solicitud es objeto de un examen de fondo, tras el que se emite la resolución. ¡Al final de este procedimiento, y si no se encuentran motivos de denegación, la marca se considera protegida!

Una marca regular se concede en una media de 3 meses desde la presentación de la solicitud.

Las resoluciones del INPI pueden recurrirse ante el Tribunal de lo Mercantil de Lisboa en un periodo de 2 meses tras la publicación de la resolución en el Boletín de Propiedad Industrial.

Duración de la protección

El registro es válido durante 10 años desde la fecha de concesión. Dicho periodo es renovable de forma indefinida por periodos adicionales de 10 años.

Durante el periodo de validez, los elementos esenciales de una marca no pueden alterarse.

Para obtener más información sobre cómo mantener una marca, consulte: www.inpi.pt [Marcas- Mantenimiento].

El pago de las tasas de registro y de renovación puede hacerse *on line* en la página web del INPI-PT: <https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=M&lang=EN>

Propiedad del derecho

El registro de una marca confiere a su titular los siguientes derechos:

- La opción de evitar que terceros utilicen todo signo igual o similar en los productos o servicios para los que se ha protegido la marca, sin el consentimiento del titular.
- La opción de marcar sus productos con los términos "Marca registrada" o las iniciales "M.R.") para disuadir posibles infracciones.
- La opción de ceder el registro o conceder licencias a terceros para la explotación de la marca, de forma gratuita o mediante el pago de una tasa.

Derechos de patente, incluidos modelos de utilidad

Leyes aplicables

Código de Propiedad Industrial (CPI) – Decreto-Ley nº 36/2003.

Modificaciones al CPI – Decreto-Ley nº 143/2008.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La protección se otorga a las invenciones que son nuevas, tienen capacidad inventiva y poseen aplicabilidad industrial.

El solicitante debería prestar especial atención a las divulgaciones al público realizadas antes de la solicitud, ya que sólo son aceptables en determinadas condiciones.

Lo siguiente no puede protegerse mediante patente:

- descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- materiales o sustancias que ya existen en la naturaleza o materiales nucleares;
- creaciones estéticas;
- proyectos, principios o métodos para el ejercicio de actividades intelectuales en el ámbito de los juegos y las actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador, como tal, sin ninguna contribución;
- las formas de presentar informaciones;
- los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, así como los métodos de diagnóstico para humanos o animales. No obstante, pueden prote-

gerse los productos, sustancias y compuestos utilizados en estos métodos.

Las invenciones pueden protegerse mediante dos tipos de derechos de propiedad industrial: patentes y modelos de utilidad.

Patente o modelo de utilidad: ¿cuál elegir?

La elección radica en el solicitante, que debería considerar las ventajas y desventajas de cada tipo de protección antes de tomar una decisión. La protección de una invención a través de un modelo de utilidad implica un procedimiento administrativo más rápido y sencillo que el procedimiento de solicitud de una patente. Este tipo de protección no puede concederse a las invenciones que incluyan material biológico o procedimientos o sustancias farmacéuticas o químicas. En cuanto a los modelos de utilidad, se pueden presentar dos tipos de solicitudes, con examen o sin él. Por otra parte, las solicitudes de patentes deben examinarse siempre, ya que el examen es parte fundamental del proceso de concesión de la patente.

La principal ventaja de los modelos de utilidad es que sólo se requiere a los solicitantes el pago de la tasa de solicitud. Pueden posponer o incluso no pagar nunca la tasa de examen (que normalmente es superior ya que se trata de una tarea mucho más costosa y exigente a nivel intelectual). Dicha tasa sólo se paga si se considera necesario (por ejemplo, si el propietario quisiese iniciar acciones legales).

La relación entre un modelo de utilidad y una patente cuenta con cierto grado de flexibilidad. De hecho, a petición del solicitante, una invención que se presenta para obtener protección como modelo de utilidad también puede protegerse mediante patente (o viceversa), de modo simultáneo o consecutivo, en el plazo de un año desde la fecha de la primera solicitud.

Para obtener más información, consulte: www.inpi.pt [Patentes – ¿Qué es una patente?].

Requisitos formales

Una solicitud de patente o de modelo de utilidad puede presentarse *on line*, utilizando las aplicaciones disponibles en la página web del INPI-PT:

www.inpi.pt [Servicios *on line*– Patentes – Presentación].

Con el objetivo de presentar una solicitud de patente o de modelo de utilidad, el solicitante debe presentar al INPI lo siguiente, en portugués:

- una descripción de la reivindicación de la invención relativa a la novedad y a las características distintivas;
- una descripción de la invención;
- los dibujos que puedan necesitarse para una completa comprensión de la descripción (cuando sea aplicable);
- un resumen de la invención;
- una imagen para la publicación (si se requieren dibujos para comprender el resumen);
- el pago de las tasas de solicitud.

Si el solicitante no reside en Portugal, puede acceder directamente a los servicios del INPI, indicando una dirección en Portugal o facilitando una dirección de correo electrónico o un número de fax, donde recibir las notificaciones.

Si el solicitante está representado por un representante autorizado, debe aportarse el poder de representación pertinente. Este documento no es necesario cuando el representante es un agente de la propiedad industrial.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud	On line	En papel
Tasa de presentación de la solicitud*	90 EUR	180 EUR
Tasa de presentación del modelo de utilidad**	50 EUR	100 EUR
Tasa de examen del modelo de utilidad	75 EUR	150 EUR

* incluye el examen y la publicación.

** incluye la publicación.

Costes de mantenimiento:

Son gratuitos hasta la 4ª anualidad.

Puede consultar el valor de las anualidades posteriores y las cifras actualizadas en: www.inpi.pt [INPI – Introducción – Tabla de tasas].

Tenga en cuenta que los pagos realizados *on line* se benefician de importantes descuentos.

Se puede obtener ayuda en la protección de los derechos de propiedad industrial integrados en proyectos de mayor envergadura. Para más información, consulte:

- www.inpi.pt [Propriedade Industrial – Apoios à PI]
- www.incentivos.qren.pt

Examen

Una patente o un modelo de utilidad no se concede de forma automática. El procedimiento empieza una vez presentada la solicitud e incluye un examen (salvo que se trate de una solicitud de modelo de utilidad sin examen), de acuerdo con la ley que regula la protección de las invenciones.

Una vez que se ha presentado la solicitud, es objeto de un examen formal y luego se publica *on line* en el Boletín de la Propiedad Industrial 18 meses después de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud. En el momento de presentar la solicitud, el solicitante puede pedir que se adelante la publicación.

En el caso de un modelo de utilidad, el plazo para la publicación es menor, 6 meses en lugar de 18. En el momento de presentar la solicitud o incluso después (hasta 18 meses desde la fecha de solicitud o de prioridad), el solicitante puede pedir que se adelante o se aplase la solicitud, si se quiere mantener la invención en secreto.

Tras la fecha de solicitud, se realiza una búsqueda para determinar la novedad y la actividad inventiva de la invención. Este informe sólo se entrega al solicitante y puede ser un factor importante en la decisión de ampliar la protección a otros países.

Tras la publicación de la solicitud, comienza una fase de oposición de 2 meses, durante la que cualquiera que se considere perjudicado por la concesión puede presentar su oposición.

Una vez finalizada la fase de oposición, la solicitud es objeto de un examen (excepto en el caso de una solicitud de modelo de utilidad en que no se haya solicitado examen y no se haya presentado oposición). La finalización de este procedimiento consiste en la notificación de la concesión, rechazo o concesión parcial.

Las resoluciones del INPI pueden recurrirse ante el Tribunal de lo Mercantil de Lisboa en un periodo de 2 meses tras la publicación de la resolución en el Boletín de Propiedad Industrial.

Duración de la protección

La duración de una patente es de 20 años, desde la fecha de prioridad o de solicitud.

La duración de un modelo de utilidad es de 6 años, a partir de la fecha de solicitud o de prioridad, aunque dicho plazo puede ampliarse. Durante los últimos 6 meses del periodo de validez, el propietario puede solicitar una extensión de 2 años, y durante los 6 últimos meses de este periodo adicional, se puede solicitar una segunda y última extensión del periodo de protección, de nuevo durante 2 años. La duración de la protección de un modelo de utilidad, incluyendo las dos extensiones, no puede superar los 10 años, desde la fecha en que se presentó la solicitud inicial.

Las tasas de mantenimiento de las patentes y los modelos de utilidad se pagan de forma anual, y se las conoce como anualidades.

Para obtener información sobre cómo mantener los derechos de patentes, visite: www.inpi.pt [Patentes - Mantenimiento].

El pago de anualidades puede realizarse *on line* en la página web del INPI-PT:
<https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=P&lang=EN>

Propiedad del derecho

La concesión de una patente o modelo de utilidad confiere a su propietario los siguientes derechos:

- a explotar en exclusiva la invención en cualquier parte del país;
- la opción de evitar que terceros produzcan, fabriquen, vendan o exploten económicamente el producto o procedimiento protegido sin el consentimiento del titular. También evita que otros soliciten protección para el mismo producto o procedimiento y emplee o aplique los mismos medios o procesos divulgados en la patente o modelo de utilidad que ha sido concedido;
- la opción de etiquetar los productos como protegidos para disuadir posibles infracciones (utilizando los términos 'patentado' o 'patente n°' o la abreviatura 'Pat. N°'; 'Modelo de utilidad n°'; o 'M.U. n°'; o 'U.M. n°');
- la opción de ceder el derecho o conceder licencias a terceros para explotar la invención, de forma gratuita o mediante el pago de un canon.

Para obtener información sobre los límites a los derechos conferidos por una patente, consulte: www.inpi.pt [Patentes – Mantenimiento – ¿Qué derechos confiere?].

Solicitudes provisionales de patente

¿En qué consiste?

Es una nueva forma de presentar una solicitud de patente, más fácil, simple y accesible:

- basta con presentar una descripción de la invención, en portugués o en inglés;
- permite el establecimiento de la prioridad de una invención;
- es válida durante 12 meses y podría, en este plazo, transformarse en una solicitud definitiva.

La solicitud provisional de patente puede no ser admitida en algunos países como modo de establecer la prioridad de una invención. El solicitante siempre debería preguntar sobre los requisitos en los países en que se solicita la protección.

¿A qué necesidades responde la solicitud provisional?

- A la falta de capacidad financiera inmediata para recurrir a una solicitud completa;
- A la falta de tiempo para evaluar las posibilidades de la invención;
- A la falta de tiempo para formalizar una solicitud de patente completa, cuando se enfrenta a la necesidad de llevar a cabo una divulgación inminente de la invención.

¿Cómo presentar la solicitud provisional?

- Presentar la identificación completa del solicitante;
- Remitir un documento, en portugués o en inglés, que describa la invención (por ejemplo, un documento científico). El documento debería describir el objeto de la solicitud de forma suficiente para permitir la realización de la invención por parte de un experto en la materia;
- Pagar una tasa reducida.

Se puede presentar una solicitud provisional de patente en la página web INPI-PT: www.inpi.pt [Servicios *on line* – Patentes – Presentación].

¿Cuáles son los pasos siguientes?

El INPI remite al solicitante un informe de búsqueda con la información sobre el estado de la técnica actual (si se solicita el informe).

Antes de que el periodo de 12 meses haya finalizado, el solicitante debería pedir la conversión de la solicitud provisional en una solicitud definitiva de patente.

Si la solicitud provisional de patente no se convierte en el plazo de 12 meses, el solicitante pierde todos los beneficios y la solicitud se considera retirada.

¿Cómo convertir una solicitud provisional de patente en una solicitud definitiva?

Presentar, en portugués, todos los documentos necesarios para una solicitud de patente.

La solicitud definitiva resultante de la conversión no puede incluir elementos que no estén en la solicitud provisional.

Tras solicitar la conversión, sigue los pasos normales de una solicitud completa.

Si desea obtener más información, visite:
www.inpi.pt - [Patentes – Protección en Portugal – Solicitud provisional de patente].

Costes (en la fecha de publicación)

Tasas	On line	En papel
Tasa de solicitud	10 EUR	20 EUR
Tasa de búsqueda	20 EUR	40 EUR
Conversión en una solicitud de patente definitiva	60 EUR	120 EUR

Si desea obtener cifras actualizadas, puede visitar:
www.inpi.pt [Propiedad Industrial – Tabla de tasas].

¿Qué hacer si me copian? (diseños, marcas, patentes)

Una vez que se han protegido los derechos de propiedad industrial, los propietarios han tenido varios medios a su disposición para reaccionar frente a la infracción:

- Si quiere que los infractores sean castigados, pueden presentar una acción penal ante los tribunales con una denuncia formal a las autoridades competentes (la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), la Brigada de Aduanas de la Guardia Nacional Republicana (GNR) o la Oficina del fiscal). **El INPI no recibe ni envía denuncias por infracción.**
- Si el objetivo es recibir una compensación por los daños reales o inmateriales sufridos como consecuencia de las actividades infractoras, el propietario debería saber que de las infracciones surge una responsabilidad civil no contractual y que el infractor puede verse obligado a pagar la indemnización.

Toda persona que infrinja los derechos de un tercero podría hacer frente a una pena de cárcel, a que se le embarguen todos sus activos para pagar una multa equivalente, multas o indemnizaciones, o a ser obligado a cesar su actividad comercial (mediante el cierre de su empresa, por ejemplo).

Datos de contacto importantes:

- **ASAE** – Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica - www.asae.pt
- **GNR** - Brigada Fiscal de la Guardia Nacional Republicana - www.gnr.pt
- **DGAIEC** – Dirección General de Aduanas www.dgaiec.min-financas.pt
- **INPI** – Instituto Nacional de Propiedad Industrial- www.inpi.pt
- **PSP** – Policía de Seguridad Pública - www.psp.pt

Derechos de autor y derechos conexos¹

Leyes aplicables

Ley nº 16/2008 por la que se modifica y reedita el Código de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Régimen de protección jurídica de los programas de ordenador – Decreto-Ley nº 252/94.

1. La información facilitada en esta sección ha sido obtenida de las páginas web de las entidades competentes.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Las creaciones intelectuales en el ámbito literario, científico y artístico reciben protección en el marco del Código de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Dicho código no protege las ideas, procedimientos, sistemas, métodos matemáticos, algoritmos, conceptos, principios o descubrimientos.

Los programas de ordenador con carácter creativo tienen derecho a recibir una protección análoga a la que se ofrece a las obras literarias. La misma se aplica a las bases de datos.

La protección de estas obras es independiente de la divulgación, publicación, utilización o explotación.

Si desea más información, visite:

- <http://www.igac.ml.pt/>
- <http://www.assoft.pt/>

Requisitos formales

El registro de los derechos de autor y los derechos conexos es puramente opcional, declarativa, sólo garantiza una presunción inicial de autoría.

El registro de una obra literaria, artística o científica debe solicitarlo el propietario(s) de los derechos o su representante(s). El registro puede hacerse *on line* en: <http://www.igac.ml.pt/>

Para obtener más información sobre cómo registrar los programas de ordenador, visite:

<http://www.assoft.pt/default.asp?flag=1&idmenu=3&idsubmenu=25&idsubsubmenu=4&ind=0>

Costes (en la fecha de publicación)

Los costes de registro opcional en **IGAC** – *Institución para la Inspección General de Actividades Culturales* son las siguientes:

- Tasa básica: por cada obra – 25 EUR
- La suspensión del acto de registro – 10 EUR
- Certificado de una obra: 40 EUR

Examen

No aplicable.

Duración de la protección

En general, los derechos de autor se extinguen 70 años después de la muerte del autor, incluso si la obra sólo se ha publicado de forma póstuma.

Los derechos conexos se extinguen 50 años:

- después de la representación o ejecución por parte del artista;
- después de la presentación por parte del autor del fonograma, videograma o película;
- después de la primera transmisión por parte de una entidad de radiodifusión.

Propiedad del derecho

En general, los derechos de autor pertenecen al creador intelectual de la obra. La ley establece excepciones, como en el caso de las obras colectivas o en copropiedad, o las obras realizadas por contrato o encargo.

El autor posee derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales conceden al autor el derecho exclusivo a utilizar la obra o a autorizar a que un tercero la utilice en su totalidad o en parte. Independientemente de los derechos patrimoniales, e incluso tras su cesión o extinción, el autor posee los derechos morales relativos a su obra, entre otros: el derecho a reivindicar la paternidad y a garantizar su autenticidad e integridad.

¿Qué hacer si me copian? (derechos de autor y derechos conexos)

Si el propósito es castigar a los infractores, el propietario puede presentar una denuncia oficial ante las autoridades pertinentes: Institución para la Inspección General de Actividades Culturales (IGAC), Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), Guardia Nacional Republicana (GNR), Policía de Seguridad Pública (PSP), Oficina del Fiscal del Estado.

Otros datos para presentar denuncias por infracción de derechos de autor son:

- Por correo electrónico a: combatepirataria@igac.pt

Por correo a: **IGAC** - Institución para la Inspección General de Actividades Culturales

Palácio Foz, Praça dos Restauradores
Apartado 2616 , 1116-802 Lisboa
Tel. 351 21 321 25 00;
Fax: 351 21 321 25 66

o

Rua Gonçalo Cristovão, nº 84, 5º Dt, 4000-264 Oporto
Tel. 351.223.394.520; Fax: 351.223.394.529
Correo electrónico: igacgeral@igac.pt

Datos de contacto importantes:

- **ASAE** – Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica - www.asae.pt
- **GNR** - Brigada Fiscal de la Guardia Nacional Republicana - www.gnr.pt
- **PSP** – Policía de Seguridad Pública - www.psp.pt
- **IGAC** – Institución para la Inspección General de Actividades Culturales – www.igac.ml.pt
- **DGAIEC** – Dirección General de Aduanas www.dgaiec.min-financas.pt

Intervención en las aduanas

¿Cómo actúan las autoridades aduaneras portuguesas?

Leyes aplicables:

- Reglamento comunitario nº 1383/2003;
- Artículo 11º, Reglamento comunitario nº 1383/2003, procedimiento simplificado para la destrucción de mercancías;
- Reglamento CE nº 1892/2004;
- Decreto-Ley nº 360/2007.

En general, los agentes de aduanas portugueses actúan en las solicitudes de intervención presentadas por el titular de los derechos. ¡No olvide que esta solicitud puede basarse en una simple sospecha de falsificación! Mientras dure la validez de la solicitud de intervención, si los agentes de aduanas sospechan que un producto infringe dichos derechos, se pone en contacto con el experto designado por el titular de los derechos para examinar la mercancía. Si se confirman las sospechas, aduanas retiene temporalmente la mercancía pendiente de que el titular del derecho actúe. Depende del titular decidir sobre las acciones posteriores, como si se interpone una acción penal ante el tribunal o se llega a un acuerdo con el infractor de los derechos.

Procedimientos

Si posee serias sospechas de que sus productos podrían ser objeto de una infracción de derechos de autor en Portugal, debería dirigirse a la Dirección General de Aduanas (DGAIEC).

Con el objetivo de solicitar una intervención aduanera, debería cumplimentar el formulario “Solicitud de intervención aduanera – PI nacional” (11.3011) o “Solicitud de intervención aduanera – PI comunitaria” (11.3012), disponible en:

http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/default.htm

El formulario de solicitud debería presentarse directamente o por correo a:

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC)

Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira

Rua da Alfândega, nº5 r/c

1149-006 Lisboa

La Dirección General de Aduanas examina la solicitud. Si cumple los requisitos necesarios, se aplaza. Se informa al solicitante de la resolución, y se envía la petición a las Oficinas Nacionales Aduaneras. Normalmente, esta solicitud es válida durante un año y puede ampliarse, a petición del titular de derechos, otro año más.

Considere que no es posible calcular de antemano los costes de almacenamiento y destrucción de la mercancía incautada. La amplia mayoría de almacenes en que se guardan temporalmente los productos pertenecen a empresas privadas, que tienen en cuenta varios factores para determinar el precio final (el tiempo de depósito efectivo de un espacio físico concreto, el volumen de productos, etc.). La destrucción de productos es llevada a cabo bien por las autoridades aduaneras o se puede requerir la contratación de una empresa externa.

Según la ley, el titular del derecho debería afrontar temporalmente los costes de almacenamiento y destrucción de la mercancía.

Más información disponible en:

<http://www.dgaiec.min-financas.pt>

Principales datos de contacto:

Con el objetivo de evitar posibles infracciones de los derechos de propiedad intelectual, debería ponerse en contacto con la Dirección General de Aduanas (DGAIEC). Al hacerlo, permitirá a esta entidad actuar de forma rápida y con información precisa sobre los productos y derechos susceptibles de protección. Usted debería presentar una solicitud de intervención aduanera ante la Dirección General de Aduanas (DGAIEC). La información de contacto es:

- Tel.: +351.21.881.3890
- Correo electrónico: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

Desde el 23/10/2008, existe un nuevo modo de enfrentarse a las infracciones en Portugal, el ARBITRARE – Centro de arbitraje para la propiedad industrial, los nombres de dominio, las empresas y las designaciones.

Es posible ponerse en contacto con este centro para resolver cualquier conflicto en materia de propiedad industrial, los nombres de dominio, las empresas y las designaciones que no sea relativo a los derechos inalienables y que, por una ley especial, sea sometido exclusivamente a un tribunal o a arbitraje obligatorio.

Procedimientos

La documentación del procedimiento, es decir, la petición de someterse a arbitraje y la respuesta por escrito, deberá, por norma general, presentarse por vía electrónica a: <http://www.arbitrare.pt>

Esta petición debe incluir:

- a) La identidad de las partes y de otras entidades implicadas y sus direcciones;

b) Indicación de la dirección postal y el correo electrónico en que se debe notificar al demandante;

c) Informe de los hechos y motivos en los que se basa la solicitud, así como una breve pero precisa presentación de las reivindicaciones;

d) Referencia a los tipos de prueba presentados o que se va a presentar;

e) Indicación del valor del litigio;

f) Referencia al idioma que va a utilizarse en el procedimiento de arbitraje (portugués o inglés).

La demanda debe acompañarse del acuerdo de arbitraje, los documentos que el demandante pretende utilizar para demostrar los hechos en los que basa la demanda, así como el justificante de pago de las costas del procedimiento, en los términos de las disposiciones respectivas.

El litigio se resolverá en un máximo de 6 meses, excepto en casos muy complejos, para los que el límite de tiempo puede ampliarse 6 meses más.

Por ley, la resolución del arbitro tiene el mismo poder ejecutivo que la sentencia del tribunal de primera instancia.

Más información disponible en:
<http://www.arbitrare.pt>

Datos de contacto de la Oficina Portuguesa de Propiedad Industrial:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas;
1149-035 Lisboa; Portugal
www.inpi.pt
Tel.: +351.21.881.8100, Fax: +351.21.886.9859
Correo electrónico: atm@inpi.pt

Rumanía

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Ley de diseños industriales nº 129/1992

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Un diseño o modelo de un artículo bidimensional o tridimensional puede protegerse si:

- es nuevo;
- posee carácter singular.

Todos los detalles importantes están disponibles en: <http://www.osim.ro/desene/pdmi.htm>

Un diseño o modelo no puede protegerse si:

- está determinado por una función técnica;
- tiene una finalidad y una apariencia contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

Requisitos formales

La Oficina Nacional de Patentes (OSIM) facilita de forma gratuita un formulario de solicitud estándar para el registro de un diseño industrial. La solicitud puede presentarse directamente en la OSIM o por correo.

La solicitud incluirá:

- nombre y dirección del solicitante;
- nombre y dirección del representante (si lo hubiese);
- una representación gráfica y una indicación del producto;
- una breve descripción de los elementos característicos de la nueva apariencia del producto;
- nombre y dirección del autor del diseño.

La solicitud también adjuntará:

- el poder de representación del representante (si lo hubiese);

- copias de las reproducciones gráficas del diseño;
- pago de las tasas de solicitud.

La representación por parte de un agente autorizado de la PI es obligatoria **exclusivamente** para las personas que no posean domicilio o establecimiento empresarial registrado en Rumania, excepto en el caso del procedimiento de presentación de la solicitud.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa para los diseños individuales	EUR
Presentación de la solicitud:	
a) por el primer diseño	30
b) por cada diseño adicional	10
Publicación:	
a) por cada dibujo en el espacio estándar (6x 6cm), blanco-negro	20
b) por cada dibujo en el espacio estándar (6x 6cm), color	100
c) por los elementos característicos (hasta 30 palabras)	10
Examen:	
a) por el primer diseño	50
b) por cada diseño adicional	10
Emisión del certificado de registro:	
a) de 1-20 diseños	20
b) de 21-50 diseños	30
c) de 51-100 diseños	50
Mantenimiento de conformidad con el certificado de registro por cada año de protección, durante los primeros cinco años:	
a) de 1-20 diseños	100
b) de 21-50 diseños	125
c) de 51-100 diseños	150
Renovación del certificado de registro por cada año de protección:	
a) de 1-20 diseños	20
b) de 21-50 diseños	25
c) de 51-100 diseños	30

Examen

Una vez que se ha presentado la solicitud de diseño y se cumplen los requisitos formales, se publica la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), tras el pago de una tasa. Las partes interesadas pueden oponerse al registro del diseño por escrito.

El procedimiento más importante es el examen de fondo, durante el cual se examina la solicitud del diseño/modelo en cuanto a la novedad y a las características distintivas y se compara con el estado de la técnica actual en ese ámbito.

Si se aprueba el registro, se concede un título de protección, el Certificado de registro del diseño/modelo, tras el pago de una tasa.

Duración de la protección

El plazo de protección de un certificado de registro de diseño es de, al menos, 10 años y como máximo 25, desde el día en que se presentó la solicitud.

Propiedad del derecho

Durante el periodo de validez del registro de diseño, el propietario posee el derecho exclusivo de utilizar el diseño y evitar que terceros, sin consentimiento previo, lo utilicen.

El propietario tiene el derecho de prohibir que terceros lleven a cabo los siguientes actos sin permiso: reproducir, fabricar, comercializar o poner a la venta, importar, exportar o utilizar un producto que tenga el diseño incorporado o aplicado a sí mismo, o almacenar dicho producto con los fines mencionados. El derecho puede cederse en su totalidad o en parte y puede heredarse.

Derechos de marca

Leyes aplicables

Ley nº 84/1998 sobre marcas e indicaciones geográficas

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Una marca no protege el producto en sí mismo. Se trata de un signo que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona natural o jurídica de los pertenecientes a otras personas.

Se puede registrar como marca lo siguiente: palabras, incluidos nombres propios, dibujos, letras, números, elementos gráficos, formas tridimensionales, sobre todo la forma de los productos o su embalaje, combi-

naciones de colores, así como cualquier combinación de estos símbolos.

Los siguientes elementos quedan excluidos de la protección y no pueden registrarse:

- aquéllos sin carácter distintivo;
- aquéllos capaces de confundir al público sobre el origen geográfico, calidad o naturaleza del producto o servicio;
- aquéllos contrarios al orden público y a las buenas costumbres.

Toda la información relevante está disponible en: <http://www.osim.ro/marci/pmarc.htm>

Requisitos formales

El derecho a una marca pertenece a la persona natural o jurídica que presenta primero una solicitud para registrar la marca, según los requisitos jurídicos.

La OSIM facilita de forma gratuita un formulario de solicitud estándar. La solicitud puede presentarse directamente ante la OSIM o por correo.

El registro de una marca requiere la presentación ante la OSIM de una solicitud escrita en rumano en un formulario estándar, que incluya:

- nombre y dirección del solicitante;
- nombre y dirección del representante (si lo hubiese);
- el listado de productos o servicios para los que se solicita la protección, de acuerdo con la Clasificación de Niza.

La solicitud también deberá adjuntar:

- el poder de representación del representante (si lo hubiese);
- copias de las reproducciones gráficas de la marca;
- pago de las tasas de solicitud.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasas para las marcas individuales	Euros
Presentación de la solicitud	10
Publicación:	
a) blanco y negro	30
b) color	100
Examen:	
a) por una clase de productos o servicios	
- blanco y negro	110
- color	190
b) por cada clase adicional de productos y/o servicios	50
c) adicionalmente, por un elemento gráfico o una marca denominativa con gráficos especiales	30

Emisión del certificado de registro:	50
Renovación del registro:	
a) por una clase de productos o servicios	120
- blanco y negro	200
- color	
b) por cada clase adicional de productos y/o servicios	50
c) adicionalmente, por un elemento gráfico o una marca denominativa con gráficos especiales	30

Examen

Una vez que se ha presentado la solicitud de marca y se cumplen los requisitos formales, el procedimiento más importante es el examen de fondo, durante el cual se examina la marca en cuanto a los requisitos jurídicos, la anterioridad, las características distintivas y las características descriptivas, y se compara con el estado de la técnica actual en ese ámbito.

Si se aprueba el registro, se concede un título de protección, el Certificado de registro de marca, tras el pago de una tasa.

La solicitud se publica en el Boletín oficial de la propiedad industrial (BOPI), tras el pago de una tasa. La parte interesada puede oponerse al registro de la marca por escrito.

Duración de la protección

El plazo de protección de un certificado de registro de marca es de 10 años, desde la fecha en que se presenta la solicitud. La protección puede renovarse al final de cada periodo de protección de 10 años.

Propiedad del derecho

El registro de una marca confiere al propietario un derecho exclusivo de uso de la marca para los productos y/o servicios que se registraron, así como el derecho a prohibir a terceros que utilicen o imiten la marca de forma fraudulenta.

Los derechos relativos a una marca individual registrada o renovada pueden cederse en su totalidad o en parte, de forma gratuita o mediante el pago de una cantidad. La marca colectiva no se puede ceder.

Importante:

- La protección de una marca o dibujo y modelo comunitario se ha ampliado a Rumania desde su ad-

hesión a la Unión Europea el 1/01/2007 y se debe tener en cuenta.

- Debe prestarse especial atención a la colisión entre la marca y el nombre comercial: la fecha de prioridad podría marcar la diferencia en términos de protección, aunque la marca ofrece el mayor grado de protección.

Derechos de patente, incluidos modelos de utilidad

Leyes aplicables

Ley de patentes nº 64/1991

Ley de modelos de utilidad nº 350/2007

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Una patente protege la solución técnica incorporada en productos y/o procedimientos que sean nuevos, impliquen actividad inventiva y posea aplicabilidad industrial.

Un modelo de utilidad protege únicamente nuevos productos con aplicabilidad industrial.

Toda la información relevante está disponible en:
http://www.osim.ro/brevete/modele_utilitate.html
<http://www.osim.ro/brevete/pbrev.html>

Queda excluido de la protección lo siguiente:

- descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, programas de ordenador; métodos de tratamiento o diagnóstico de animales o seres humanos;
- invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

Requisitos formales

La OSIM facilita de forma gratuita un formulario de solicitud estándar de patente/modelo de utilidad. La solicitud puede presentarse directamente ante la OSIM o por medios electrónicos.

La solicitud incluirá:

- el formulario obligatorio de solicitud de registro;
- una descripción de la invención;
- reivindicaciones;
- dibujos mencionados en la descripción.

La representación por parte de un agente autorizado de la PI es obligatoria exclusivamente para las personas que no posean domicilio o establecimiento empresarial registrado en Rumania.

Costes (en la fecha de publicación)

Procedimiento	Patente (EUR)	Modelo de utilidad (EUR)
Presentación de la solicitud	30	30
Publicación de la solicitud	100	No aplicable
Preparación y publicación del informe de búsqueda	100	100
Examen	400	No aplicable
Publicación de la resolución de concesión y emisión del título	100	400 (incluidos los primeros seis años de protección)

Mantenimiento en vigor (para las patentes):

Durante la 1ª y 2ª anualidad – gratuito

3ª anualidad – 150 EUR;	10ª anualidad – 280 EUR;
4ª anualidad – 160 EUR;	11ª anualidad – 300 EUR;
5ª anualidad – 180 EUR;	12ª anualidad – 320 EUR;
6ª anualidad – 200 EUR;	13ª anualidad – 340 EUR;
7ª anualidad – 220 EUR;	14ª anualidad – 370 EUR;
8ª anualidad – 240 EUR;	15ª anualidad – 400 EUR;
9ª anualidad – 260 EUR;	De la 16ª a la 20ª anualidad – 500 EUR cada año

Renovación de los modelos de utilidad (del 7º al 10º año de protección): 500 EUR.

Importante:

- El gobierno concede ayudas que reducen los costes (hasta un 50% de la cantidad debida), siempre que el solicitante o el propietario de la patente/modelo de utilidad concedido no haya asumido o cedido el derecho por motivos jurídicos o a cambio de un pago.
- Hay otra línea de ayudas disponibles para las PYME, siempre que el beneficio se invierta en activos inmateriales, como los DPI (patentes, marcas, derechos de autor, programas de ordenador).

Para obtener más información consulte el enlace: http://www.mimmc.ro/programe/profit_reinvestit2008

Examen

La solicitud de patentes será, en primer lugar, revisada en relación con los aspectos formales. Si cumple los requisitos, se pagan las tasas de patente y no se retira la solicitud, se publicará la solicitud de patente en un máximo de 18 meses desde la fecha de presentación. La publicación de una patente puede acompañarse de la publicación del informe de búsqueda.

Durante el examen de fondo, el examinador comprueba si:

- la invención se divulga de forma clara y completa;
- la invención es nueva, implica actividad inventiva y posee aplicabilidad industrial.

La Sala de examen decide conceder o denegar la protección, basándose en un informe preparado por un examinador. El solicitante puede recurrir la resolución en el plazo de 3 meses desde la notificación. Todas las resoluciones se publicarán en el BOPI, tras el pago de las tasas.

Cualquier tercero puede solicitar que la oficina anule la patente en su totalidad o en parte en el plazo de 6 meses desde la publicación. Los motivos de nulidad se referirán a la falta de cumplimiento de los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial.

En el caso de los modelos de utilidad, la solicitud es objeto de los siguientes procedimientos:

- examen formal;
- realización del informe de búsqueda;
- publicación de la resolución de registro, junto con el informe de búsqueda.

En el caso de los modelos de utilidad, no se realiza examen de fondo y el certificado se concede bajo la responsabilidad del solicitante.

Duración de la protección

El periodo de validez máximo de una patente es de 20 años desde la fecha en que se presentó la solicitud, siempre que se paguen las tasas de mantenimiento y sin posibilidad de renovación.

El periodo de protección de un modelo de utilidad es de 6 años, con la posibilidad de renovarlo hasta un máximo de 10 años.

La falta de pago de las tasas de renovación o de mantenimientos provocará una pérdida de los derechos conferidos por una patente o modelo de utilidad.

Propiedad del derecho

La patente o el modelo de utilidad concede al propietario el derecho de evitar que terceros lleven a cabo los siguientes actos, sin autorización:

- para los productos (incluidos los obtenidos de un procedimiento patentado): fabricación, comercialización, oferta de venta, uso, importación o almacenamiento con fines de comercialización, oferta de venta o uso de los mismos;
- para los procedimientos (protegidos exclusivamente mediante patente, no modelos de utilidad): uso del mismo.

Los derechos de patente o de modelo de utilidad puede cederse en su totalidad o en parte mediante licencia o cesión y pueden heredarse.

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

Ley de derechos de autor n° 8/1996

Según la ley rumana, una obra de creación intelectual será reconocida y protegida, con independencia de su divulgación al público, simplemente en virtud de su creación.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

El objeto de los derechos de autor serán las obras originales de creación intelectual en el ámbito literario, artístico o científico, sin importar la manera de creación, la forma o modo concreto de expresión y con independencia de sus cualidades y de su finalidad. En los derechos de autor también se incluirán las obras derivadas creadas de una o más obras preexistentes.

Toda la información está disponible en: <http://www.orda.ro/>

Requisitos formales

No se exigen requisitos formales para garantizar la protección de estos derechos.

La inscripción en los Registros nacionales gestionados por la Oficina Rumana de Derechos de Autor (ORDA) de las obras audiovisuales y los programas de ordenador es *opcional*.

Costes (en la fecha de publicación)

Puesto que es opcional, las tasas de registro varían según la operación de 15 EUR a 150 EUR, dependiendo del tipo de obra que se registra.

Duración de la protección

El derecho de autor de una obra literaria, artística o científica surge en el momento de creación de la obra, con independencia de su forma o manera específica de expresión.

El autor de una obra posee derechos patrimoniales y morales. Los derechos morales consisten principalmente en decidir si, cómo y cuándo se divulgará al público y en solicitar el reconocimiento de la autoría de la obra.

Los derechos patrimoniales perduran la vida del autor y tras su muerte se transmitirán mediante herencia, de acuerdo con la legislación civil, por un periodo de 70, con independencia de la fecha en que la obra se divulgó al público de forma lícita.

Propiedad del derecho

Salvo que se demuestre lo contrario, se presumirá que es el autor la persona bajo cuyo nombre se divulgó la obra por primera vez. El autor de una obra poseerá el derecho patrimonial exclusivo de decidir si, cómo y cuándo se va a utilizar o explotar su obra, incluido el derecho a autorizar el uso de la obra por parte de terceros.

El autor o el propietario de los derechos de autor sólo puede ceder los derechos patrimoniales a otras personas por contrato, mediante cesión (licencia) en exclusiva o no exclusiva.

¿Qué hacer si me copian?

Con el propósito de hacer valer los derechos de PI, los propietarios tienen los siguientes recursos:

- la acción civil, a través de la cual los tribunales pueden ordenar el pago de una indemnización por la

totalidad de los daños y perjuicios al propietario y la retirada o eliminación de los productos infractores del mercado o la destrucción de los mismos;

- la interposición de una acción penal (sobre todo si existe una falsificación de productos a gran escala con un impacto importante en el mercado). Para iniciar las acciones en los temas penales, no es obligatoria una denuncia previa por parte del titular del derecho, puesto que las instituciones estatales dirigen el procedimiento. Sin embargo, se requiere la plena cooperación del titular del derecho. Los tribunales pueden ordenar la entrada en prisión, multas o el pago de una indemnización por daños y perjuicios por las pérdidas ocasionadas al propietario.

Los tribunales competentes en casos de infracción son los tribunales de Bucarest, que cuentan con jura-dos especializados.

Datos de contacto de utilidad:

Inspectoratul General al Politiei Române (IGPR)
Inspección General de Policía Rumana

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a României (Ministerul Public)
Ministerio Público

Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV)
Autoridad Nacional Aduanera

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)
Oficina Estatal de Invencciones y Marcas

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
Oficina Rumana de Derechos de Autor

Camera Nationala a Consilierilor în Proprietate Industrială
Cámara Nacional de Agentes de la PI

Camera de Comert si Industrie a României (CCIR)
Cámara de Comercio e Industria Rumana

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)
Unión de Productores de Fonogramas de Rumania

Federación Internacional de la Industria Fonográfica(IFPI)
Federatia Internationala a Industriei Fonografice

Organización Mundial de Aduanas (OMA)
Organizația Mondială a Vănilor

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Intervención en las aduanas

La ley aplicable es la Ley nº 344/2005, relativa a ciertas medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual en las operaciones aduaneras, que incluye las disposiciones del Reglamento CE 1383/2003.

Procedimientos

Con el fin de garantizar la intervención por parte de las autoridades aduaneras, los titulares de derechos de PI deben presentar una solicitud para registrar cada DPI pertinente, que permita a las aduanas incautar cualquier mercancía sospechosa de infringir los derechos registrados si se importan o exportan de Rumania.

Las autoridades aduaneras pueden intervenir incluso sin necesidad de solicitud escrita, si existen sospechas de que determinada mercancía podría infringir un DPI válido en Rumania. Cuando ocurre algo así, los procedimientos aduaneros se suspenden y/o se incauta la mercancía. Se informa al propietario del DPI y al importador o representante de dicha mercancía. Si se confirma la infracción, se destruye la mercancía (siempre que los costes de destrucción los cubra el titular del derecho).

Para obtener información sobre procedimientos específicos, visite este enlace:
<http://www.customs.ro/212/section.aspx>

Datos de contacto importantes

Autoritatea Națională a Vănilor
Str. Matei Millo nr. 13,
Sector 1, București
www.customs.ro

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

Como modo alternativo de enfrentarse a las infracciones, el Tribunal Internacional de Arbitraje Comercial puede resolver los litigios o conflictos comerciales nacionales e internacionales y además ofrecer asesoramiento gratuito.

Información más relevante disponible en: <http://arbitration.ccir.ro/index.htm>

Otro modo de enfrentarse a las infracciones es consultar la Ley de represión de la competencia desleal. Según dicha ley, cualquier práctica comercial engañosa, como las declaraciones falsas asociadas con otros signos, actos o prácticas empresariales, (conocidas como “*free riding*”, es decir, que no se ocupan de los gastos de producción) están consideradas competencia desleal. La ley dispone penas de cárcel o multas, una vez que se presenta la acción civil.

Otro modo de evitar la infracción es proteger la información confidencial de una empresa mediante contratos de no divulgación con sus empleados. Al hacerlo, la información secreta se convierte, de hecho, en un monopolio en el mercado. Sin embargo, la falta de protección formal no evita que terceros consigan y utilicen información similar, una vez que se ha descubierto de manera independiente.

Datos de contacto de la Oficina Nacional de Patentes

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)

Str. Ion Ghica nr. 5,

030044, Sector 3, Bucarest

Rumania

www.osim.ro

0040(21) 306.08.00, 306.08.01-306.08.29

office@osim.ro

España

Derechos de diseño industrial

Leyes aplicables

Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial y Real Decreto 1937/2004 por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003.

Texto completo disponible en www.oepm.es

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí, o de su ornamentación. Los diseños pueden ser bidimensionales o tridimensionales.

No pueden protegerse las solicitudes que no sean nuevas, o que muestren exclusivamente la función técnica de un producto.

Requisitos formales

Usted puede complimentar y presentar el formulario de solicitud 3201 "Solicitud de diseño industrial", disponible en www.oepm.es, en el apartado Modelos industriales > Diseños industriales > Todos los formularios.

Las representaciones gráficas de los diseños que se quieren proteger deben incluirse en los espacios facilitados. La solicitud no puede abarcar más de 50 diseños, y todos deben pertenecer a la misma clase de productos. Esta restricción no se aplicará en el caso de decoraciones bidimensionales. Para guiarse sobre cómo complimentar la solicitud, puede seguir el ejemplo adjunto al formulario de solicitud.

El justificante de pago de las tasas de solicitud debe incluirse con el formulario de solicitud. El pago puede realizarse en una sucursal de LA CAIXA en las oficinas de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), Paseo de la Castellana, 75. Madrid, España, utilizando los formularios de pago que allí se facilitan. En el resto de España, puede solicitar formularios de pago por correo, teléfono o correo electrónico en informacion@oepm.es. Desde el extranjero, puede transferir la cantidad de la tasa a la cuenta bancaria de la oficina de La Caixa en la OEPM, IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 SWIFT: CAIXES BB XXX e incluir una copia del justificante de transferencia con el formulario de solicitud.

También está ya disponible la presentación y el pago telemático en www.oepm.es.

Se puede solicitar la protección en persona ante la OEPM en el Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, número de teléfono (+34) 902 157 530, o enviarse por correo a la dirección anterior.

Tras la presentación de una copia de la solicitud en persona o por correo, se entregará una fecha y número de solicitud como justificante de la presentación.

En www.oepm.es, se puede descargar un folleto detallado en español: "Manual informativo para los solicitantes de Diseños Industriales", en el que se explica todo lo que necesita sobre las solicitudes de diseño industrial. Los agentes de patentes sólo son requeridos para los no residentes en la UE, aunque se puede recurrir a ellos para tramitar procedimientos completos. Compruebe el listado de agentes de patentes en www.oepm.es en *Listado de agentes de la propiedad industrial*.

Costes (en la fecha de publicación)

La tasa de solicitud de 1-10 diseños es de 80 EUR y para hasta 50 diseños de 291,89 EUR (15% de descuento si utiliza la presentación *on line*). Se puede

incurrir en otros costes al invocar la prioridad, modificaciones, suspensiones u oposiciones. Para obtener un listado completo de todas las tasas, consulte www.oepm.es en *Diseños industriales*> *Todas las tasas*.

El coste de renovación del diseño es de 103,24 EUR para hasta 10 diseños (15% de descuento si utiliza la presentación *on line*).

Para renovar, debe presentar el formulario de solicitud de renovación 3207, disponible en www.oepm.es en *Todos los formularios*. Se debe presentar junto con el recibo de pago de la tasa de renovación en el plazo de 6 meses, antes de que finalice el periodo de validez correspondiente.

Examen

Se examina la solicitud para asegurarse de que cumple determinados requisitos formales. Si se detecta cualquier posible infracción de la ley, se envía notificación a la dirección que aparece en el formulario de solicitud. Hay un periodo de 1 o 2 meses para responder, dependiendo del caso. Se enviará notificación de cualquier hecho observado durante la tramitación de una solicitud, que impida su registro a la dirección mencionada, dando al solicitante la oportunidad de subsanar los defectos encontrados.

Si la solicitud no carece de ninguna información básica y todos los errores o deficiencias se han subsanado en el plazo previsto, el registro del diseño industrial se inscribe en la base de datos de diseños disponibles en SITADEx:

<http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra>. También es posible buscar diseños registrados u obtener información para oponerse a una posible solicitud infractora en www.oepm.es. Las oposiciones deben formularse en el plazo de 2 meses desde la publicación de la concesión.

Los procedimientos administrativos duran una media de 3 meses. No obstante, en las solicitudes que cuentan con toda la información básica requerida en el proceso de presentación o aquellas en las que las que se han subsanado las deficiencias, los procedimientos se pueden llevar a cabo en el plazo de 2 meses.

Duración de la protección

La protección dura 5 años. Usted puede renovarla cada 5 años, hasta un máximo de 25 años.

Propiedad del derecho

Los diseños registrados pueden cederse o licenciarse, pero estas acciones deben quedar registradas en la base de datos de la OEPM. También se pueden encontrar dichos formularios en www.oepm.es.

Tras el registro, la oficina puede advertir que existe una posible solicitud infractora. Se puede formular oposición ante la OEPM (Formulario 3202).

Derechos de marcas

Leyes aplicables

Las principales leyes aplicables son:

La Ley de Marcas 17/2001 y el Real Decreto 687/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001. Todo el texto está disponible en www.oepm.es.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Pueden protegerse las palabras, logos, dibujos o cualquier otro signo distintivo, siempre que no sean genéricos ni descriptivos. Los signos ilegales, engañosos o tridimensionales no están permitidos. Para obtener más información sobre este tema, puede consultar www.oepm.es.

Un nombre comercial es el signo o la designación que identifica a una empresa en el comercio y que se utiliza para distinguirla de otras empresas que desempeñen actividades idénticas o similares, mientras que una marca distingue los productos o servicios que la empresa produce, comercializa o presta. El nombre comercial no tiene que coincidir con el nombre corporativo, por lo que es posible elegir un nombre comercial diferente del nombre corporativo. La misma persona natural o jurídica puede poseer varios nombres comerciales, si lo desea, para identificar actividades comerciales que pertenezcan a distintos sectores económicos. De modo que un fabricante de pantalones podría registrar el nombre que utiliza en sus actividades de fabricación, en sus relaciones con los proveedores, clientes, etc., como el nombre comercial. El signo o nombre con el que se comercializan los pantalones sería la marca del producto.

Requisitos formales

Cumplimente y presente el formulario de solicitud 4101 "Solicitud de registro de marca" o el formulario 4301 "Solicitud de registro de nombre comercial", disponible en www.oepm.es en el apartado Modalidades > *Marca nacional/Nombre comercial*.

Usted puede seguir el ejemplo sobre cómo cumplimentar la solicitud del folleto "Manual informativo para los solicitantes de marcas", en el que encontrará todo lo que necesita saber sobre solicitudes de marcas y de nombres comerciales. Se puede encontrar en www.oepm.es en el apartado *Marca nacional > Folletos. Catálogos > Folletos*.

El justificante de pago de las tasas de solicitud debe incluirse en el formulario de solicitud. El pago puede realizarse en una sucursal de LA CAIXA en las oficinas de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), Paseo de la Castellana, 75. Madrid, España, utilizando los formularios de pago que allí se facilitan. En el resto de España, puede solicitar formularios de pago por correo, teléfono o correo electrónico en informacion@oepm.es. Desde el extranjero, puede transferir la cantidad de la tasa a la cuenta bancaria de la oficina de la La Caixa en la OEPM, IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 SWIFT: CAIXES BB XXX e incluir una copia del recibo de transferencia al formulario de solicitud.

Se puede solicitar la protección en persona ante la OEPM en el Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, número de teléfono (+34) 902 157 530, o enviarse por correo a la dirección anterior.

La solicitud debe incluir las palabras, logos, dibujos u otros signos que desee proteger y el justificante de pago.

Tras la presentación de una copia de la solicitud en persona o por correo, le entregarán una fecha y número de solicitud como justificante de la presentación.

La presentación y las renovaciones *on line* están disponibles con un 15% de descuento. Por favor consulte www.oepm.es en *Requisitos formales*.

Sólo requieren agentes de patentes los no residentes en la UE, aunque se puede recurrir a ellos para tramitar procedimientos completos. Compruebe el listado de agentes de patentes en www.oepm.es.

Costes (en la fecha de publicación)

Existe una tasa de 154,38 EUR por la primera clase de productos o servicios solicitada y 100 EUR por cada clase adicional (15% de descuento si utiliza la presentación o renovación *on line*).

Podría incurrirse en otros costes al reivindicar la prioridad, modificaciones, suspensiones o procedimiento de oposición, como muestra la tabla:

Procedimiento urgente	51,11 EUR
Prioridad extranjera	21,20 EUR
Oposiciones	42,00 EUR
Renovaciones, la primera clase (120 EUR las siguientes)	178,73 EUR

Para obtener un listado completo de las tasas, consulte www.oepm.es en el apartado *Todas las tasas*.

Examen

Las solicitudes de registro de marca o de nombre comercial presentadas ante la OEPM se examinan para verificar que cumplen los requisitos de admisión, forma y legalidad en el plazo de un mes y medio desde la recepción de la solicitud. Se le notificará cualquier incidente que pudiese surgir durante la tramitación de su solicitud, que hiciese imposible el registro. Se le pedirá que resuelva cualquier problema detectado (fecha de presentación, requisitos de forma, motivos de prohibición absolutos y relativos).

Las solicitudes se publican en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en el plazo de dos meses y medio desde la fecha de recepción, siempre que la solicitud no tenga ningún problema de tipo formal y que no existan peticiones de resolución de problemas con la documentación de la solicitud e, igualmente, siempre que no se considere que contraviene el orden público o las buenas costumbres. Si la solicitud presentase alguno de los problemas anteriores, se publicará en el plazo de 5 meses desde la fecha de recepción del justificante de correcciones de la OEPM.

Si la solicitud es correcta o los problemas se han subsanado en el plazo requerido, el registro de la marca o del nombre comercial se inscribirá en la base de datos SITADEx.

Se le comunicará la emisión del título de registro para que pueda recogerlo.

Debería ser consciente de que la OEPM efectúa una búsqueda informática de cada solicitud de marca o

nombre comercial para detectar posibles incompatibilidades en el registro con marcas anteriores existentes. Como titular de la marca, se le comunicará si esta búsqueda detecta cualquier solicitud que pueda perjudicar sus derechos. Esto también le permitirá oponerse al registro de cualquier marca solicitada con posterioridad.

Duración de la protección

Las marcas se conceden durante 10 años desde la fecha de solicitud y pueden renovarse de forma indefinida por periodos consecutivos de 10 años.

Propiedad del derecho

Las marcas o nombres comerciales registrados pueden cederse o licenciarse, pero estas acciones deben registrarse en la base de datos de la OEPM. Los formularios necesarios se encuentran en www.oepm.es.

Tras el registro, la oficina puede advertirle de una posible solicitud infractora. Se puede formular oposición ante la OEPM (formulario 4104).

Derechos de patente, incluido modelo de utilidad

Leyes aplicables

Ley de Patentes 11/1986 y Real Decreto 2245/1986 por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986.

Texto completo está disponible en www.oepm.es.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Se puede solicitar una patente para un nuevo procedimiento, aparato, producto o la mejora o desarrollo de cualquiera de ellos.

Un modelo de utilidad protege invenciones de menor naturaleza inventiva que las protegidas mediante patentes, por ejemplo, la configuración o estructura de un objeto del que puede obtenerse algún uso o ventaja práctica. El aparato, instrumento o herramienta protegido mediante un modelo de utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética", como en el caso de un diseño industrial.

Requisitos formales

Cumplimente y presente el formulario de solicitud 3101 disponible en www.oepm.es en el apartado *Modalidades > Las invenciones > Todos los formularios*, según las instrucciones. Usted también puede seguir el ejemplo de cómo cumplimentar la solicitud en el folleto *Manual informativo para los solicitantes de patentes*. Se emitirá un justificante de presentación, que incluya un número y una fecha de solicitud.

Para solicitar una patente o un modelo de utilidad, debe enviar junto con el formulario de solicitud lo siguiente:

- una descripción por escrito (que permita a los demás leer en qué consiste la invención y cómo funciona),
- una o más reivindicaciones (especificar los elementos de la invención que desea proteger en lo referente a sus características técnicas),
- dibujos (si son necesarios) para ilustrar la invención,
- un resumen (una síntesis que incluya los aspectos técnicos importantes). No se requiere en los modelos de utilidad.

El justificante de pago de las tasas de solicitud debe adjuntarse al formulario de solicitud. El pago puede realizarse en una sucursal de LA CAIXA en las oficinas de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), Paseo de la Castellana, 75. Madrid, España, utilizando los formularios de pago que allí se facilitan. En el resto de España, puede solicitar formularios de pago por correo, teléfono o correo electrónico en informacion@oepm.es. Desde el extranjero, puede transferir la cantidad de la tasa a la cuenta bancaria de la oficina de la La Caixa en la OEPM, IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 SWIFT: CAIXES BB XXX e incluir una copia del justificante de transferencia al formulario de solicitud.

Se puede solicitar la protección en persona ante la OEPM en el Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, número de teléfono (+34) 902 157 530, o enviarse por correo a la dirección anterior.

Tras la presentación de una copia de la solicitud en persona o por correo, se entregará una fecha y número de solicitud como justificante de la presentación.

Está disponible la presentación *on line* con un 15% de descuento. Compruébelo en *Requisitos formales on line > Solicitud-e de invenciones*.

Debería tener en cuenta los principales errores de los inventores que pueden entorpecer la patentabilidad de su invención:

- Comercializar el producto antes de patentarlo,
- Publicar trabajos de investigación antes de patentarlos,
- No patentarlo y mantenerlo en secreto,
- Pensar que lo que uno no conoce, no existe,
- No respetar los periodos de prioridad.

Costes (en la fecha de publicación)

Se paga una tasa de 80 EUR al presentar la solicitud de modelo de utilidad o de patente (15% de descuento si se utiliza la presentación electrónica); las principales tasas se muestran en la tabla:

Tasa de solicitud	80 EUR
Búsqueda e informe escrito	664,51 EUR
Examen de fondo opcional	378,31 EUR
Tasa de concesión	28,25 EUR

Con el propósito de mantener el registro en vigor, deben pagarse anualidades cada año desde el 3º hasta el 10º en el caso de los modelos de utilidad, o hasta el 20º en el caso de las patentes.

Costes de mantenimiento en 2010:

1º y 2º anualidad	Incluida en la tasa de solicitud		
3º anualidad	22,64 EUR	12º anualidad	259,76 EUR
4º anualidad	28,25 EUR	13º anualidad	298,22 EUR
5º anualidad	54,05 EUR	14º anualidad	337,03 EUR
6º anualidad	79,77 EUR	15º anualidad	375,57 EUR
7º anualidad	105,36 EUR	16º anualidad	428,11 EUR
8º anualidad	131,15 EUR	17º anualidad	478,47 EUR
9º anualidad	156,85 EUR	18º anualidad	529,97 EUR
10º anualidad	182,59 EUR	19º anualidad	581,37 EUR
11º anualidad	221,23 EUR	20º anualidad	632,85 EUR

Se incurre en otros costes al reivindicar la prioridad, modificaciones, suspensiones o procedimiento de oposición. Si desea obtener un listado completo de tasas, consulte en www.oepm.es en el apartado *Patente nacional/Modelo de utilidad> Todas las tasas*.

Las tasas de renovación deben pagarse de modo anual a partir del 3º año desde la fecha en que se presentó la solicitud de patente. La fecha límite para el pago de la renovación se calcula desde la fecha de publicación de la patente concedida hasta 3 meses después. Si se retrasa la concesión, con frecuencia también tiene que pagar la 4º o 5º anualidad.

Las tasas de renovación para los modelos de utilidad tienen que pagarse de forma anual a partir del 3º año, desde la fecha en que se presentó la solicitud de modelo de utilidad.

Examen

Antes de que se publique el informe de búsqueda o informe sobre el estado de la técnica, la solicitud de patente está sometida a un examen técnico y formal, incluidas las prohibiciones, la aplicabilidad industrial y la unidad de la invención. Una vez que la solicitud es correcta, se envía al solicitante una comunicación oficial informándole de que debería pagar la tasa de búsqueda si no lo hubiese hecho todavía.

El informe de búsqueda, que incluye el estado de la técnica pertinente y el dictamen escrito, se envía al solicitante antes de la publicación de la solicitud.

18 meses después de la fecha de solicitud, se publica la solicitud y el informe de búsqueda. La publicación puede adelantarse si el solicitante así lo pide, utilizando el *programa de Concesión Acelerada de Patente nacional, CAP*.

Tras la publicación del informe de búsqueda, el solicitante tiene dos opciones:

- La concesión de la patente sin examen de fondo

Si en el plazo de 3 meses desde la publicación del informe de búsqueda, el solicitante elige el procedimiento sin examen de fondo, la solicitud se concederá en aproximadamente 8 meses, después de que los terceros hayan tenido la oportunidad de presentar sus objeciones sobre la patentabilidad de la invención y el solicitante haya tenido la oportunidad de comentar el informe de búsqueda y modificar las reivindicaciones, si así lo desea.

- El procedimiento de concesión con examen de fondo

Si en el plazo de 3 meses desde la publicación del informe de búsqueda, el solicitante elige el procedimiento con examen de fondo, la oficina abrirá, en primer lugar, un periodo para oposiciones de 2 meses. Posteriormente, se examinará la solicitud junto con cualquier oposición. Si se detecta alguna objeción, o si se ha presentado alguna oposición, la oficina emitirá una primera comunicación que contenga los resultados del examen de fondo y el solicitante tendrá 2 meses para responder y modificar las reivindicaciones si lo desea. Si la solicitud todavía no

es correcta, el solicitante tendrá una segunda oportunidad para corregirla. Después de esta segunda comunicación, el examinador decidirá si conceder o rechazar la solicitud.

– Procedimiento del modelo de utilidad

La solicitud se publica para la presentación de oposiciones. Con el fin de evitar posibles infracciones de las invenciones existentes, es recomendable si se formulan oposiciones modificar las reivindicaciones que se vean afectadas por los documentos en los que se basa la oposición o presentar alegaciones, según se considere apropiado. La OEPM decidirá si conceder o rechazar la solicitud y se notificará al solicitante la resolución.

Duración de la protección

La solicitud se concede para 20 años desde la fecha de solicitud, aunque las tasas deben pagarse anualmente una vez que ha sido concedida. El modelo de utilidad se concede para 10 años desde la fecha de solicitud.

Propiedad del derecho

Tras la obtención de la patente, la oficina continua desempeñando una función relevante. La OEPM publica la patente en la página web y la distribuye a las principales oficinas de todo el mundo, lo que indudablemente le ayuda a darse a conocer y posiblemente a ser comercializada. Asimismo, si usted gestiona la cesión o la concesión de licencias de tecnología protegida por su patente, la OEPM registra esas variaciones para que los terceros las conozcan. Si tiene dificultades en su comercialización, también puede ofrecer su patente a través de la OEPM al realizar una oferta de licencia de pleno derecho. La oficina reducirá la tasa de mantenimiento un 50% y publicará su oferta. Los formularios necesarios se encuentran en el enlace mencionado.

¿Qué hacer si me copian (diseños, marcas, patentes)?

El respeto de los derechos de propiedad industrial puede lograrse a través de procedimientos judiciales penales o civiles. Con el primero de ellos se obtienen resultados de forma más rápida y contundente, pese a que es necesario que estén presentes todos y cada

uno de los elementos establecidos por la ley penal para que sea posible su aplicación.

Los procedimientos civiles no son tan inmediatos, pero pueden alcanzar resultados más amplios y permiten tratar asuntos de otras esferas legales. Los tribunales civiles pueden ordenar el cese de actos de infracción (ventas, comercialización), la indemnización por los daños y perjuicios sufridos y la retirada y destrucción de los productos incautados.

– La vía penal / Puntos informativos:

Desde el 1 de octubre de 2004, los delitos cometidos contra los derechos de propiedad industrial debidamente registrados son perseguibles de oficio. Hasta ese momento y a pesar de que de conformidad con las disposiciones de la Ley de Juicios Rápidos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podían practicar las primeras diligencias de prevención y garantía sin necesidad de denuncia, la inmediata intervención del titular resultaba prácticamente imprescindible para asegurar la efectividad en la persecución de estos delitos. A día de hoy, convertido ya el delito en perseguible de oficio, también se requiere esa intervención del titular a fin de determinar el carácter falso o genuino de las mercancías intervenidas en cada caso por las Fuerzas Policiales y en muchos casos poner en conocimiento de las mismas la perpetración del delito cuyo seguimiento se hará de oficio.

Con el fin de lograr los objetivos anteriormente señalados y a los efectos de plantear cualquier duda o realizar consultas relacionadas con la usurpación de DPI (sobre su propietario o agente de patentes), puede contactar con el teléfono, fax y correo electrónico de la Oficina Española de Patentes y Marcas por teléfono (+34) 902157530, fax (+34) 913496856 o en pirateria@oepm.es

Para denunciar delitos referentes a la usurpación de derechos de propiedad industrial, puede llamar a la Policía nacional (091) o a la Policía municipal (092). Igualmente, para denunciar este tipo de delito, también puede acudir al cuartel de la Guardia Civil más cercano o llamarles al 062.

Para resolver cualquier duda sobre este tema, puede enviar un correo electrónico a webmaster@guardiacivil.org, al que también puede acceder en la página web www.guardiacivil.org, bien directamente o a través de la página web del Ministerio del Interior www.mir.es.

La denuncia podrá formalizarse bien por escrito, bien verbalmente en forma de declaración, en la que deberá hacerse constar la identidad del denunciante así como cuantos detalles se tengan sobre el hecho y sus circunstancias, datos estos de gran ayuda a la hora de orientar y dar celeridad a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Se puede encontrar más información sobre los procedimientos judiciales en www.oepm.es >Todo sobre la Propiedad industrial> *Actuaciones frente a la piratería industrial*> *Procedimientos judiciales*

Derechos de autor y derechos conexos¹

Leyes aplicables

Las principales leyes aplicables son:

- Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 11/11/1987, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996 de 12/04/1996 http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf
- Real Decreto legislativo 281/2003 de 7/03/2003 por el que se aprueba el Registro General de la Propiedad Intelectual

<http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/Reglamento-Registro.pdf>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Los derechos de autor protegen libros, panfletos, escritos y otras obras de la misma naturaleza; dibujos, pinturas, grabados, litografías; fotografías y obras análogas.

Se puede encontrar un listado completo de qué queda incluido o excluido de la protección:

<http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/PreguntasFrecuentes/PropiedadIntelectual.html#c>

Requisitos formales

Las obras no necesitan registrarse ya que la protección se concede por el mero hecho de la creación. No obstante, el registro ofrece una prueba sólida de que los derechos existen y pertenecen a sus titulares.

Otra gran ventaja de registrarlas es la publicidad que surge de los derechos registrados.

Una vez registrados los derechos de autor, siempre es conveniente indicar la reserva de derechos utilizando el símbolo © en el caso de una obra o servicio o el símbolo ® en el caso de los fonogramas.

Con el fin de solicitar el registro, debe presentarse un formulario de solicitud, junto con la documentación adecuada ante cualquier Registro regional u oficina provincial del Registro central de la Propiedad Intelectual.

Las solicitudes de registro deberían incluir:

– El formulario de solicitud de registro oficial. Puesto que existen muchos formularios diferentes dependiendo del tipo de obra o registro, puede consultar: <http://en.www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/ImpresosSolicitud.html>:

- Una copia de la obra, de su ejecución o de su producción, en la forma y medios indicados en el formulario oficial,
- La documentación requerida en cada caso por la legislación aplicable,
- El justificante de pago de la tasa correspondiente. Esto se hace una vez que la cantidad acordada ha sido satisfecha en el Registro mediante el formulario oficial.

El registro surte efecto desde la fecha en que se presenta la solicitud en el Registro.

Con el propósito de evitar confusiones, debería ser consciente de que cuando gestiona temas de derechos de autor en España (leyes, registro, procedimientos, etc.), siempre debe dirigirse a *Propiedad Intelectual*, competencia del Ministerio de Cultura, en el Registro General de la Propiedad Intelectual.

Costes (en la fecha de publicación)

Con la presentación de la solicitud, debe pagarse una tasa de 12,55 EUR. Podría incurrirse en otras tasas. Si desea obtener un listado completo de tasas actualizado, consulte: <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/Tasas.html>

¹ La información facilitada en esta sección ha sido obtenida de las páginas web de las entidades competentes.

Duración de la protección

La duración general de los derechos de uso es la vida del autor más 70 años tras su fallecimiento. La duración es distinta para los derechos morales y para las obras de los autores que fallecieron antes de 1987.

Una vez que se han extinguido los derechos de protección, la obra o prestación pasa a ser de dominio público y cualquiera puede usarla libremente.

Propiedad del derecho

Las obras o prestaciones pueden utilizarse pero requieren autorización de los titulares de los derechos.

La difusión pública de obras y prestaciones en Internet no implica que el titular de los derechos haya renunciado al derecho a autorizar el uso de la obra o servicio, ni haya declinado la posibilidad de obtener compensación.

Con el fin de obtener autorización para utilizar obras y prestaciones, puede ponerse en contacto con los titulares de los derechos para pedir su consentimiento. En el caso de determinadas obras o prestaciones, puede ponerse en contacto con las sociedades de gestión colectiva de los derechos de Propiedad Intelectual.

En general, los derechos de autor se pueden ceder por medio de un documento escrito.

¿Qué hacer si me copian (derechos de autor y derechos conexos)?

El uso de obras y prestaciones sin autorización de sus titulares podrían representar una infracción de derechos de propiedad intelectual. En caso de infracción, el titular puede ejercer las acciones civiles y/o penales estipuladas por la ley.

La piratería, en los casos más graves, está recogida en el Código penal y puede castigarse con multas y penas de cárcel.

Debería consultar a un abogado especializado en este asunto, ya que el registro de la Propiedad Intelectual no es el responsable de asesorar a personas físicas o jurídicas.

Intervención en las aduanas

¿Cómo actúan las autoridades aduaneras españolas?

Leyes aplicables

Las principales leyes aplicables son:

- Reglamento comunitario 1383/2003²
- Ley penal española

Obligaciones de las autoridades aduaneras:

- Inspección de mercancías;
- Incautar la mercancía inspeccionada si se sospecha que infringe los derechos de propiedad industrial e intelectual.

Finalidad de la intervención:

- Productos que son o incorporan:
 - marcas,
 - patentes,
 - diseños industriales,
 - certificados complementarios de protección,
 - certificados de variedades vegetales,
 - indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- Moldes que permiten falsificar signos o productos

Solicitar la intervención de las autoridades aduaneras:

La presentación de solicitudes de intervención permitirá a los titulares de derechos la incautación de mercancías durante periodos de tiempo determinados para evitar la entrada de dichos productos en redes comerciales.

- Durante una inspección, si las autoridades aduaneras sospechan que alguna mercancía puede estar infringiendo los derechos de propiedad industrial e intelectual registrados, pueden retener los productos durante 3 días.
- Las autoridades aduaneras se pondrán en contacto con el titular de los derechos y con el licenciario.

Si el propietario/licenciario presenta una solicitud de intervención:

- La solicitud de intervención sigue el formulario oficial www.aeat.es,
- Junto con la solicitud, deben presentarse los siguientes documentos:
 - Un certificado de propiedad y validez del derecho de propiedad que se quiere reivindicar,
 - Una declaración del propietario donde asuma

2. <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>

la responsabilidad frente a terceros y los costes de destrucción de mercancías que infrinjan sus derechos.

- La solicitud debe enviarse al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
- La Administración aduanera emitirá una resolución concediendo o denegando la intervención solicitada y puede acordar la incautación de la mercancía durante 1 año. El solicitante puede ampliar dicho periodo,
- Si existe una resolución de retención de la mercancía, el servicio de aduanas se pondrá en contacto con el importador y el titular del derecho,
- El titular del derecho tendrá 10 días para presentar una demanda ante los tribunales españoles de lo civil o de lo penal con el propósito de hacer respetar el derecho. Este periodo puede ampliarse 10 días más,
- El titular del derecho puede examinar la mercancía e incluso coger las muestras necesarias para hacer valer sus demandas legales,
- Si tras un periodo de 10 días, y una extensión si fuese necesario, no se presentara ninguna demanda, las aduanas pondrían en circulación la mercancía. Por otro lado, si se hubiera interpuesto una demanda, se retendrían los productos.

En caso de que el expediente del propietario/licenciario no solicite intervención:

- Si en el plazo de 3 días el propietario/licenciario no presenta una solicitud de intervención, las autoridades aduaneras autorizarán la puesta en circulación de los productos.

Coste

El coste de destrucción de los productos varía enormemente dependiendo de la localización y la naturaleza de los productos. De modo que, por ejemplo, la presencia de sustancias tóxicas implicaría un coste de destrucción mucho mayor.

No hay costes oficiales para la destrucción de mercancías y, únicamente, están disponibles costes estimados. Se puede observar una gran variación en los costes para destruir mercancías en las distintas áreas geográficas. Por ejemplo, la destrucción de los productos en un solo contenedor con una capacidad de 9 toneladas en Valencia costaría 1.620 EUR, mientras que en Algeciras costaría 9.000 EUR.

También hay escasez de empresas que se dediquen a la destrucción de mercancías fraudulentas, lo que

significa que al coste debería añadirse el coste adicional de transporte de los productos de la oficina de aduanas al punto de destrucción.

Principales datos de contacto

- La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA).
<https://www.camaras.org/publicado/andema/andema.html>
- Servicio Español de Aduanas
www.aeat.es/aeat/aeat.jsp?pg=aduanas/es

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

No existe ningún otro modo de enfrentarse a las infracciones que no sea el ejercicio de acciones penales o civiles ante los tribunales españoles. Para obtener información adicional sobre los procedimientos judiciales, consulte "¿Qué hacer si me copian?".

Anuncios sobre los procedimientos on line

La OEPM está introduciendo durante 2009 cambios en las solicitudes y los pagos electrónicos. Algunos procedimientos ya están operativos y la disponibilidad puede comprobarse en www.oepm.es > *Oficina Virtual*

Tenga en cuenta que todos los formularios los encontrará únicamente en español.

Datos de contacto de la Oficina Española de Patentes:

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid
España
www.oepm.es
0034 902 157 530
información@oepm.es

Reino Unido

Derecho de diseño industrial

Leyes aplicables

Ley de Diseños industriales registrados de 1949

<http://www.ipo.gov.uk/regdesignactchanges.pdf>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Es posible registrar diseños que cumplan los siguientes requisitos:

- Debe ser nuevo
- Debe poseer carácter singular

Para obtener más información sobre este tema, visite:
<http://www.ipo.gov.uk/types/designs>

Los diseños no pueden registrarse en el Reino Unido:

- si no son nuevos;
- si no poseen carácter singular;
- si el diseño viene dictado por la función técnica;
- si son contrarios al orden público o a las buenas costumbres;
- si incluyen banderas protegidas o emblemas internacionales.

Requisitos formales

Para registrar dibujos y modelos, debe cumplimentar una solicitud. La solicitud puede descargarse en:
<http://www.ipo.gov.uk/df2a.pdf>

Se puede presentar en persona o enviarla por correo a: Intellectual Property Office, Concept House, Cardiff Road, Newport, South Wales, NP10 8QQ.

- La solicitud de registro de un diseño industrial debe incluir: un conjunto completo de ilustraciones del diseño, que pueden ser dibujos o fotogra-

fías o, en algunos casos, (si el diseño está sobre una superficie plana), muestras.

- El pago debe facilitarse junto con la solicitud y puede incluirse mediante un cheque pagadero a la Oficina de Propiedad Intelectual o utilizando una tarjeta de crédito o de débito.
- Las solicitudes deben presentarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual en el formulario DF2A.

Costes (en la fecha de publicación)

La tasa de solicitud es de 60 GBP.

Una vez recibida la solicitud junto con la tasa, un examinador la comprobará y decidirá si se acepta. La tasa de solicitud cubre el procedimiento de examen y el periodo de protección de 5 años para el diseño.

Cada 5 años, la protección del diseño puede renovarse durante otro periodo de 5 años, mediante el pago de las tasas de renovación (2º periodo 130 GBP, 3º periodo 210 GBP, 4º periodo 310 GBP y 5º periodo 450 GBP).

Si desea obtener cifras actualizadas y más detalladas, visite www.ipo.gov.uk

Examen

Una vez recibida la solicitud junto con la tasa, un examinador la comprobará y decidirá si se acepta.

Después, se envía una carta al solicitante (normalmente, en el plazo de 2 meses) con los resultados del examen.

Si existen objeciones al diseño, se tiene la oportunidad de rebatir las objeciones planteadas.

Si el examinador no se opone al diseño, o si el solicitante es capaz de rebatir las objeciones de forma satisfactoria, se inscribe el diseño en el Registro de

Diseños Industriales del Reino Unido y se publica en el Diario de Diseños Industriales Registrados.

Normalmente, se requieren unos 3 meses para que se registre el diseño.

Duración

La protección de un diseño dura 5 años desde la fecha de registro. Si un solicitante desea ampliar el periodo de protección, puede solicitar una renovación por un periodo de 5 años, cada 5 años. Sin embargo, la protección de un diseño dura un máximo de 25 años.

Propiedad del derecho

El derecho de diseño, que resulta del registro confiere el derecho exclusivo de utilizar el diseño y de autorizar su uso a los demás. También incluye el derecho de fabricar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o utilizar un producto, al que se incorpora el diseño o al que se aplica, o de almacenar el producto con dichos propósitos.

Derechos de marcas

Leyes aplicables

Ley de marcas de 1994
<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Es posible registrar todo signo susceptible de representación gráfica. Estas marcas pueden ser una única o una combinación de palabras (incluyendo los eslóganes), letras, y números. Pueden estar formados por dibujos; símbolos; signos tridimensionales, tales como la forma y el embalaje de los productos; signos sonoros, como la música o los sonidos vocales; fragancias; o colores.

En el Reino Unido, no es posible registrar marcas que:

- describan sus productos o servicios o alguna característica de los mismos;

- se hayan convertido en habituales en su línea de comercio;
- no sean distintivas;
- sean formas tridimensionales, si la forma posee una función o añade valor a los productos;
- sean emblemas especialmente protegidos;
- sean ofensivas;
- sean contrarias a la ley, por ejemplo, que promueva drogas ilegales; o que
- sean engañosas.

Si desea más información sobre este tema, consulte: <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-whatish.htm>

Requisitos formales

Con el propósito de presentar una solicitud de registro de marca, es necesario:

- Asegurarse de que la marca es un término distintivo, logo, dibujo u otro signo que identifique claramente los productos y servicios especificados de aquellos de otros comerciantes;
- Compruebe si alguien más ya ha registrado o solicitado el registro de una marca similar para productos o servicios similares;
- Decidir qué clases de productos o servicios requiere de acuerdo con el listado de la clasificación de Niza;
- Cumplir el formulario. Los solicitantes pueden presentar una solicitud de registro con ayuda de: <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-applying.htm>
- Entregarla en persona, o presentarla *on line* <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-os-forms/tm3-introduction.htm>, o por correo.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud primera clase	200 GBP
Clase adicional	50 GBP

Tasas de renovación (cada 10 años)

Tasas de renovación primera clase	200 GBP
Clase adicional	50 GBP

Si desea obtener cifras actualizadas y más detalladas, consulte: www.ipo.gov.uk

La tasa de solicitud abarca el procedimiento de examen de la marca y un periodo de protección de 10 años para la marca.

Cada 10 años, la protección de marca puede renovarse otro nuevo periodo de 10 años, enviando a la oficina una tasa de renovación de 200 GBP por una clase (más 50 GBP por clase adicional).

La renovación debería solicitarse en los últimos 6 meses del periodo de validez del registro vigente.

Examen

Tras la presentación de la solicitud, se examina de acuerdo con la Ley de marcas y, si se acepta, se publica en el diario de marcas, permitiendo que terceros presenten observaciones sobre la aceptación u oposición al registro.

Al finalizar las 6 semanas del periodo de oposición, si no se han presentado observaciones y se han rechazado las alegaciones, la marca automáticamente pasará a estar registrada.

Se emite un certificado de registro y se garantiza la protección de la marca.

Duración de la protección

El registro es válido durante 10 años desde la fecha de solicitud. Este periodo es renovable de forma indefinida durante periodos adicionales de 10 años.

Propiedad del derecho

El registro de una marca confiere a su propietario los siguientes derechos:

- La opción de evitar que terceros utilicen, sin consentimiento del propietario, cualquier signo, igual o similar en productos o servicios para los que se ha registrado la marca;
- La opción de utilizar el símbolo ® para disuadir a los posibles infractores;
- La opción de vender o ceder la propiedad o conceder licencias a un tercero para explotar la marca a cambio de un canon.

Derechos de patentes

Leyes aplicables

Ley de patentes de 1977

<http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La protección se puede conceder si un producto es nuevo, implica actividad inventiva y posee aplicabilidad industrial.

No se puede conceder una patente a:

- un descubrimiento, teoría o método científico o matemático;
- una obra literaria, dramática, musical o artística;
- un método para el ejercicio de actividades intelectuales, jugar a un juego o llevar a cabo actividades económico-comerciales;
- las formas de presentar informaciones, o algunos programas de ordenador;
- una raza animal o variedad vegetal;
- un método de tratamiento médico o de diagnóstico;
- algo contrario al orden público o a las buenas costumbres.

Requisitos formales

Se puede presentar la solicitud de patente *on line*. También es posible descargar la solicitud y presentarla en persona, por fax o por correo. Para obtener más información, consulte:

<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-applying/p-apply.htm>

Una solicitud de patente debería incluir:

- una descripción con suficiente información para que los demás puedan crear su invención;
- dibujos que muestren las características técnicas y de composición de su invención;
- un resumen, una breve síntesis, de hasta 150 palabras, de su invención que incluya todas las características técnicas más importantes de su invención;
- reivindicaciones, una definición en palabras de la invención que desea proteger;
- una dirección en el Reino Unido para que se pueda enviar correspondencia.

Costes (en la fecha de publicación)

Tasa de solicitud	30 GBP
Tasa de búsqueda	100 GBP
Tasa de examen	70 GBP

Costes de mantenimiento en 2009:

Año 5	50 GBP	Año 13	210 GBP
Año 6	70 GBP	Año 14	230 GBP
Año 7	90 GBP	Año 15	250 GBP
Año 8	110 GBP	Año 16	270 GBP
Año 9	130 GBP	Año 17	300 GBP
Año 10	150 GBP	Año 18	330 GBP
Año 11	170 GBP	Año 19	360 GBP
Año 12	190 GBP	Año 20	400 GBP

La tasa de solicitud es de 30 GBP, pero esto se puede pagar en el plazo de 12 meses. La tasa de búsqueda es de 100 GBP y la tasa de examen es de 70 GBP.

No se requieren otras tasas hasta el 4º año, a partir del cual se paga una tasa anual de renovación.

Para obtener cifras actualizadas y más detalladas, puede visitar: www.ipo.gov.uk

Examen

La patente no se concede de forma automática. Una vez que se presenta la solicitud:

- Debe hacerse un examen formal en el plazo de 12 meses desde la fecha de solicitud, en ese momento se examina la solicitud comparándola con las patentes y documentos publicados para verificar que la invención es nueva e inventiva.
- 18 meses después de la fecha de solicitud, se publica la invención en el Diario de patentes.
- La solicitud del examen debe hacerse en el plazo de 6 meses desde la fecha de publicación, en ese momento, se examina la solicitud por si hay algún defecto.
- Si estos defectos pueden superarse, se aprobará la solicitud. La patente se volverá a publicar en un formato revisado.

Duración de la protección

La duración de una patente es de 20 años desde la fecha de prioridad o de solicitud.

Propiedad del derecho

La concesión de una patente confiere a su propietario los siguientes derechos:

- la opción de evitar que terceros produzcan, fabriquen, vendan, importen o exploten los productos o procedimientos protegidos sin el consentimiento del titular;
- de explotar la invención en cualquier parte del país;
- la opción de etiquetar productos como protegidos para disuadir a posibles infractores utilizando la terminología "patentado" o el número de patente;
- La opción de ceder el derecho o de conceder licencias a un tercero para que explote la invención a cambio de un canon.

¿Qué hacer si me copian? (diseños, marcas, patentes)

Como propietario de DPI, puede mostrar que su PI está protegida y emprender acciones legales mediante el uso de las disposiciones del código civil para solicitar ordenes judiciales y/o solicitar una indemnización por daños y perjuicios si se infringe su derecho de PI. Debería buscar asesoramiento de un profesional jurídico, como un agente de patentes, antes de entrar en cualquier litigio.

Sin embargo, puede valer la pena tratar de encontrar una solución con el infractor antes de emprender acciones legales posiblemente costosas, por ejemplo, a través de la mediación.

El uso no autorizado de su PI es un delito en algunas instancias y puede desembocar en una acusación de acuerdo con el artículo 94 de la ley de marcas en relación con la infracción de marcas. Si hay pruebas suficientes, la policía del Reino Unido o los controladores de normas del comercio inician acciones penales conforme a la ley de marcas. La Oficina de Propiedad Intelectual no es responsable del control del Registro de marcas.

Si sospecha que alguien está imitando, infringiendo o falsificando productos o servicios bajo su marca, le recomendamos que consulte con su controlador de normas de comercio local. Puede encontrar más información sobre su servicio de normas de comercio en su página web: www.tsi.org

También puede buscar la ayuda profesional adecuada de un abogado o agente de marcas.

Se ha editado una guía titulada *“The Supply Chain Tool Kit”* en colaboración con el Grupo Nacional de Delitos en materia de PI para aumentar la sensibilización contra los delitos de PI en las cadenas de suministro empresarial y ofrecer consejo sobre cómo reforzar y proteger los activos de PI.

<http://www.ipo.gov.uk/ipctoolkit.pdf>

Se puede encontrar más información en:
<http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-manage/d-useenforce.htm>

<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-manage/p-useenforce.htm>

Derechos de autor y derechos conexos

Leyes aplicables

Ley de derechos de autor, diseños industriales y patentes de 1988
<http://www.ipo.gov.uk/cdpact1988.pdf>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Los derechos de autor protegen las obras creativas y artísticas creadas de forma independiente, entre las que se incluyen:

- obras escritas, novelas, artículos de periódicos, letras de canciones, manuales de instrucciones;
- obras teatrales, danza, mimo;
- obras musicales, sonido, grabaciones;
- obras artísticas, fotografías, esculturas, películas y emisiones de radio;
- programas de ordenador y bases de datos.

Requisitos formales

No hay un sistema de registro oficial de derechos de autor en el Reino Unido. En la medida en que se crea la obra y se fija de alguna forma, por ejemplo, por escrito, una obra original tiene derecho a recibir protección mediante derechos de autor si queda incluida en alguna de las categorías de material protegido por derechos de autor.

Costes

No hay costes por protección de derechos de autor en el Reino Unido.

Examen

No aplicable.

Duración de la protección

El tiempo durante el que se protege una obra mediante derechos de autor depende de la categoría o tipo de obra y, normalmente, se calcula a partir de la muerte del creador.

Escritas, teatrales, musicales, artísticas y cinematográficas:

- la vida del creador más 70 años desde que finaliza el año de su muerte

Grabaciones sonoras:

- 50 años desde que finaliza el año en que se creó o, si se publicó en ese momento, 50 años desde que finaliza el año de publicación

Emisiones:

- 50 años desde que finaliza el año de emisión

Ediciones publicadas

- 25 años desde que finaliza el año de publicación de la primera edición

La protección no se puede ampliar más allá de estos periodos.

Propiedad del derecho

En general, los derechos de autor pertenecen al creador o autor de la obra. La ley dispone algunas excepciones en caso de relación laboral, obra u obras colectivas o en copropiedad realizadas por contrato o encargo.

La propiedad de los derechos de autor concede los siguientes derechos de autorizar o prohibir cualquiera de los siguientes actos en relación con sus obras:

- copiar la obra de cualquier modo;
- emitir copias de la obra al público;
- alquilar o prestar copias de la obra al público;
- interpretar, mostrar o representar la obra al público;

- radiodifundir la obra u otras comunicaciones al público mediante transmisiones electrónicas;
- hacer una adaptación de la obra;
- la opción de ceder el derecho o conceder licencias a terceros para explotar la invención a cambio de un canon.

¿Qué hacer si me copian? (derechos de autor y derechos conexos)

Los derechos de autor son, básicamente, un derecho privado, de modo que, en general, usted toma las decisiones sobre cómo hacer valer sus derechos, ej.: qué hacer cuando la obra protegida por derechos de autor se utiliza sin autorización.

Si la totalidad o una parte sustancial de la obra se ha utilizado sin autorización y no se aplica ninguna de las excepciones a los derechos de autor, se considera que se han infringido sus derechos.

Aunque no está obligado a hacerlo, con frecuencia, es una buena idea y ahorrará tiempo y dinero si trata de resolver la cuestión con la parte que usted piensa que ha infringido sus derechos de autor. En algunos casos, puede ser necesario demostrar al tribunal que ha intentado resolver la cuestión con la otra parte, por ejemplo, utilizando mediación, antes de iniciar procedimientos ante los tribunales.

Si no puede resolver dicha cuestión con la otra parte, la solución correcta puede ser acudir a los tribunales. Aunque sería buena idea buscar asesoramiento legal en una primera fase y considerar soluciones alternativas como la mediación.

Una de las muchas organizaciones que representan a los propietarios de derechos de autor también pueden asesorarle o, si fuese miembro, en ocasiones actuar en su nombre.

Si acude a los tribunales, los tribunales pueden:

- cesar que la persona continúe realizando un uso infractor del material mediante la concesión de una orden judicial;
- conceder una indemnización por daños y perjuicios al propietario de los derechos de autor;
- hacer que la parte infractora entregue la mercancía al propietario del derecho de autor.

La infracción deliberada de derechos de autor a escala comercial puede constituir un delito, lo que significa que existen soluciones adicionales.

Se ha editado una guía titulada *"The Supply Chain Tool Kit"* en colaboración con el Grupo Nacional de Delitos en materia de PI para aumentar la sensibilización contra los delitos de PI en las cadenas de suministro empresarial y ofrecer consejo sobre cómo reforzar y proteger los activos de PI.

<http://www.ipo.gov.uk/ipctoolkit.pdf>

Diseño Industrial no registrado en el Reino Unido

Leyes aplicables

Ley de derechos de autor, diseños industriales y patentes de 1988

<http://www.ipo.gov.uk/cdpact1988.pdf>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

El diseño industrial no registrado en el Reino Unido protege la forma o configuración interna o externa de un diseño original.

No es posible proteger ningún aspecto bidimensional de un diseño, como los patrones, pero estos pueden protegerse mediante derechos de autor o diseño registrado.

Requisitos formales

Un diseño no registrado es un diseño automático para el que no existe sistema de registro. El derecho existe tan pronto como se crea el diseño, pero puede ser muy inteligente recordar cuándo se registró el diseño por primera vez de forma material y cuándo se pusieron a la venta o en alquiler por primera vez los productos hechos con dicho diseño.

Costes (en la fecha de publicación)

No hay costes asociados a los diseños no registrados.

Examen

No aplicable.

Duración de la protección

Un diseño no registrado dura o bien 10 años desde la primera comercialización de los productos que incorporan el diseño, o 15 años desde la creación del diseño. Durante los primeros cinco años, el propietario puede evitar que cualquiera copie el diseño. El resto del tiempo, el diseño será objeto de una licencia de derechos. Esto significa que cualquiera tiene derecho a obtener una licencia para fabricar y comercializar productos que copien el diseño industrial.

Propiedad del derecho

Un diseño no registrado concede a su propietario el derecho a cesar a cualquiera que copie la forma o configuración del producto.

Intervención en las aduanas

¿Cómo actúan las autoridades aduaneras?

Leyes aplicables

- Reglamento CE nº 1383/2003;
- Reglamento (Aduanas) sobre mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual 2004
- Ley de marcas de 1994
- Reglamento (Aduanas) de marcas 1994
- Ley de derechos de autor, diseños industriales y patentes de 1988
- Reglamento (Aduanas) de derechos de autor de 1989.

El Reglamento del Consejo (CE) nº 1383/2003 permite al titular del derecho presentar una solicitud ante el Fisco y Aduanas de SM del Reino Unido para prohibir la entrada en la Comunidad y la exportación o reexportación de la Comunidad de productos piratas o falsificados y productos que infrinjan:

- patentes;
- variedades vegetales nacionales o comunitarias;
- denominaciones de origen; o
- indicaciones y denominaciones geográficas.

Procedimientos

Si desea presentar una solicitud de intervención aduanera en el Reino Unido, debe:

- cumplimentar el formulario C1340 (Solicitud de derechos de propiedad intelectual), o

- si quiere una intervención aduanera en dos o más Estados miembros, cumplimentar el formulario C1340A (Solicitud de derechos comunitarios de propiedad intelectual).

Al presentar la solicitud, debe cumplimentar y firmar ambas partes del formulario, incluida la declaración en el Anexo 1B (o Anexo IIB para las solicitudes comunitarias)

Los formularios están disponibles en:
<http://customs.hmrc.gov.uk>

Debe facilitar:

- una descripción detallada de los productos que permita a las aduanas reconocerlos;
- cualquier información específica que pueda tener relativa al tipo o modelo de fraude;
- nombre y dirección de la persona de contacto;
- prueba de que detenta los derechos.

Las solicitudes deberían enviarse a los servicios aduaneros:

- 30 días laborables antes de la fecha en que espera que los productos infractores se importen o exporten; o
- antes de la fecha en que desea que comience el periodo de control.

Si no ha presentado solicitud, le pueden notificar que se han descubierto mercancías sospechosas de infracción en el transcurso de los registros aduaneros e invitarle a presentar una solicitud en el plazo de 3 días laborables. Las autoridades aduaneras pueden retener la mercancía sospechosa de infracción durante 3 días pendientes de la solicitud, pero no más tiempo. En caso de no presentar una solicitud admisible en ese periodo, deberán conceder el levante de las mercancías.

Las solicitudes se enviarán a:

HM Customs & Excise (Fisco y Aduanas de SM)
Intellectual Property Rights
Bowman House
100-102 Talbot Street
Nottingham, NG1 5NF

De acuerdo con el Reglamento CE, no deberá pagar una tasa por la tramitación de las solicitudes, aunque deberá hacerse cargo de los costes en los que se incurra, por ejemplo, con el almacenamiento y destrucción de las mercancías. El propietario también debe indemnizar al servicio de aduanas por la intervención, si se determina que la mercancía no infringe un derecho de PI.

Principales datos de contacto

Con el fin de evitar posibles infracciones de sus derechos de propiedad intelectual, debería ponerse en contacto con el Fisco y Aduanas de Su Majestad, cumplimentar el formulario adecuado y facilitar información exacta sobre los productos y derechos que deben protegerse.

Para obtener más información sobre procedimientos, solicitudes y asesoramiento general, contacte con Fisco y Aduanas de Su Majestad:

- Tel.: +44 115 971 2113 (Unidad de solicitudes)
 - Tel +44 1702 367980 (Información sobre la política)
- Correo electrónico: intenquiries@hmrc.gsi.gov.uk

Modos alternativos de enfrentarse a las infracciones

La Oficina de Propiedad Intelectual (IPO) ha presentado un servicio de mediación que ayuda a las empresas y a los particulares involucrados en conflictos en materia de PI. La mediación es una forma alternativa de resolución de controversias y permite que las partes oponentes hablen sobre sus diferencias y alcancen un acuerdo sin necesidad de juicio.

A continuación se indican algunos ejemplos sobre cuando es posible la mediación:

- Litigios sobre la concesión de licencias de DPI;
- Casos de infracción de derechos;

- Procedimientos de oposición y de nulidad de marcas;
- Litigios sobre el derecho a la patente;
- Litigios sobre la titularidad de la marca/patente;
- Litigios sobre la autoría.

La IPO invitará a las partes a que consideren la mediación como alternativa al procedimiento judicial. Las partes pueden designar a cualquier mediador que ellos elijan y la IPO cuenta con un listado de aquellos que han sido acreditados.

Para conseguir más datos de contacto:

Mediación
Room GY62, Concept House
Cardiff Road, Newport, NP108QQ
Teléfono 01633 811010
Correo electrónico: sas@ipo.gov.uk

Datos de contacto de la Oficina Nacional de Patentes:

REINO UNIDO
The Intellectual Property Office
Concept House
Cardiff Road, Newport
South Wales, NP10 8QQ
Reino Unido
www.ipo.gov.uk
enquiries@ipo.gov.uk
+ 44 (0) 8459 500 505

Otras fichas de información



China

China se convirtió en miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1980 y se adhirió a algunos tratados internacionales sobre propiedad intelectual, como el Convenio de París. Tras unirse a la Organización Mundial del Comercio en 2001, fue necesario realizar modificaciones y cambios en las leyes chinas de marcas, patentes y derechos de autor para cumplir con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El sistema chino de propiedad intelectual estaba en línea con la práctica internacional, pero le quedaban algunos retos, sobre todo en relación con la falsificación y la piratería. Están programadas modificaciones a la legislación.

Protección según la ley de patentes: diseño y patente

Leyes aplicables:

La Ley de Patentes de 1992 y 2000 y su Reglamento de ejecución, en vigor desde el 28/12/2002; la tercera Enmienda a la Ley de patentes, en vigor desde el 01/10/2009. A diferencia del sistema europeo, la ley china de patentes también incluye los diseños industriales, que pueden registrarse como una *Patente de diseño*.

¿Qué puede protegerse?

Protección de una patente de invención: se aplica a una solución técnica nueva relativa a un producto, procedimiento o a la mejora de un producto o procedimiento. La invención poseerá novedad, actividad inventiva y aplicabilidad. Hay un largo proceso de examen de fondo antes de la concesión de una patente de invención.

Protección de una patente de modelo de utilidad: se aplica a una solución técnica nueva relativa a la forma o estructura de un producto o una combinación del mismo. Esta categoría de patente es inusual y es

pecífica del sistema legislativo chino de patentes. No se realiza examen de fondo antes de conceder al inventor los derechos de propiedad sobre una patente de modelo de utilidad.

Protección de una patente de diseño: se aplica al nuevo diseño de la forma o estructura de un producto o a la combinación de su color, forma y/o estructura, siempre que: las características de la forma y la configuración de patrón o de la ornamentación sean adecuadas para la aplicación o uso industrial; las características sean de efecto estético, es decir, no por motivos técnicos o funcionales. La protección se concede en la medida en que el diseño no es idéntico o similar a cualquier otro diseño divulgado bien en China o en otro lugar, en publicaciones en cualquier parte del mundo y no infrinja el derecho anterior de un tercero. Tanto las patentes de modelo de utilidad como las de diseño se refieren a la apariencia del producto. Sin embargo, las patentes de **modelo de utilidad** se centran en la forma por su efecto técnico, mientras que las patentes de **diseño** lo hace en la forma por su efecto estético. A diferencia de algunas leyes europeas en materia de patentes, la ley china de patentes no establece de forma expresa si se pueden registrar los materiales o las texturas como diseño. No obstante, en la práctica, si la textura o el material es suficientemente original, se protegerá automáticamente mediante **derechos de autor**. Además, es posible registrar una textura o material como patente de modelo de utilidad, siendo consciente de que la validez de la patente puede ser cuestionada por un tercero en el futuro, puesto que no hay examen para la concesión de dicha patente.

Requisitos formales:

Protección de diseño y protección de modelo de utilidad: puede obtenerse presentando una solicitud de patente ante la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO). China posee un sistema de "el primero en presentar" (consulte a continuación el apartado Es bueno saber). La SIPO realiza una revisión antes

de emitir el certificado de patente y publica dicho derecho en el *Boletín de patentes*. La publicación incluye la información contenida en la solicitud de patente de diseño y un resumen de la descripción, junto con los dibujos o imágenes del diseño. La patentes entran en vigor en la fecha de publicación. Tras la notificación de la SIPO, el solicitante cuenta generalmente con dos meses para llevar a cabo los procedimientos administrativos pertinentes, incluido el pago de las tasas iniciales, para garantizar la patente. Si no se llevan a cabo, la patente de diseño se considerará abandonada. El proceso dura unos seis meses desde la fecha de solicitud. En contraste con las patentes de invención, el procedimiento de solicitud del diseño y el modelo de utilidad no incluye examen de fondo.

Protección de una patente de invención: el procedimiento de examen y de aprobación lo lleva a cabo la Autoridad de Tramitación de Patentes del Consejo Estatal. La solicitud se publica en el plazo de 18 meses, tras un examen preliminar. A partir de ese momento, el solicitante tiene 3 años para solicitar que se lleve a cabo un examen de fondo. En total, la Autoridad de Tramitación de Patentes tarda de dos a tres años en conceder una patente.

Costes:

Tasas estándar de un *Diseño y modelo de utilidad*: 500 RMB. En el caso de una *Patente de invención*: de 900 a 4.000 RMB.

Además, se deberá pagar una tasa anual (también llamada "tasa de mantenimiento" o "tasa de renovación"), a partir del año en que se concedió el derecho de patente. La tasa se incrementa anualmente, dependiendo del periodo de tiempo para el que se haya protegido el diseño:

Tasas anuales de una patente de invención (RMB)	
Del 1 ^{er} al 3 ^{er} año	900/año
Del 4 ^o al 6 ^o año	1.200/año
Del 7 ^o al 9 ^o año	2.000/año
Del 10 ^o al 12 ^o año	4.000/año
Del 13 ^o al 15 ^o año	6.000/año
Del 16 ^o al 20 ^o año	8.000/año

Tasas anuales de un modelo de utilidad /diseño (RMB)	
Del 1 ^{er} al 3 ^{er} año	600/año
Del 4 ^o al 5 ^o año	900/año
Del 6 ^o al 8 ^o año	1.200/año
Del 9 ^o al 10 ^o año	2.000/año

Duración:

10 años en el caso de la patente de diseño o de modelo de utilidad, a partir de la fecha en que se presenta la solicitud de patente ante la SIPO. Sucede lo mismo si la solicitud se basa en un derecho de prioridad extranjero. El plazo de protección de una invención es de 20 años desde la fecha de solicitud.

Propiedad del derecho:

El propietario de la patente puede no ser el inventor, sino la persona responsable de facilitar ayuda financiera o medios técnicos. Una patente puede cederse en el ámbito de un contrato laboral o mediante un contrato de cesión.

Respeto y protección de los derechos:

¿Qué opciones tengo si están infringiendo los derechos que he protegido?

Son posibles dos acciones legales: la judicial y la administrativa.

Acción judicial:

El tribunal competente en los litigios en materia de patentes es el *Tribunal Popular Intermedio* de la localidad en que se produce la infracción o la localidad del demandado. La responsabilidad del infractor en cuanto a la indemnización puede establecerse y calcularse en base a las pérdidas ocasionadas por el infractor o a las ganancias ilegales que obtuvo el mismo.

Acción administrativa:

El propietario puede interponer una demanda ante la Administración de Comercio e Industria, a cargo de las denuncias en proceso de investigación. La ad-

ministración competente es, por lo general, aquella situada en la localidad donde se produjo la infracción o donde se almacena o se ha incautado la mercancía infractora. Pese a que dicha acción no otorga indemnización, la administración puede: obligar al cese de la infracción; confiscar los ingresos ilegales de la infracción; incautar las copias infractoras; imponer multas administrativas.

¿Qué opciones tengo si se están infringiendo mis derechos aunque no estén protegidos?

Alegar la infracción de una invención o diseño no registrado es difícil sin contar con derechos de patente. En el caso de los diseños, la única opción sería alegar infracción de derechos de autor, ya que no es necesario el registro para reivindicar el derecho de autoría mediante **derechos de autor**. En el caso de la invención y el diseño, otra posibilidad sería basar la acción jurídica en la **Ley china de competencia desleal**. Para ello se requiere prueba de que se ha infringido esta ley y ha ocasionado pérdidas. En la práctica, puede resultar difícil obtener una resolución favorable basándose en esto exclusivamente.

Es bueno saber:

Es importante presentar la solicitud tan pronto como sea posible para evitar la pérdida de derechos sobre una patente.

Protección según la ley de marcas

Leyes aplicables:

La Ley de Marcas en vigor desde el 01/12/2001 y el Reglamento de ejecución de la Ley de marcas del 03/08/2002.

¿Qué puede protegerse?

Todo signo perceptible visualmente, incluidas las palabras, dibujos, letras, números, signos tridimensionales, combinaciones de colores o combinaciones de lo anterior que posea características distintivas y sea fácil de distinguir, puede protegerse como marca. No se puede utilizar, ni registrarse como marca lo siguiente: nombres similares al nombre del país, a la bandera nacional, emblemas, medallas de la República Popular de China, nombres específicos o lugares

en que están establecidas las Autoridades estatales centrales, o el nombre e imagen de países; aquéllos que ya estén registrados o que infrinjan los derechos de un tercero; aquéllos de naturaleza discriminatoria por motivos de raza o de naturaleza exagerada o engañosa; aquéllos que consistan exclusivamente de un nombre genérico, la descripción o el número de modelo de los productos pertinentes o que carezcan de carácter distintivo. **Requisitos formales y examen:** La solicitud de registro de una marca indicará la clase de productos y su designación para los que se pretende utilizar la marca. Si la marca va a utilizarse en otros productos en la misma clase, se debe presentar una solicitud aparte. La solicitud se presenta ante la Oficina de Marcas. La aprobación preliminar se recibe normalmente en el plazo de 15 meses desde la fecha de solicitud. La solicitud aprobada se publicará entonces en el *Boletín de Marcas* durante un periodo de oposición de 3 meses. Si no se formula ninguna oposición en ese tiempo, o si la Oficina de Marcas opina que la oposición no está bien fundada, la Oficina de Marcas emitirá un certificado de registro. En la práctica, el procedimiento de registro dura de 24 a 36 meses.

Costes:

Los solicitantes deben pagar una tasa de solicitud de unos 1.000 a 2.000 RMB por solicitud en cada clase o por cada solicitud adicional para una marca en otras clases. Además de estos costes, es necesario tener en cuenta el coste de la búsqueda de marcas anteriores y las tasas del agente de marcas (obligatorio para una persona o entidad extranjera para completar el registro). Dichas tasas y costes los establece cada agente de marcas.

Duración:

Protección durante 10 años desde que se emite el certificado y una posible renovación para obtener protección adicional antes de que se extinga el periodo inicial o, como máximo, durante los primeros seis meses tras la extinción. Si no se renovase, la misma marca no podrá registrarse durante un año. Por último, si la marca no se utiliza de forma efectiva durante un periodo continuado de tres años, un tercero o la Oficina de Marcas puede solicitar su caducidad. La falta de uso debe establecerse con información relevante, como un estudio de mercado que establezca que el público no conoce la marca. Sin embargo, cualquier uso (publicidad comercial o actividades) es suficiente para revocar la presunción de no uso.

Propiedad del derecho:

Depende del nombre(s) mencionado(s) en el formulario de registro.

Respeto y protección de los derechos:

¿Qué opciones tengo si están infringiendo los derechos que he protegido?

En el caso de una infracción de marca, el titular del derecho puede solicitar al Tribunal Popular medidas cautelares de conservación de la propiedad. La jurisdicción civil emitirá una resolución en el plazo de 48 horas. Se puede presentar una solicitud ante la Oficina Administrativa de Control Técnico, que puede investigar e incautar el producto falsificado in situ sin necesidad de orden de registro o de un proceso largo. Además, hay otras dos acciones legales:

Acción judicial:

En el plazo de dos años desde la fecha en que el propietario conoce o debería conocer la infracción, se puede interponer una acción civil ante el Tribunal Popular solicitando una indemnización por daños y perjuicios. Dicha indemnización suele ser equivalente a los beneficios obtenidos por el infractor o a las pérdidas causadas al propietario. La indemnización por ley también está disponible en los casos de infracción de una marca registrada, hasta un máximo de 600.000 RMB.

Acción administrativa:

El propietario puede interponer una demanda ante la Administración de Comercio e Industria para investigar y ordenar: el cese de la infracción; la confiscación de ingresos ilegales provenientes de la infracción; la incautación de copias; imposición de multas administrativas (no se concede indemnización por daños y perjuicios).

¿Qué opciones tengo si se están infringiendo mis derechos aunque no estén protegidos?

Si no se registra la marca, ni se emite debidamente el certificado de marca, será difícil demandar una infracción de los derechos de una persona en China,

salvo que se pueda considerar que la marca es una **marca renombrada**. En el caso de las invenciones y del diseño, otra posibilidad sería basar la acción legal en la **Ley de Competencia Desleal**. Para ello se requiere prueba de que se ha infringido esta ley y ha ocasionado pérdidas. En la práctica, puede resultar difícil obtener una resolución favorable basándose en esto exclusivamente. Una marca renombrada se beneficia de su reconocimiento con independencia del registro. Esto puede evitar que terceros registren una marca similar y la incorporen al nombre de una empresa. El propietario de la marca puede solicitar protección para su marca renombrada en China, utilizando los siguientes medios: plantear una objeción ante la Oficina China de Marcas; solicitar la nulidad de un registro o pedir a la Administración de Industria y Comercio que cese el uso ilegal. En los casos de infracción, los tribunales o los órganos administrativos suelen otorgar mayores concesiones a las marcas renombradas y someten a los infractores a castigos más severos.

Es bueno saber:

La Ley china de Marcas impone la norma de “primero en solicitar” a la hora de obtener derechos. El uso anterior de una marca no registrada no concede derecho alguno, salvo que se trate de una marca renombrada. Sin embargo, si el mismo día se presentan dos marcas similares, se concederá el derecho a la marca que se utilizó primero en el comercio.

Protección según la ley de derechos de autor

Leyes aplicables:

La Ley de derechos de autor del 27/10/2001 y su Reglamento de ejecución del 02/08/2002.

¿Qué puede protegerse?

La definición de una obra protegida por derechos de autor no es exhaustiva según la ley china y se ocupa de toda creación y obra inventiva. Incluye de forma específica: “*las obras gráficas como los dibujos de diseños de ingeniería, los dibujos de diseños de productos, mapas, dibujos esquemáticos, etc...y las obras de modelos tridimensionales*”. Por ejemplo, puede protegerse la forma de un zapato o una botella de perfume.

Requisitos formales:

Pese a que no es necesario ningún registro por parte del autor para que detente los derechos de autor sobre una obra original, el registro puede presentarse ante la Oficina Estatal de Derechos de Autor del Consejo de Estado, que tramita el registro de los autores en el exterior y de los propietarios de derechos. El registro es un procedimiento simple y es muy recomendable ya que refuerza los derechos de autor. Se requieren los siguientes documentos: formularios de solicitud; certificado de identidad del solicitante; descripción de la obra; carta de compromiso del derecho; muestra de la obra y cualquier documento que demuestre los derechos de autor (ej.: contratos).

Costes y tiempo:

La Oficina Estatal de Derechos de Autor completará el examen y emitirá el certificado de registro en el plazo de un mes tras recibir la solicitud. Las tasas de registro varían de 100 a 1.000 RMB por cada registro. La cuantía de la tasa depende de la naturaleza de la obra (obra musical, escrita o arquitectónica, etc.) y de si la solicita un particular o una entidad jurídica (por ejemplo: hasta 200 RMB en el caso de una empresa). Asimismo, también depende de la longitud de la obra.

Duración:

Perpetuidad para los derechos morales del autor (incluido el derecho de atribución, revisión e integridad de una obra). En el caso de los derechos patrimoniales (incluido el derecho de uso, exposición, difusión, reproducción y comercialización de la obra), es la vida del autor más 50 años tras su muerte si el autor es un particular, y 50 años desde la fecha de la primera publicación, si el autor es una entidad jurídica.

Propiedad del derecho:

El autor de la obra es automáticamente el propietario del derecho. Sin embargo, es posible ceder la propiedad del derecho a un tercero en el ámbito de un contrato laboral o un acuerdo de cesión.

Respeto y protección de los derechos:

¿Qué opciones tengo si están infringiendo los derechos que he protegido?

Se pueden emprender dos tipos de acciones legales en la esfera de los derechos de autor: acción administrativa o acción judicial.

Acción administrativa:

La Administración Nacional de Derechos de Autor y sus oficinas locales y nacionales pueden entender de casos en materia de derechos de autor. La administración competente es, por lo general, aquélla situada en la localidad donde se produjo la infracción o donde se almacena o se ha incautado la mercancía infractora. Pese a que dicha acción no otorga indemnización, la administración puede imponer los siguientes castigos/órdenes: obligar al cese de la infracción; confiscar los ingresos ilegales de la infracción; incautar las copias; imponer multas administrativas.

Acción judicial:

El Tribunal Popular competente es el tribunal del lugar en que reside el infractor, en que se ha producido la infracción o dónde se produjeron los resultados de la misma. Además de las medidas descritas antes, el tribunal puede conceder una indemnización por daños y perjuicios para compensar al demandante. El tribunal puede ordenar a la parte infractora que pague la indemnización basándose en la pérdida real que ha sufrido el titular de los derechos. En la práctica, si las pérdidas reales son difíciles de evaluar, la indemnización por daños puede basarse en los ingresos ilegales obtenidos por el infractor. Si no se puede establecer ninguna de las dos cantidades, el tribunal puede conceder una indemnización de hasta 500.000 RMB.

¿Qué opciones tengo si se están infringiendo mis derechos aunque no estén protegidos?

Aun cuando no se hayan registrado en China los derechos de autor, la propiedad del derecho se concede automáticamente a su autor. El registro no es un prerequisite para interponer acciones legales por la infracción de derechos, pero puede resultar más difícil demostrar la propiedad sin registro.

Es bueno saber:

La Ley de derechos de autor protege las obras desde el momento de su creación, con independencia de si el autor es chino o no. El registro de la obra ante la Oficina de derechos de autor no aumenta ni cambia la protección automática por derechos de autor, pero permite oponerse a terceros.

Ley de aduanas en China

Leyes aplicables:

Ley de Aduanas, 08/07/2000; Reglamento sobre la protección aduanera de los DPI, 01/03/2004, y la Circular sobre su ejecución, 01/07/2004. El 05/06/2008, el Consejo de Estado publicó un 'Esquema de la Estrategia Nacional en materia de Propiedad Intelectual' enfatizando que China reforzará la aplicación de la ley de aduanas y la protección en las fronteras para mantener el orden en las importaciones y las exportaciones y mejorar la protección de la propiedad intelectual. Se está redactando un borrador sobre las Medidas de ejecución de la protección aduanera de los DPI y podría ser sometido a votación en 2009.

¿Cómo puedo solicitar al servicio de aduanas que defienda mis derechos?

El registro de los derechos de PI ante las aduanas chinas no es obligatorio para obtener protección, pero está muy recomendado.

Requisitos formales:

El registro de los DPI se realizará ante la Administración General de Aduanas (GAC). El titular del derecho presenta una solicitud ante la GAC, mediante la entrega de los documentos necesarios, incluido el formulario de solicitud, certificados, copia de la licencia de empresa y fotos de los productos y el embalaje. En el plazo de 30 días, la GAC notifica al solicitante su decisión sobre si archiva o no el registro y le entrega todo el paquete de la solicitud. Los propietarios de PI pueden comprobar y modificar su registro *on line*: www.customs.gov.cn.

Costes y duración:

El coste de registro de un derecho es de 800 RMB. La extensión por renovación del registro es gratuita.

Además, también debería tenerse en cuenta el coste de la incautación o el depósito (consulte a continuación). El registro es válido durante 10 años y puede renovarse en los 6 meses previos a la expiración del plazo de protección. El periodo de extensión también es de 10 años, aunque este plazo no se ampliará tras la extinción del registro de DPI.

Respeto y protección de los derechos:

Solicitud por parte del titular de DPI no registrados:

Si el titular del DPI descubre que la presunta mercancía infractora está a punto de ser importada o exportada, puede pedir a las aduanas que retengan la mercancía. Se deberá entregar al servicio de aduanas una carta de solicitud y pruebas de la propiedad de los derechos.

Además, el titular facilitará un aval financiero equivalente al valor de la mercancía retenida. Si la petición de incautación resulta estar justificada, el aval se devolverá al titular del DPI.

Descubrimiento por parte del Servicio de aduanas de un DPI registrado:

El Servicio de aduanas notificará al titular del DPI, en caso de que se descubran presuntas mercancías infractoras. En el plazo de tres días desde la recepción de la notificación, el titular volverá a las aduanas y bien solicitará la incautación de los productos sospechosos o declarará su voluntad de no incautar los productos y los motivos para esta decisión. En la práctica, con frecuencia este periodo es demasiado breve para considerar todos los aspectos involucrados y tomar una decisión acertada.

El titular del DPI pagará un aval por cada notificación de mercancías sospechosas, basado en el valor de dichas mercancías. Otra opción es pagar un aval general de hasta 2.000 RMB, que es válido hasta el 30 de junio del año siguiente y sometido a revaloración cada año.

Es bueno saber:

El registro de un DPI ante las aduanas ya no es prerequisite para la retención de mercancías infractoras, pero permite a los titulares de DPI obtener la máxima protección puesto que, en ausencia de registro pre-



vio, los servicios de aduanas requieren un depósito independiente para retener el envío y la mercancía hasta 20 días, salvo que el propietario de PI obtenga una medida cautelar del Tribunal chino. Por tanto, si se sospecha o prevé la importación/exportación de productos falsificados, puede ser conveniente registrarlos ante el servicio de aduanas.

Protección de los secretos industriales

La categoría principal de derechos no registrables son los **secretos industriales**, que se definen como información técnica y de gestión, desconocida para el público, que posee un valor práctico y por el que el titular adopta medidas para mantener su confidencialidad.

La **Ley china de Competencia Desleal** ofrece protección para los derechos no registrados y prohíbe las operaciones empresariales que tengan que ver con alguna de las actividades siguientes:

- Obtener secretos industriales mediante robo, coacción u otros medios ilegales;
- Divulgar, usar, o permitir que terceros utilicen los secretos industriales obtenidos por medios ilegales;
- Divulgar, usar, o permitir que terceros utilicen los secretos industriales incumpliendo un contrato.

Si sospecha que existe infracción de sus secretos industriales, puede interponer una acción civil ante el Tribunal Popular y solicitar una indemnización por daños y perjuicios. También puede interponer una acción administrativa ante la Administración de Industria y Comercio (AIC), que puede ordenar al infractor el cese de sus acciones e imponer una multa de entre 10.000 y 200.000 RMB. Además, el titular del DPI puede adoptar las medidas apropiadas, como la firma de un acuerdo de confidencialidad, solicitar que los empleados acaten las normas internas y las obligaciones de confidencialidad. Todo acuerdo de no divulgación o contrato de confidencialidad se expondrá en un contrato legalmente vinculante.

Caso práctico

Una empresa europea especializada en ropa trasladó su centro de producción a China. La mayoría de sus colecciones se diseñaron y fabricaron en China, pero se vendieron en tiendas europeas. En 2006, la empresa notó que exactamente los mismos tejidos originales (incluido la textura y el modelo) se utilizaron para otras prendas de vestir (en distintas formas,

diseños y colecciones de ropa) con una marca distinta. Considerando el enorme número de productos de cada colección, la empresa había decidido que era demasiado caro registrar los modelos o diseños de la colección en Europa o en China. Sin embargo, la empresa decidió emprender acciones legales contra la empresa fabricante sospechosa, para que dejase de utilizar los tejidos.

Puesto que la compañía no poseía registro formal de DPI en China, los motivos jurídicos de dicha acción sólo pudieron basarse en la Ley de derechos de autor y de Competencia desleal. La empresa escogió presentar una acción administrativa, puesto que se pensó que sería menos costosa y más rápida. Además las pérdidas eran difíciles de evaluar y, por tanto, la indemnización por daños insegura. La acción por infracción de derechos de autor se presentó ante la Administración local de Industria y Comercio en donde tenía el establecimiento la empresa fabricante infractora. La empresa presentó las siguientes pruebas: dibujos, colecciones previas utilizando los mismos patrones, facturas a las empresas fabricantes, comparación entre los productos y los tejidos. Con la inspección, la AIC ordenó al fabricante infractor que dejase de utilizar los mismos tejidos y patrones para otros clientes y les impuso una multa de 50.000 RMB. Asimismo, la empresa y el fabricante dieron por finalizada su cooperación.

Administraciones clave/datos de contacto

Departamento	Nombres oficiales	Datos de contacto
SIPO	Oficina Estatal de Propiedad Intelectual	http://www.sipo.gov.cn/sipo2008 Tel.: 010-62083114, 010-62356655, 010-62083608
Oficina de Marcas	Oficina China de Marcas (CTMO)	http://202.108.90.72/trade-e/index.jsp Tel:010-88650000, 010-88651802
Oficina de Derechos de Autor del Consejo de Estado	Administración Nacional de Derechos de Autor	http://www.ncac.gov.cn/GalaxyPortal/inner/bqj/index.jsp Email: copyright@ncac.gov.cn
Administración General de Aduanas (GAC)	Administración General de Aduanas	http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/ Tel:010-65194114, 010-65195489, 010-65195584
AIC en Shanghai	Administración de Industria y Comercio	http://www.sgs.gov.cn/sgs/en/index.jsp Tel:021-64220000

India

Protección según la Ley de Diseño Industrial

Leyes aplicables

La Ley de diseños de 2000 y las Normas de diseño de 2001 constituyen la base de la protección de diseños en India. India no es miembro del Sistema de la Haya para el registro internacional de diseños industriales, por tanto, no es posible utilizar este sistema para la protección de diseños en India.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Con el fin de obtener protección de diseño en India, deben cumplirse los siguientes requisitos.

El diseño debe:

- ser nuevo u original;
- no haberse publicado previamente en ningún país;
- poder reproducirse por medios industriales;
- no ser contrario al orden público ni a las buenas costumbres;
- distinguirse considerablemente de diseños o combinaciones de diseño conocidas;
- no estar formado, ni contener elementos obscenos o escandalosos, atractivos a la vista;
- no cumplir una mera función técnica, sino responder a ciertas características estéticas.

Según la ley india, la protección del diseño no se concede a los no residentes en India o que no estén representados por un agente que resida allí.

Requisitos formales

La solicitud de un diseño debe incluir el nombre completo, la dirección y la nacionalidad del solicitante y una dirección de servicios en India. Debe ir acompañada de dibujos, fotografías desde todos los ángulos, 5 copias de cada pose, un listado de países para

reivindicar la prioridad (si la hubiese), donde se haya presentado la solicitud de diseño, junto con la fecha y número de solicitud, la clase para la que se presenta la solicitud, y el nombre de los artículos a los que se va a aplicar el diseño.¹ La Oficina de Diseños puede ayudar en la búsqueda de las bases de datos, para ayudar a adquirir un conocimiento de qué tipo de diseños ya se han protegido en India. Sea cauteloso: India no otorga una fecha a la solicitud, hasta que la oficina de PI no recibe las tasas pertinentes.

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con:

Examinador adjunto de diseños

Oficina de Diseños

7º piso, 2º Edificio MSO

Nizam Palace, J.C. Bose Road

Kolkata 700 020

Tel.: +91 33 281 3421

Fax: + 91 33 281 3423

Costes

La solicitud de registro de un diseño: 1.000 Rs

Extensión de derechos de autor : 2.000 Rs

Se puede obtener una visión general más amplia de las tasas en las "Directrices de registro A.J.C.", que pueden descargarse de forma gratuita de la página web de la Oficina India de PI.²

Examen

La Oficina de diseños examina la solicitud y las objeciones planteadas. Una vez que se han retirado todas las objeciones, la oficina emite la protección del diseño. En ese momento, se publica la solicitud de diseño

1. Servicio de registro Premier: Marcas en India <http://www.patentindia.org/design.htm>

2. <http://ipindia.nic.in/ipr/design/designs.htm>

en el Diario Oficial y en el Registro de diseños. Esto lleva entre 6 y 12 meses.

Duración de la protección

La protección de diseño se concede durante 10 años, pero se puede ampliar un periodo adicional de 5 años. No olvide, que si no paga las tasas de renovación de su solicitud de diseño, se anula la protección. Por lo que debe pagar las tasas de renovación de forma puntual.

Propiedad del derecho

En circunstancias normales, el creador del diseño es el propietario. Sin embargo, en caso de que el creador original del diseño haya realizado la obra en el contexto de su trabajo, el diseño pertenece al empleador, salvo que se especifique lo contrario en el contrato. También es posible ceder el derecho de diseño a un tercero, aunque necesita establecerlo en el contrato.

Es bueno saber

India sigue un sistema de “primero en presentar”. Por tanto, necesita asegurarse de que solicita el registro tan pronto como pueda para que nadie más solicite el diseño antes que usted. Además, debe asegurarse de que presenta la solicitud antes de publicar su diseño, de no ser así la oficina de PI no le concederá la protección necesaria.³

La otra cara de esta cuestión es que no necesita demostrar que su diseño posee un uso comercial en el momento de la presentación.

Protección según la ley de marcas

Leyes aplicables

La ley de marcas en India se rige por la Ley de Marcas india de 1999. India es miembro del Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (consulte la parte de esta Guía relativa a la protección internacional).

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

En India, reciben protección de marca los siguientes objetos:

- Todo nombre, incluido el nombre propio o apellido del solicitante o predecesor en los negocios o la firma de la persona, que no sea inusual en el comercio adoptarlo como marca.
- Una palabra inventada o una palabra o palabras del diccionario arbitrarias que no sean directamente descriptivas del carácter o la calidad de los productos y servicios.
- Letras o números o cualquier combinación de los mismos.

Usted puede otorgar a su marca protección de marca bien presentado una solicitud o utilizando la marca en productos y servicios en el curso del comercio.

El registro de marca normalmente se rechaza si la marca es puramente descriptiva o engañosa, si es sólo un apellido o es puramente ornamental, si es habitual en la lengua actual, si es ofensivo para los sentimientos religiosos o para cualquier clase de la sociedad india o si es escandaloso u obsceno.

Requisitos formales

Se deben presentar los siguientes documentos para obtener protección de marca en India:

- El nombre completo, la dirección y la nacionalidad de los solicitantes;
- Descripción de la marca, una copia si la marca está en forma de etiqueta;
- Un listado de todos los elementos, tanto si son bienes o servicios para los que se solicita la marca o se propone que se solicite;
- La fecha desde la que se ha utilizado, si ya se está utilizando la marca en India;
- Un listado de los países en que se va a proteger la marca. No olvide poner la fecha en este listado, de forma que pueda asegurarse de que su solicitud tiene prioridad sobre posibles solicitudes presentadas tras la fecha de su solicitud.

La Oficina India de Patentes ofrece una visión general de los formularios que deben cumplimentarse.

3. <http://newdelhi.usembassy.gov/iprdesign.html>

Costes

La solicitud de una marca cuesta 2.500 Rs por clase. La renovación de una marca cuesta 5.000 Rs por clase.⁴

Examen

La Oficina de marcas examina la solicitud completa y las objeciones planteadas. Normalmente, conlleva de 2 a 3 años obtener la protección de la marca si no hay objeciones.

Una vez resueltas las objeciones, la marca se publica en el Boletín oficial. El certificado de registro se emite de 4 a 6 meses, tras la finalización del periodo de oposición. En caso de que hubiese una oposición, el certificado de registro se emite una vez desestimada la oposición. Dicha oposición puede presentarla cualquier entidad jurídica que considere que la solicitud infringe sus derechos. La Oficina de marcas comprueba entonces si dichas alegaciones están justificadas. Si lo están, puede que no se conceda su marca, o puede que usted mismo pueda presentar su solicitud en clases diferentes de las que protegen otras entidades jurídicas, siempre que sea posible.

Duración de la protección

La protección de marca dura 10 años, pero puede renovarse de forma indefinida. No incumpla los plazos y no se olvide de pagar las tasas de renovación.

Propiedad del derecho

En circunstancias normales, el creador de la marca es el propietario. Si, no obstante, el creador original de la marca ha realizado la obra en un contexto laboral, la marca pertenece al empleador, salvo que se especifique en el contrato de otro modo. También es posible ceder la marca a un tercero, pero debe disponerse en el contrato. De este modo, cualquier persona "que reivindique ser el propietario" de la marca puede solicitar el registro de la marca.

Es bueno saber

India sigue un sistema de 'primero en presentar'. No necesita demostrar que ha llevado a cabo una bús-

queda en las bases de datos sobre las marcas existentes. Sin embargo, hacerlo dará a su solicitud mayor solidez y la hará menos susceptible si algún tercero la cuestiona. También es importante saber que en India puede basar su solicitud en el mero uso de la marca en algún momento.

Aun cuando no haya registrado la marca, sigue teniendo protección de marca, si puede demostrar que la ha utilizado en su negocio.

De este modo, usted puede emprender acciones contra la falsificación, incluso si no ha solicitado protección de marca.

Protección según la ley de patentes, incluidos los modelos de utilidad

Leyes aplicables

Las principales leyes aplicables son la Ley de patentes y las Normas en materia de patentes. India es miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En India, las patentes de utilidad no se utilizan.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Puede obtener una patente en India para los siguientes elementos: arte, procedimiento, método o manera de fabricación, máquina, aparato u otros artículos, sustancias producidas por fabricación, programas de ordenador con una aplicación técnica para la industria o que se utilice con los equipos informáticos, patentes de producto para la comida, los productos químicos o los medicamento.

No se pueden registrar patentes de invención que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres, películas o producciones de TV, conocimientos tradicionales o componentes relativos a los conocimientos tradicionales.

Requisitos formales

La página web de la Oficina India de Patentes ofrece un documento global y exhaustivo titulado "Información para presentar una solicitud de patente" que explica con gran detalle todas las medidas administrativas necesarias para presentar una solicitud de patente. Desde 2007, la Oficina India de Patentes tie-

4. http://ipindia.nic.in/tmr_new/FREQUENTLY_ASKED_QUESTIONS.htm

ne un sistema de presentación *on line* de solicitudes de patente. Las solicitudes se pueden presentar tanto en inglés como en hindi.

Con el fin de obtener protección de patente en India debe presentar los siguientes documentos:

- Formulario de solicitud;
- El nombre completo, la dirección y la nacionalidad de los solicitantes y los inventores;
- Definiciones, dibujos provisionales/finales, reivindicaciones y resúmenes;
- Listado de países para reivindicar la prioridad (si la hubiese), donde se ha presentado la solicitud/solicitudes de concesión de una patente, junto con la fecha y el número de solicitud;
- La tasa en efectivo, mediante cheque o letra de cambio;
- Declaración de autoría, donde una descripción provisional viene seguida de una descripción final o en su caso de una solicitud de convención;
- Un poder de representación (si se presentó a través de un agente de patentes).

Costes

La tasa de presentación de solicitud es de 1.000 Rs para un particular y 4.000 Rs para una entidad jurídica de hasta 10 reivindicaciones y 30 páginas. No olvide pagar las tasas de renovación.⁵

Con el fin de facilitar el pago en dólares americanos, se ha abierto una cuenta en Nueva York:

CO/IN a nombre del Controlador general de patentes, diseños & marcas, con el Banco estatal de India, sucursal de Nueva York, 460, Park avenue, Nueva York-NY-10022

Número de cuenta: 21 22-250821-001.

Examen

Tras la presentación de una solicitud de patente en India, la Oficina de patentes la examina. Cuando se publica el primer informe del examen, se da al solicitante la oportunidad de corregir las deficiencias para subsanar las objeciones planteadas en el informe del examen. Si el solicitante incumple la fecha límite para responder estas objeciones, se anula la solicitud. Si se pueden eliminar las objeciones planteadas, la patente se concede y se publica en el Diario Oficial de la Oficina de patentes, disponible en www.ipindia.nic.in. Esto

normalmente supone 18 meses. Antes de la concesión de la patente y después de la publicación de la solicitud, cualquier persona puede oponerse a la solicitud.

Duración de la protección

Una patente es válida durante 20 años desde la fecha de solicitud. Después, la invención pasa a dominio público.

Propiedad del derecho

La patente pertenece a la persona cuyo nombre se inscribe en el registro, la persona o personas registradas como receptor o propietario. Esta propiedad le da el derecho a conceder licencias o, si no a hacer negocios con la patente para extraer el valor de la misma. Según la ley india, la patente se considera un bien mueble. De modo que las normas aplicables a los bienes muebles también se aplican a las patentes.

Es bueno saber

India sigue el sistema “primero en presentar”, de modo que los inventores deberían ser rápidos en presentar sus solicitudes. La Oficina India de la PI también recomienda presentar una solicitud antes de que la invención adquiera plena relevancia comercial. Como en el caso de las marcas y los diseños, se recomienda utilizar a un bufete de abogados para garantizar que el objeto de su solicitud recibe la protección adecuada.

Protección según la ley de derechos de autor

Leyes aplicables

Los derechos de autor en India están regulados por la Ley de Derechos de Autor. India también es miembro del Convenio de Berna y, a través de este tratado, extiende la protección de todas las obras protegidas originadas en alguno de los países del Convenio. A las obras extranjeras publicadas primero en otro Estado miembro del Convenio de Berna se le conceden, por tanto, la misma protección por derechos de autor en India que a las obras indias y no hay necesidad de solicitar ningún procedimiento extra.⁶

5. <http://ezinearticles.com/?patents-in-india:Law-and-Procedure&id=69217>

6. Artículos Ezine: Derechos de autor en India: Ley & Procedimiento, <http://ezinearticles.com/Copyright-in-India:Law-and-Procedure&id=73309>

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Los derechos de autor se conceden a las obras literarias, musicales, dramáticas y artísticas originales, películas cinematográficas, grabaciones de sonido y programas de ordenador.

Los derechos de autor no se conceden a las obras que no son originales, a las ideas o los conceptos, nombres, combinaciones breves de palabras, eslóganes, frases breves, métodos, argumentos o información factual.

Requisitos formales

La fijación de una obra en cualquier formato tangible concede automáticamente protección por derechos de autor. Los nacionales extranjeros disfrutan de la misma protección por derechos de autor en India. No es necesario utilizar la indicación © de protección de derechos de autor, pero puede utilizarse para darlo a conocer al público en general.

El registro voluntario de un derecho de autor es posible a través de la Oficina de derechos de autor del Departamento de Educación en India. Las entradas realizadas en el Registro de Derechos de Autor pueden servir como prueba en caso de litigio.⁷ Se puede encontrar un ejemplo de dicho formulario y todo el procedimiento de solicitud en <http://education.nic.in/copyright.asp>.

Costes

Puesto que los derechos de autor son autoejecutables, son gratuitos.

Examen

No se realiza examen del objeto, ya que los derechos de autor son derechos autoejecutables.

Duración de la protección

La protección de derechos de autor se concede durante 60 años tras la muerte del autor o el final del

año en que se creó la obra, primera publicación, representación, etc.

Propiedad del derecho

En circunstancias normales, el autor es el propietario de la obra. Sin embargo, si el creador original de la obra la ha creado en el contexto de su relación laboral, la obra pertenece al empleador. Sin embargo, se pueden ceder los derechos de autor al empleado. Por esta razón es muy importante especificar la propiedad de los derechos de autor en el contrato laboral. También se pueden ceder los derechos de autor a un tercero, pero esto se debe establecer en el contrato.

Es bueno saber:

Datos de contacto de la Oficina de derechos de autor:
Registro de Derechos de Autor
B.2/W.3, C.R. Barracks,
Asturba Gandhi Marg
New Delhi 110 003
Tel: +91/ 338 43 87

¿Qué hacer si me copian?

Puede presentar una demanda por infracción de los derechos de propiedad intelectual en los siguientes casos:

- Si el diseño, marca o patente muestra una imitación obvia o fraudulenta y si usted puede demostrar que un supuesto infractor o infracción pretende emprender acciones a este respecto.
- Si encuentra a la venta productos importados que incluya su PI, aun cuando usted no lo consintiese.
- Si localiza publicada o a la venta su PI y es una imitación fraudulenta de sus derechos de diseño industrial.

La infracción de PI en India conlleva un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años de prisión y multas económicas que son considerables dentro de los estándares locales, entre 25.000 y 50.000 Rs. La policía hindú también tiene la potestad de realizar redadas para incautar algunos productos o servicios potencialmente infractores de la PI.

En India, puede adoptar medidas legales contra la infracción de patentes si un tercero fabrica un producto patentado, utiliza un procedimiento patentado o pone a la venta los productos patentados, usa productos adquiridos directamente mediante proce-

7. Gobierno del Ministerio hindú de Desarrollo de Recursos Humanos Departamento de Educación Secundaria y Educación Superior Manual sobre la Ley de derechos de autor, <http://education.nic.in/copyright.asp>

dimientos patentados. Sin embargo, hay actos que no constituyen una infracción, como la fabricación, construcción, utilización, la venta o importación de una invención patentada exclusivamente con fines relacionados con el desarrollo y la presentación de información. Si se desea obtener información más exhaustiva, se recomienda consultar a un agente local.

Una demanda por infracción puede iniciarse bien en un Tribunal hindú de Primera Instancia o en el Tribunal Supremo, dependiendo de la cantidad de dinero que esté en juego y el lugar de residencia de los titulares de derecho. En caso de presentar una demanda, deberá demostrar que la supuesta infracción implica una infracción de los derechos de propiedad intelectual y que usted sufrió pérdidas económicas a causa de la supuesta infracción. En India, cuenta con 3 años desde que se comete la infracción para presentar una demanda. La mayoría de tribunales hindúes harán que el infractor cese su acción mientras el tribunal examina el caso si el titular del derecho es capaz de establecer los derechos ante el tribunal y es capaz de demostrar que se infringieron los derechos y que esto ha ocasionado importantes daños y perjuicios.⁸

Recuerde que la protección de los derechos de autor es autoejecutable. Por tanto, puede adoptar acciones legales contra la infracción aun cuando no solicite ningún tipo de protección. Una situación similar se da en caso de infracción de marcas. Dado que la protección de marcas se basa en el "uso legítimo de la marca" en India, puede interponer una demanda incluso cuando no haya solicitado ningún tipo de protección. La ejemplificación del poder de mercado de la marca, junto con una demostración de cómo la infracción le ocasionó pérdidas en la cuota de mercado, son prueba suficiente en un caso contra la falsificación y la piratería.

Intervención en las aduanas

Desde que India es miembro de la OMC, está obligada a actuar contra el comercio de productos y servicios pirateados. Las Normas de respeto de los derechos de propiedad intelectual de 2007 pretenden dar un marco regulador a los procedimientos aduaneros relativos a la propiedad intelectual. En gran medida, estas normas establecen la ilegalidad de la comercialización de productos falsificados. Esta ley recién introducida viene acompañada de importantes reformas en materia de aduanas. Además, a las autoridades aduaneras se le otorgó el poder de emprender acciones de oficio si se detectan falsificaciones. En este contexto, un producto pirateado se define como cualquier producto o servicio que infringe las leyes existentes de propiedad intelectual.

Si se piratean productos o servicios, debería remitir una carta a las autoridades aduaneras solicitándoles que suspendan los productos infractores. No olvide acompañar la carta con pruebas relevantes, así como de sus datos de contacto y una cantidad de dinero (la cantidad exacta queda determinada por el servicio de aduanas) que el servicio de aduanas considera necesarios para proteger al importador, así como a las autoridades aduaneras en sí mismas, de cualquier posible responsabilidad que surja de su demanda.

En caso de que las autoridades aduaneras traten de detener la importación de productos falsificados, le enviarán una carta. Esté atento, debe responder a esta carta en el plazo de 10 días, si no es así las autoridades aduaneras no intervendrán.

Una vez que las autoridades aduaneras han suspendido la importación de estos productos falsificados, usted tiene la oportunidad de examinarlos e incluso intervenir en otros países donde cuente con negocios.

8. <http://newdelhi.usembassy.gov/iprpatents.html>

Rusia

¿Cómo puedo proteger mi creación?

Protección de una creación sin requisitos formales

La ley no dispone derecho alguno para las marcas o diseños industriales no registrados. El registro se concede al primero en llegar, al primero en presentar la solicitud.

Protección de los derechos de autor

Leyes aplicables:

Parte IV del Código Civil (230-FZ) entró en vigor el 1.1.2008. Sustituye a la Ley de derechos de autor y derechos conexos (nº 5351-I de 9.7.1993 modificada el 20.7.2004).

¿Qué puede protegerse?

Los derechos de autor se extienden a las obras de la ciencia, la literatura y el arte, resultado de la actividad creativa, y a las partes de dichas obras (incluidos los títulos) que cumplan con los requisitos de originalidad. Por tanto, los logotipos, las marcas gráficas, las etiquetas y los objetos tridimensionales que son producto de una obra creativa reciben protección por derechos de autor. Las obras no protegidas por derechos de autor son: los documentos oficiales (leyes, resoluciones judiciales, etc.) y las traducciones oficiales de las mismas; emblemas estatales y signos oficiales (banderas, escudos heráldicos, decoraciones, signos monetarios y otros símbolos estatales y signos oficiales); obras de folklore; notificaciones relativas a acontecimientos y hechos con carácter informativo.

Requisitos formales:

Los derechos de autor son inusuales en el modo en que surgen y se protegen desde la fecha de creación

de una obra, en virtud del mero hecho de la creación, por lo que no se requieren requisitos formales (registro oficial, etc.) para establecer la protección.

Duración de la protección:

Hasta 70 años tras la muerte del autor.

Diseños industriales

Leyes aplicables:

Parte IV del Código Civil (230-FZ) entró en vigor el 1.1.2008¹.

Obtener protección:

La protección de diseño industrial sólo puede obtenerse mediante la presentación de una solicitud de patente nacional en ROSPATENT. Este procedimiento incluye 4 etapas: (i) presentación de la solicitud, (ii) examen formal, (iii) examen de fondo, (iv) concesión de la protección de patente al emitir una patente de diseño.

¿Qué puede protegerse?

Las patentes de diseño industrial se conceden para una realización de ingeniería artística de un artículo producido comercial o artesanalmente que compone su exterior, por ejemplo, la apariencia del diseño del artículo. Los diseños industriales pueden ser tridimensionales o planos, ej.: embalaje, una etiqueta, un logo o un tipo, así como productos complejos, partes separadas que pueden montarse en un artículo complejo, etc.

1. http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm

Requisitos formales:

Al preparar una solicitud de diseño, debe recordar que la imagen del exterior del artículo es el documento clave, ya que incluye toda la información sobre el diseño industrial. Debe ser precisa, clara y facilitar la idea y los detalles del exterior del artículo. Una solicitud debería incluir una petición de la concesión de una patente, la descripción del diseño industrial, las representaciones del artículo y un listado de características básicas que, junto con el dibujo del artículo, se supone que determina el ámbito de protección jurídica que ofrece la patente. Con el fin de verificar si un diseño industrial cumple los requisitos antes mencionados, en ROSPATENT se realiza un examen, tras cuya finalización se lleva a cabo la búsqueda de soluciones de ingeniería artística similares. Si se determina que el diseño industrial cumple los requisitos, ROSPATENT autoriza el diseño con el listado de características básicas reivindicadas. Si no, ROSPATENT rechaza la concesión de la protección. Un rechazo puede recurrirse ante la Cámara de Litigios en materia de Patentes en el orden prescrito.

Con el propósito de otorgar la protección, el diseño debe cumplir los requisitos de patentabilidad que establecen que un diseño industrial debe ser innovador y original. Para presentar una solicitud de diseño, usted necesita 8 representaciones claras de cada variante, un poder de representación (simplemente firmado, consulte a continuación), todos los datos sobre el solicitante (dirección, nombre completo, nacionalidad, etc.) y una breve descripción del diseño para el que se solicita la protección.

Costes:

Las tasas de un diseño son:

Objeto de la tasa	Tasa adicional (de 1 a 5 diseños – por diseño)	Tasa adicional (a partir de 5 diseños por diseño)
Presentación solicitud y examen	600 RUB/ nacional 2.700 RUB/ extranjero	+1.050 RUB/ nacional +3.000 RUB/ extranjero
Concesión del diseño industrial	2.400 RUB/nacional 10.800 RUB/ extranjero	/

Es bueno saber:

Puesto que las tasas de empresas/particulares extranjeros son 3 veces mayor que para las empresas/particulares nacionales, se recomienda constituir una empresa rusa (para actividades permanentes).

Examen:

Además de los dibujos, el diseño debe incluir una declaración que explique el uso del diseño y el conjunto de características básicas. El ámbito de protección de un diseño ruso viene determinado por la combinación de las características básicas con los dibujos, es decir, un producto infractor debe poseer todas las características básicas representadas en los dibujos. Puesto que el ámbito de protección se define de este modo y dado que ROSPATENT examina todos los diseños presentados en cuanto a la novedad absoluta (sin límite fronterizo alguno), *una patente de diseño es un forma de protección bastante efectiva* en Rusia.

Duración de la protección:

La protección de un diseño es válida durante 10 años. Se puede renovar hasta un máximo de 25 años.

Propiedad del derecho:

Cualquier creación puede nombrarse como propiedad del empleador en el marco de un contrato laboral. De no ser así, el empleado será el propietario único de dicha creación. Los acuerdos de licencia de patentes y diseños son similares a los de patentes de modelo de utilidad y deben registrarse para tener validez.

Derechos de marca

Leyes aplicables:

Parte IV del Código Civil (230-FZ) entró en vigor el 1.1.2008. Parte IV Capítulo 76 § 2 “Derecho a una marca y a una marca de servicio”, entre otras cláusulas, dispone el régimen jurídico de las marcas, los requisitos de registro y el procedimiento de registro ante la Oficina Rusa de Patentes y Marcas (ROSPATENT). También define el alcance de los derechos del propietario de la marca, la noción de “uso de la marca” y establece soluciones jurídicas civiles a la infracción de marcas.

Obtener protección:

El registro de marca puede obtenerse mediante la presentación de una solicitud nacional de marca ante ROSPATENT. Por motivos comerciales y de protección, las marcas deben registrarse. El registro es prueba

prima facie de la propiedad y la validez. El registro puede generar cánones mediante la concesión de licencias. No existe ningún requisito jurídico que obligue al registro de la marca, pero los derechos contra los infractores sólo se adquieren con el registro. Si no se registra una marca, las designaciones, por lo general, no obtienen protección jurídica y hay 2 riesgos principales:

- La infracción de los derechos de marca anteriores de un tercero para designaciones idénticas o similares susceptibles de confusión registradas para productos o servicios idénticos o similares;
- La solicitud y obtención de un registro de la misma designación por parte de un tercero (inocente o actuando de mala fe) antes que el legítimo usuario de buena fe.

Por tanto, es muy conveniente registrar la marca e iniciar su uso en el plazo de 3 años desde la fecha de registro, ya que 3 años de falta de uso hace la marca vulnerable por nulidad si lo solicita un tercero. La duración de un registro es de 10 años desde la fecha de solicitud.

¿Qué se puede proteger?

La ley de marcas dispone una lista no exhaustiva de designaciones que pueden registrarse como marcas. Una marca puede registrarse en cualquier color o combinación de colores. Sin embargo, existen ciertas limitaciones. Una designación no se registrará como marca, si no es distintiva o consiste exclusivamente de elementos que: sean de uso habitual para designar productos de cierto tipo; sean símbolos y términos adoptados en general; describan productos, incluido el tipo, calidad, cantidad, propiedades, finalidad o valor de los productos y el lugar y/o momento de su fabricación o venta; o representen la forma de productos que vienen determinados exclusiva o principalmente por las propiedades o función de los productos. Estos signos pueden, sin embargo, incorporarse como elementos no protegidos, siempre que no sean muy destacados. La ley también prohíbe el registro de signos con elementos que sean: engañosos o susceptibles de confundir a los consumidores sobre un producto o su fabricante; o contrarios al orden público, los principios de la humanidad o las buenas costumbres.

Ámbito de protección:

Una solicitud rusa sólo tiene validez en Rusia. El registro de marca también puede obtenerse mediante un registro de marca internacional con extensión a Rusia a través del Arreglo o Protocolo de Madrid. La Federación de Rusia es parte contratante de los siguientes tratados internacionales: Arreglo de Locarno que establece la Clasificación Internacional de Diseños Industriales (1968); el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891); el Protocolo de Madrid referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989); el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (1957); el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883); el Tratado sobre el Derecho de Marcas para la aproximación y la eficiencia de los procedimientos de registro de marcas nacionales y regionales (1994).

El Grupo de Trabajo sobre la adhesión de la Federación de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) se constituyó el 16.6.1993². Un criterio para la adhesión a la OMC es que Rusia debe cumplir las normas mínimas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), un acuerdo multilateral integral sobre propiedad intelectual.

Requisitos formales:

Antes de considerar la presentación de una solicitud de marca, se recomienda realizar una **búsqueda de marcas** a través de ROSPATENT. La búsqueda revelará las solicitudes pendientes y las marcas registradas de terceros, que pueden suponer un posible obstáculo para una designación de interés. El procedimiento de examen se compone de exámenes formal y de fondo. Un examen **formal** se realiza en el plazo de 1 mes desde la fecha en que se presentó la solicitud (para verificar si la solicitud cumple los requisitos formales). Tras el examen formal, la ROSPATENT emite una resolución sobre si acepta la solicitud para su estudio o la rechaza. Esto viene seguido del examen **de fondo** para comprobar si la designación reivindicada cumple con los requisitos de registro de una marca. El examinador puede emitir preguntas y notificaciones durante el examen de fondo. La fecha límite para contestar las notificaciones es de 6 meses desde la fecha de las mismas.

2. http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a_russie_e.htm

No es posible oponerse a una solicitud de marca durante el examen, aunque se puede presentar una acción de nulidad tras el registro. El plazo límite para presentar acciones de nulidad basadas en motivos de similitud es de 5 años desde la fecha de publicación.

Una marca se registra sobre la base de la resolución de registro de la ROSPATENT tras el examen de fondo. La marca se inscribe en el Registro de marcas en el plazo de 1 mes desde el pago de la tasa de registro. Si no se recibe la tasa de registro, se considera retirada la solicitud y no se registra la marca. El examen dura entre 6 y 9 meses.

Información que se debe facilitar:

La designación que se va a proteger y el tipo de marca (denominativa, logo, combinada); un listado completo de los productos o servicios en los que se utilizará la marca (preferiblemente agrupados según la **Clasificación de Niza**); información sobre el solicitante: nombre oficial, dirección fiscal, país; un documento que certifique el pago de la tasa de presentación de una solicitud en la cantidad prescrita; un poder de representación (si cuenta con representante).

Costes:

Por una búsqueda preliminar en el plazo de 7 días (incluidas las marcas registradas y las solicitudes presentadas) marca denominativa/combinada en 1 clase: **113 EUR (30 EUR por cada clase adicional)**. Tras recibir una notificación de resolución positiva, la empresa pagará las tasas del registro de la marca y la emisión del certificado.

Por presentar una solicitud: sobre **400 EUR** (1 clase) más **70 EUR** por cada clase adicional; por el registro, **365 EUR**.

Duración de la protección:

10 años desde la fecha de solicitud. El periodo puede ampliarse por periodos de 10 años, a petición del titular del derecho, que debería presentarse durante el último año del periodo de protección.

Si lo solicita, el propietario de una marca puede obtener un periodo de gracia de 6 meses tras la extinción de periodo de registro para renovar la protección, siempre que el propietario haya pagado una tasa adicional.

La prolongación del registro de la marca debe inscribirla la autoridad ejecutiva federal en materia de propiedad intelectual (ROSPATENT) en el Registro y Certificado de Marcas.

Propiedad del derecho:

Cualquier entidad jurídica o persona física que participe de actividades empresariales (ej.: un empresario particular) puede solicitar una marca.

También es posible registrar marcas colectivas que pueden ser propiedad de una asociación de personas (ej.: de entidades jurídicas y/o personas naturales).

Cesiones y licencias:

Los derechos exclusivos de una marca para todos o parte de los productos para los que se ha registrado pueden cederse. La cesión no está permitida si puede confundir a los consumidores en relación con los productos o su fabricante. Además, el derecho a usar la marca para algunos o todos los productos para los que se ha registrado, puede concederse mediante un acuerdo de licencia. Los dos tipos de contrato están sujetos a un registro obligatorio ante la ROSPATENT. Salvo que se registren, se les considerará nulos.

Es bueno saber:

Puesto que se rechaza el 35% de las solicitudes de marca, asegúrese de que su marca u otra muy similar no se ha registrado ya en la Federación de Rusia y evite así oposiciones y objeciones legales.

¿Qué debería hacer si me copian?

El uso, sin consentimiento del propietario, de una marca o un signo similar que produzca confusión en los productos para los que se ha registrado la marca o productos similares constituye una infracción. Se considera que los productos y las etiquetas y embalaje de los productos en los que se utiliza de forma ilegal la marca o un signo similar que provoque confusión son falsos. El propietario de una marca puede recurrir a soluciones legales en caso de infracción. Dependiendo de la naturaleza y gravedad de la infracción, está disponible la opción administrativa, civil o penal. En Rusia no hay tribunales especializados en materia de PI. Los tribunales de lo mercantil entienden de los asuntos civiles de infracción de marca.

Vía administrativa:

El Código de infracciones administrativas establece que el uso ilícito de una marca se castiga con la incautación de los productos infractores y una multa administrativa de 1.500 RUB (35 EUR) a 2.000 RUB (46 EUR) para los particulares; de 10.000 RUB (235 EUR) a 20.000 RUB (470 EUR) para los funcionarios del gobierno; y de 30.000 RUB (705 EUR) a 40.000 RUB (940 EUR) para las entidades jurídicas. El tribunal considera el caso en el plazo de 15 días desde que se recibe la declaración. También se puede presentar una solicitud ante el servicio antimonopolio basándose en motivos de competencia desleal relativos a la marca. Dicha autoridad puede emitir una directiva ordenando al infractor el cese de las actividades ilícitas.

Vía civil:

Ante los tribunales, el propietario de una marca puede solicitar el cese de la infracción (ej.: una orden judicial). Además, puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios por las pérdidas y los beneficios perdidos, así como la recuperación de los beneficios percibidos por el infractor. En lugar de la indemnización por daños, el propietario puede solicitar una compensación de entre 100.000 RUB (2.349 EUR) y 5 millones de RUB (117.000 EUR). Asimismo, las siguientes soluciones jurídicas de la vía civil están disponibles en relación con el uso ilícito de una marca:

- publicación de la sentencia del tribunal con el propósito de restablecer la reputación comercial del propietario;
- eliminación de las marcas utilizadas ilícitamente de los productos y embalajes falsificados por cuenta del infractor; y
- destrucción de los productos y embalaje falsificado por cuenta del infractor, si la marca infractora no puede quitarse.

El tribunal puede ordenar un desagravio por mandato judicial que prohíba al acusado llevar a cabo acciones relacionadas con el objeto de los procedimientos u ordenar el embargo de la propiedad del acusado. El tribunal considerará la demanda de desagravio como máximo al día siguiente de que el demandante la presente ante el tribunal.

En las acciones civiles se necesitan entre 3 y 6 meses para emitir una sentencia en primera instancia.

Otras cuestiones que se deben recordar son:

- No hay una cobertura total de los costes judiciales.

- Las partes no se enfrentan a obligaciones de divulgación.
- En el sistema jurídico ruso no existe un procedimiento obligatorio alternativo de resolución de controversias.

Vía penal:

El Código Penal dispone sanciones penales en caso de infracción de marca. Para que se aplique un procedimiento penal, la infracción debería ocasionar daños y perjuicios considerables y ser reiterada. El infractor se puede enfrentar a:

- una multa de hasta 200.000 RUB (4.700 EUR); o
- trabajos forzados de entre 180 y 240 horas; o
- trabajo en un correccional de hasta 2 años.

Si la infracción se lleva a cabo en complicidad o por un grupo organizado de infractores, los delitos pueden castigarse con:

- una multa de hasta 500.000 RUB (2.350 EUR); o
- una multa del salario o ingresos del infractor hasta un máximo de 3 años;
- detención de 4-6 meses o prisión de hasta 6 años.

Los casos penales son presentados e investigados por el Ministerio del Interior y, posteriormente, juzgados por los juzgados de lo penal. Una investigación tarda normalmente de 2-3 meses desde la fecha en que se inicia el procedimiento. En casos excepcionales, este plazo puede prolongarse hasta 12 meses. El plazo de consideración en el tribunal es de, al menos, 4 meses. Un punto clave es que una investigación y finalización satisfactoria del procedimiento sólo es posible si el propietario de la marca participa activamente desde el inicio del procedimiento hasta el fallo del tribunal. Las falsificaciones pueden incautarse durante la investigación del caso, basándose en la solicitud de un investigador autorizado por los tribunales. El propietario de la marca no tiene oportunidad de retirar una acción penal, por ejemplo, en caso de acuerdo con el infractor.

Es bueno saber:

Las recién aprobadas "Normas de reconocimiento de marcas como renombradas de la Federación de Rusia" pueden desempeñar un papel significativo en los actuales y futuros conflictos de marcas al establecer criterios y directrices útiles para que los tribunales adopten resoluciones coherentes y razonadas de que determinadas marcas son "renombradas." Según las nuevas normas, el 60% de los consumidores encues-

tados deben reconocer una marca para que se la considere "renombrada."

Patentes

Leyes aplicables:

Ley Federal n° 230-FZ "Código Civil de la Federación de Rusia, Parte cuatro" (18.12.2006).

Según el **Convenio sobre la Patente Euroasiática**, 9 países (Rusia, Bielorusia, Kazajstán, Armenia, Azerbaiján, Moldova, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán) se pueden proteger mediante una patente euroasiática que sea válida en todos los países durante 3 años desde la fecha de presentación de la solicitud internacional y puede mantenerse en los países seleccionados simplemente mediante el pago de las anualidades.

Dos procedimientos independientes son posibles:

Una patente rusa o una patente euroasiática. La patente euroasiática es preferible ya que el proceso es más rápido y más satisfactorio.

¿Qué se puede proteger?

Con el propósito de obtener una patente, la obra reivindicada debe cumplir los siguientes criterios: novedad mundial, nivel de actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Costes:

Objeto de la tasa	nacional	extranjero
Solicitud de una patente	+13.000 RUB/ nacional	+39.000 RUB
Examen y concesión	+2.100 RUB	+ 6.300 RUB

Requisitos formales:

En Rusia, se realiza un examen de fondo para confirmar la patentabilidad de una invención. En relación con la novedad, el solicitante cuenta con un periodo de gracia de 6 meses desde la fecha de divulgación pública de la información.

El solicitante tiene derecho a aplazar el procedimiento de examen (de fondo) hasta 3 años desde la fecha

de presentación de la solicitud. Una vez han pasado 18 meses desde la fecha de solicitud, la ROSPATENT publica la información sobre la solicitud. Una vez recibida la solicitud de patente, los agentes examinadores de la ROSPATENT realizaron el examen formal para garantizar que se habían cumplido los requisitos, y, a petición del solicitante, el examen formal que incluye la patente. Si los requisitos establecidos en la Ley de patentes se cumplen, se concede la patente. Desde la fecha de solicitud de la patente, se examinan las patentes en el orden en que se reciben. La aprobación o rechazo de una solicitud de patente puede requerir 3 años. Después, si se considera que la patente cumple los requisitos, se enviará al solicitante, o al abogado o agente del solicitante, si lo hubiese, una notificación de concesión y se debe pagar una tasa por publicar la patente en el plazo de 3 meses desde la fecha de notificación.

Duración de la protección:

20 años (desde la fecha de solicitud).

Propiedad del derecho:

Los particulares y las entidades jurídicas pueden presentar solicitudes de invención. Durante el examen, el número de solicitantes y particulares puede modificarse bajo petición. Se publica una patente a nombre de los solicitantes que se convierten en titulares de la patente tras su recepción. Los solicitantes pueden elegir cómo debe utilizarse la patente, incluyendo la distribución de las ganancias, mediante la firma de un acuerdo escrito. Si no se firma el acuerdo, cada uno de los titulares de patente tiene el derecho a utilizar la invención patentada en su propia actividad económica, sin solicitar aprobación mutua de dicha actividad a los demás titulares.

Es bueno saber:

Gracias al examen simplificado para las patentes de utilidad (sólo examen formal), las patentes de modelo de utilidad se publican antes que las patentes de invención (que soportan un largo examen de fondo)

Protección de los modelos de utilidad

Leyes aplicables:

Las mismas.

¿Qué se puede proteger?

Únicamente se deben cumplir dos condiciones en el caso de los modelos de utilidad: novedad y aplicabilidad industrial.

Costes:

Objeto de la tasa	Tasa adicional (1 a 25 modelos de utilidad – por modelo de utilidad)	Tasa adicional (a partir de 25 modelos de utilidad por cada uno)
Solicitud y examen	+2.700 RUB/nacional +7.000 RUB/extranjero	+260 RUB/nacional +780 RUB/extranjero
Concesión de un modelo de utilidad	+10.000 RUB/nacional +30.000 RUB/extranjero	/

Requisitos formales:

El procedimiento para obtener la protección de un modelo de utilidad es más breve y sencillo que el de una patente.

Examen:

La Oficina de patentes no realiza un examen de cumplimiento de las condiciones de protección del modelo de utilidad. Un modelo de utilidad se concede bajo la responsabilidad del solicitante, sin ninguna garantía de validez.

Duración de la protección:

10 años desde la fecha de presentación de la solicitud. La ROSPATENT lo puede ampliar durante un periodo adicional de 3 años a petición del cesionario de la patente.

Propiedad del derecho:

Una persona natural cuya obra creativa da como resultado una invención, modelo de utilidad o diseño industrial será reconocida como el autor de la misma. Si una invención, modelo de utilidad o diseño industrial es el resultado de una obra creativa conjunta de dos o más personas naturales, se reconocerá a estas personas como coautores de la misma. Las condiciones para el ejercicio de los derechos de autor vendrán determinadas por un acuerdo entre ellos.

Es bueno saber:

Un modelo de utilidad se puede adquirir con rapidez y es una forma de protección muy eficiente, mientras que la tramitación de una patente requiere años. Cuando se concede la patente, el solicitante debe cancelar el modelo de utilidad (o la patente) o, si no hay doble patente, mantener ambas.

¿Qué debería hacer si me copian?

El Derecho ruso dispone responsabilidad civil, administrativa y penal en caso de infracción de DPI

Se considera delito las siguientes infracciones de derechos de autor y derechos conexos:

- El plagio que ocasiona un daño serio al titular del derecho.
- El uso ilícito de obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos; y la compra, almacenamiento y transporte de obras falsificadas a gran escala con intención de venderlas.
- Se considera delito las siguientes infracciones de los derechos de los inventores y las patentes:
- El uso ilícito de una invención, modelo de utilidad o diseño industrial.
- La divulgación no autorizada del fondo de una invención, modelo de utilidad o diseño industrial antes de la publicación oficial.
- La usurpación de la autoría o coacción en caso de coautoría, siempre que el delito produzca un daño serio.

Estos delitos se castigan con multas (máximo **200.000 RUB** o unos **6.000 USD**) o prisión de hasta 2 años. En el caso de delitos graves (delitos repetidos o conspiración), las penas son multas de hasta **300.000 RUB** (unos **8.500 USD**) o prisión de hasta 5 años.

Respeto y protección de los derechos:

Los procedimientos ante los tribunales en los casos de infracción de PI los juzgan los:

Tribunales de lo mercantil (arbitrazh): que tienen competencia en los casos relativos específicamente a las transacciones y actividades comerciales. En consecuencia, las entidades jurídicas y/u oficialmente registradas “empresarios individuales que dirigen sus negocios sin la constitución de una entidad jurídica” (los llamados “PBOUL’s”) pueden ser parte en el proceso de “arbitrazh”.

El procedimiento de arbitraje es bastante rápido:

- Resolución en primera instancia que se debe adoptar en 3 meses
- Resolución en segunda instancia en 1+1 meses.
- Resolución en tercera instancia en 1+1 meses.

El examen de patente puede solicitarse en primera instancia y en la de recurso. Las partes pueden preguntar al examinador.

Los tribunales de jurisdicción general son competentes para entender y decidir en los casos civiles en que una de las partes sea un particular. Además, los tribunales de jurisdicción general se ocupan de procedimientos penales sobre infracción de DPI y delitos graves en materia de PI.

Algunos casos se dirigen a los órganos administrativos:

La Cámara de litigios en materia de patentes entiende y decide sobre las siguientes oposiciones, demandas y declaraciones:

- recursos contra el rechazo de un examinador de conceder una patente (ej.: patentes de invención, modelos de utilidad o diseños),
- oposición a marcas de terceros, denominaciones de origen y registros internacionales que designen Rusia,
- solicitudes para reconocer una marca como “marca renombrada” en la Federación de Rusia.

Las Autoridades de la Competencia se ocupan de los casos de competencia desleal, en concreto, basados en la Protección de la competencia que prohíbe la competencia desleal relativa a la usurpación y el uso no autorizado del nombre de las empresas y los medios de distinción de productos/servicios.

Indemnización por daños en los litigios de patentes:

El artículo 15-2 del Código Civil dispone la compensación de daños y perjuicios directos y el beneficio perdido. Los ingresos obtenidos por el infractor pueden considerarse beneficios perdidos. La indemnización por daños morales también está prevista si la infracción ocasionó sufrimiento personal al titular del derecho. No existen daños punitivos en la ley de patentes, ni en la de diseños, ni modelos de utilidad (los daños punitivos sólo están previstos en la ley de marcas).

Es bueno saber:

Problema práctico: “las mafias de patentes” que copian a empresas extranjeras y se convierten en el titular de patentes rusas para estas invenciones. Para evitarlo, debería presentarse con antelación una solicitud por cada invención que se vaya a utilizar en Rusia. Los mismos problemas se presentan con los llamados “piratas o disruptores de marcas.”

Intervención en las aduanas:

El Código de Aduanas no permite la entrada de productos en Rusia cuya importación infringiría los derechos de propiedad industrial e intelectual. Un propietario de PI puede solicitar la inclusión de su derecho en el Registro de aduanas. Según la ley rusa, el servicio de aduanas no tiene poderes *ex officio*. Con la inclusión del derecho en el registro, las Autoridades aduaneras controlan la importación de los productos que incluyen este derecho y, si un importador desconocido importa dichos productos, la autoridad puede suspender el levante de dichos productos e informar al propietario de derechos en este sentido.

Para iniciar una inspección aduanera, el propietario del derecho debe remitir una solicitud al Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia solicitando que se adopten medidas de protección y se suspenda temporalmente la circulación de productos presuntamente falsificados o pirateados. La siguiente información debería adjuntarse a la solicitud:

- Todos los detalles de la empresa, dirección y cargo empresarial del propietario del derecho y su representante;
- Poder de representación a nombre del representante, si lo hubiese; Listado de derechos válidos en Rusia junto con copia de los certificados de registro;
- Listado de productos específicos protegidos por los registros de derechos sobre los que las autoridades aduaneras deben iniciar sus comprobaciones;
- Listado de comerciantes e importadores autorizados de los productos originales en Rusia;
- Información específica sobre productos falsos o pirateados;
- Información sobre los casos denunciados de infracción de marca;
- Plazo solicitado para el registro (máximo 5 años con posibilidad de renovación);
- El compromiso por parte de propietario del derecho de reembolsar cualquier daño o perjuicio sufrido por las partes como resultado de una suspensión aduanera ilícita; y

- Documento que confirme que el propietario del derecho ha garantizado su compromiso mediante un aval bancario o seguro de responsabilidad por un importe de 500.000 RUB.

Procedimiento:

Según el Código de Aduanas, si la inspección aduanera revela que hay productos sospechosos, se retendrán los productos durante 10 días. Junto con la retención, las autoridades aduaneras informarán tanto al importador como al propietario del derecho o al representante designado en el registro sobre la retención. En el plazo de 10 días, que sólo pueden extenderse otros 10 días, el propietario del derecho:

- cuenta con el derecho a examinar los productos, obtener muestras y fotografías;
- debe informar a aduanas sobre si los productos son falsos.

Si los productos son falsos, el propietario del derecho debe iniciar acciones legales contra el importador. En caso de no iniciar dichas acciones en el periodo antes mencionado, se producirá el levantamiento de la mercancía. El registro ante las aduanas será efectivo, sólo si un propietario de derecho designa a un representante local para que actúe con varios puntos de contacto de aduanas de forma diaria y a un experto que esté oficialmente autorizado para realizar un examen especializado de supuestas falsificaciones en nombre del propietario de la marca, con el fin de determinar si los productos retenidos son falsos y facilitar al servicio de aduanas una opinión experta por escrito en el periodo de tiempo aplicable. Si no responden las peticiones por parte de aduanas en relación con la retención de productos presuntamente falsificados,

esto puede servir como motivo para retirar el derecho de registro y cesar la retención aduanera.

Enlaces y datos de contacto principales para obtener ayuda adicional

ROSPATENT, Instituto Federal de Propiedad Industrial

Dirección postal: bld. 30-1, Berezhevskaya nab., Moscú, G-59, GSP-5, Rusia, 123995

FAX: (499) 243-33-37, (495) 234-30-58

Teléfono: (499)240-60-15, (499)240-61-38 (Correo electrónico: fips@rupto.ru)

Asociación empresarial nacional "Alliance Media"

Teléfono **(495)234-53-80**

Fax **(495)234-53-63**

Correo electrónico allmedia@allmedia.ru

Dirección postal: **Bolotnaya Str., 12 edificio 3 -115035, Moscú, Rusia**

Página web: <http://www.business-in-russia.com>

Servicio Federal de Aduanas de la Federación de

Rusia Oficina de control de cesión de Información & Inspección

11/5, Novozavodskaya st. Moscú, Rusia

Teléfono: +7 095 449-7747/7531

Fax: +7 095-449 7812

Correo electrónico:

GUTNR_Ashurkov@mail.customs.ru

Alianza textil Rusia-Europa (RETA)

9/3, Polislannikov per.105005 Moscú, Rusia

Tel.: +7 (495) - 589 18 81

Fax +7 (495) - 589 18 82

Correo electrónico: igors08@yandex.ru

Estados Unidos de America

Protección según la ley de diseños

Leyes aplicables

No hay ley de diseños en EEUU y usted sólo puede proteger su diseño mediante ley de patentes, ley de marcas y ley de derechos de autor.

EEUU ofrece protección para el diseño a través de las “patentes de diseño”, la ‘imagen de la marca’ y los derechos de autor. Las leyes aplicables son las siguientes:

La Ley de protección de diseño Vessel Hull; la protección de derechos de autor conforme al título 17 del Código de Estados Unidos; la Ley de Patentes, Diseños y Derechos de Autor de 1988, en concreto el Capítulo 48; la Ley Lanham.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La protección de diseños relativos a la moda y a otros diseños de productos con un ciclo de negocio corto es extremadamente limitado en EEUU puesto que no hay ley de diseños.

Con el fin de proteger los diseños, debe recurrir a la ley de patentes, la ley de marcas y a los derechos de autor. Puesto que estas disposiciones se explican en los capítulos siguientes, usted encontrará en la sección “derechos de diseño” sólo aquellas explicaciones específicas para los diseños y que, en algunos casos, suponen una excepción a los principios generales de la ley de patentes, de marcas y de derechos de autor.

La protección de diseños a través de las patentes de diseño

En relación con las patentes de diseño, los requisitos típicos de patentabilidad se ven ligeramente modificados en que, más que buscar la “novedad, actividad inventiva y aplicabilidad comercial”, las patentes de diseño se definen mediante “novedad, actividad inventiva y grado de ornamentación.”

Protección de diseño mediante la imagen de la marca

Con el fin de recibir protección mediante la imagen de la marca, esta debe ser inherentemente distintiva o haber adquirido una distintividad sobrevenida o *secondary meaning* y no debe responder a una función útil o estética. La noción ‘imagen de la marca’ hace referencia a las características de la apariencia visual de un producto, como su embalaje o la forma del mismo.

Protección de diseño mediante derechos de autor

Para disfrutar de la protección de diseños mediante la ley de derechos de autor, las obras originales de autoría deben fijarse en un ‘medio de expresión tangible. Esto significa que el diseño debe reflejarse en papel, fotografiarse o grabarse. Si no puede demostrar que su diseño se ha fijado en papel, no puede solicitar protección por derechos de autor.

Sin embargo, si desea utilizar la ley de derechos de autor para proteger su diseño no puede proteger productos que posean una finalidad estética y funcional. Estos fundamentos hacen de la protección de diseños, que se utilizan habitualmente en las industrias del calzado, la piel, el mueble y el textil, un desafío concreto ya que el consenso general entre los tribunales de EEUU es que el aspecto pictórico, gráfico o escultural de una obra de moda está demasiado relacionado con los aspectos funcionales de la obra como para hacer posible algún tipo de separación. Por tanto, en la mayoría de los casos, puede que su diseño no reciba protección por derechos de autor en EEUU.

Requisitos formales

Los requisitos formales para la protección del diseño conforme a la ley de patentes, marcas y derechos de autor son, exactamente, los mismos que para cualquier otro tipo de protección de patentes, marcas y derechos de autor.

Costes

Los costes de protección de diseño conforme a la ley de marcas y derechos de autor son exactamente los mismos que para cualquier otro tipo de protección de marcas y derechos de autor. Sin embargo, si desea proteger su diseño como patente, los costes son menores que los de las demás patentes. La tasa de solicitud de una patente de diseño es de 400 USD y no tiene tasas de mantenimiento.

Examen

El examen de protección de diseño según la ley de patentes, marcas y derechos de autor es exactamente el mismo que el de cualquier otra forma de protección de patentes, marcas o derechos de autor.

Duración de la protección

La duración de la protección del diseño según la ley de derecho de marcas y la de derechos de autor es exactamente la misma que para cualquier otra forma de protección de marca y de derechos de autor. Aunque la protección del diseño según la ley de patentes es válida sólo durante 14 años. Puesto que la solicitud de una patente de diseño puede durar varios años, tal vez no sea el mejor modo de protección para las industrias del calzado, la piel, el mueble y el textil.¹

Propiedad del derecho

La propiedad de la protección del diseño según la ley de patentes, marcas y derechos de autor es exactamente la misma que para cualquier otra forma de protección de patentes, marcas y derechos de autor.

Es bueno saber

No existe una protección de diseño adecuada para productos y servicios con un ciclo de negocio corto. Puesto que los diseños en las industrias del calzado, la piel, el mueble y el textil, con frecuencia, tienen una duración notablemente menor que el proceso de solicitud de protección de PI, el marco normativo vigente de protección del diseño en EEUU ocasiona problemas específicos a estas industrias.

1. Departamento Estadounidense de Comercio, Oficina de Marcas y Patentes. Una guía para presentar una solicitud de patente de diseño. <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/design/index.html>

Protección según la ley de marcas

Leyes aplicables

Las principales leyes y reglamentos aplicables para la protección de la marca son:

La Ley de Marcas, el Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Los criterios de 'uso comercial' son totalmente vitales, conforme a la ley estadounidense de marcas, lo que significa que usted sólo puede solicitar protección de marca si está utilizando o pretende utilizar la marca en su negocio. Esto implica que la marca debe utilizarse en sus productos y servicios y desempeñar una función en su estrategia publicitaria o de ventas. Al menos, debe tener la intención de utilizar la marca en estos contextos, y las autoridades estadounidenses pueden pedirle que jure que lo va a hacer. Si, de hecho, presenta la solicitud de marca basándose en la intención de utilizarla en algún momento, la USPTO le pedirá que inicie el uso real de la marca en su negocio antes de registrarla.

El registro de marca se suele rechazar si entre otras cosas, la marca es puramente descriptiva o engañosa o si es simplemente un apellido o meramente ornamental.

Requisitos formales

Con el fin de evitar la denegación de su marca, es mejor hacer una búsqueda de marcas antes de presentar la solicitud. La USPTO le permite realizar una búsqueda gratuita mediante el Sistema de Búsqueda Electrónico, (TESS). Un solicitante debe cumplimentar una solicitud a través del 'Sistema de solicitud electrónica de marca' (TEAS).

Si desea una solicitud en formato papel, puede llamar a la USPTO al (800) 786 9199 para obtener un formulario impreso y mandarlo por correo a:

The Commissioner for Trademarks. Apartado postal 1451, Alexandria, VA 22313-1451, EEUU

La USPTO no acepta solicitudes presentadas por fax. En la página web de la USPTO se puede encontrar una explicación más detallada de cómo presentar una solicitud de marca.² No olvide que puede solicitar un registro de marca en EEUU a través de la OMPI, utilizando el sistema de Madrid. Si desea obtener

2. <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/appcontent.htm>

más información, consulte el informe sobre procedimientos de registro internacional.

Costes

Las tasas de registro estadounidense de marcas son las siguientes:

Solicitud de registro, por clase internacional (presentación en papel) 375 USD.

Solicitud de registro, por clase internacional (presentación electrónica, solicitud TEAS) 325 USD.

Presentación de una Declaración de uso conforme al §1(d)(1), por clase 100 USD.

Certificación de una solicitud internacional basada en una sola solicitud o registro, por clase 100 USD.

Copia certificada de una marca registrada, con título y/o estado, servicio local rápido 30USD.

Registro de la tasa de solicitud 20 USD.

Examen

Tras la presentación de la solicitud, ésta se envía al agente examinador, quien comprueba si la solicitud está completa y si hay marcas en conflicto. A continuación, se considera que la solicitud cumple los requisitos, se acepta con revisiones o se suspende.

Si la solicitud cumple los requisitos, se publicará en el Boletín Oficial.

Si nadie se opone a la solicitud, o si la oposición no llega a buen término, se emitirá un Certificado de Registro para las solicitudes basadas en el uso, o se emitirá una Notificación de Autorización para las solicitudes basadas en la intención de uso.

Duración de la protección

El registro de marca es inicialmente válido durante 10 años, pero puede renovarse por nuevos periodos de 10 años de forma indefinida, siempre que haya prueba de uso continuado.

Propiedad del derecho

En circunstancias normales, el creador de la marca es el propietario. No obstante, en caso de que el creador original de

la marca haya realizado la obra en el contexto de su relación laboral, el empleador posee la marca, salvo que esto se especifique de otro modo en el contrato. También es posible ceder la marca a un tercero, pero usted necesita establecer esta cuestión en el contrato. De este modo, cualquier persona "que reivindique ser el propietario" de la marca "utilizada" o "con intención de uso" puede solicitar el registro de la marca.

Es bueno saber

En EEUU, las marcas pueden tener una duración indefinida si el propietario continua utilizando la marca y presenta toda la documentación necesaria en el momento apropiado. Los fundamentos de la ley estadounidense de marcas están basadas en el uso comercial. Esto significa que incluso si no ha solicitado la protección de marca, pero puede demostrar que ha estado utilizando la marca en los negocios, usted obtiene protección de marca. Se puede considerar una ventaja para los propietarios de PI que hayan olvidado solicitar una protección de marca adecuada en EEUU.

Protección según la ley de patente, incluidos los modelos de utilidad

Leyes aplicables

Las principales leyes aplicables son el título 35, del Código de Estados Unidos, así como la Ley americana de Protección de Inventores y la Ley pública 106-113.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

Cualquier invención que sea nueva y útil, ya sea un procedimiento, una máquina, un producto fabricado o una composición de materia, así como cualquier mejora nueva o útil a una tecnología existente, merece protección mediante patente. Los procedimientos también pueden obtener protección de patente. Usted no puede patentar una idea o una sugerencia.

Requisitos formales

La USPTO ofrece la presentación en papel y en formato electrónico. Para la presentación electrónica, se recomienda utilizar el Sistema web EFS. El Centro de Asistencia al Inventor ofrece ayuda a los inventores.

Se puede contactar con ellos en 800-PTO-9199, (800-786-9199) o 001 571-272-1000.³

3. <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pacmain.html>

Si desea solicitar una patente de utilidad, la USPTO requiere que, al igual que con las demás solicitudes de patentes, se presente en inglés o acompañada de una traducción jurada al inglés. Una solicitud debe incluir:

- Formulario de remisión de solicitud de patente de utilidad,
- Formulario de remisión de la tasa y tasas apropiadas,
- Hoja de solicitud de datos,
- Especificaciones (con al menos una reivindicación),
- Dibujos (si fuesen necesarios),
- Declaración o juramento formalizado,
- Listado de nucleótidos y/o secuencia de aminoácidos (cuando sea necesario).

Costes

Las tasas varían, conforme a la solicitud.

Tasa de solicitud básica: 300 USD.

Tasa de búsqueda: 100-540 USD.

Tasa de examen: 140-220 USD.

Tasa de concesión por correo: 300-1.510 USD.

Tasas generales: 10-50 USD.

Tasas del dibujante: 100-400 USD.

Los costes de solicitud de una patente de utilidad pueden oscilar entre los 4.500-12.000 USD o más.

Examen

Un examinador revisa la solicitud y lleva a cabo una búsqueda de patentabilidad basada en las reivindicaciones de su solicitud. Tras esto, la solicitud se acepta, se acepta con una petición para realizar ciertas modificaciones o se rechaza. Se recomienda a los inventores que mantengan su invención en secreto y firmen y pongan la fecha en sus notas. Para el solicitante de la patente es una ventaja presentar la solicitud lo antes posible. Es importante destacar que: si usted ha publicado o vendido su invención previamente, la solicitud de patente será nula.

Duración de la protección

La protección de patente dura 20 años, pero no olvide pagar las tasas de renovación anualmente.

Propiedad del derecho

La patente pertenece al inventor de la invención de la patente. El propietario tiene el derecho de conceder licencias sobre la patente o ceder la propiedad de la patente a un tercero.

Es bueno saber

El sistema estadounidense de patentes es un sistema de “primero en inventar” y no “primero en presentar”. Los litigios en materia de patentes pueden resultar muy caros y puede ser recomendable resolver los posibles litigios mediante métodos alternativos de resolución de controversias. La USPTO publica la solicitud de patente 18 meses después de la fecha de solicitud y al hacerlo así actúa igual que muchos otros países. Por último, un inventor que realiza en secreto un uso comercial de una invención durante más de un año anterior a la presentación de la patente, no puede solicitar la patente.

Protección según la ley de derechos de autor

Leyes aplicables

Los derechos de autor están regulados por la ley de derechos de autor.

¿Qué puede y qué no puede protegerse?

La ley de derechos de autor incluye obras literarias, musicales, teatrales, coreográficas, pictóricas, gráficas, esculturales, audiovisuales, derivadas y arquitectónicas, así como las grabaciones de sonido y las recopilaciones. EEUU no reconoce ningún “derecho natural” del autor, por lo que la idea de “derechos morales” del autor sólo queda expresada de forma muy indirecta en la ley estadounidense de derechos de autor. Asimismo, hay 5 derechos básicos protegidos por derechos de autor en EEUU: el derecho a realizar copias de su obra; el derecho a preparar obras derivadas, basadas en la obra original que cuenta con protección por derechos de autor; el derecho a vender, conceder licencias o distribuir copias de su obra en el mercado; el derecho a representar o ejecutar su obra en público; y el derecho a poner la obra a disposición del público.

La obra que no haya sido fijada en ningún soporte tangible y las ideas no pueden protegerse, lo que significa que debe reflejar su obra en papel, fotografíarla, grabarla o filmarla. Si usted no puede demostrar que su diseño se ha fijado en algún soporte material, no puede solicitar protección conforme a la ley de derechos de autor.

Requisitos formales para el registro de los derechos de autor

El registro de derechos de autor es voluntario. Desde el momento en que fija su obra en papel, obtiene protección por derechos de autor. Sin embargo, es posible registrar sus dere-

chos de autor en EEUU, lo que le otorgará una posición más fuerte en caso de litigio.

Los requisitos formales para el registro voluntario de derechos de autor son los siguientes: debe firmar la solicitud, facilitar sus datos de contacto y ofrecer una breve descripción de lo que desea proteger mediante derechos de autor. En caso de que solicite protección por derechos de autor en un idioma distinto al inglés, debe acompañar su solicitud de una traducción jurada.

Costes

La Oficina de derechos de autor cobra 35 USD por un registro electrónico y 45 USD por un registro en formato papel. EEUU ofrece reducciones en las tasas para las PYME, así como las Ayudas de Investigación e Innovación a las Pequeñas Empresas.⁴ Esto incluye la solicitud por una obra y el coste de un acuse de recibo de la Oficina de derechos de autor, así como la inscripción en su registro.

Examen

Tras la solicitud, el registro la estudiará para determinar si puede protegerse conforme a la ley de derechos de autor. Si el registro determina que se puede proteger y que se cumplen todos los requisitos formales, usted recibirá un certificado de registro. Este certificado incluye toda la información que facilitó en la solicitud. En caso de que el registrador determine que no puede concederse protección por derechos de autor, usted recibirá una carta en este sentido.

Duración de la protección

Dependiendo de si usted es el autor de la obra o si el objeto de protección era una obra por encargo, obtendrá protección bien durante 70 años desde su muerte, durante 120 años desde la creación de la obra o durante 95 años desde la publicación, el que sea más breve.

Propiedad de derecho

En circunstancias normales, el autor es el propietario de la obra. Sin embargo, en caso de que el creador de la obra la lleve a cabo en el contexto de su trabajo, la obra pertenece al empleador. Sin embargo, es posible ceder los derechos de autor al empleado. Por tanto, es muy importante establecer

la propiedad de los derechos de autor en el contrato laboral. También es posible ceder los derechos de autor a un tercero, pero debe establecerlo en el contrato.

Es bueno saber

En EEUU, como en la mayoría de otras jurisdicciones, los derechos de autor son autoejecutables, por lo que no hay necesidad de un registro formal. Pese a esto, EEUU ofrece el registro de los derechos de autor.

¿Qué hacer si me copian?

EEUU reconoce que la falsificación es un problema serio, y la USPTO ha creado una línea de atención para ayudar a los propietarios en la protección de sus derechos. Se denomina ¡STOP! – The Strategy Targeting Organized Piracy (Estrategia dirigida a la piratería organizada)– con el objetivo de luchar contra la delincuencia organizada y la imitación. Ofrece a los propietarios de PI servicios de información integral para protegerles de la falsificación en EEUU, así como en el extranjero. El número de contacto es 1-800-786-9199 o 1-866-999-HALT.⁵

Según la ley estadounidense de derechos de autor, una demanda por infracción está justificada si se refiere a una obra protegida, si el demandado copió la obra protegida y si la copia del demandado de la obra protegida constituyó una infracción. No obstante, en cierta medida se permite la copia, lo que se expresa mediante la cláusula de “uso justo”, que establece que una cuota “razonable” es permisible. La distinción entre el “uso justo” y la infracción no se determina fácilmente, puesto que no existe un número de palabras, líneas o notas específicas que puedan utilizarse sin autorización.

¡Sea cauteloso! Aun cuando haga referencia a la fuente del material protegido por derechos de autor, debe obtener la autorización del propietario de los derechos.

Todas las demandas por infracción contra EEUU que no surgen en un país extranjero deben presentarse ante el Tribunal Federal de demandas de los Estados Unidos en el plazo de 3 años desde que se comete la infracción. No existe una “política de PI”. De este modo, si el propietario no toma medidas contra el infractor, EEUU no actuará automáticamente contra el infractor. Por tanto, los propietarios de PI deben presentar una demanda ante el Tribunal Federal para solicitar soluciones jurídicas. La compensación económica en EEUU puede ser muy alta, puesto que se pueden solicitar los honorarios de los abogados. La jurisdicción de EEUU también establece penas. En el caso de la infracción de derechos de autor, por ejemplo,

4. Administración Estadounidense de Pequeñas Empresas. Perspectiva general de ayudas y subvenciones <http://www.sba.gov/hotlist/sbir.html>

5. Más información *on line* en: www.uspto.gov/main/profiles/stop-fakes.htm

prevé un máximo de 1 millón de USD y prisión de 10 años. En el caso de una infracción de marcas, se puede interponer una demanda por infracción de derechos de marca registrados o reconocidos por el derecho consuetudinario, si la cuestión no pudiese resolverse por mediación. Las soluciones jurídicas incluyen las órdenes judiciales que prohíben una futura infracción, la incautación y destrucción de los productos que incluyen marcas infractoras, los beneficios del infractor, la indemnización real por daños y perjuicios del propietario de la marca y los costes judiciales. Los honorarios de los abogados también pueden concederse en casos excepcionales. Cuando la infracción implica el uso de una copia virtual o “falsa” de una marca registrada, se puede conceder una indemnización por daños y perjuicios establecida por ley de hasta 1.000.000 USD, junto con la imposición de una concesión de los honorarios razonables de los abogados, salvo que el infractor demuestre circunstancias atenuantes.

Los titulares del derecho pueden adoptar varias medidas estratégicas jurídicas, tecnológicas y empresariales para evitar o, al menos, minimizar la falsificación. Una vez que la falsificación se ha convertido en un problema para su empresa, consulte con un asesor en relación con las estrategias para hacer frente a esta cuestión. Dependiendo del territorio en que se produzca, tal vez, pueda realizar redadas, trabajar con los agentes de aduanas para evitar la importación o exportación de los productos falsificados o presentar acciones civiles y/o penales contra el infractor.

Protección de su creación por otros medios

La fijación de una obra en cualquier formato tangible otorga automáticamente protección por derechos de autor. No existe la necesidad de utilizar el símbolo © para proteger su derecho, siempre que se haya creado antes de 1976. Los nacionales extranjeros disfrutan de la misma protección por derechos de autor en EEUU que los ciudadanos estadounidenses. Asimismo, EEUU disfruta de buenas relaciones en materia de derechos de autor con variedad de países.⁶

Si el país de origen del propietario de los derechos de autor ha firmado un acuerdo bilateral de reconocimiento mutuo, la obra queda protegida automáticamente en EEUU. De igual modo, no hay necesidad de registrar la marca en EEUU. Los derechos de marca se establecen “basados en el uso legítimo de la marca”. Del mismo modo, el símbolo “TM” para la marca y “SM” para la marca de servicio puede utilizarse con independencia de si ha presentado o no un registro ante la Oficina

Estadounidense de Patentes y Marcas. Sin embargo, esto no se aplica para el símbolo de registro federal “®”.⁷

Intervención en las aduanas

La Agencia de Control estadounidense de Inmigración y Aduanas (ICE) pretende desempeñar una función destacada en la detección de productos falsificados. Al hacerlo, colabora con el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (Centro de DPI), el Centro de Delitos Informáticos del ICE y toda la red de embajadas estadounidenses. El Centro Nacional de DPI está compuesto por personal del Servicio estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras, así como del FBI.

Si quiere asegurarse de que el ICE pueda detectar posibles productos falsificados, es mejor enviar una copia de su registro de propiedad industrial o intelectual a la agencia. El listado de los productos protegidos por PI se envía entonces a todos los agentes de aduanas de EEUU, que son los responsables de revisar todos los productos importados. En caso de que se incauten en la aduana productos presuntamente falsificados y el importador sea incapaz de demostrar que es el legítimo propietario de la propiedad intelectual, estos productos serán incautados por el servicio de aduanas.

Con el fin de garantizar que el ICE pueda incautar los productos presuntamente falsificados, puede ponerse en contacto con ellos directamente e informarles de que tiene motivos para creer que los productos falsificados están a punto de ser importados a EEUU.

Agencia de Control Estadounidense de Inmigración y Aduanas
Derechos Nacionales de Propiedad Intelectual
500 12th Street SW
Washington, DC 20024
Teléfono: 1-866-IPR-2060, o 1-866-477-2060
Fax: (202) 307-2127

También puede ponerse en contacto con el ICE, si necesita asistencia o ayuda o cualquier información adicional relativa a la intervención de las aduanas contra la falsificación. El Servicio de Aduanas puede entonces detectar los productos e incautar las falsificaciones si las encuentra.

6. Oficina Estadounidense de Derechos de Autor: Circular 38a: Relaciones internacionales de derechos de autor sobre la situación de países concretos, www.Copyright.gov/help/gaq/faq-who.html

7. SPTO: Marcas: cuestiones básicas: ¿Debería registrar mi marca? www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/register.htm

Europa

En Europa, los derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI) fueron originariamente considerados una prerrogativa para los Estados Miembros (protección limitada al territorio nacional). Por fortuna, la Unión Europea ha armonizado la legislación y ha creado legislación comunitaria en materia de DPI en determinadas áreas. En la actualidad, las empresas tienen dos opciones:

- Proteger sus DPI a nivel nacional o regional (con o sin registro) mediante procedimientos y límites nacionales/regionales bajo normas similares, y/o
- Proteger sus DPI a nivel comunitario con límites comunitarios, pero mediante un único procedimiento.

Protección comunitaria de una creación sin requisitos formales

Si su creación es un diseño/logo/modelo, tiene dos opciones:

- **La protección mediante derechos de autor a nivel nacional:** puesto que no existe protección de derechos de autor a nivel comunitario, puede consultar los informes nacionales concretos para saber si se puede aplicar a su creación.
- **Protección mediante el dibujo o modelo comunitario no registrado (DCNR)**

El Dibujo o Modelo Comunitario no registrado (DCNR)

Ley aplicable:

Reglamento del Consejo (CE) nº 6/2002 de 12/12/2001 sobre dibujos y modelos comunitarios

¿Qué puede protegerse?

Puede protegerse la apariencia externa de la totalidad o de una parte del producto, que se derive de las líneas, contornos, color, forma, textura o materiales y/o su ornamentación. Puede ser sinónimo del nombre co-

mercial y la imagen de la empresa. Un producto puede ser todo artículo industrial o artesanal, incluido el embalaje, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos.

Protege exclusivamente la apariencia del producto. Un DCNR debe ser “nuevo” y poseer “carácter singular”.

Requisitos formales:

Ninguno; aplicable desde la fecha de **divulgación** al público de los diseños **en la UE**. Esta divulgación implica que quienes trabajen en el mismo sector y operen en el territorio de la UE pueden considerarse razonablemente conocedores del diseño. Esto puede suceder con diseños a la venta o mediante publicidad o campañas de marketing previas. En la medida en que pueda probar **la fecha de divulgación** de su creación en la UE, usted recibe protección contra la copia (aunque ningún otro derecho).

Costes:

Ninguno, a parte de posibles servicios externos de divulgación (abogado, folletos, publicaciones, ...etc.).

Duración de la protección:

Los diseños pertinentes recibirán protección durante **tres años**. Hasta finales del **primer año** tras la divulgación, usted tiene la opción de **registrar** su DCNR (todavía nuevo) a nivel nacional o comunitario, si parece tener un valor comercial interesante para su empresa. Si no, puede utilizarlo durante 3 años y, además, beneficiarse de la protección por derechos de autor en algunos países (compruebe cada país). Después del primer año, su diseño no puede registrarse a nivel nacional, ni comunitario.

Propiedad del derecho:

El derecho al dibujo o modelo comunitario registrado (DCR) o no registrado pertenece al diseñador o a su legítimo heredero. Si dos o más personas han creado un diseño, el derecho al dibujo y modelo comunitario se les conferirá de forma conjunta. Sin embargo, si un empleado crea el diseño en el transcurso de sus obligaciones o siguiendo instrucciones de su empleador, el derecho al DCR/DCRN se otorgará al empleador, salvo que se acuerde lo contrario o la ley nacional disponga algo distinto. Un DCR/DCRN puede licenciarse en toda o parte de la Comunidad. Una licencia puede ser exclusiva o no exclusiva.

Derechos conferidos

El DCRN confiere el derecho exclusivo de uso, aunque ofrece una forma de protección más débil que el DCR: únicamente protección contra la copia (copias de mala fe o serviles).

Los derechos conferidos por el DCRN no se extienden a los actos realizados de forma privada y sin fines comerciales, a los actos con fines experimentales, ni a los actos de reproducción con fines educativos.

¿Qué hacer si me copian?

Antes de iniciar acciones legales, puede ser útil enviar un requerimiento al infractor, pidiéndole que cese en la infracción y solicitando una indemnización por daños y perjuicios (lo que puede desembocar en el final de la infracción). De no ser así, puesto que los Estados miembros deben designar uno o más tribunales de dibujo y modelo comunitarios de primera y segunda instancia responsables de las acciones por infracción, el tribunal competente es el tribunal nacional de donde reside o posee un establecimiento el demandado o donde se registró el derecho. Estos tribunales tienen competencia exclusiva en las siguientes acciones: demandas por infracción o por amenaza de infracción de dibujos y modelos comunitarios; demandas para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado; y demanda de reconversión para la declaración de nulidad de un dibujo y modelo comunitario registrado. En todos los casos, la sentencia es válida y puede ejecutarse en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

El respeto de los derechos del dibujo y modelo comunitario mediante disposiciones penales puede depender de la ley nacional de cada Estado miembro de la UE.

Es bueno saber

- La fecha de divulgación debe establecerse siempre que sea necesario, por ejemplo: foto del diseño durante un acto público; copia de una publicación con la foto de su diseño (con una fecha); publicación en la página web (con una fecha determinada); carta oficial de un abogado durante un acto público, etc..
- Sin olvidar esta necesidad de obtener pruebas, algunos contratos podrían tener que adaptarse para evitar una divulgación de los diseños sin el consentimiento del titular.
- Su DCNR debe divulgarse por primera vez en territorio comunitario para beneficiarse de la protección de DCNR.
- Su DCNR no le protege contra las copias fuera de Europa.
- Su DCNR puede perderse si un contrario puede probar una fecha de creación anterior a la fecha de divulgación. Por tanto, habría que redactar los contratos con posibles clientes a quienes usted pretende mostrar su diseño antes de la divulgación.
- Su DCNR desaparece si una jurisdicción considera que no es nuevo o no posee carácter singular.
- La protección de su DCNR podrá ser plenamente aceptable para una cartera de dibujos y modelos a corto plazo. El DCR, por otro lado, ofrece una protección más segura, mayor y más duradera.
- En algunos países es posible acumular la protección de la legislación de diseños y de derechos de autor.

Protección comunitaria de una creación con requisitos formales

El Dibujo y Modelo Comunitario registrado (DCR)

Leyes aplicables:

Reglamento del Consejo (CE) n° 6/2002 de 12/12/2001 sobre dibujos y modelos comunitarios

¿Qué puede protegerse?

Las mismas normas que para el DCNR.

Requisitos formales:

Protección automática, sin examen de fondo, siempre que el diseño sea nuevo y posea carácter singular; posibilidad de protección mediante un simple depósito,

hasta un máximo de 100 dibujos y modelos pertenecientes a la misma categoría.

Una solicitud debe presentarse ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior en Alicante), las oficinas nacionales de patentes (ONP) o la Oficina del Benelux. En todos los casos, la solicitud se remite a la OAMI, que realiza un examen formal, y si procede, concede el dibujo y modelo comunitario mediante su inscripción en el Registro de dibujos y modelos comunitarios. Entonces, la OAMI publica el registro en un Boletín disponible al público. El solicitante puede pedir que se aplase la publicación durante un periodo de 30 meses desde la fecha de solicitud, con el fin de proteger información delicada.

Costes:

Las tasas de un dibujo o modelo comunitario son muy bajas y, especialmente, atractivas si las comparamos con los costes cumulativos del registro nacional en todos los Estados Miembros.

Objeto de la tasa	€	2-10 dibujos y modelos	11 o más dibujos y modelos
Registro	230	115	50
Publicación	120	60	30
Aplazamiento de la publicación	40	20	10

Examen:

La OAMI promueve la presentación electrónica de solicitudes de dibujo y modelo utilizando un formato similar al de las solicitudes de marca comunitaria. Poco después de la presentación, se examina cada solicitud para ver si cumple con la definición de un “dibujo y modelo” y si es contrario al orden público o a las buenas costumbres. No habrá examen de la novedad. Si no existen deficiencias ni objeciones, la solicitud pasa rápidamente al registro y a la publicación, probablemente, en menos de **tres meses** desde la fecha de solicitud. No hay publicación de dibujos y modelos en un boletín en formato papel. La publicación se hará electrónicamente en la página web de la OAMI y en CD-ROM.

Duración de la protección:

Un DCR es válido durante cinco años desde que se presenta la solicitud. Puede renovarse hasta cuatro veces, durante cinco años cada vez, otorgando un periodo de protección de 25 años. **¿Cómo renovarlo?**: Puede bien renovar el DCR por sí mismo o pedirle a un representante que lo haga. La solicitud puede presentarse

mediante el sistema de renovación electrónica de la OAMI o presentando un formulario en formato papel. Si va a presentar la renovación en formato electrónico o papel, usted puede indicar si desea renovar todos los dibujos y modelos protegidos por un registro múltiple o sólo algunos.

Propiedad del derecho:

El derecho al DCR o al DCNR pertenece al diseñador o a su legítimo heredero. Si dos o más personas han creado un diseño, el derecho al dibujo y modelo comunitario se les conferirá de forma conjunta. Sin embargo, si un empleado crea el diseño en el transcurso de sus obligaciones o siguiendo instrucciones de su empleador, el derecho al DCR/DCRN se otorgará al empleador, salvo que se acuerde lo contrario o la ley nacional disponga algo distinto. Un DCR/DCRN puede licenciarse en toda o parte de la Comunidad. Una licencia puede ser exclusiva o no exclusiva.

Derechos conferidos:

El DCR confiere a su titular el derecho exclusivo para utilizarlo y evitar que un tercero sin su consentimiento fabrique, oferte, comercialice o utilice un producto en el que se incorpora el diseño, o incluso que exporte, importe o almacene el producto con dichos fines. El DCR puede hacerse valer frente a un derecho que sea una copia, pero también frente a un diseño que se haya creado de forma independiente, sin copia (protección frente a imitaciones, aun cuando el imitador declare que actuó de buena fe). Los derechos conferidos por el DCR no se extienden a los actos realizados de forma privada y sin fines comerciales, a los actos con fines experimentales, ni a los actos de reproducción con fines educativos.

¿Qué hacer si me copian?:

El mismo consejo que en el caso del DCNR.

Es bueno saber:

- Su DCR debe divulgarse por primera vez en territorio de la UE para beneficiarse de la protección de DCR.
- Su DCR no le protege frente a la copia fuera de Europa.

- Su DCR puede perderse si un contrario puede probar una fecha de creación anterior a su fecha de registro.
- Su DCR desaparece si una jurisdicción considera que no es nuevo o no posee carácter singular.
- Es posible acumular la protección de la legislación de diseños, competencia desleal y de derechos de autor (en algunos países).

Recomendaciones específicas:

Si una empresa presenta un nuevo producto y posee un nuevo nombre/logo que va a venderse en Europa y teme la falsificación de este producto, se recomienda que solicite un dibujo o modelo comunitario y una marca comunitaria. La ventaja del dibujo o modelo comunitario es que no hay **fase de oposición**. Igualmente, los costes del dibujo y modelo comunitario comparado con los de la marca comunitaria son muy bajos.

La Marca Comunitaria (MC)

Ley aplicable:

La Directiva 89/104/CEE de 21/12/1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, normas armonizadas de las legislaciones nacionales y signos definidos susceptibles de registrarse como marcas; el Reglamento del Consejo (CE) n° 40/94 de 20/12/1993 creado, en paralelo con las marcas nacionales, el RMC.

¿Qué puede protegerse?:

Una amplia definición de lo que puede registrarse como MC: eslóganes, sonidos, olores y gestos. Se pueden registrar productos y/o servicios (clasificación de Niza). El registro también puede adoptar la forma de una marca colectiva para garantizar el origen, naturaleza y calidad de los productos y servicios al hacerlos distinguibles (beneficioso para los miembros de la asociación o el órgano propietario de la marca)

Requisitos formales:

La ventaja de un único procedimiento del que resulta una marca con efecto en los 27 países de la UE. Es necesario presentar la solicitud bien directamente ante la Oficina de marcas comunitarias (OAMI) o a través de la Oficina de marca nacional de un Estado miembro de la UE, que la enviará a la OAMI.

- Una solicitud de MC debería incluir información sobre el solicitante, una representación de la marca y un listado de productos/servicios para los que se solicita la protección. La identificación de los productos es el rasgo clave. La solicitud de MC debe presentarse en cualquiera de los 22 idiomas de la UE (el "primer idioma"). Además, debe indicarse un segundo idioma que será uno de los 5 idiomas de la OAMI (ES, AL, IN, FR, IT).
- Una vez que se ha realizado el examen de motivos absolutos¹, la solicitud de MC se envía a los distintos países para realizar una búsqueda (además de una búsqueda por parte de la OAMI sobre la solicitud de MC).
- En ese momento, se publica la MC en el Diario de la OAMI. Si no hay objeciones de terceros, se registra.

A menos que existan impedimentos de registro, el procedimiento de registro dura aproximadamente de **12 a 18 meses**. Los propietarios de marcas pueden agilizar el procedimiento hasta **seis semanas**, mediante el pago de las tasas de registro final, tan pronto como reciban la notificación solicitando el pago.

Una persona jurídica, que posea su lugar de negocio o un establecimiento real y efectivo en la Comunidad, puede presentar una solicitud directamente a través de su representante legal. Un empleado también está legitimado para presentar una solicitud en representación de la empresa para la que trabaja, mediante una autorización firmada por el representante legal. El empleado de una empresa subsidiaria puede equipararse a un empleado de la empresa matriz.

Costes:

Procedimiento	Para 3 clases	Por clase a partir de la 3ª
Solicitud clásica	900	150
Solicitud electrónica	750	150
Registro	850	150

Las tasas deben pagarse en euros. La tasa de solicitud básica debe pagarse en un mes desde la fecha de presentación de la solicitud para recibir una fecha que se convierta en la fecha de presentación.

Duración de la protección: 10 años desde la presentación de la fecha de solicitud. El registro puede renovarse en periodos adicionales de 10 años. La solicitud de

1. **Motivos de denegación absolutos:** razones para denegar el registro basados en la naturaleza de la propia marca, en sí es descriptiva, funcional o censurable. Ej.: Signos que carecen de carácter distintivo o que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres;

renovación se presentará en un periodo de seis meses contado desde el último día del mes en que finaliza la protección. Las tasas también se pagarán en este periodo. La renovación tendrá efecto al día siguiente de la fecha en que se extingue el registro existente y se registrará. Una vez que se ha registrado la marca comunitaria, se inicia un periodo de **cinco años**. Tras este periodo, o cualquier otro periodo ininterrumpido de cinco años, un tercero puede llevar a cabo la confiscación, si la marca no se utiliza en la UE.

Propiedad del derecho:

Una MC confiere a su propietario un derecho exclusivo. El propietario está legitimado para evitar que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso del comercio signos idénticos o similares para productos y/o servicios idénticos o los protegidos por la MC. Una marca comunitaria colectiva puede pertenecer a varios titulares de derechos.

¿Qué hacer si me copian?:

El tribunal competente es el tribunal del Estado miembro en que está domiciliado el demandado (o donde posee un establecimiento). Los titulares de derechos pueden elegir entre presentar una demanda civil o interponer una acción penal.

Vía civil:

Reparación de derechos que puede obtenerse: **Indemnización por daños y perjuicios**: Basada en los beneficios perdidos estimados/ventas perdidas/pérdida de la distintividad adquirida, etc.; **rendimiento de cuentas** de los beneficios obtenidos por la venta de productos infractores; **entrega** de los productos infractores. Factores que refuerzan la demanda **civil**: registro de **marca** y/o de derechos de autor; reputación y distintividad adquirida de la **marca** que demuestra que se ha convertido en un identificador fuente de sus productos, ej.: cifras de venta, publicidad, facturas, duración del uso, registro de respeto, cuanto más fuerte sea la **marca**, más amplia será la protección; pruebas de abuso por parte del infractor. Los tribunales nacionales de MC tienen competencia exclusiva en los casos de: infracción contra la MC; amenaza de infracción; declaración de no infracción; demandas por reconversión de revocación.

Las sentencias de estos tribunales tienen efecto en todo el territorio de la UE.

Vía penal:

Puede ser suficiente para “limpiar el mercado”. En el caso de delitos descubiertos, hay **dos opciones**: una denuncia ante la policía solicitando el arresto y la incautación o una acción penal ante el tribunal del distrito solicitando la incautación. En caso de delitos no descubiertos, hay **dos opciones**: una acción penal ante el tribunal del distrito para que se realice una orden de búsqueda y de incautación contra las partes infractoras o una acción penal ante el tribunal del distrito para que se realice una orden de búsqueda y de incautación contra personas desconocidas. Las **ventajas de un procedimiento penal**: un efecto disuasorio inmediato, un montón de publicidad, puede conducir al arresto, puede provocar una condena, es menos caro. Sus **desventajas**: no puede negociarse, la jurisprudencia, no hay control, no hay orden judicial permanente, no hay indemnización por daños y perjuicios, etc.

Es bueno saber:

Ventajas de una MC: protección rentable en toda la UE; consolidación del registro en cada Estado miembro, simplificado mientras posea antigüedades nacionales. El uso en un Estado miembro es suficiente para derrotar un ataque por falta de uso. La OAMI notificará a los propietarios de MC cualquier solicitud posterior en conflicto. No es necesario basar una solicitud de MC en un registro o solicitud nacional. Es posible convertir una MC en distintas solicitudes nacionales en caso de denegación. El pago de las tasas se distribuye entre la solicitud y el registro. **Desventajas de una MC**: Si una solicitud de MC se rechaza en cualquiera de los Estados miembros de la UE, se deniega toda la solicitud. La naturaleza unitaria del sistema implica que la MC no puede cederse o transferirse en sólo una parte de la UE. Puesto que el único modo de negociar con derechos en conflicto anteriores antes del registro es mediante oposición, una gran proporción de las solicitudes de MC reciben oposiciones. Sin embargo, la mayoría de oposiciones parecen haberse resuelto mediante acuerdo. El procedimiento de registro puede ser largo (18-24 meses) e incluso más si surge un conflicto.

- Es posible acumular la protección en las legislaciones de marca, competencia desleal y derechos de autor en algunos países.

La Patente Europea

Leyes aplicables:

En la UE, la protección de patente se facilita normalmente mediante dos sistemas, ninguno de ellos se basa en el instrumento legal comunitario: los sistemas de patente nacional y el sistema de patente europea. El sistema de patente nacional ha padecido la armonización *de facto* con la firma de varios convenios internacionales, incluido el **Convenio sobre la Concesión de patentes europeas (el Convenio de Múnich) de 05/10/1973** al que se han adherido todos los Estados miembros de la UE. Dispone un procedimiento único para la concesión de patentes europeas, establece la **Oficina Europea de Patentes (OEP)** para la concesión de patentes, que después se convierten en patentes nacionales sujetas a normas nacionales. En este momento, 31 países son miembros de la Organización Europea de Patentes. Pese a que el Convenio de Múnich crea un sistema único de concesión de patentes, todavía no existe una patente comunitaria.

¿Qué puede protegerse?

Las patentes se conceden únicamente a las invenciones que son nuevas, poseen actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Un modo de comprobar si su producto o idea ya ha sido o no inventado y patentado por alguien más es consultar **esp@cenet**, la base de datos *on line* gratuita de la OEP. Si desea más información consulte la sección Patentes y modelos de utilidad, página 14 de esta Guía.

Requisitos formales:

Las solicitudes pueden presentarse ante la OEP en cualquier idioma. Sin embargo, los idiomas oficiales de la OEP son inglés, francés y alemán. Si la solicitud no se presenta en uno de estos idiomas, debe presentarse una traducción. Pese a que los servicios de un representante profesional son obligatorios únicamente para los solicitantes que residen fuera de Europa, la OEP recomienda a todos los solicitantes que busquen asesoría jurídica. La solicitud para la concesión de una patente europea debe presentarse en el formulario prescrito por la Oficina Europea de Patentes. (Formulario 1001).

Examen:

La concesión de una patente tarda de tres a cinco años desde la fecha en que se presenta la solicitud. Hay dos

fases principales: examen de los requisitos formales y preparación del informe de búsqueda. También hay un examen de fondo en el que la OEP, a petición del solicitante, investiga si la invención cumple todos los requisitos.

Costes:

Una gran parte de los costes por obtener protección de patente europea en varios países, se incurre una vez que se concede la patente europea. Por cada país en el que se solicita la validación de la patente europea, se debe presentar una traducción al idioma nacional de dicho estado, con pocas excepciones. Puesto que hay 22 idiomas en los Estados miembros comunitarios, esto puede suponer un coste considerable si se solicita protección por toda Europa.

Duración de la protección:

20 años a partir de la fecha de solicitud; 20 años desde la fecha de presentación internacional para la fase nacional de patentes PCT; 20 años desde la fecha de presentación europea para solicitudes de ampliación. Las tasas de protección deben pagarse anualmente, antes de la extinción del año para el que se han pagado las tasas de protección o hasta tres meses después de la fecha límite con un recargo del 25% o de tres a nueve meses después de la extinción del periodo de protección, como máximo, con un recargo del 50%.

Propiedad del derecho:

Casi todos los atributos de una patente europea, tales como: propiedad, validez e infracción, quedan determinados con independencia de las leyes nacionales.

¿Qué hacer si me copian?

Consulte las fichas de información nacionales.

Recomendaciones específicas:

Las invenciones pueden protegerse bien como patente o como modelo de utilidad. Una de las diferencias fundamentales es que en las patentes se realiza examen de los derechos de propiedad, mientras que en el caso del modelo de utilidad no se realiza examen de los derechos. Por tanto, es más fácil, rápido y económico obtener derechos de modelos de utilidad. La duración

de una patente es normalmente de 20 años, mientras que un modelo de utilidad dura 10 años. En Europa, los modelos de utilidad existen en **Austria, Francia, Alemania y España** (listado no exhaustivo).

¿Cómo defender mi creación en las aduanas?

Ley aplicable:

El Reglamento del Consejo (CE) nº 1383/2003 de 22/07/2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados DPI y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos establece las condiciones en las que las autoridades aduaneras pueden intervenir en los casos de mercancías sospechosas de infringir DPI.

Ámbito del Reglamento:

El Reglamento define las “mercancías falsificadas” como: las mercancías, incluido su embalaje, en las que figure sin autorización una marca idéntica a la marca registrada de forma válida para los mismos tipos de mercancías o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esta marca y que, por tanto, vulnere los derechos del titular de la marca conforme al Reglamento comunitario o a la legislación del Estado miembro donde se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras. Las “mercancías piratas” son mercancías que son, o que contienen, copias fabricadas sin el consentimiento del titular de los derechos de autor o los derechos afines o del titular de un derecho sobre el dibujo o modelo registrado”.

El Reglamento se aplica a todo tipo de DPI en cualquier régimen aduanero (importación, exportación, tránsito, transbordo) relativo al tráfico con terceros países (fuera de la UE).

Procedimiento:

El sistema permite a las autoridades aduaneras, mediante solicitud o por iniciativa propia, retener mercancías sospechosas de vulnerar determinados DPI. Los productos que se estime que infringen un DPI se destruirán o sacarán de las cadenas de distribución comerciales. Para presentar una solicitud de intervención, el titular del derecho debe cumplir dos requisitos: ofrecer una descripción lo suficientemente precisa para hacer posible la identificación y demostrar que el solicitante

es el titular del derecho. La solicitud puede ser nacional o europea (derecho comunitario/solicitud comunitaria). Toda la información sobre los DPI se traducirá a todos los idiomas nacionales que intervengan en el asunto. En cada caso, la solicitud estará acompañada de una declaración del titular del derecho por la que acepte la responsabilidad y el pago de todos los costes (almacenamiento; destrucción...etc.).

Duración:

Las autoridades aduaneras sólo tienen **30 días laborales** para emitir su decisión. Si se acepta, la intervención es válida durante al menos **un año** (o más dependiendo del país de los DPI involucrados). La solicitud de una intervención autoriza un periodo de **10 días** (ampliable bajo solicitud) para remitir el asunto a la autoridad competente y obtener toda la información necesaria relativa al nombre y dirección del declarante y, en su caso, del destinatario. Durante este periodo, el titular del derecho también puede inspeccionar la mercancía y recibir muestras.

Un procedimiento simplificado:

Esto permite que se abandone la mercancía para su **destrucción sin necesidad de determinar si se ha infringido el DPI**. Existe bajo determinadas condiciones: la confirmación escrita del titular del derecho en el plazo de 10 días de que la mercancía infringe su DPI y la confirmación escrita o silencio del declarante, destinatario o titular de la mercancía sospechosa sobre la decisión de destruir la mercancía. La destrucción debe llevarse a cabo, salvo que la legislación nacional disponga lo contrario, a cuenta y bajo la responsabilidad del titular del derecho. El procedimiento simplificado es opcional para los Estados miembros y su aplicación puede variar de un país a otro. En la actualidad, Bulgaria, Finlandia, Francia, Italia y Luxemburgo no lo aplican.

Es bueno saber:

Esta solicitud es gratuita y el control realizado no tiene relación alguna con ningún otro departamento/información de control de aduanas. Sin embargo, existen varias dificultades, como los costes de traducción de los formularios de solicitud a todos los idiomas de las autoridades aduaneras de la UE; la obligatoriedad de un representante de la empresa en todos y cada uno de los Estados miembros de la UE; el almacenamiento y destrucción de los productos infractores, añadidos a los costes del procedimiento judicial, que con frecuen-

cia no pueden cobrarse a ningún infractor en territorio comunitario; junto con las dificultades de concienciar a las autoridades aduaneras de la posible piratería de más de 5.000 nuevos diseños (por temporada y por titular del derecho), sobre todo en el caso de diseños con un valor efímero.

Conclusión:

Este procedimiento aduanero es útil para las marcas y también para otros DPI. Sin embargo, en el caso de los dibujos y modelos, sólo es útil si sus diseños poseen un valor comercial importante y/o si usted puede facilitar información específica a las autoridades aduaneras para conducirles a la infracción/envío apropiado.

¿Cómo puedo hacer respetar mis derechos en Europa?

Ley aplicable:

Directiva 2004/48/CE de 29/08/2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Ámbito del Reglamento:

Requiere que todos los Estados miembros soliciten medidas y sanciones proporcionadas, disuasorias y efectivas contra aquéllos que se vean envueltos en actividades de falsificación y piratería. Esto se aplica a todas las infracciones de derechos de PI conforme a la legislación comunitaria y a la nacional. Se aplica respeto de los derechos de propiedad intelectual, que incluye a los derechos de propiedad industrial. Recoge soluciones disponibles en los tribunales civiles, pero no en el caso de delitos.

Contenido:

Acerca de la legislación nacional de la UE en materia de sanciones y soluciones civiles en línea con las 'buenas prácticas'. Esto incluye procedimientos que cubren las pruebas y la protección de las pruebas y medidas cautelares, como los requerimientos y las incautaciones. Entre las soluciones se incluye la destrucción, desaparición o eliminación permanente del mercado de productos ilegales, así como la compensación financiera, requerimientos e indemnización por daños y perjuicios. Existirá un derecho de información que permita a los jueces ordenar a determinadas personas que revelen los nombres y direcciones de las personas que han

participado en la distribución de productos o servicios ilegales, junto con los datos de las cantidades y precios relevantes. También señala ciertas medidas de los Estados miembros (como la publicación de las resoluciones judiciales y el desarrollo de códigos de conducta profesionales) que contribuyen a luchar contra las infracciones.

Es bueno saber:

Esta Directiva ha sido incorporada a las leyes nacionales. Aun cuando sus medidas están dirigidas a los actos llevados a cabo a escala comercial, los Estados miembros también puede solicitar estas medidas para actos no comerciales. Por tanto, su aplicación puede variar de un país a otro.

Principales datos de contacto a nivel comunitario

OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior
- Avenida de Europa, 4 - E-03008 Alicante-España - : +34 96 513 9100 de 8.30 a 18.30 : www.oami.europa.eu

OEP: Oficina Europea de Patentes: 80298 Munich-Alemania
Servicios centralizados para el cliente de la OEP: +49 89 2399-4636
www.epo.org

AUTORIDADES ADUANERAS: por favor consulte la página web de la UE:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.html

EURATEX: Organización Europea del Sector Textil y de la Confección - 24 rue Montoyer B-1000 Bruselas
Teléfono: +32 2 285 48 93 – Página web: www.euratex.org

Para obtener información sobre la Comisión Europea, puede visitar:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/support_es.htm

Ámbito internacional

¿Cuál es el valor añadido del registro internacional de PI?

El aumento general en la inversión directa en el extranjero y en el comercio internacional ha conducido a la necesidad de una estructura jurídica apropiada para proteger la propiedad intelectual a nivel internacional de forma sencilla, sin complicaciones y rentable. Los siguientes servicios integrales o facilitadores del comercio:

- el Sistema de la Haya para el registro internacional de diseños industriales ("Haya"),
- el Sistema de Madrid para el Registro internacional de marcas ("Madrid"), y
- el Tratado de Cooperación en materia de Patentes para el Registro Internacional de Patentes ("PCT"),

que todos están administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, permiten a las empresas, con independencia del tamaño y el origen, proteger de forma adecuada su PI en un número de países designados de forma rápida y rentable.

La "Haya", "Madrid" y el "PCT" están basados en una idea similar. Considere el siguiente caso: una PYME del sector del calzado con sede en Londres quiere expandir su negocio a 15 países de todo el mundo. ¿Cómo puede garantizar la protección de una tecnología especial (patente) relacionada con su zapato, el diseño concreto del zapato y la marca? Sin la "Haya", "Madrid" y el "PCT", la PYME tendría que contratar abogados en los 15 países para solicitar la protección de la PI en los respectivos idiomas nacionales ante las oficinas nacionales de PI pertinentes. ¿Acaso puede imaginar cuánto tiempo supondría, cuán complicado sería y cuánto costaría? Si nuestro fabricante de calzado eligiese esta opción, probablemente, nunca sería capaz de hacer frente a la expansión internacional y podría quedarse fuera del negocio incluso antes de empezar a pensar en expandirse a nivel mundial. Sin embargo, si la empresa utiliza la "Haya", "Madrid" y/o el "PCT", podrá proteger con relativa rapidez su PI, con un coste relativamente bajo y ni siquiera necesitaría un abogado. De modo que el principal valor

de estos sistemas es simplificar los procedimientos de presentación de solicitudes y de renovación al ofrecer un único punto de entrada a muchas jurisdicciones diferentes, en un idioma, con un único grupo de tasas y en una sola divisa, mientras que además garantiza la protección en muchos países diferentes.

Registro de diseño internacional

Leyes aplicables:

El registro de diseño internacional está regulado por el Sistema de la Haya de Registro Internacional de Diseños Industriales. Este se compone del Arreglo de la Haya (1925), revisado en Londres (1934) y en La Haya (1960)² (completado por el Acta Adicional de Mónaco (1961), el Acta Complementaria de Estocolmo (1967), y el Protocolo de Ginebra (1975) y modificado en 1979 y el Acta de Ginebra de (1999).

¿Quién puede solicitar protección y en qué país?

Con el fin de obtener protección internacional de diseño deben cumplirse los siguientes requisitos:

El solicitante debe:

- Ser nacional de un país que sea parte del tratado y, de igual modo, de un Estado miembro del tratado o un organismo internacional adherido al tratado;
- Poseer un domicilio en el territorio de un país contratante;
- Poseer un establecimiento comercial o industrial o residencia habitual real o efectiva en el territorio de un país contratante.

La protección sólo puede obtenerse en aquellos países adheridos a los tratados pertinentes. En la actualidad, hay 56 partes contratantes del 'Arreglo de la Haya.' La Comunidad Europea es miembro del Arreglo de la Haya y del Acta de Ginebra, pero no del Acta de Londres, La Haya y Estocolmo. Miembros

individuales de la Unión Europea han elegido ser miembros del Arreglo de la Haya, así como de varios tratados que modifican el Arreglo. El listado de partes contratantes de los diseños puede descargarse en: <http://www.wipo.int/hague/es/>.

Requisitos formales:

Normalmente la solicitud se presenta a través de la Oficina Nacional de Patente, aunque en determinadas circunstancias también es posible presentarla directamente ante la OMPI. Los documentos electrónicos necesarios pueden descargarse de la siguiente página web: <http://www.wipo.int/treaties/es/>

Este documento incluye las notas aclaratorias necesarias para presentar una solicitud.

Para recibir protección de diseño no se requiere una solicitud o registro nacional. Se pueden incluir hasta 100 diseños en la misma solicitud, siempre que todos pertenezcan a la misma clase (de acuerdo con la clasificación de Locarno).

Costes:

El solicitante paga una tasa básica, una tasa de publicación y una tasa estándar o una tasa individual por cada parte designada.

Se puede encontrar un listado detallado de las tasas en un documento que puede descargarse de forma gratuita de la página web de la OMPI.¹

Por ejemplo, registrar un diseño industrial, con 10 reproducciones, una descripción de 300 palabras en 10 mercados diferentes fuera de España cuesta 2.797 francos suizos o 1.850 euros.

Examen:

La presentación internacional puede realizarse directamente ante la OMPI, a través de la presentación electrónica. En el caso de la protección de diseño, los procedimientos de examen normalmente tardan de 6 a 12 meses. El solicitante puede pedir que se aplaze la publicación de los diseños hasta un máximo de 30 meses desde la fecha de solicitud.

Duración de la protección:

La protección de diseño se concede inicialmente para 5 años, pero puede ampliarse 5 años más, hasta alcanzar la duración total de la protección de diseño autorizada en el país designado. Para renovar, es necesario cumplimentar el formulario "DM/35", disponible en la página web de la OMPI.²

Registro de marca internacional

Ley aplicable:

El registro de marca internacional está regulado por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.

¿Quién puede solicitar protección y en qué país?

Con el fin de obtener protección de marca internacional se deben cumplir los siguientes criterios.

El solicitante debe:

- Ser nacional de un país que sea parte del tratado y, del mismo modo, un Estado miembro del tratado o un organismo internacional adherido al tratado;
- Poseer un domicilio en el territorio de un país contratante;
- Poseer un establecimiento comercial o industrial o residencia habitual real o efectivo en el territorio de un país contratante.

La protección sólo puede obtenerse en aquellos países adheridos a los tratados pertinentes. En la actualidad, hay 72 partes contratantes del Protocolo de Madrid y 57 partes contratantes del Arreglo de Madrid. La Comunidad Europea es miembro del Protocolo de Madrid, pero no del Arreglo. Miembros individuales de la Unión Europea han elegido ser miembros del Protocolo, del Arreglo o de ambos. El listado de partes contratantes puede descargarse en la página web de la OMPI, <http://www.wipo.int/treaties/es/> ³

Puesto que el número de partes contratantes es limitado, el propietario de una marca no puede depender del sistema en algunas partes del mundo, incluida gran parte de Latinoamérica.

1. <http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm>

2. <http://www.wipo.int/hague/es/forms>

3. http://www.wipo.int/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Requisitos formales:

Las solicitudes de marca internacional sólo pueden presentarse a través de una oficina nacional de patentes y no directamente a través de la OMPI. La página web de la OMPI (<http://www.wipo.int/madrid/es/>) incluye todos los documentos necesarios, así como notas aclaratorias relacionadas con el registro de marcas.

La OMPI sugiere contactar directamente con el sector de marca y cumplimentar los formularios, que permiten a la OMPI responder por correo electrónico a sus dudas.

Sector de marcas, diseños industriales y denominaciones geográficas

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,

1211 Ginebra 20, Suiza

Tel.: (41-22) 338 9111

Fax.: (41-22) 740 1429

Costes:

Se puede encontrar un listado detallado de las tasas en un documento que puede descargarse de forma gratuita de la página web de la OMPI, <http://www.wipo.int/madrid/es/>⁴

El solicitante paga una tasa básica, una tasa de designación y una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios más allá de 3 y una tasa complementaria para la designación de cada parte contratante.⁵ Por ejemplo, registrar una marca en color, incluyendo diseños gráficos en 10 mercados diferentes, en 10 clases diferentes con un registro básico en España cuesta 7.412 francos suizos o 4.904 euros, excluyendo los honorarios de los abogados.

Examen:

Normalmente, el examen para la protección de una marca internacional dura un máximo de 18 meses, si no se deniega. Al presentar un registro de marca internacional, un solicitante debería ser consciente durante el procedimiento de examen que la marca internacional depende de una marca nacional. Durante los primeros 5 años, el registro internacional es com-

pletamente dependiente de la solicitud básica. Esto significa que durante los primeros 5 años de vida del registro internacional si la solicitud o registro básico se rechaza, retira, anula o restringe, en parte o en su totalidad, el registro internacional también cesa. Sin embargo, después de 5 años, el registro internacional pasa a ser independiente del registro nacional.⁶

Duración de la protección:

La protección de la marca dura 10 años y puede renovarse por periodos adicionales de 10 años, mediante el pago de una tasa de renovación a la OMPI.

Registro de patente internacional

Ley aplicable:

El registro de patente internacional está regulado por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

¿Quién puede solicitar protección y en qué país?

Con el fin de obtener protección de patente internacional se deben cumplir los siguientes criterios.

El solicitante debe:

- Ser nacional de un país que sea parte del tratado y, del mismo modo, un Estado miembro del tratado o un organismo internacional adherido al tratado;
- Poseer un domicilio en el territorio de un país contratante;
- Poseer un establecimiento comercial o industrial o residencia habitual real o efectiva en el territorio de un país contratante.

La protección sólo puede obtenerse en aquellos países adheridos a los tratados pertinentes. En la actualidad, hay 141 partes contratantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes⁷. La Comunidad Europea no es miembro del PCT, sin embargo, miembros individuales de la CE son miembros del PCT.

4. <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

5. El calculador de tasas puede encontrarse en: <http://www.wipo.int/madrid/es/fees>

6. USPTO: El Protocolo de Madrid: Preguntas frecuentes de los titulares de marca estadounidense que solicitan derechos internacionales, p.5 <http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridfaqs.htm>

7. El listado de partes contratantes puede descargarse en: http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf

Requisitos formales:

Todo lo que un solicitante necesita saber sobre la presentación directa ante la OMPI puede encontrarse en la siguiente página web:

<http://www.wipo.int/pct/es/>

La OMPI ha establecido algunos servicios de asistencia para ayudar con la solicitud:

Para el "PCT":

Servicio de Información PCT

Teléfono: +41 22 338 8338

Fax: +41 22 338 8339

Correo electrónico: pct.infoline@wipo.int

Página web: www.wipo.int/pct/en/infoline.htm

Con el propósito de presentar solicitudes de patente internacional directamente ante la OMPI, debe contactar con la:

Sección de Recepción y Tramitación del PCT

34, chemin des Colombettes

CH-1211 Ginebra 20, Suiza

Teléfono: +41 22 338 9222

Fax: +41 22 910 06 10

Correo electrónico: ro.ib@wipo.int

Costes:

El solicitante paga una tasa básica, una tasa de designación y una tasa de tramitación. Se puede encontrar un listado detallado de las tasas en un documento que puede descargarse de forma gratuita de la página web de la OMPI.⁸

Los solicitantes que presentan solicitudes electrónicas tienen derecho a reducciones en las tasas. Se puede obtener más información sobre la presentación electrónica PCT en www.wipo.int/pct-safe/en/.

Por ejemplo, la presentación ante la oficina de patentes australiana, española o finesa a través de la patente PCT cuesta 13.047 francos suizos o 8.633 euros si se presenta electrónicamente y de menos de 30 páginas. Esta tasa incluye las tasas de examen, las tasas de tramitación, las tasas de búsqueda, las tasas de presentación internacional y de transmisión, más la reducción por presentarla electrónicamente.

Examen:

Una vez que la OMPI ha recibido la solicitud, comprueba si se cumplen todos los requisitos formales de protección de la PI.

Nota: La OMPI no realiza ningún examen de fondo de la solicitud, únicamente comprueba que se cumplen los requisitos formales. Asimismo, la decisión sobre si conceder o no la protección depende de la oficina nacional de patentes del solicitante, no de la OMPI. Dicho esto, es raro que una oficina nacional de patente rechace una solicitud que se ha presentado a través de la OMPI. Si no se presenta un rechazo de una parte contratante en el plazo establecido, se concede el registro internacional. El tiempo que pasa normalmente desde la presentación al registro es de 18 a 30 meses, siempre que no existan objeciones. En el contexto de una solicitud de patente, la PCT también ofrece un informe de búsqueda internacional y permite que los solicitantes de patentes "comprendan tiempo", ya que un solicitante cuenta con, al menos, 18 meses antes de que deba cumplir los requisitos nacionales.

Duración de la protección:

La protección de patente se concede durante 20 años y debe mantenerse mediante el pago de tasas anuales a la Oficina internacional de la OMPI.

Mensaje principal

El Arreglo de La Haya, el Sistema de Madrid y el PCT han convertido la protección internacional de PI en una cuestión económica y sencilla al exigir unos gastos y requisitos formales mínimos. El hecho de que se acepten varios idiomas en la presentación permite que una multitud de participantes del mercado presenten su solicitud en su idioma nativo. La disminución del papeleo y un plazo de tiempo predecible para el registro de la marca han ayudado a convencer a las partes para que utilicen este sistema. Sin embargo, dicho esto, debe remarcar que la cobertura de la "Haya", "Madrid" el sistema "PCT" es todavía limitada. Muchos mercados determinantes como Argentina, Bolivia, Panamá o Camboya no quedan protegidos mediante la "Haya", "Madrid" o el "PCT", lo que supone que el sistema no facilita ninguna ayuda en estos mercados.

8. <http://www.wipo.int/pct/es/fees>

Se puede encontrar un listado sobre la reducción en las tasas en: http://www.wipo.int/pct/en/fees/epo_fee_reduction.htm

Acciones contra la infracción a nivel internacional

Cualquier posible litigio no se gestionará centralmente, sino conforme a la ley del país pertinente. Esto significa que, en la actualidad, no existe ningún servicio central en materia de litigios. En el caso de infracción en mercados extranjeros, el titular de un derecho debe tratar con el contexto legal previsto en las distintas jurisdicciones. En este sentido, al menos, el Acuerdo ADPIC establece unas normas mínimas de respeto que los miembros de la OMC deben cumplir. Sin embargo, no existe un sistema supranacional de respeto de derechos.

Si el titular no quiere recurrir al litigio ante los tribunales, puede optar por la mediación y el arbitraje, también conocido como “métodos alternativos de resolución de controversias”. Las ventajas de esta alternativa puede ser que es más barata que el litigio y el titular puede conservar sus secretos industriales, ya que se trata de un procedimiento “a puerta cerrada”. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI⁹ sirve como foro para todo tipo de conflicto en materia de PI. La Asociación Internacional de Marcas INTA, <http://www.inta.org>, y el Instituto de Resolución de Controversias CPR, <http://www.cpradr.org/>, facilita un listado de mediadores neutrales, así como información sobre la resolución alternativa de controversias, en los casos relacionados con las marcas y la competencia desleal.

9. <http://www.wipo.int/amc/es/index.html>

Casos prácticos sectoriales

Ropa y textil

Diseño industrial

El siguiente caso práctico es un ejemplo que muestra que, incluso en el caso de que un diseño no esté protegido, se pueden emprender acciones si hubiese sido copiado.

Una empresa española de textil fue condenada por copiar un diseño no registrado y tuvo que pagar una indemnización de más de 20.000 EUR por daños y perjuicios a la PYME textil creadora del diseño original.

La Empresa A, de España, presentó un nuevo tejido a rayas, que había creado, en varias ferias. La Empresa B, también española, realizó un pedido de este tejido, pero nunca se lo confirmó a la Empresa A. De forma inesperada, unos meses después, la Empresa B empezó a fabricar prendas de ropa con el mismo diseño. El aspecto innovador del diseño era una cuestión clave para resolver este caso: pese a que la Empresa B afirmaba que los tejidos a rayas no eran originales, la Empresa A fue capaz de demostrar que sus rayas, así como la combinación de colores, poseía un componente enormemente creativo que les otorgaba originalidad y singularidad, por lo que un tribunal de Barcelona aceptó aplicar la norma europea sobre dibujos y modelos no registrados.

La Empresa X opera en el sector textil y su departamento de diseño crea una colección nueva cada año. Seis meses después de haber expuesto su próxima colección por primera vez en un evento de moda nacional, la Empresa X decidió solicitar un registro de diseño industrial para 5 nuevos modelos. La Empresa X presentó su solicitud mediante la página web del Instituto Portugués de Propiedad Industrial (INPI). Con el propósito de beneficiarse del periodo de gracia de 12 meses que permite una divulgación anterior a la fecha de solicitud, la empresa indicó su participación en el evento de moda nacional, la fecha y el lugar en que ocurrió y se presentó un documento certificando que los modelos en cuestión, se hicieron públicos en dicho evento. Si la divulgación de las creaciones se produjese con anterioridad al periodo de 12 meses, los modelos ya no se considerarían nuevos y, por tanto, no

reuniría los requisitos necesarios para recibir protección de diseño industrial registrado.

El siguiente caso práctico es un ejemplo de lo que puede suceder si usted no protege sus creaciones, en concreto, mediante la protección de diseño.

La Empresa A opera en el sector de los Equipos de Protección Personal (EPP), y la mayoría de sus clientes son grandes clientes e internacionales. Uno de sus clientes realizó un gran pedido y, de modo simultáneo, pidió a la Empresa A que desarrollase un diseño específico para esos productos. La Empresa A así lo hizo, lo presentó ante el cliente y, sorprendentemente, el pedido se canceló. Con posterioridad, la Empresa A vio sus productos expuestos en una feria por una Empresa china y también supo que el origen era aquel cliente perdido que, después de cancelar el pedido, le realizó el mismo pedido a una empresa china a un precio más bajo. Cuando esto sucedió, era demasiado tarde para que la Empresa A reclamase la autoría del diseño.

Dibujo y Modelo Comunitario no registrado

Un informe realizado por Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V. (Asociación alemana de la Industria textil)
(www.heimtex.de)

La empresa en cuestión es un fabricante alemán de tejidos de alta calidad para cortinas y decoración. Como expositor, con cierta regularidad, expone sus colecciones nuevas en la Heimtextil Frankfurt, la feria comercial líder en textiles para el hogar de Alemania.

Si el estampado del tejido es nuevo y posee carácter singular, la empresa adquiere automáticamente un derecho de dibujo y modelo comunitario no registrado (DCNR) para el diseño, mediante la simple puesta a disposición del público. El certificado de prioridad puede servir como prueba de la divulgación (las pruebas también pueden facilitarse a través de la asociación industrial o el despacho de abogados) si el dibujo o modelo no se ha inscrito en el



Fig. 1. Diseño de Alfred Apelt GmbH
(www.apeltstoffe.de)



Fig. 2. Copia falsificada en tiendas de descuento



Fig. 3. Copia Original

Photos: Alfred Apelt GmbH, Courtesy of "Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.", 2009.

registro durante el periodo de gracia. Este tipo de protección de dibujo y modelo no tiene costes, pero sólo dura 3 años y únicamente está protegido frente a copias.

En este caso, los manteles y los tapetes con este estampado (Fig. 1), diseñado por Alfred Apelt GmbH (a partir de ahora A), se pusieron a la venta en una cadena de tiendas de alimentación (a continuación B) (Fig. 2) sin obtener el consentimiento de A. El estampado copiado se correspondía en cada rasgo del diseño con el diseño protegido (Fig. 3).

A decidió hacer respetar su DCNR emprendiendo acciones legales. Durante la vista tras una orden de cese de dicha práctica, B delató a su proveedor (a partir de ahora C), revelando el volumen y precios de venta, y se comprometió a retirar el producto del mercado a la vez que prometía pagar una multa en caso de incumplimiento de contrato. Por otra parte, C también realizó una declaración de cese de dicha práctica, incurriendo en una multa por incumplimiento de contrato a favor de A, y delató a su proveedor/fabricante, así como toda la información del pedido. Basándose en los beneficios obtenidos por el infractor, en este caso B, las negociaciones del acuerdo también se realizaron con C mediante una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la venta de los productos infractores puesto que, durante las negociaciones extrajudiciales, B sólo había aceptado divulgar el nombre de su proveedor C, con la condición de que todas las demandas de A contra B fuesen resueltas en su totalidad y de forma definitiva. Sin embargo, este acuerdo se realizó con la condición de que el acuerdo dejaría de ser válido si A y C no lograban alcanzar un consenso en el pago de la indemnización por daños y perjuicios. Finalmente, A y C llegaron a un acuerdo en el pago de la indemnización.

Conclusión:

Pese a que ahora puede imponerse la demanda de información sobre el proveedor y los precios y volumen de ventas, en determinadas circunstancias, mediante el uso de una orden judicial urgente, los infractores suelen facilitar la información solicitada para evitar un conflicto mayor con el titular de derechos. Asimismo, firman una declaración de cese de la actividad con una cláusula de penalización, por la que se retira la causa de la demanda.

En el caso concreto, puede ser útil que el respeto de los DPI se refuerce con actividades de publicidad dentro de los límites permitidos.

El DCNR constituye una "primera medida" sin costes, que ofrece protección contra la copia y que está limitada a un periodo no ampliable de tres años. Pese a que el Tribunal

Supremo Alemán ha emitido sentencias sobre los DCNR, un derecho registrado se puede hacer valer con mayor sencillez y durante un periodo de tiempo superior.

Marca

La famosa empresa alemana de ropa y accesorios comenzó su andadura en Metzingen en los años 20, convirtiéndose en una empresa pública única en 1985. El éxito comercial y una red de distribución mundial han expuesto a la marca a una oleada de falsificaciones y oposiciones de marca, pese a que un abogado interno está desempeñando un papel con iniciativa. El trabajar codo a codo con el departamento creativo le permite identificar desde una fase temprana qué y cómo protegerlo.

Patente

La Empresa Z es una empresa textil que fabrica equipos deportivos de alta tecnología. Sus clientes son las principales marcas deportivas internacionales. Recientemente, un proyecto cooperativo entre la Empresa Z y un cliente, Empresa X, les condujo al descubrimiento de un nuevo método de costura. Los dos decidieron que la Empresa Z poseería los derechos de patente sobre la tecnología inventada y que la Empresa X sería el licenciatario exclusivo. Mientras tanto, un competidor, la empresa F, empezó a producir equipos deportivos similares a los que se habían patentado. En la actualidad, hay en curso un procedimiento judicial en el Reino Unido y en Alemania.

Hace dos años, algunas casas textiles estuvieron utilizando un tipo de hilo concreto con una determinada composición. Finalmente, el producto final se presentó a los clientes con características adicionales y todas las empresas textiles utilizaban la misma composición. Un día algunas de las empresas tuvieron noticias de que una empresa belga había logrado registrar una patente, primero nacional, luego europea, para la composición específica de dicho hilo y sus beneficios sobre el producto final.

Puesto que se trataba de algo que estaban haciendo todas las empresas de la industria textil, pensaban que era imposible patentarlo.

El resultado fue que muchas empresas tuvieron que retirar sus productos de los países en los que la patente tenía validez o pagar un canon elevado.

Derechos de autor

La Pequeña empresa X introdujo camisetas de manga corta para niños decoradas con personajes de dibujos animados en el mercado. La empresa no encontró ningún rastro de los personajes en las bases de datos de diseños y marcas y, por tanto, supuso que no estaban protegidos y que su uso era legal. La empresa no comprendió que los personajes de dibujos animados estaban protegidos por derechos de autor. Puesto que los derechos de autor son un derecho autoejecutable, no estaban registrados en ninguna base de datos. Por este motivo, fue una sorpresa cuando recibieron una declaración de la Empresa Z, una productora cinematográfica de dibujos animados, que establecía que X estaba infringiendo sus derechos de autor. La Pequeña empresa X llegó a un acuerdo extrajudicial con la Empresa Z. La Empresa X podría continuar vendiendo el producto tras el pago de una indemnización y los cánones por futuras ventas. La indemnización supuso la pérdida de beneficios de unos cuantos años para la Empresa X.

Piel y cuero

Diseño industrial

La cartera de PI de HUGO BOSS se revisa detenidamente, sobre todo, en lo que respecta a las nuevas posibilidades que ofrece el dibujo y modelo comunitario registrado. Los derechos de diseño industrial se utilizan, principalmente, para productos de piel o cuero, como bolsos, monederos y zapatos. Esto, está teniendo un impacto y el éxito es visible, especialmente, en el departamento creativo, puesto que los estilistas ven que el valor de su trabajo no se está infravalorando.

Un fabricante búlgaro de bolsos de verano muestra en el mercado, durante la temporada, productos originales que tienen tanto éxito que no puede hacer frente a la demanda. Inspirado por el éxito, invierte todos los beneficios en mejorar su equipo de producción y fabrica un importante número de bolsos para introducir en el mercado durante la próxima temporada. Sin embargo, otro búlgaro emprendedor, viendo el éxito de los artículos, organiza su producción en el extranjero e importa a Bulgaria un gran número de bolsos a un precio mucho más bajo. Cuando el primer fabricante se da cuenta de que está a punto de fracasar en la producción de su producto debido a precios no competitivos, decide proteger sus derechos mediante el registro de un diseño industrial. Presenta la solicitud ante la oficina de patentes para darse cuenta de que, lamentablemente, es demasiado tarde puesto que la novedad del diseño ya ha desaparecido. Como resultado, el primer fabricante sufre pérdidas que le conducen al fin de su nego-



cio. Si, antes de comercializar los productos, el fabricante hubiese protegido sus intereses mediante el registro de un diseño industrial, podría haber evitado la entrada de los artículos competidores en Bulgaria con ayuda de las autoridades aduaneras conforme a la ley búlgara.

Marca

Las dos marcas colectivas presentadas arriba pertenecen a la UNIC, la Asociación Italiana de Comercio de la Piel y el Cuero, y son el origen de la mega-incautación por parte de las Autoridades italianas de productos de piel falsificados y piratas en la llamada Operación “Zapatos tóxicos” en septiembre de 2008. 1,7 millones de productos de piel por un valor de unos 20 millones EUR se confiscaron en almacenes de la Toscana, Lazio y Calabria, vaciando el mercado de productos ilegales que, además, resultaban perjudiciales para los consumidores. Los usuarios licenciados de estas marcas deben cumplir estrictas normas de calidad.

Un reto desde el punto de vista jurídico es la protección de marcas como BOSS o HUGO. Su registro puede no concederse en determinados países, ya que las personas que tienen ese nombre, por ejemplo en España, pueden oponerse a los derechos exclusivos sobre la palabra HUGO, y BOSS es un término con un significado en inglés (jefe o director). No obstante, HUGO BOSS está reconocida como marca de fama en la clase 25 en China.

Antes de presentar un producto Z en el mercado, la Empresa Y decidió que era importante para su estrategia comercial asociarlo con una nueva marca. En este intento, la empresa ha invertido una importante cantidad de dinero para crear la marca más apropiada. El producto se presentó en el mercado con su nueva marca. Sin embargo, la empresa no había registrado la marca ni había realizado una búsqueda en las bases de datos de marcas con el fin de asegurarse de que no vulneraría los derechos de otra empresa. Tras unos meses, la policía confiscó sus productos, y la empresa fue acusada de copiar la marca de la Empresa W. La Empresa Y estaba utilizando una marca similar a la marca registrada de la Empresa W. Como resultado, la Empresa Y debe realizar un pago compensatorio

a la Empresa W y ha sufrido sustanciosas pérdidas como consecuencia de las inversiones realizadas en su estrategia de comercialización y de los costes de fabricación de los productos que se tuvieron que destruir.

Calzado

Marca

Hace 15 años, una pequeña empresa Lituaniana empezó a construir una red de tiendas de calzado, ropa y accesorios para caballeros. Por distintos motivos, la empresa tuvo que cambiar su nombre comercial en dos ocasiones, lo que le produjo una pérdida de clientes. Poco después de que el nuevo nombre comercial se registrase como marca ante la Oficina Nacional de Patentes, de repente como caída del cielo, recibieron una demanda interpuesta por la famosa empresa italiana de Gianni Versace. Acusaba a la empresa de competencia desleal y afirmaba que la marca lituana era muy parecida a la marca italiana “Versus Versace”. La Oficina Nacional de Patentes examinó la demanda y lo confirmó. Esto supuso un fuerte golpe para la empresa lituana puesto que no tenía esas intenciones. Por si no fuese suficientemente lamentable, antes de registrar la marca, ¡la empresa había invertido más de un millón de Litas en el negocio para introducir la nueva marca!, lo que demuestra la importancia de realizar una investigación exhaustiva antes de solicitar una marca.

La Empresa W se posicionó a sí misma como una empresa innovadora en el mercado del calzado. Recientemente, había creado una nueva colección de sandalias, que contaba con un nuevo concepto de suela de zapato y modelos de diseño originales. Teniendo en cuenta el mercado potencial de esta colección, la empresa también había decidido crear una nueva marca que debería asociarse con la misma. Con el propósito de obtener una mayor seguridad en cuanto a la novedad de estas innovaciones, la Empresa X ha realizado búsquedas en las bases de datos de diseños industriales y marcas del Instituto Portugués de Propiedad Industrial (INPI), disponibles *on line* de forma gratuita, y ha solicitado a los servicios del INPI que realicen una búsqueda en la base de datos de patentes. No se encontró nada similar en ninguna de estas áreas. Por tanto, antes de lanzar al mercado su nueva colección, la Empresa X decidió solicitar el registro de su nueva marca, del diseño de sus nuevas sandalias y de la protección mediante patente de su innovador concepto de suela.

Patentes

El inventor X construyó una bota de fútbol especial. Solicitó una patente en un país Z y, después, ofreció la in-

vención para su venta a un reconocido fabricante de ropa deportiva, la Empresa Y. La Empresa Y no compró la invención pero unos pocos años después, introdujo la bota de fútbol en el mercado del país Z como producto propio. El Inventor X tenía una patente para la invención y presentó una demanda por infracción de patente contra la Empresa Y. Como respuesta, la Empresa Y inició un procedimiento de nulidad. Como resultado del procedimiento de nulidad, la patente continuó siendo válida. El inventor ganó la demanda y recibió una sustanciosa indemnización. Sin embargo, como la bota de fútbol sólo estaba protegida en el país Z, el inventor X tuvo que tolerar el hecho de que la Empresa Y fuera libre de vender la bota en otros países. Todavía la Empresa Y recibe hoy en día sustanciosos ingresos de estas ventas.

Intervención de las Autoridades aduaneras

La Empresa Y recibió información de que un zapato de su nueva colección se estaba fabricando en China y comercializándose en Portugal. Puesto que la Empresa Y había registrado debidamente el diseño de esta colección en Portugal, se puso en contacto con la policía portuguesa para presentar una denuncia por la infracción de sus derechos. La empresa también decidió informar al Departamento Portugués de Aduanas e Impuestos especiales de que estaba llegando a Portugal procedente de China mercancía que vulneraba sus derechos de propiedad industrial. Estas acciones permitieron la incautación de los productos, que ya se estaban comercializando en Portugal y permitió a las Autoridades portuguesas de aduanas confiscar un contenedor de productos que pasó por su control algunos meses después.

Mobiliario

Diseño Industrial

El titular de un diseño industrial registrado para un mueble notifica a la oficina de patentes que se han infringido sus derechos de diseño y la oficina de patentes inicia los procedimientos administrativos. Se realiza una comprobación en la fábrica indicada por el titular del diseño, donde se establece que los artículos tienen un diseño idéntico. Se redacta una declaración de infracción, así como una disposición de penalización. El infractor recurre ante los tribunales la disposición de penalización, pero pierde. Como resultado, se impone una pena al infractor y se destruye el objeto de la infracción.

“JOIN” es una empresa que diseña y fabrica muebles. Protege algunos de sus diseños en Grecia. Dos de sus modelos de dormitorio fueron copiados, uno protegido mediante

un título de diseño industrial y el otro sin él. La empresa inició procedimientos judiciales. En el caso del diseño no protegido, según la ley de competencia desleal, el juez ordenó al infractor: a) la retirada de los productos del mercado, y b) difundir un comunicado en los medios de comunicación. En el caso del diseño protegido, el infractor fue condenado a 10 meses de prisión y se le ordenó pagar una multa de 3.000 EUR y una indemnización de 15.000 EUR, así como las costas judiciales.

La PYME A ha estado entre los líderes del mercado polaco de mobiliario del hogar exclusivo durante unos 30 años. Durante mucho tiempo también ha sido la propietaria de varios certificados de registro y de protección. A pesar de esto, en 2004, otra empresa polaca, la PYME B, empezó a introducir en el mercado falsificaciones de los productos de la PYME A (copias exactas) que se importaron de China como productos “sin nombre”. La PYME B argumentó que sus productos se compraron en Singapur y se fabricaron en China y negaba que la PYME A fuese la autora del diseño industrial (pero dicha PYME A compró el diseño en China/Singapur y lo registró en Polonia como propio). Como resultado, la PYME A demandó a la PYME B por infracción y obtuvo una sentencia favorable que ordenaba a la PYME B cesar en la importación y comercialización de productos falsificados. Mediante otra acción judicial (para la entrega de los beneficios obtenidos de forma ilícita) la PYME A obtuvo una indemnización por las pérdidas ocasionadas por la actividad de la PYME B.

Marca

La Empresa lituana X fabrica sofás y armarios. Puesto que el mercado local se desarrolla rápidamente, la competencia es cada vez más intensa. La Empresa X decide invertir en publicidad del nombre comercial y en comercializar la marca. Trata de hacer visible la marca en todos los detalles relevantes del mueble. La estrategia de publicidad en los medios de comunicación también ayuda a incrementar las ventas. El año pasado, las ventas alcanzaron el 250%, sin duda, resultado de su sólida y poderosa marca y de las numerosas actividades de comercialización. Recientemente, se decidió ampliar el periodo de garantía un año más (un año es el plazo estándar para los fabricantes de muebles) como signo de su excelente calidad y aumentar su competitividad en el mercado.

Basándonos en la estrategia de ventas de la Empresa X, llamamos su atención sobre el hecho de que “si quiere ganar un cliente, debe contar con una marca sólida y desarrollar su nombre comercial”.