

Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual

Aspectos básicos de la PI



Aspectos básicos de la PI

Introducción a la propiedad intelectual

Parte del Kit de enseñanza sobre la
Propiedad Intelectual

Índice

Contenido	Diapositiva	Pág.
Introducción		4
Aspectos básicos de la PI		5
Lista de diapositivas		7
Introducción a la PI	Diapositiva 1 – 9	8
Patentes	Diapositiva 10 – 12	26
Bases de datos	Diapositiva 13 – 16	32
Marcas	Diapositiva 17 – 20	40
Dibujos y modelos	Diapositiva 21 – 24	48
Indicaciones geográficas	Diapositiva 25 – 27	56
Modelos de utilidad	Diapositiva 28 – 30	62
Derechos sobre las obtenciones vegetales	Diapositiva 31 – 33	68
Derechos de topografía de semiconductores	Diapositiva 34 – 36	74
Derechos de autor	Diapositiva 37 – 39	80
Derechos de autor	Diapositiva 40 – 43	86
La PI en el mundo real. Un ejercicio práctico	Diapositiva 44 – 50	94
Condiciones de uso		109
Impressum		110

Introducción

La propiedad intelectual está presente en las vidas diarias de todos. Por lo tanto, contar con una concienciación y un conocimiento de la PI resulta esencial para los estudiantes universitarios de hoy en día, quienes serán los ingenieros, investigadores, abogados, políticos y directivos del mañana.

Resulta crucial que los estudiantes conozcan los aspectos básicos de la PI, para que puedan beneficiarse de la misma, con independencia de la profesión que finalmente lleven a cabo. Los estudiantes y las universidades deben ser conscientes asimismo de cómo pueden utilizar la incalculable riqueza de información técnica y comercial que puede encontrarse en la documentación de PI y comprender la necesidad de que las universidades conviertan su investigación en derechos de PI, gestionen sus carteras de propiedad intelectual y se comprometan a transferir tecnología a sus socios industriales para crear valor y beneficiar a la sociedad en su conjunto.

En último lugar, tanto los alumnos como las universidades deben ser conscientes de las consecuencias de la falta de una protección correcta de los activos de PI, incluido el riesgo de ingeniería inversa, copia flagrante e incluso espionaje industrial. Y es aquí donde entra en juego el Kit de enseñanza sobre la PI. Elaborado por la Academia Europea de Patentes, en colaboración con la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la UE, el Kit es una recopilación de materiales, que incluye diapositivas de PowerPoint, notas de intervenciones verbales e información general, que puede utilizarse para

elaborar charlas y presentaciones sobre todos los tipos de PI, incluidos las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los derechos de autor, los dibujos y modelos y los secretos comerciales. Los materiales pueden adaptarse a la formación de los estudiantes (en el ámbito de las ciencias o ingeniería, empresariales o del Derecho), su conocimiento de la materia, el tiempo disponible y sus objetivos de aprendizaje.

La primera parte del conjunto - Aspectos básicos de la PI - es la continuación del exitoso Kit de enseñanza sobre patentes lanzado en 2010 por la Academia Europea de Patentes (que cuenta con más de 6 000 copias en circulación). Contiene las herramientas y la información que es necesaria para realizar una conferencia sobre el papel de la PI, que tenga una duración de una a dos horas.

Con el Kit de enseñanza sobre la PI, está a su disposición un exhaustivo conjunto de materiales profesionales de acceso gratuito, que representa uno de los recursos de enseñanza sobre la PI más exhaustivos del mundo.

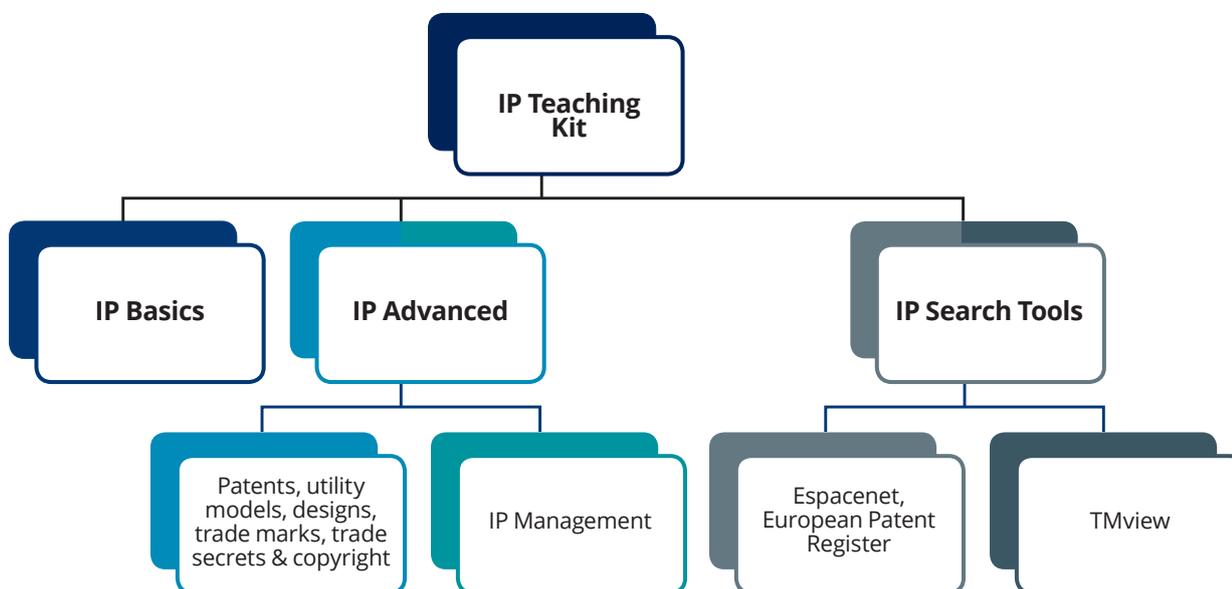
Aspectos básicos de la PI

Los aspectos básicos de la PI forman parte del Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual («IPTK», por sus siglas en inglés). Han sido diseñados para los profesores de alumnos que no dispongan de un conocimiento anterior o que con un conocimiento escaso sobre la propiedad intelectual (PI), para ofrecerles una introducción básica sobre la gama de los distintos derechos de PI. El material está disponible en inglés, francés y alemán, en versión impresa y en línea, también esta disponible en italiano y español en versión electrónica.

Además de una introducción general, los aspectos básicos de la PI incluyen módulos sobre patentes, bases de datos, marcas, dibujos o modelos, indicaciones geográficas, modelos de utilidad, derechos sobre las obtenciones vegetales, derechos de topografía de semiconductores, derechos de autor y secretos comerciales, así como un ejercicio para el aula que demuestra el uso de la PI en el mundo real.

Están compuestos por diapositivas preparadas de PowerPoint con notas de intervenciones verbales e información general adicional. Las notas de intervenciones verbales pueden leerse en voz alta. La información general ofrece detalles adicionales que le ayudarán a prepararse para responder a las preguntas más avanzadas que puedan plantear los alumnos. Esta información no ha sido creada para ser incluida en la conferencia.

Para acceder en línea a la amplia recopilación del «IPTK», más las actualizaciones y otras oportunidades de aprendizaje, vaya a www.epo.org/learning-events.html, donde también podrá encontrar un tutorial para profesores y conferenciantes.



Lista de diapositivas

Diapositiva 1	Introducción a la PI	
Diapositiva 2	Introducción general	
Diapositiva 3	Los diferentes tipos de PI (I)	
Diapositiva 4	Los diferentes tipos de PI (II)	
Diapositiva 5	Un producto - muchos derechos de PI	
Diapositiva 6	La importancia de la propiedad intelectual (I)	
Diapositiva 7	La importancia de la propiedad intelectual (II)	
Diapositiva 8	El sistema de la PI	
Diapositiva 9	Ejemplos de propiedad intelectual valiosa	
Diapositiva 10	Patentes	
Diapositiva 11	¿Qué es una patente?	
Diapositiva 12	¿Qué puede ser patentado exactamente?	
Diapositiva 13	Bases de datos	
Diapositiva 14	¿Qué es una base de datos?	
Diapositiva 15	Alcance de la protección	
Diapositiva 16	Derechos y limitaciones	
Diapositiva 17	Marcas	
Diapositiva 18	¿Qué es una marca?	
Diapositiva 19	Registro	
Diapositiva 20	Alcance de la protección	
Diapositiva 21	Dibujos y modelos	
Diapositiva 22	¿Qué es un dibujo/modelo?	
Diapositiva 23	Derechos de dibujos o modelos registrados y no registrados	
Diapositiva 24	Alcance de la protección	
Diapositiva 25	Indicaciones geográficas	
Diapositiva 26	¿Qué son las indicaciones geográficas?	
Diapositiva 27	Diferencia entre las IGP y las DOP	
Diapositiva 28	Modelos de utilidad	
Diapositiva 29	¿Qué es un modelo de utilidad?	
Diapositiva 30	Alcance de la protección en comparación con las patentes	
Diapositiva 31	Derechos sobre las obtenciones vegetales	
Diapositiva 32	¿Qué son los derechos sobre las obtenciones vegetales?	
Diapositiva 33	Alcance de la protección	
Diapositiva 34	Derechos de topografía de semiconductores	
Diapositiva 35	¿Qué son los derechos de topografía de semiconductores?	
Diapositiva 36	Alcance de la protección	
Diapositiva 37	Derechos de autor	
Diapositiva 38	¿Qué es un derecho de autor?	
Diapositiva 39	Alcance de la protección	
Diapositiva 40	Secretos comerciales	
Diapositiva 41	¿Qué son los secretos comerciales?	
Diapositiva 42	Alcance de la protección	
Diapositiva 43	Medios de protección	
Diapositiva 44	La PI en el mundo real. Un ejercicio práctico	
Diapositiva 45	Un pulverizador y un rociador antialérgico	
Diapositiva 46	¿Qué elementos pueden protegerse?	
Diapositiva 47	Patentes y dibujos y modelos (I)	
Diapositiva 48	Patentes y dibujos y modelos (II)	
Diapositiva 49	Marcas, derechos de autor y dominios	
Diapositiva 50	¿Qué ocurre a continuación?	

Diapositiva nº 1

Introducción a la PI

Título de la diapositiva



Introducción a la PI

Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual

1

Diapositiva nº 2

Introducción general

Las siguientes diapositivas ofrecen una introducción general a los distintos tipos de PI.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Diapositiva nº 3

Los diferentes tipos de PI (I)

Las patentes se conceden a las invenciones técnicas. Las solicitudes de patentes deben presentarse en la oficina de patentes nacionales o regionales. Se examinan en un proceso que da como resultado la concesión o la denegación de una patente. Las patentes normalmente tienen una duración máxima de veinte años desde la fecha de presentación de la solicitud. En algunos países también está disponible un tipo de patente menos potente denominado modelo de utilidad (o «pequeña patente»).

Los modelos de utilidad normalmente ofrecen una protección más sencilla, para un periodo más breve. En la mayoría de países se exige simplemente que las invenciones sean nuevas para que queden amparadas por la protección de un modelo de utilidad. En otros, por ejemplo, en Alemania, también se les exige que conlleven una actividad inventiva. Sin embargo, la mayoría de países no examinan ni la novedad ni la actividad inventiva y registrarán cualquier modelo de utilidad que cumpla las formalidades.

No será necesario registrar los **derechos de autor**, puesto que estos existen «de forma automática» cuando se crea una obra. Los derechos de autor protegen cualquier expresión

original, creativa, intelectual o artística, incluidos las novelas, la literatura científica, las obras de teatro, los programas informáticos, las fotografías y pinturas, la música, las esculturas, las emisiones televisivas, etc. Incluso el olor de un perfume puede protegerse (indirectamente) mediante derechos de autor: la mezcla de ingredientes que componen un perfume puede representar una obra original de autoría y, por lo tanto, puede protegerse mediante derechos de autor. La duración de un derecho de autor es aproximadamente la vida del autor, más 70 años, en función del caso y del país.

Los diferentes tipos de PI (I)

Tipo de derecho	¿Para qué?	¿Cómo?	
Patentes	Nuevas invenciones	Solicitud y examen	
Modelos de utilidad	Nuevas invenciones	Solicitud y registro	
Derechos de autor	Formas originales creativas o artísticas	Existe de forma automática	

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 3

Las patentes se conceden a las invenciones técnicas. Las solicitudes de patentes son examinadas por la oficina de patentes donde se presentan para determinar si cumplen los estrictos requisitos de concesión de una patente. Por lo general, las patentes tienen una duración máxima de veinte años desde la fecha de presentación.

Los modelos de utilidad ofrecen una protección más sencilla, durante un periodo más corto, a pesar de que normalmente se registran y publican de forma más rápida que las patentes.

No será necesario registrar los derechos de autor, puesto que estos existen de forma automática cuando se crea una obra. Ofrecen protección a cualquier expresión original, creativa, incluida la literatura, el arte, el teatro, la música, las fotografías, las grabaciones y las emisiones.

Diapositiva nº 4

Los diferentes tipos de PI (II)

Las marcas son signos distintivos que identifican y distinguen el origen comercial de los productos o servicios. Pueden estar compuestas por palabras, logotipos, nombres y colores, así como por otros medios de identificación del origen comercial, como la forma del producto o su envase o incluso sonidos u olores. Por ejemplo, la mayoría de los personajes de Disney están registrados como marcas. Las marcas pueden crearse simplemente mediante su uso (como hizo Google, por ejemplo) o a través del registro de forma expresa.

Dibujos o modelos registrados (denominados en EE. UU., «patentes de dibujos y modelos») protegen el diseño ornamental, la forma, la apariencia y el estilo de los objetos, aunque no sus aspectos funcionales. Los requisitos son novedad absoluta y carácter singular. La duración de la protección de un dibujo o modelo registrado comunitario es de un máximo de 25 años desde la fecha de solicitud de registro. Se conceden por plazos de cinco años, que son renovables.

Los dibujos o modelos no registrados también gozan de protección en determinadas condiciones. Se obtiene un derecho gratuito y automático cuando se presenta un dibujo o modelo original al público. Le confiere el derecho a impedir a otras personas que copien su dibujo o modelo, aunque tiene una duración más limitada que la disponible para los dibujos y modelos registrados. La duración de la protección de un dibujo o modelo registrado comunitario es de un máximo de tres años desde la publicación del dibujo o modelo en la Unión Europea.

Un secreto comercial no constituye en sí mismo un derecho. Es una información que se protege por ley en determinadas condiciones. Un secreto comercial es información que a) no es conocida por el público, b) es más valiosa si no es conocida por el público y c) para la que se han hecho esfuerzos razonables para mantener su secreto. Entre los esfuerzos razonables se incluyen, por ejemplo, los acuerdos sobre la confidencialidad con los empleados y los socios comerciales, así como las medidas para impedir el espionaje industrial.

Otras formas de PI que no se muestran aquí incluyen la protección de la obtención vegetal (denominada en EE. UU., «plant patents», patentes de plantas), las bases de datos, las indicaciones geográficas y los diseños de topografía de semiconductores.

The different types of IP (II)

Tipo de derecho	¿Para qué?	¿Cómo?
Marcas	Identificación distintiva de productos o servicios	Uso y/o registro
Dibujos y modelos registrados	Apariencia externa	Registro
Secretos comerciales	Información valiosa no conocida por el público	Esfuerzos razonables para mantener el secreto



OEPI/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI 4

Las marcas son signos distintivos que indican el origen de un producto o servicio. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, los nombres, logotipos y colores aplicables a los productos o servicios del titular, que los distinguen de los productos y servicios ofrecidos por sus competidores.

Los dibujos o modelos registrados protegen la apariencia externa de un producto. No proporcionan ninguna protección a los aspectos técnicos. En ellos se incluyen los nuevos motivos, ornamentos y formas. Para poder ser registrados, es necesario que los dibujos y modelos sean originales y tengan carácter singular. Mediante los derechos de autor también se pueden proteger los aspectos artísticos de un dibujo o modelo. Los dibujos o modelos no registrados también gozan de algún tipo de protección. Un dibujo o modelo no registrado es un derecho libre y automático que se obtiene al presentar al público un dibujo o modelo. Le otorga el derecho de impedir que se copie su dibujo o modelo. La

protección ofrecida por un dibujo o modelo no registrado normalmente tiene una duración más limitada que aquella disponible mediante un dibujo o modelo registrado.

Los secretos comerciales son una alternativa a las patentes. Comprenden información valiosa no conocida por el público. Si el poseedor de la información tiene la prudencia de mantenerla de forma confidencial, podrá demandar a cualquier persona que la robe.

Diapositiva nº 5

Un producto - muchos derechos de PI (diapositiva animada)

Todos los derechos de PI descritos hasta ahora pueden utilizarse juntos para ayudar a los inventores a proteger sus innovaciones. Por ejemplo, una empresa puede utilizar una patente para asegurarse de que es la única que ofrece una característica técnica específica, así como dibujos y modelos registrados o no registrados para proteger las características relacionadas con la apariencia del producto. También puede utilizar marcas para comunicar el origen del producto o escoger mantener de forma confidencial algunos aspectos del proceso de producción. Si realiza grandes esfuerzos para mantener la confidencialidad luego podrá gozar de la protección que ofrece la legislación sobre secretos comerciales.

Es posible que los alumnos no conozcan, por ejemplo, la gama de PI que es necesaria para fabricar y comercializar un teléfono móvil. Esta diapositiva muestra algunos ejemplos, que ayudarán a los alumnos a entender cómo proteger los distintos aspectos de sus propias creaciones intelectuales.

Las condiciones de uso del contenido del sitio web público de Nokia establecen que «El contenido de la página web de Nokia está protegida por los derechos de autor © Nokia Corporation 2011 [...] Se permite el uso de este sitio, así como de su contenido, para uso privado y no comercial. El uso de los comunicados de prensa y otros documentos clasificados como públicos se permite en comunicaciones públicas siempre y cuando se cite la fuente de la información.»

Esto también es aplicable a las imágenes disponibles en su sitio web en <http://press.nokia.com/media/>

Un producto - muchos derechos de PI

Marcas

- NOKIA
- Producto "«208»"
- Tono de inicio

Derechos de autor

- Programa informático
- Manuales del usuario
- Tonos de llamada
- Tono de inicio
- Imágenes



© Nokia Corporation

Patentes y modelos de utilidad

- Métodos de tratamiento de datos
- Sistema operativo
- Funcionamiento de la interfaz del usuario

Dibujos y modelos

- Forma del teléfono general
- Disposición y forma de los botones
- Posición y forma de la pantalla

Secretos comerciales

- Algunos conocimientos técnicos se mantienen de forma interna y no se publican

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 5

La presente dispositiva muestra la amplia gama de derechos de propiedad intelectual que puede verse implicada en la protección de un único producto, en este caso, un teléfono móvil.

Diapositiva nº 6

La importancia de la propiedad intelectual (I)

La PI tiene un papel muy importante en la economía basada en el conocimiento de hoy en día. Las empresas emergentes utilizan la PI para impedir que los grandes competidores industriales copien sus productos. Las grandes empresas utilizan la PI para beneficiarse de las inversiones. Incluso los sectores aparentemente «tradicionales» como la industria del acero utilizan la PI para proteger sus activos intangibles.

La mayoría de invenciones técnicas requieren que se lleve a cabo una inversión sustancial antes de que puedan producirse y utilizarse. Para atraer financiación, las invenciones deben ofrecer el potencial de generar ingresos. Esta perspectiva se ve ampliamente reforzada si está disponible una protección de la PI. Si dicha protección no existe, los competidores podrían ofrecer los mismos productos o servicios a un precio menor porque ellos ya no tendrían que realizar una inversión en investigación y desarrollo.

Las legislaciones en materia de PI permiten a los propietarios ceder el derecho de uso de la PI a otros, dicho de otro modo, concederles una licencia. El titular de la PI puede determinar las condiciones en que se concede la licencia. Por ello, la compra de una película en un DVD casi nunca implica la compra de una PI, sino que más bien que el titular de la película vendió una licencia de uso de la película.

Ejemplos a los que se hace referencia en esta diapositiva

Sandvik AB es un grupo de ingeniería sueco con casi 50 000 empleados y que cuenta con más de 8 000 patentes y otros derechos de PI. Fue nombrada una de las 100 empresas más innovadoras del mundo en 2012 (Lista «Top 100 Global Innovators» de Thomson Reuters). En 2005, Sandvik reorganizó la propiedad y la gestión de sus derechos de PI, cediendo sus patentes y marcas a una empresa de PI (Sandvik Intellectual Property AB). La empresa piensa que concentrar sus actividades de derechos de PI en una empresa les ofrece ventajas operativas.

W.L. Gore & Associates, Inc. fue fundada en 1958 y es famosa por ser el desarrollador de los tejidos impermeables y transpirables Gore-Tex. En 1969, W.L. Gore inventó un nuevo polímero increíblemente versátil que llevó a la empresa a aplicarlo en nuevas aplicaciones en los mercados médicos, de tejidos e industriales. En teoría, todos los miles de productos de Gore están basados en este material único. A la empresa se le han concedido más de 2 000 patentes en todo el mundo. Basándose en una patente de una tecnología de membrana, Gore desarrolló un tejido especial transpirable (conocido bajo la marca GORE-TEX®) que es tanto impermeable como resistente al viento. La frase «Guaranteed to Keep you Dry®» también es una marca registrada en los EE. UU.

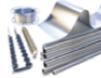
La empresa Dolby Laboratories, Inc. fue fundada por el ingeniero e inventor estadounidense Ray Dolby, quien fue pionero en la tecnología de reducción del ruido conocida como Dolby NR®. Utiliza una forma de comprensión y expansión del sonido que reduce el ruido de fondo en las grabaciones. Ya desde el inicio, Dolby adoptó una estrategia comercial según la cual la empresa desarrollaría y fabricaría productos de audio solo para el mercado profesional y emitiría licencias de las mismas tecnologías para equipos de consumo. La empresa utiliza una combinación de patentes para proteger la tecnología y las marcas a fin de identificar a Dolby como indicador de calidad para los consumidores. El elemento clave de la estrategia de Ray Dolby fue conceder en licencia su tecnología patentada para los fabricantes de pletinas en lugar de cobrar más a los consumidores individuales que utilizan un producto de audio con tecnología Dolby. Dicha estrategia permitió que Dolby no resultara afectado por las copias ilegales, puesto que estas todavía debían reproducirse en pletinas que incluyeran la tecnología Dolby. En 2013, Dolby había concedido más de 2 800 patentes y todavía tenía pendientes 2 700. Las patentes son la principal fuente de los ingresos por concesión de licencias. Dolby posee más de 990 marcas en todo el mundo, las cuales forman una parte integrante de su programa de concesión de licencias. Aproximadamente el 86 % de los beneficios de la empresa proceden de la concesión de licencias de su tecnología.

ARM Holdings, plc es una empresa británica multinacional de semiconductores y programas informáticos. Fue fundada en 1990 como empresa conjunta entre Acorn Computers, Apple Computer Inc. (actualmente, Apple Inc.) y VLSI Technology para desarrollar microprocesadores energéticamente eficientes. El mínimo consumo eléctrico de estos microprocesadores les hace especialmente adecuados para los dispositivos portátiles como los teléfonos inteligentes, las aplicaciones de juegos, los dispositivos de navegación y las cámaras digitales. ARM es el proveedor líder mundial de PI relacionada con semiconductores. En lugar de fabricar y vender sus propios chips de semiconductores, ARM concede en licencia su tecnología a una red de empresas socias que incorporan la tecnología ARM con su propia tecnología para crear y fabricar microchips. A cambio, ARM recibe un canon de licencia y un derecho de licencia por cada microchip que incorpore su tecnología. Hasta la fecha (2013), se han vendido más de 800 licencias a más de 250 socios, incluidas las empresas de sistemas y de semiconductores líderes del mundo como Intel, Samsung, Texas Instruments y Qualcomm. Desde entonces, se han fabricado bajo licencia aproximadamente 25 000 millones de microprocesadores ARM. El número de empleados de la empresa ha crecido a más de 2 000 empleados y es el líder mundial en microprocesadores de teléfonos móviles. En la actualidad, la tecnología de ARM se utiliza en el 95 % de los teléfonos inteligentes, el 80 % de las cámaras digitales y el 35 % de todos los dispositivos electrónicos.

La importancia de la propiedad intelectual (I)

• La PI resulta un activo comercial fundamental en la economía del conocimiento

- Sandvik AB: herramientas de alta tecnología innovadora y tecnología del acero
- ARM Holdings: concede licencias de su tecnología a las empresas de microprocesadores



• La PI protege a las pequeñas empresas innovadoras

- W. L. Gore & Associates: GORE-TEX®
- Laboratorios Dolby: tecnología de reducción de ruido inventada



OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

6

Sin la PI muchos proyectos innovadores no podrían dar beneficios porque cualquier persona que lo deseara podría copiar simplemente los resultados. La presente diapositiva ofrece algunos ejemplos de empresas que utilizan la PI y cómo se benefician de la misma.

Sandvik AB es un desarrollador y fabricante sueco de herramientas y maquinaria de alta tecnología, con 50 000 empleados en 130 países. En 2012, fue nombrada una de las 100 empresas más innovadoras del mundo. La empresa filial de Sandvik, Sandvik Intellectual Property AB, posee y gestiona la PI de la empresa, la cual incluye 8 000 patentes.

ARM Holdings es una empresa multinacional británica de semiconductores y software que obtiene ganancias de la emisión de licencias de derechos de autor de microprocesadores eficientes energéticamente que desarrolla pero que no fabrica.

W.L. Gore & Associates fue fundada por la familia Gore en 1958. La empresa desarrolló productos de alta tecnología basados en un nuevo polímero increíblemente versátil. Basándose en una patente de una tecnología de membrana, Gore desarrolló un tejido especial transpirable (conocido bajo la marca GORE-TEX®) que es tanto impermeable como resistente al viento. Con más de 9 500 empleados, también ha comercializado con una marca la frase «Guaranteed to Keep you Dry®» en los Estados Unidos.

Los laboratorios Dolby utilizan una combinación de patentes para proteger su tecnología de reducción de ruido así como las marcas asociadas. Fundada en 1965, es una empresa de alta tecnología que cuenta con más de 2 800 patentes concedidas y otras 2 700 patentes que están pendientes. Posee más de 990 marcas en todo el mundo. Los licenciatarios están obligados a utilizar la marca Dolby en cada producto que incluya la tecnología Dolby. Aproximadamente el 86 % de los beneficios de la empresa proceden de la concesión de licencias de su tecnología.

Diapositiva nº 7

La importancia de la propiedad intelectual (II)

Linux es un ejemplo de cómo la PI puede utilizarse para ejercer la «titularidad pública» de la propiedad intelectual. Los desarrolladores de software de fuente abierta confían en la protección de PI (derechos de autor) para garantizar que las personas que se basan en su trabajo se adhieran a determinadas condiciones. Como son titulares de derechos de autor, los desarrolladores de Linux pueden solicitar que las mejoras del código Linux (que se conceden gratuitamente) también sean de uso gratuito. De este modo, los desarrolladores de Linux se aseguran de que nadie explota su PI para establecer nuevos derechos de propiedad. Este es el sistema de la PI que permite que los desarrolladores creen conocimiento gratuito que seguirá siendo gratuito.

Otro ejemplo de esto es la licencia Creative Commons, la cual faculta a los autores que permitan a otras personas utilizar sus obras, con sujeción a determinadas condiciones, por ejemplo, que figure su nombre o que la obra no se pueda utilizar con fines comerciales. Si el público no está familiarizado con la concesión de licencias, le sugerimos que no mencione este ejemplo.

Otros ejemplos en los que el sistema de PI se utiliza para beneficio público en lugar de con ánimo de lucro incluyen el Forest Stewardship Council (madera producida sin devastar los bosques naturales) y Fairtrade International (hace campaña para la utilización de normas de comercio justo). Estas organizaciones conceden licencias de sus marcas (FAIRTRADE y FSC) únicamente a aquellas empresas preparadas para cumplir determinados criterios medioambientales y/o morales.

El sistema de la PI garantiza que se impida el uso sin licencia de las marcas, de forma que los consumidores puedan confiar en que todos los productos provistos de la marca se adhieren realmente a las normas prometidas.

La importancia de la propiedad intelectual (II)

- La PI es necesaria para permitir la divulgación de la PI en el dominio público en condiciones controladas

- Licencia Pública General (GPL):
- Licencia Creative Commons de Linux



- La PI garantiza que las normas de beneficio público se apliquen a través de licencias de marcas.

- Fairtrade International (FAIRTRADE)
- Forest Stewardship Council (FSC)



El sistema operativo LINUX y otros programas informáticos de fuente abierta pueden utilizarse de forma gratuita aunque los usuarios deben aceptar la Licencia Pública General (GPL, por sus siglas en inglés), la cual incluye un acuerdo para incorporar asimismo todas las mejoras dentro del GPL.

Creative Commons está compuesta de licencias de muestra para libros, programas informáticos, fotos, etc. Los autores pueden conceder el uso gratuito, aunque pueden exigir, por ejemplo, que se indique su nombre o que se utilicen con fines no comerciales.

Tanto Fairtrade International, que realiza campañas para productos de comercio justo como el café, como Forest Stewardship Council se gestionan para el beneficio público en lugar de para obtener beneficios. Conceden licencias de sus marcas, incluidas FAIRTRADE y FSC, únicamente a aquellas empresas preparadas para cumplir determinados criterios medioambientales y/o morales. El uso sin licencia de dichas marcas puede evitarse a través del sistema de la PI.

Diapositiva nº 8

El sistema de la PI (diapositiva animada)

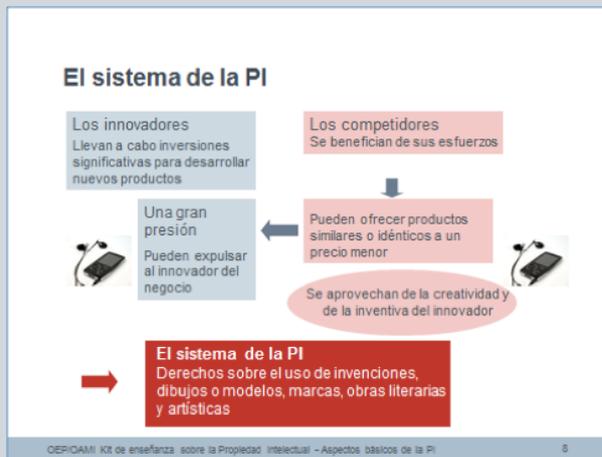
Siempre que un nuevo producto tiene éxito en el mercado es muy probable que los competidores intenten fabricar productos similares o idénticos.

El innovador de un producto original puede haber realizado una inversión significativa no solo en el desarrollo del producto, sino también en el establecimiento de una cadena de suministro para la producción, dar a conocer el producto en el mercado y encontrar distribuidores.

Puesto que los competidores aparecen en una fase posterior, estos se benefician de los esfuerzos del innovador y, por tanto, pueden ofrecer sus productos a un precio más barato, lo cual puede hacer que los innovadores se vean sometidos a una gran presión y puedan verse expulsados del negocio, mientras que los competidores se aprovechan de su creatividad.

Es por ello que los innovadores deben utilizar el sistema de PI para proteger sus invenciones, dibujos y modelos, marcas, obras artísticas, etc. El sistema de la PI les ofrece la propiedad sobre su obra y los derechos exclusivos para controlar la producción, importación y venta de productos litigiosos.

control the production, import and sale of infringing goods.



Siempre que un nuevo producto tiene éxito en el mercado, es muy probable que los competidores intenten fabricar productos similares o idénticos. Es probable que el innovador haya invertido de forma significativa en el desarrollo de un nuevo producto, estableciendo la cadena de suministro para la producción, el desarrollo de campañas de marketing y encontrar distribuidores. Los competidores se benefician de estos esfuerzos.

Tienen un mayor acceso al mercado, una mejor conexión con los distribuidores y acceso a recursos primarios más baratos. Como resultado de ello, pueden ofrecer sus productos a un precio más barato.

Por ello, los innovadores se ven sometidos a una gran presión y pueden verse expulsados del negocio, mientras que los competidores se aprovechan de su creatividad.

El sistema de PI interviene en ese caso para ayudar a que los innovadores protejan sus invenciones, dibujos o modelos, marcas, obras artísticas, etc. Les ofrece la propiedad sobre su obra y los derechos de excluir a los competidores de la producción, la importación o la venta de mercancías litigiosas.

Diapositiva nº 9

Ejemplos de propiedad intelectual valiosa

Esta diapositiva incluye ejemplos del valor de una serie de distintos activos de la PI.

Coca-Cola (marca registrada): El valor de la marca en 2013 (marca = marcas comerciales y la experiencia de los clientes) se ha estimado en 58 700 millones EUR (78 400 millones USD).

Reproductor de música táctil **Apple iPod touch** (marcas registradas y dibujos y modelos registrados, algunas patentes): El gran éxito de iPod basa su ventaja competitiva no tanto en la innovación técnica como en la experiencia del cliente y en un diseño muy singular. Apple ha presentado diversas «patentes de dibujos y modelos» (que en Europa se conocen como dibujos o modelos registrados) en relación con el diseño de iPod. Asimismo, también solicitó patentes relacionadas con la interfaz del usuario en iPod. Desde su lanzamiento en 2007 hasta 2013, Apple vendió más de 100 millones de unidades.

Harry Potter (marcas registradas y derechos de autor): La autora del original libro Harry Potter, J.K. Rowling, ostenta todos los derechos de PI asociados, lo cual significa que ella es la única persona a quien le está permitido escribir una secuela de dicho libro. En abril de 2012, informó que había ganado 910 millones USD, casi mil millones de dólares (o 681 millones EUR) de sus derechos de PI relacionados con la historia de Harry Potter. Se ha estimado que la marca Harry Potter posee un valor de 11 200 millones USD (15 000 millones USD). A modo de comparación, por ejemplo: Con los precios de 2013, el oro valía aproximadamente 31 000 EUR por kg, lo cual significa que J.K. Rowling transformó su imaginación en un equivalente de 22 000 kg de oro, una verdadera magia en el ámbito de la propiedad intelectual.

Tecnología de cámara instantánea (patentes): Antes del advenimiento de las cámaras digitales, la tecnología de las cámaras instantáneas se consideraba muy valiosa. En 1991, se consideró que Kodak había infringido siete patentes de fotografía instantánea que poseía Polaroid y se le exigió pagar a dicha empresa 692 millones EUR (925 millones USD) en indemnizaciones por daños y perjuicios, tras un asunto judicial que duró más de 14 años. La suma de este acuerdo fue la más alta jamás pagada, al menos hasta hace poco, cuando se concedió a Apple una indemnización de 786 millones EUR (1 050 millones USD) en 2012 en su lucha contra Samsung. Las patentes eran muy importantes para Polaroid, puesto que le permitían conservar la exclusividad en el mercado de la tecnología de la fotografía instantánea (excepto para Fujifilm, quien había obtenido una licencia de Polaroid).

Proceso de **multiplicación del ADN** (patentes): La reacción en cadena de la polimerasa («PCR», por sus siglas en inglés) es una tecnología bioquímica de biología molecular utilizada para aumentar una o más copias de un fragmento de ADN en varios grados de magnitud, lo cual generó miles de millones de copias de una secuencia de ADN particular (Wikipedia). La técnica «PCR» fue desarrollada por Kary Mullis y patentada por Cetus Corporation, una empresa biotécnica en la que Mullis trabajó cuando inventó la técnica en 1983. En 1991, Cetus vendió los derechos de las patentes de «PCR» a Hoffman-La Roche por 225 millones USD (300 EUR). Kary Mullis fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1993. La «PCR» es actualmente una técnica común utilizada en los laboratorios de investigación para diversas aplicaciones.



A continuación se incluyen algunos ejemplos de propiedad intelectual valiosa. Según las empresas de investigación del mercado, la marca Coca-Cola (y su marca) tiene un valor de cerca de 58 700 millones EUR (78 400 millones USD).

Entre su lanzamiento en 2007 y 2013, se vendieron más de 100 millones de unidades del reproductor de música Apple iPod touch. iPod está protegido por marcas, dibujos o modelos registrados y patentes para la interfaz del usuario. La autora de Harry Potter, J.K. Rowling transformó su imaginación en un equivalente de 22 000 kg de oro, una verdadera magia en el ámbito de la PI. Ganó 910 millones USD, aproximadamente mil millones de dólares, o cerca de 681 millones EUR, gracias a sus derechos de autor. Se ha estimado que la marca Harry Potter vale 15 000 millones USD (11 200 millones EUR).

En 1991, Kodak tuvo que pagar 692 millones EUR (925 millones USD) a Polaroid por haber utilizado ilegalmente las invenciones patentadas de Polaroid para cámaras instantáneas.

También en dicho año, la empresa biotecnológica Cetus Corporation vendió los derechos de las patentes de la «PCR» para el proceso de copiado del ADN a Hoffman-La Roche por 300 millones USD (225 millones EUR). Kary Mullis, que desarrolló la «PCR», fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1993.

Diapositiva nº 10

Patentes

Las dos diapositivas siguientes ofrecen una introducción básica sobre las patentes.

PATENTES

Diapositiva nº 11

¿Qué es una patente?

Las patentes se consideran a veces un contrato entre el solicitante y la sociedad. El solicitante tiene interés en beneficiarse (de forma personal) de su invención. La sociedad está interesada en

- impulsar la innovación de forma que puedan fabricarse mejores productos y puedan utilizarse mejores métodos de producción que beneficien a todos;
- proteger las nuevas empresas innovadoras de forma que puedan competir con las grandes empresas ya establecidas para mantener una economía competitiva;
- aprender los detalles de las nuevas invenciones de manera que otros ingenieros y científicos puedan mejorarlas; y
- promover la transferencia de tecnología, (por ejemplo, de las universidades a la industria).

Así que ambas partes están interesadas en un contrato que proteja a los innovadores (aumentando de este modo la motivación por innovar) a cambio de la divulgación de la invención. Este contrato social se institucionaliza en forma de legislación en materia de patentes.

Ante esta situación, aparecen casi de forma natural dos requisitos para conceder la protección con una patente. En primer lugar, si la invención no es nueva para el mundo, el solicitante no tendrá que hacer nada para divulgarla y la sociedad no tiene motivos para celebrar con él el contrato al que se ha hecho referencia. En segundo lugar, si la invención es nueva aunque evidente para una persona experta en la materia, el solicitante no posee nada que el público desee aprender y, de nuevo, no existe un motivo para intercambiar la exclusividad por la publicación de la invención.

Los solicitantes se benefician con el sistema de patentes porque se les concede el derecho de excluir a otras personas de la explotación comercial de la invención. Estos derechos son transmisibles.

Las patentes ofrecen a sus titulares el derecho de impedir que otros fabriquen, utilicen o vendan la invención en el país en que se concedió la patente, durante un tiempo limitado. Los titulares de patentes pueden elegir conceder en licencia su invención a otras personas o permitir que todo el mundo utilice gratuitamente la invención.

Por ejemplo, muchas tecnologías importantes, como los CD, DVD, la tecnología de teléfono móvil y de televisión digital están amparadas por numerosas patentes individuales que las empresas conceden en licencia unas a otras (licencia recíproca).

Si la comercialización de su invención implica utilizar la PI de otras personas, es necesario que cuente con la autorización de dichas personas.

¿Qué es una patente?



- Es un título jurídico que concede a su titular
 - el derecho exclusivo de impedir que otras personas fabriquen, utilicen u ofrezcan a la venta, vendan o importen un producto que infrinja su patente sin su autorización
 - en los países en que se concedió la patente
 - durante un tiempo limitado (hasta 20 años).
- A cambio de esta protección, el titular debe divulgar la invención al público.

Revelar la invención (divulgación)

→

Obtener exclusividad (patente)



Solicitante de patente



Público

Las patentes se conceden en casi todos los países del mundo.

OEPI/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 11

En ocasiones, las patentes se consideran un contrato entre el solicitante y la sociedad. Los solicitantes y los titulares de patentes tienen interés en beneficiarse, personalmente, de sus invenciones.

Tiene derecho a impedir que otras personas fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen un producto que infrinja su patente, durante un tiempo limitado y en el país en el que se concedió la patente. La excepción a lo anterior es el uso con fines no comerciales, por ejemplo, para uso privado o investigación académica. La sociedad está interesada en:

- impulsar la innovación de forma que puedan fabricarse mejores productos y puedan utilizarse mejores métodos de producción que beneficien a todos;
- proteger las nuevas empresas innovadoras de forma que puedan competir con las grandes empresas ya establecidas para mantener una economía competitiva;
- aprender los detalles de las nuevas invenciones de manera que otros ingenieros y científicos puedan mejorarlas; y
- promover la transferencia de tecnología, por ejemplo, de las universidades a la industria.

A cambio de dicha protección, el solicitante debe revelar su invención al público, de forma que otros puedan basarse en la misma. Por regla general, las oficinas de patentes publican las solicitudes después de dieciocho meses. En dicha fase, se hacen visibles para todos.

Este «contrato social» se institucionaliza en forma de legislación en materia de patentes.

Diapositiva nº 12

¿Qué puede patentarse exactamente? (diapositiva animada)

Los requisitos de patentabilidad varían de un país a otro.

Para ser susceptibles de ser patentadas, las invenciones normalmente deben ser nuevas, implicar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial. No deben ser contrarios ni al «orden público» ni a las buenas costumbres.

En la mayoría de países, las patentes no pueden concederse en relación con ideas, conceptos, descubrimientos, programas informáticos, métodos empresariales o métodos de enseñanza como tales, o los métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal o en terapias médicas, etc.

Sin embargo, si se utiliza un programa informático para conseguir un resultado técnico, por ejemplo, en un dispositivo de control electrónico, puede ser objeto de patente. Según la jurisprudencia de la OEP, para que se conceda una patente, un programa informático que en sí mismo aporta, cuando se utiliza o se carga en un ordenador, un «efecto técnico adicional» que va más allá de las interacciones físicas «normales» entre el programa informático y el equipo informático en el que opera. Los efectos técnicos normales de la ejecución de un programa, por ejemplo, las corrientes eléctricas, no son suficientes por sí mismos para darle un carácter técnico al programa informático. Es necesario un «efecto técnico adicional», por ejemplo, una gestión de la memoria más eficiente en un ordenador.

Para más información, consúltese el folleto «Patents for software?» (¿Son necesarias las patentes para los programas informáticos?) de la Oficina Europea de Patentes en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a0be115260b5ff71c125746d004c51a5/\\$FILE/patents_for_software_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a0be115260b5ff71c125746d004c51a5/$FILE/patents_for_software_en.pdf) El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) establece una lista exhaustiva de materias que están excluidas de la patentabilidad en Europa. El artículo 52 comprende lo que se considera o no una invención y el artículo 53 cubre lo que queda excluido de ser patentable incluso si se trata de una invención.

Además de la lista de materias o actividades «como tales» que no se consideran invenciones a los efectos de conceder patentes europeas, quedan excluidas de la patentabilidad las invenciones que pertenezcan a las siguientes categorías:

- las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al «orden público» o a la moralidad (incluidos, por ejemplo, los procesos de clonación de seres humanos o el uso de embriones humanos con fines comerciales o industriales);
- las variedades de plantas o variedades de animales o de procesos biológicos para la producción de plantas o animales (aunque los «procesos microbiológicos o los productos resultantes» son patentables);
- los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico, aplicables al cuerpo humano o animal (aunque no se excluyen los productos, en particular, las sustancias o composiciones para el uso en dichos métodos, por ejemplo, los medicamentos o los instrumentos quirúrgicos).

Para más información, consúltese el folleto «Patents for life?» (¿Son necesarias las patentes de por vida?) en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/50e49b8a1ca12437c12575ad00372678/\\$FILE/biotechnology_brochure_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/50e49b8a1ca12437c12575ad00372678/$FILE/biotechnology_brochure_en.pdf)

El texto del Convenio sobre la Patente Europea está disponible en www.epo.org/epc.

Qué puede patentarse exactamente?

Las patentes protegen las invenciones que solucionan problemas técnicos:

- sustancias químicas, medicamentos
- procesos, métodos, usos
- productos, dispositivos, sistemas



Para que una invención pueda patentarse, normalmente debe ser

- ✓ **nueva** para el mundo (es decir, no disponible al público en ningún lugar del mundo)
- ✓ **inventiva** (es decir, no una solución «obvia»), y
- ✓ **susceptible** de una aplicación industrial

En la mayoría de países, no se conceden patentes para métodos empresariales o reglas de juegos como tal, ni para métodos de tratamiento, diagnósticos y cirugía en el cuerpo humano o animal.



OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 12

Según el Convenio sobre la Patente Europea, o CPE, «se podrán conceder patentes europeas para cualquier invención, en cualquier campo tecnológico, que sea nueva, implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.»

La expresión «nueva para el mundo» implica que no debe existir una divulgación pública anterior de la invención antes de la fecha de presentación. Que sea una «actividad inventiva» es difícil de valorar. Para determinar si una invención implica una actividad inventiva, la Oficina Europea de Patentes la compara con lo que hubiera resultado del estado de la técnica de una manera evidente para una persona imaginaria experta en la materia en el momento de la presentación.

La OEP no define lo que es una invención, sino que ofrece, sin embargo, una lista no exhaustiva de materias y actividades que no se consideran invenciones. Los elementos de la lista del final de la diapositiva quedan excluidos expresamente de la patentabilidad.

Diapositiva nº 13

Bases de datos

Las siguientes diapositivas ofrecen una introducción básica sobre las bases de datos.

BASES DE DATOS

Diapositiva nº 14

¿Qué es una base de datos?

Definición

Una base de datos es un conjunto de obras, datos y otros elementos independientes, ordenados de forma sistemática o metódica y accesibles por separado por vía electrónica u otra vía distinta. Esta definición cubre tanto las bases de datos electrónicas como las no electrónicas (las bases de datos electrónicas pueden incluir los conjuntos disponibles en CD-ROM). El conjunto de una base de datos puede estar compuesto no solo por obras literarias, artísticas, musicales u otras obras protegidas por derechos de autor, sino también por otros materiales como textos, sonidos, imágenes, números, cifras y datos. No es necesario que contenido de la base de datos esté protegido por derechos de autor.

Las obras, datos u otros materiales deben ser «independientes». Se entiende por «independiente» que debe ser separable de otro elemento sin que se vea afectado su valor informativo, literario, artístico, musical o de otro tipo. Teniendo esto como base, una grabación o una obra audiovisual, cinematográfica, literaria o musical como tal no queda amparada por el ámbito de aplicación. Por supuesto, estas obras como tales pueden protegerse mediante derechos de autor si son originales. Por ejemplo, una película está compuesta por un conjunto de distintos fotogramas, aunque dichos fotogramas son independientes. Solo cuando se colocan juntos cuentan una historia.

Los materiales independientes deben disponerse de forma sistemática o metódica y accesibles de algún modo por separado. La disposición no tiene por qué ser físicamente aparente. El conjunto debe estar incluido de una forma fija de alguna manera y debe incluir medios técnicos como procesos electrónicos, electromagnéticos u electro-ópticos o de otro tipo, como un índice, un plan especial o un método de clasificación, que permita la recuperación de cualquier material independiente que esté incluido en el mismo.

Por ejemplo, un calendario de partidos de fútbol puede constituir una base de datos. La recopilación de fechas, tiempos y equipos relacionados con los distintos calendarios en una liga de fútbol es un conjunto de materiales independientes. Los datos sobre un partido de fútbol en una liga específica poseen un valor independiente en el sentido que facilitan información pertinente a los terceros interesados. Asimismo, la disposición en forma de calendario cumple las condiciones de ser sistemática y accesible por separado. Sin embargo, esto no significa que estará protegida por derechos de autor por un derecho sui generis de la correspondiente Directiva de la UE (véase la siguiente diapositiva). En todos los casos deben cumplirse las condiciones de la protección.

Exclusión

Los programas de ordenador utilizados en la elaboración u operación de una base de datos quedan excluidos de la protección. Sin embargo, estos programas podrían protegerse como obras literarias con derechos de autor si cumplen las condiciones establecidas en la Directiva de la UE (véase la siguiente diapositiva).

¿Qué es una base de datos?

- Una base de datos es un conjunto de obras, datos y otros elementos independientes, ordenados de forma sistemática o metódica y accesibles por separado por vía electrónica u otra vía distinta.

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI

14

¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de obras, datos y otros elementos independientes, ordenados de forma sistemática o metódica y accesibles por separado por vía electrónica u otra vía distinta. Se entiende por «independiente» que debe ser separable de otro elemento sin que se vea afectado su valor informativo, literario, artístico, musical o de otro tipo.

Se entiende por «de forma sistemática o metódica y accesibles por separado por vía electrónica u otra vía distinta» que los elementos deben estar incluidos de una forma fija de alguna manera y deben incluir medios técnicos como procesos electrónicos, electromagnéticos u electro-ópticos o de otro tipo, como un índice, un plan especial o un método de clasificación, que permita la recuperación de cualquier material independiente que esté incluido en el mismo.

Entre los ejemplos de lo que se considera una base de datos se incluyen un calendario de partidos de fútbol o un listín telefónico.

Diapositiva nº 15

Alcance de la protección

En la UE, la protección de las bases de datos queda amparada por la Directiva 96/9/CE.

Se exige una considerable inversión de recursos humanos, técnicos y financieros para recopilar, seleccionar y disponer la materia en una base de datos que podrían posteriormente copiarse con un coste mínimo. Por consiguiente, es necesaria la protección de una inversión en sistemas de almacenamiento y tratamiento modernos y por ello a escala europea se decidió ofrecer una doble protección a las bases de datos: la protección de derechos de autor para su estructura y un nuevo derecho exclusivo sui generis para su contenido.

Estos dos tipos de derechos conllevan sus propias condiciones de protección. La protección mediante la legislación por derechos de autor no conlleva automáticamente una protección con arreglo al derecho sui generis.

Derechos de autor

La Directiva sobre bases de datos se centra en la estructura de las bases de datos. Una base de datos puede protegerse por derechos de autor si la disposición o el contenido es creación intelectual propia del autor. El criterio relevante es su originalidad.

La autoría de la base de datos recae en la persona física (o grupo de personas físicas) que la ha creado. Las personas jurídicas únicamente pueden asumir la autoría después de haber sido designadas para ello y únicamente cuando así lo permita la legislación nacional pertinente.

Sin embargo, la protección por derechos de autor se limita a la selección original específica o a la disposición del contenido de la base de datos. Aún existe el riesgo de que el contenido de la base de datos pueda copiarse, de forma total o parcial, y un tercero puede reorganizarlo. Incluso si los contenidos de ambas bases de datos son idénticos, aún no existirá un incumplimiento por derechos de autor si la disposición es distinta. Para salvaguardar la posición de los creadores de la base de datos y proteger inversiones financieras y de otros tipos en la obtención, selección, verificación y presentación del contenido de sus bases de datos, la Directiva les ofrece un derecho sui generis.

Derecho sui generis

El creador de una base de datos que pueda mostrar que exista una inversión sustancial cualitativa y/o cuantitativa tanto en la obtención, la verificación o la presentación del contenido de la base de datos goza del derecho a impedir que otras personas extraigan y/o reutilicen (todo o parte sustancial del mismo) el contenido.

El creador de una base de datos no tiene por qué ser necesariamente la misma persona que el autor, sino que es la persona (física o jurídica) que toma la iniciativa y el riesgo de invertir. Dicha inversión puede consistir en recursos financieros y/o tiempo, esfuerzo y energía. Por ejemplo, el conjunto de varias grabaciones de actuaciones musicales en un CD no entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva porque no representa una inversión lo suficientemente sustancial.

Nota: Las materias incorporadas en una base de datos siguen siendo independientes. El contenido en sí mismo puede protegerse mediante otros derechos (de PI). Todavía podrán aplicarse otras disposiciones jurídicas, en particular las disposiciones relacionadas con los derechos de autor y los derechos relacionados con los derechos de autor (por ejemplo, los derechos afines), las patentes, las marcas, los dibujos y modelos, las legislaciones en materia de prácticas restrictivas y la competencia desleal, los secretos comerciales, el derecho contractual y protección de la privacidad. La materia sigue estando protegida por dichos derechos exclusivos y no puede ser incorporada a la base de datos sin el permiso del titular.

Alcance de la protección

- Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos
- Protección de los derechos de autor
 - Estructura
 - Originalidad
 - Autoría
 - Protección limitada
- *Protección sui generis*
 - Índice
 - Inversión
 - Fabricante
- Programas informáticos excluidos

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI

15

En la UE, las bases de datos están protegidas en virtud de la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos. La Directiva introdujo dos formas de protección, a saber la protección de derechos de autor y la protección *sui generis*.

Una base de datos puede ser una obra protegida por derechos de autor si la disposición o la selección del contenido es creación intelectual propia del autor. Dicho de otro modo, una base de datos estará protegida por derechos de autor si la selección o la disposición de su contenido es original. El único criterio relevante es su originalidad.

La autoría recae, en primer lugar, en la persona física que crea la base de datos.

La protección de derechos de autor comprende únicamente la estructura específica de la base de datos. El material incluido en la misma no queda protegido. Por consiguiente, todavía existe el peligro de que la totalidad o unas partes sustanciales del contenido de la base de datos sean copiadas y, posteriormente, reordenadas.

Además de esta protección de derechos de autor que resulta de algún modo limitada, la Directiva sobre bases de datos también introdujo un derecho *sui generis* para proteger las inversiones específicas realizadas por el fabricante de la base de datos. Los fabricantes deben mostrar que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Obtendrán el derecho exclusivo a impedir a otros extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial del contenido de la base de datos.

Los programas de ordenador utilizados en la elaboración u operación de una base de datos quedan excluidos de la protección.

Diapositiva nº 16

Derechos y limitaciones

Derechos de autor

El autor o el titular de los derechos de autor de la base de datos tienen un derecho exclusivo para realizar o autorizar los siguientes actos:

- la reproducción provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte;
- la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación, así como la reproducción, distribución, comunicación, exposición o utilización pública de los resultados de dichos actos;
- toda forma de distribución pública de la base de datos o de copias de la misma;
- toda comunicación, exposición o actuación pública.

La duración de dichos derechos es el plazo en que resulta aplicable a las obras protegidas por derechos de autor en general, tal como queda regulado por la Directiva 2006/116/CE relativo al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. La regla básica es la expiración de la protección 70 años después de la muerte del autor.

Por otro lado, la actuación por parte de un usuario legítimo de cualquier acto restringido con el fin de acceder al contenido de la base de datos, por lo que el uso normal del mismo no exige la autorización del autor. El término «usuario legítimo» no queda definido en la Directiva, aunque incluye, sin embargo, a los usuarios a quienes el titular de la base de datos ha decidido poner a disposición una copia de la base de datos.

Los Estados miembros también podrán establecer limitaciones a los titulares en casos de:

- la reproducción con fines privados de bases de datos no electrónicas;
- cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica (con la condición de que se indique la fuente y sea para una finalidad no comercial);
- la utilización para fines de seguridad pública;
- otras excepciones a los derechos de autor contempladas por su derecho interno.

Derecho sui generis

El derecho sui generis posee un plazo más limitado de protección de 15 años. Dicho plazo puede ampliarse si se realiza un cambio sustancial que puede considerarse una nueva inversión sustancial. La base de datos que deriva de la inversión tendrá su propio plazo de protección.

Respecto de la totalidad o de una parte sustancial de la base de datos, el creador de la base de datos podrá impedir:

- la extracción, es decir, la transferencia permanente o temporal del contenido a otro medio por cualquier vía o de cualquier forma; y/o
- la reutilización, es decir, cualquier forma de puesta a disposición del público mediante la distribución de copias, alquiler, forma automática o cualquier otra forma de transmisión.

Dichos derechos están limitados respecto del usuario legítimo. La extracción o la reutilización de las partes insustanciales del contenido de la base de datos se permiten con independencia del fin a que se destine. De nuevo, los Estados miembros podrán escoger conceder otras excepciones al derecho sui generis, lo cual puede incluir la extracción con fines privados, con fines de ilustración con fines educativos o de investigación científica o con fines de seguridad pública.

Derechos y limitaciones

- Derechos de autor
 - Actos sujetos a restricciones
 - Excepciones
- *Derecho sui generis*
 - 15 years
 - Impedir:
 - Extracción
 - Reutilización

OEI/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 16

La presente diapositiva muestra el alcance de la protección que proporciona la Directiva sobre bases de datos. Respecto del derecho de autor, el autor o el titular de un derecho de autor de la base de datos tiene el derecho exclusivo de reproducir, traducir, adaptar, arreglar o realizar modificaciones a la base de datos y distribuirla, comunicarla y exhibirla al público.

Dichos derechos son conformes con la protección general de derechos de autor, al igual que el plazo de la protección. Con carácter excepcional, quedan excluidos del alcance de la protección cualquier realización por parte de un usuario legítimo con el objetivo de acceder al contenido así como el uso normal. Otras excepciones son:

- la reproducción con fines privados de bases de datos no electrónicas;
- la utilización únicamente con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica;
- la utilización para fines de seguridad pública; y
- otras excepciones a los derechos de autor contempladas por su derecho interno.

Con el derecho *sui generis*, el plazo de la protección es más breve: queda limitado a 15 años. Sin embargo, puede ampliarse, puesto que cualquier otra inversión importante que cambie sustancialmente una base de datos da como resultado un nuevo plazo de la protección para dicha base de datos.

Los fabricantes de una base de datos pueden impedir la extracción, o la transferencia del contenido a otro medio, y la reutilización, dicho de otro modo, toda forma de puesta a disposición del público de cualquier forma de transmisión.

La extracción o la reutilización de las partes insustanciales del contenido de la base de datos se permiten con independencia del fin a que se destine. De nuevo, los Estados miembros también puede elegir conceder otras excepciones al derecho *sui generis*, como la extracción con fines privados, de ilustración de enseñanza o de investigación científica, o con fines de seguridad pública.

Diapositiva nº 17

Marcas

Las siguientes diapositivas ofrecen una introducción básica a las marcas.

MARCAS

Diapositiva nº 18

¿Qué es una marca?

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica. Distingue los productos y servicios de una empresa o compañía (a la que la legislación hace referencia como empresa) de las otras.

Las marcas sirven para indicar la fuente o el origen comercial de los productos o servicios a los que hacen referencia.

En la UE el requisito de representación gráfica implica que el signo debe ser claro, preciso, completo en sí mismo, fácilmente accesible, inteligible, duradero y objetivo. Únicamente podrán registrarse los signos que cumplan estas condiciones (véase la siguiente diapositiva).

Existen muchos tipos de marcas:

- marcas denominativas
- marcas figurativas
- marcas de forma
- marcas de color per se (en la que se busca protección para uno o varios colores, independientemente de su forma o configuración específica)
- marcas sonoras
- marcas de movimiento
- otros: marcas olfativas, marcas gustativas, hologramas, marcas de posición y marcas de indicador.

Puede preguntar a los alumnos que indiquen ejemplos de marcas para cada una de las distintas categorías mencionadas anteriormente.

Por lo que a la denegación de una marca se refiere, cabe diferenciar entre los motivos de denegación absolutos y los motivos de denegación relativos.

Si una marca no tiene carácter distintivo, es decir, si no es capaz de distinguir los productos y servicios de la empresa o de la organización de que se trate, queda excluida de protección.

También quedan excluidas las marcas que son descriptivas o que han llegado a ser habituales en los usos de comercio. Una marca es descriptiva si está compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos. Una marca es genérica si está compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

También existen otros motivos de denegación absolutos, por ejemplo, los signos que son contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Siempre que no exista confusión sobre el origen de los productos o servicios, las marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado. Sin embargo, puede ser que no sea posible la coexistencia pacífica si dos marcas son tan similares que no es posible distinguirlas o si los consumidores confundieran el origen de los productos y servicios, es decir, si pudieran pensar que proceden de la misma empresa. La probabilidad o el riesgo de confusión constituyen un motivo de denegación relativo.

¿Qué es una marca?

- Las marcas son signos que pueden ser objeto de una representación gráfica, que distinguen los productos o servicios de una empresa (empresa u organización) de los de otra.
- Existen muchos tipos distintos: denominativas, figurativas, de color, de forma

- Motivos de denegación absolutos
 - Carácter distintivo

- Motivos de denegación relativos
 - Cuando la coexistencia pacífica de las marcas es imposible (existe riesgo de confusión)

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI

18

Las marcas son signos que pueden ser objeto de una representación gráfica, que distinguen los productos o servicios que proceden de una determinada empresa o negocio. Las marcas sirven para indicar la fuente o el origen comercial de los productos o servicios a los que hacen referencia.

Entre los distintos tipos de marcas se incluyen las marcas denominativas, las marcas figurativas y las marcas de color y de forma. De acuerdo con la definición, las marcas o signos deben ser distintivos. Una falta de carácter distintivo constituye, por tanto, un motivo absoluto de denegación de registro. Las marcas descriptivas o que han llegado a ser habituales en los usos de comercio no pueden cumplir su función original.

Entre otros motivos de denegación absolutos se incluyen los signos que son contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Los motivos de denegación relativos se producen cuando la coexistencia pacífica de dos marcas no es posible debido al riesgo de confusión por parte del consumidor.

Diapositiva nº 19

Registro

Para obtener protección para una marca es necesario registrarla en una oficina de marcas.

En la UE el registro únicamente es posible en tres niveles. Con independencia de qué nivel se elija, no obstante, resulta vital ser el primero en registrar la marca. Quien registra la marca primero obtiene el derecho sobre la marca, aunque esto pueda ser impugnado por un uso anterior no registrado de la marca.

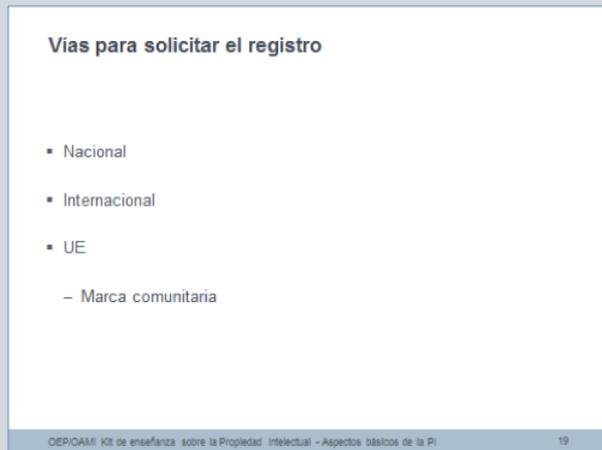
Por consiguiente, resulta importante ser el primero tanto en el uso como en el registro, a fin de defender de forma efectiva la marca frente a otros con la voluntad de afirmar sus derechos respecto a la misma.

Si únicamente se busca protección de la marca en unos cuantos países europeos, puede elegir la vía nacional. Las solicitudes nacionales pueden presentarse en las oficinas nacionales de marcas de los países en que se desea obtener la protección.

En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es posible la solicitud y el registro internacionales. Si desea obtener protección mundial, esta es la mejor opción. Nota: el registro internacional no da como resultado una marca supranacional, sino distintas marcas nacionales y, si se solicita, una marca comunitaria (MC).

Los solicitantes pueden presentar una solicitud en la OAMI para obtener una marca comunitaria (MC), la cual ofrece protección en todo el territorio de la UE. Los solicitantes pueden considerar esta opción si desean protección en un gran número de países de la UE.

La MC tiene carácter unitario, lo cual significa que un signo no podrá registrarse como MC si carece de carácter distintivo o si existe un motivo de denegación absoluto en solo uno de los Estados miembros. También se denegarán las solicitudes de MC que estén en conflicto con un derecho de marca nacional anterior.



La presente diapositiva muestra las tres vías distintas para solicitar el registro que conducen a una protección de marca.

Las marcas deben registrarse para obtener una protección de la marca. Resulta fundamental ser el primero en registrarla.

El registro es posible a escala nacional.

También es posible presentar una solicitud internacional ante la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En Europa los solicitantes tienen la opción de presentar la solicitud ante la OAMI, con el fin de obtener una marca comunitaria, la cual ofrece protección en toda la UE.

Diapositiva nº 20

Alcance de la protección

Una marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de prohibir a cualquier tercero hacer uso de la marca en el tráfico económico, sin su consentimiento.

Sin embargo, dicho derecho exclusivo se aplica únicamente a los productos y servicios para los que la marca está registrada o para productos y servicios similares. El mismo signo puede registrarse para distintos productos y servicios por otra empresa, siempre que no exista riesgo de confusión. En algunos casos, las mismas marcas pueden coexistir en el mercado. En esto consiste el principio de especialidad.

Las marcas ofrecen un derecho exclusivo que está limitado desde el punto de vista territorial. Ofrecen protección únicamente en el territorio en el que están registradas. En el caso de las marcas nacionales, esto implica que la protección únicamente puede invocarse en el territorio en el que se obtiene el registro. Una MC ofrece protección en toda la UE.

Las marcas normalmente tienen una duración máxima de diez años desde la fecha de presentación de la solicitud.

Dicha protección podrá renovarse por periodos de diez años. No existe un límite de número de renovaciones.

La protección de la marca finaliza si:

- no se renueva la protección;
- el titular de la marca no la utiliza (nota: durante los primeros cinco años tras el registro no existe esta obligación);
- se declara la nulidad de la marca porque, tras el registro, no es posible la coexistencia pacífica en el mercado o porque se identifica un motivo de denegación absoluto.

Existen determinadas excepciones a esta regla. Se permiten algunos usos de las marcas, por ejemplo solo para fines privados.

Alcance de la protección

- Derecho exclusivo, aunque
 - principio de especialidad
 - principio de territorialidad
- Potencialmente perpetuo (renovación cada diez años)
- Riesgo de pérdida de la protección si:
 - no se utiliza después de cinco años
 - se declara nula
- Usos permitidos

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

20

Los titulares de una marca tienen el derecho exclusivo a impedir que otros utilicen su marca en el tráfico económico.

Las marcas se registran únicamente para productos y servicios específicos. El derecho exclusivo que proporciona la marca queda vinculado a dichos productos y servicios específicos. En esto consiste el principio de especialidad.

Un segundo límite es el principio de territorialidad. La protección de la marca queda limitada al territorio en el que la marca se ha registrado.

A diferencia de otros derechos de PI, las marcas pueden renovarse de forma indefinida. Cada renovación añade diez años de protección. Hay varias maneras distintas en las que la protección de marca puede llegar a su fin. Por ejemplo, durante los primeros cinco años tras el registro no hay una obligación de utilizar la marca. Tras este periodo inicial, la falta de un uso efectivo de la marca puede llevar a la anulación de la marca. Asimismo, una marca todavía puede declararse nula, si tras el registro, se identifica un motivo de denegación absoluto o si ya no es posible la coexistencia pacífica en el mercado.

El alcance de la protección es amplio, a pesar de que se permite algún uso por parte de otros, por ejemplo, solo para fines privados.

Diapositiva nº 21

Dibujos y modelos

La diapositiva siguiente ofrece una introducción básica respecto de los dibujos y modelos.

MODELOS Y DIBUJOS

Diapositiva nº 22

¿Qué es un dibujo o modelo?

Un dibujo o modelo es la apariencia exterior o visible de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de sus características. Dichas características pueden ser:

- líneas
- colores
- formas
- texturas
- contornos
- materiales
- ornamentación.

Un «producto» es cualquier artículo industrial o artesanal.

Casi todos los artículos industriales o artesanales pueden ser objeto de protección del diseño, incluidos los siguientes:

- el envase de productos
- el diseño de productos únicos normales
- el diseño de productos compuestos
- juegos o conjuntos de artículos
- partes de productos
- símbolos gráficos (y logotipos)
- caracteres tipográficos
- iconos informáticos
- dibujos y obras artísticas
- ornamentación que puede colocarse en varios elementos distintos
- diseños web
- mapas
- presentaciones de interiores

Antes de que pueda protegerse un dibujo o modelo este debe cumplir dos condiciones esenciales y sustantivas. Debe ser nuevo o novedoso y poseer un carácter singular.

Novedad

Este requisito solo puede cumplirse si antes no se ha puesto a disposición del público un dibujo o modelo idéntico, es decir, antes de una determinada fecha. En primer lugar, ningún otro diseñador o empresa u organización podrá haber divulgado un dibujo o modelo idéntico anterior. En segundo lugar, el diseñador no ha podido poner a disposición del público su propio dibujo o modelo con anterioridad de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez que el dibujo o modelo se haya puesto a disposición del público, dejará de ser nuevo.

Carácter singular

Además del requisito de novedad, un dibujo o modelo también tiene que tener «carácter singular». El requisito de carácter singular implica que el dibujo o modelo debe causar una impresión general distinta de cualquier otro dibujo o modelo divulgado anteriormente. La impresión general que un dibujo o modelo causa en el «usuario informado» debe ser distinta de la impresión general que cualquier otro dibujo o modelo anterior que haya sido puesto a disposición del público causa en el usuario.

Algunos dibujos o modelos quedan excluidos de la protección por ley porque van contra el orden público y las buenas costumbres.

¿Qué es un dibujo/modelo?

- Un dibujo o modelo es la apariencia exterior de la totalidad o de una parte de un producto o de una parte del mismo que se derive de sus características.
- Un producto es cualquier artículo industrial o artesanal.
- Requisitos de protección
 - Novedad
 - Carácter singular
- Algunas exclusiones

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

22

Un dibujo o modelo es la apariencia exterior de la totalidad o de una parte de un producto. Un producto puede ser cualquier artículo industrial o artesanal.

Entre los ejemplos de dibujo o modelo se encuentran las líneas, los colores y las formas. Entre los ejemplos de los productos en los que pueden aplicarse o en los que pueden incorporarse se incluyen los embalajes o los logotipos.

Existen dos requisitos para la protección. El primero es la novedad. El dibujo o modelo debe ser nuevo. Dicho de otro modo, que no se haya hecho público ningún otro dibujo o modelo idéntico.

El segundo es que el dibujo o modelo debe tener carácter singular. Este requisito no se cumple si ya se ha hecho público otro dibujo o modelo que causa la misma impresión general en el usuario informado.

Algunos dibujos o modelos quedan excluidos de la protección por ley porque van contra el orden público y las buenas costumbres.

Diapositiva nº 23

Derechos de dibujos o modelos registrados y no registrados

La protección de un dibujo o modelo adopta dos formas: registrada y no registrada.

Los derechos de dibujos o modelos pueden obtenerse mediante el registro ante las oficinas de la PI. Dichos derechos se conocen como derechos sobre un dibujo o modelo registrado.

El registro es posible a tres escalas:

- registro a escala nacional ante la correspondiente oficina nacional de la PI;
- registro internacional ante la OMPI;
- registro a nivel de la comunidad (UE) ante la OAMI.

Los derechos sobre un dibujo o modelo no registrado pueden obtenerse mediante la divulgación al público y el uso. No es necesario ningún tipo de registro. Los dibujos o modelos comunitarios no registrados pueden ser útiles para aquellos tipos de productos y dibujos que tienen una duración excepcionalmente corta, cuando el procedimiento de registro puede tardar demasiado en comparación con la duración de la validez prevista del dibujo o modelo.

A escala de la UE, el dibujo o modelo comunitario no registrado existe junto al dibujo o modelo comunitario registrado.

El Dibujo o Modelo comunitario no registrado ofrece una protección más limitada, que se explicará en la siguiente diapositiva.

Derechos de dibujos o modelos registrados y no registrados

- Nacional
- Internacional
- UE
 - dibujo o modelo comunitario registrado
 - dibujo y modelo comunitario no registrado

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

23

La protección de un dibujo o modelo adopta dos formas: registrada y no registrada.

Es posible registrar dibujos o modelos a escala nacional, internacional y de la UE. El registro internacional de dibujos y modelos está dirigido por la OMPI.

El registro para toda la UE se realiza en la OAMI, donde los solicitantes pueden obtener un dibujo o modelo comunitario registrado. La protección en toda la UE es posible sin registro, mediante un dibujo o modelo comunitario no registrado. Los dibujos o modelos comunitarios no registrados pueden

ser útiles para los productos y dibujos que tienen una duración excepcionalmente corta, cuando el procedimiento de registro puede tardar demasiado en comparación con la duración de la validez prevista del dibujo o modelo.

Diapositiva nº 24

Alcance de la protección

Su alcance de protección incluye a los dibujos o modelos que no producen una impresión general distinta en el usuario informado. El titular del derecho posee un derecho exclusivo sobre un dibujo o modelo con la misma apariencia global.

Respecto al alcance territorial de la protección, los dibujos o modelos comunitarios tienen efectos en todos los Estados miembros de la UE, mientras que los dibujos o modelos nacionales ofrecen protección en los Estados miembros en los que están registrados.

El ámbito de protección de los dibujos o modelos registrados es distinto del de los dibujos o modelos no registrados.

La protección que proporcionan los derechos registrados es una protección completa. Ofrecen al titular un derecho exclusivo para el uso del dibujo o modelo e impide la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización del producto con los fines de los productos que incorporen el dibujo o modelo. Por otro lado, los derechos de un dibujo o modelo no registrado únicamente ofrecen protección ante la copia, sin que protejan contra las obras o creaciones independientes que puedan ser idénticas o similares al dibujo o modelo no registrado.

Una vez registrados, los dibujos o modelos quedan protegidos durante un periodo inicial de cinco años. La protección se computará a partir de la fecha de presentación de la solicitud, no desde la fecha de registro. El plazo de protección podrá renovarse por uno o más periodos de cinco años. El plazo máximo de protección es de 25 años a partir de la fecha de presentación, lo cual implica que el dibujo o modelo puede renovarse hasta cuatro veces. Un derecho sobre un dibujo o modelo no registrado únicamente ofrece protección hasta tres años.

Sin embargo, los dibujos o modelos ofrecen límites a la protección. Se permiten algunas acciones o usos del dibujo o modelo por parte de terceros, sin la necesidad de que exista una autorización, entre las que se incluyen, por ejemplo, los actos privados con fines no comerciales.

Alcance de la protección

- Derecho exclusivo
- Principio de territorialidad
- Duración
 - derechos de los dibujos o modelos registrados: máximo de 25 años
 - derechos de los dibujos o modelos no registrados: 3 años
- Usos permitidos

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

24

Los derechos sobre dibujos o modelos son derechos exclusivos. Su ámbito de protección es amplio e incluye a los dibujos o modelos que no producen una impresión general distintas en el usuario informado. Puede impedirse el uso de dichos dibujos o modelos.

La protección del dibujo o modelo queda limitada al territorio en el que el dibujo o modelo se ha registrado.

El alcance de la protección conferida por un dibujo o modelo registrado o no registrado es distinto. Los derechos no registrados protegen el dibujo o modelo solo ante la copia y durante un periodo limitado de tres años. Los derechos de un dibujo o modelo registrado son más fuertes. No es necesario demostrar que el infractor lo ha copiado. Los dibujos o modelos registrados ofrecen una protección para un periodo inicial de cinco años y pueden renovarse hasta cuatro veces.

Hay algunos casos en los que el titular del derecho no puede invocar ninguna protección, es decir, en los que la ley establece que se permite el uso, por ejemplo, solo para fines privados.

Diapositiva nº 25

Indicaciones geográficas

Las siguientes diapositivas ofrecen una introducción básica sobre las indicaciones geográficas.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Diapositiva nº 26

¿Qué son las indicaciones geográficas?

El término «indicación geográfica» queda definido en el artículo 22, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que identifica un producto como originario de un territorio delimitado o de una región o localidad geográfica específicos y cuya calidad, reputación u otras características son esencialmente atribuibles a su origen geográfico.

En virtud del Acuerdo, los Estados miembros deben ofrecer a las partes interesadas los medios jurídicos que impidan la utilización de la designación o presentación del producto que indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

A escala de la UE, se utilizan otros dos términos: indicación geográfica protegida (IGP) y denominación de origen protegida (DOP). Diversos reglamentos de la UE proporcionan protección para las IGP y/o DOP para vinos, espirituosos y productos agrícolas y alimenticios:

- Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios;
- Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios;
- Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.

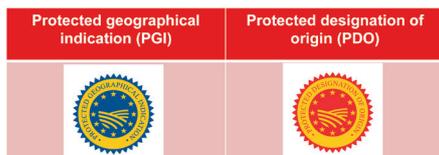
Dichos regímenes de la UE tienen por objeto fomentar la diversificación de la producción agrícola, proteger los nombres de los productos de usos indebidos e imitaciones y ayudar a los consumidores, ofreciéndoles información sobre el carácter específico de los productos de que se trate.

La legislación de la Unión Europea proporciona símbolos que pueden utilizarse en las etiquetas o los envases de los productos cuyos nombres han sido registrados como DOP o IGP. En la diapositiva se muestran los dos logotipos. La diferencia entre las DOP y las IGP se explica en la siguiente diapositiva.

Puede encontrar más información en http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm.

What are geographical indications?

- Geographical indications identify a good as originating in the territory of a country or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
- Protection under EU legislation



EPO/OHIM Intellectual Property Teaching Kit - IP Basics

26

A escala internacional, el Acuerdo sobre los ADPIC proporciona una definición de lo que se entiende por «indicación geográfica». En esta diapositiva se muestra dicha definición. El Acuerdo obliga asimismo a los Estados miembros a adoptar acciones y a ofrecer una protección jurídica contra cualquier tipo de uso de las indicaciones geográficas que puedan inducir al público a error en relación con el origen geográfico de los productos pertinentes.

A escala de la UE, se distingue entre las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las denominaciones de origen protegidas (DOP). Diversos reglamentos de la UE permiten el registro de términos geográficos como IGP y/o DOP para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios.

En la diapositiva se muestran los símbolos de las IGP y las DOP.

Diapositiva nº 27

Diferencia entre las IGP y las DOP

La principal diferencia entre las IGP y las DOP es que, en el caso de estas últimas, existe un vínculo muy estrecho entre el lugar geográfico específico y el carácter del producto. Dicho de otro modo, en el caso de las DOP se aplican condiciones más estrictas.

La diferencia queda clara en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En la legislación europea también quedan incluidas las **Especialidades tradicionales garantizadas (ETG)**, que también están reguladas en el Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, que son productos agrícolas o alimenticios que deben o bien han sido producidos a partir de materias primas tradicionales, o bien presentar una composición tradicional o un modo de producción y/o de transformación que pertenezca al tipo de producción y/o de transformación tradicional.

DOP

Si la calidad y las características de un producto agrícola o alimenticio «se deben básicamente o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él», el nombre de la región puede considerarse una DOP. Asimismo, todas las fases del proceso de producción deben estar ubicadas en la zona delimitada, lo cual significa que la producción, la transformación y la

elaboración del producto tienen que producirse en la zona geográfica delimitada. Por supuesto, el producto debe tener origen en la región, lugar determinado o país al que el nombre hace referencia.

IGP

El nombre de una región, de un lugar determinado o de un país que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha zona geográfica se considerará una indicación geográfica si el producto posee una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico. Basta que la producción, la transformación y la elaboración del producto se realicen en la zona geográfica delimitada. El vínculo entre el nombre del lugar y el producto es menos estricto, aunque al menos una de las fases de la producción, la transformación y la elaboración debe realizarse en la zona delimitada.

Para encontrar cuáles son los nombres de productos que están protegidos como DOP o como IGP, consúltese la base de datos DOOR en http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm (haga clic en «DOOR database» en la sección «Related info»).

También es posible consultar E-BACCHUS para vinos y E-SPIRITS para bebidas espirituosas.

Diferencia entre las IGP y las DOP

- A las DOP se aplican condiciones más estrictas:
 - la relación entre el nombre del lugar y el producto se debe fundamental o exclusivamente al medio geográfico particular;
 - todas las etapas de la producción, la transformación y la preparación están ubicadas en la región geográfica delimitada.

Las condiciones que deben cumplir las DOP son mucho más estrictas que las de las IGP.

En primer lugar, existe la diferencia en la relación exigida entre el nombre del lugar y el producto. En el caso de las DOP, la calidad o las características del producto se deben «fundamental o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos». Por el contrario, un término geográfico puede considerarse una IGP cuando la calidad o la reputación del producto sea atribuible a su origen geográfico.

En segundo lugar, la protección como denominación de origen únicamente es posible cuando todas las etapas de la producción desde las materias primas hasta la preparación del producto final tienen lugar en la región geográfica delimitada. En el caso de las IGP, basta que una de dichas etapas esté ubicada en la región pertinente.

Diapositiva nº 28

Modelos de utilidad

Las siguientes diapositivas ofrecen una introducción básica sobre los modelos de utilidad.

MODELOS DE UTILIDAD

Diapositiva nº 29

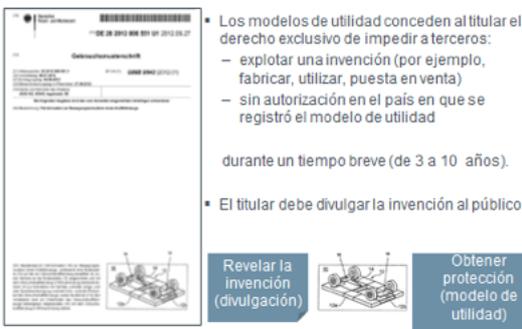
¿Qué es un modelo de utilidad?

La OMPI describe el sistema del modelo de utilidad de la siguiente manera:

«Al igual que sucede con las patentes, los modelos de utilidad confieren una serie de derechos respecto de una invención por un período de tiempo limitado, durante el cual los titulares del modelo de utilidad pueden explotar comercialmente sus invenciones con carácter exclusivo. Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad son diferentes de las condiciones para la concesión de patentes «tradicionales». Por ejemplo, los modelos de utilidad se conceden por un plazo más breve (3 a 10 años) y, en la mayoría de las oficinas, sin un examen sustantivo. Los procedimientos para la concesión de modelos de utilidad se rigen por las normas y los reglamentos de las oficinas nacionales de la PI, y los derechos se circunscriben a la jurisdicción de la administración que los concede.»

Es importante recordar que un modelo de utilidad es un derecho territorial que únicamente puede ofrecer protección en el país de la administración que los concede. Por ejemplo, un modelo de utilidad alemán únicamente es válido en Alemania y no proporciona protección en Francia ni en ningún otro país.

¿Qué es un modelo de utilidad?



- Los modelos de utilidad conceden al titular el derecho exclusivo de impedir a terceros:
 - explotar una invención (por ejemplo, fabricar, utilizar, puesta en venta)
 - sin autorización en el país en que se registró el modelo de utilidad

durante un tiempo breve (de 3 a 10 años).

- El titular debe divulgar la invención al público

Revelar la invención (divulgación)

Obtener protección (modelo de utilidad)

OEPI/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 29

Los modelos de utilidad con derechos de propiedad intelectual que protegen a las invenciones técnicas, como las patentes. A diferencia de las patentes, no obstante, los modelos de utilidad están disponibles en algunos países, por ejemplo, Austria, China, Alemania y Japón, pero no en otros, por ejemplo, Canadá, el Reino Unido y los EE. UU. En general, las solicitudes de modelos de utilidad deben presentarse en el país en el que el solicitante trata de obtener protección para su invención.

No existe un modelo de utilidad europeo o internacional ni existe, aparte de en África, una opción de presentación centralizada. En algunos países, no obstante, pueden presentarse solicitudes de modelos de utilidad basadas en una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En función de la legislación del país de que se trate, los modelos de utilidad ofrecen protección hasta durante un máximo de 10 años. A diferencia de las patentes que ofrecen una protección de 20 años.

En la mayoría de países, los modelos de utilidad se registran sin ser examinados, en pocos meses desde que se presenta la solicitud. Pueden existir de forma adicional o como alternativa a una patente.

Diapositiva nº 30

Alcance de la protección en comparación con las patentes

Los modelos de utilidad ofrecen protección para las invenciones que son nuevas, inventivas y susceptibles de una aplicación industrial. En dicho sentido, son muy similares a las patentes.

Sin embargo, a diferencia de estas, en la mayoría de países no se examinan los requisitos sustantivos (novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial) cuando se registra y publica un modelo de utilidad. Al igual que los dibujos y modelos registrados y las marcas registradas, los modelos de utilidad son, por tanto, derechos de PI registrados que no han sido examinados.

Las legislaciones relativas a modelos de utilidad varían de un país a otro. Lo mismo cabe afirmar de las legislaciones nacionales en materia de patentes. Hablando de manera estricta, casi cada viñeta de la diapositiva debe empezar con las palabras «En la mayoría de los países», puesto que existen muchas excepciones. Por ejemplo, la legislación francesa en materia de patentes no estipula el mismo procedimiento de examen que la legislación alemana en esta materia respecto de la actividad inventiva. Sin embargo, en lugar de indicar las excepciones, hemos indicado las principales diferencias entre la legislación relativa a los modelos de utilidad y la legislación sobre patentes que existen en la mayoría de los países.

- Los modelos de utilidad son derechos de PI registrados. Toda persona interesada puede consultar el registro y encontrar los modelos de utilidad (cosa que no es posible en el caso de los derechos no registrados).
- Los modelos de utilidad son derechos territoriales. Son válidos únicamente en un país, en concreto en el país de la administración que los concede. Por ejemplo, un modelo de utilidad alemán únicamente es válido en Alemania y no proporciona protección en Francia ni en ningún otro país.
- Las solicitudes de modelos de utilidad deben presentarse de forma individual en las oficinas nacionales. No existe un equivalente al PCT o la vía PE/UE para los modelos de utilidad. En muchos países es posible presentar una solicitud de un modelo de utilidad basado en una solicitud de PCT y presentar una solicitud de PCT que reivindica la prioridad de un modelo de utilidad.
- Los modelos de utilidad ofrecen protección para las invenciones técnicas, aunque en general no para los métodos o procesos. Algunos países como Alemania no permiten la protección de la biotecnología.
- La definición de la novedad también podrá ser distinta para los dos tipos de protección. Por ejemplo, Alemania todavía permite presentar modelos de utilidad después de que un producto haya estado en el mercado durante seis meses.
- Los modelos de utilidad ofrecen protección para una duración máxima de tres a diez años. Dicha limitación, junto con el registro rápido de los modelos de utilidad, hace que los modelos de utilidad sean atractivos para las invenciones con ciclos de vida más breves.
- Los modelos de utilidad normalmente no implican un informe de búsqueda (entre las excepciones se incluye Austria, por ejemplo). En algunos países (por ejemplo, Alemania), los informes de búsqueda están disponibles previa solicitud.
- Los modelos de utilidad constituyen derechos de PI no examinados, es decir, que no han sido examinados en relación con la novedad, la actividad inventiva o aplicabilidad industrial. Entre las excepciones se incluye Brasil (examen similar al de las solicitudes de patentes).
- En la mayoría de países, la validez de un modelo de utilidad en relación con la novedad y la actividad inventiva únicamente se revisa si se cuestiona dicho modelo, es decir, en los procedimientos de nulidad o infracción. Las patentes se conceden siguiendo un procedimiento de examen. Por lo tanto, una patente publicada (y concedida) proporciona mayor seguridad jurídica que un modelo de utilidad registrado y publicado.
- Las tasas de procedimiento para los modelos de utilidad pueden ser inferiores que aquellas de las solicitudes nacionales de patentes.
- Sin embargo, el hecho de que los modelos de utilidad estén disponibles de forma más rápida que las patentes y que existen los distintos requisitos en relación con la novedad y la actividad inventiva, por lo general es más importante que el posible ahorro de costes.

Alcance de la protección en comparación con las patentes	
Modelos de utilidad	Patentes
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Derecho de PI territorial registrado ▪ Disponible en un número limitado de países ▪ No existe una presentación central en Europa ▪ Protección durante 3-10 años ▪ Los informes de búsqueda solo están disponibles en algunos países ▪ Registrados y publicados tras varios meses ▪ En general, no hay un examen sustantivo (novedad, espíritu inventivo) ▪ Revisados únicamente en los procedimientos de caducidad nulidad o infracción 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Derecho de PI territorial registrado ▪ Disponible en la mayoría de países Central filing possible (e.g. EPO for Europe) ▪ La protección dura hasta 20 años ▪ Informes de búsqueda estándar ▪ La solicitud se publica tras 18 meses ▪ Examen sustantivo (novedad, actividad inventiva) ▪ Concesión o denegación tras el procedimiento de examen sustantivo de fondo

OEPOAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI 30

Esta diapositiva compara algunos de los aspectos clave de los modelos de utilidad con aquellos de las solicitudes de patentes y las patentes concedidas. Tanto los modelos de utilidad como las patentes son derechos territoriales registrados que ofrecen protección a las invenciones técnicas. A diferencia de las patentes, los modelos de utilidad no están disponibles en determinados países. Los modelos de utilidad deben presentarse de forma individual en cada país en los que se desea obtener protección, mientras que las solicitudes de patentes pueden presentarse de manera central en la OEP o la OMPI.

Los modelos de utilidad proporcionan protección por un plazo de 3 a 10 años, mientras que las patentes ofrecen protección durante 20 años.

Los modelos de utilidad se registran normalmente sin que se realice una búsqueda (un informe sobre el estado de la técnica anterior). Los informes de búsqueda son estándar para las solicitudes de patente. Existen excepciones, por ejemplo en Austria, en los que también se emiten informes de búsqueda para los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad normalmente se registran y publican en pocos meses, mientras que las solicitudes de patentes normalmente se publican tras 18 meses. La publicación de una solicitud de patente es un trámite procesal anterior al examen de la solicitud.

En general, los modelos de utilidad se registran sin que exista un examen sustantivo respecto de la novedad, el espíritu inventivo o la aplicabilidad industrial.

Existen algunas excepciones, por ejemplo, Brasil. El resultado del procedimiento de examen es tanto la concesión como la denegación de la solicitud. La validez de los modelos de utilidad respecto de la novedad y la actividad inventiva solo se revisa en los procedimientos de nulidad o infracción. Las patentes concedidas son el resultado de un procedimiento de examen.

Las patentes todavía pueden oponerse en un procedimiento posterior.

Con frecuencia se suele mencionar la ventaja financiera de los modelos de utilidad. Sin embargo, a pesar de que un único modelo de utilidad es definitivamente más económico que una pluralidad de solicitudes de patentes, la presentación de manera central de una solicitud de patente para muchos países es menos compleja que presentar una pluralidad de modelos de utilidad en distintos países con distintas lenguas.

La principal ventaja de presentar un modelo de utilidad suele ser la rapidez de su registro.

Diapositiva nº 31

Derechos de protección de las obtenciones vegetales

La siguiente diapositiva ofrece una introducción básica sobre las obtenciones vegetales.

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI

31

Diapositiva nº 32

¿Qué son los derechos sobre las obtenciones vegetales?

Los derechos sobre las obtenciones vegetales conceden al titular el derecho exclusivo de explotación de las nuevas variedades vegetales.

Una obtención vegetal puede protegerse si es:

- nueva - el material de multiplicación vegetativa o de material cosechado no estaba disponible en el país de solicitud durante más de un año antes de la solicitud o durante más de cuatro años en otros países;
- distinta - se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida;
- homogénea - la variedad es homogénea si únicamente se observa un número limitado de individuos atípicos para las características relevantes de la variedad en un ciclo de multiplicación;
- estable - las características relevantes de la variedad se mantienen inalterados después de multiplicaciones sucesivas;

Los derechos sobre las obtenciones vegetales se conceden al obtentor. El obtentor es tanto la persona que ha obtenido una variedad o la ha descubierto o desarrollado o la empresa de dicha persona o el causahabiente de cualquiera de dichas personas.

Los derechos sobre las obtenciones vegetales se obtienen mediante el registro. Pueden registrarse ante la autoridad competente de los Estados miembros individuales de la Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV) (equivale a un registro nacional) o ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de registro de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (registro válido en toda la Unión Europea).

¿Qué son los derechos sobre las obtenciones vegetales?

- Derechos de explotación exclusivos para las nuevas obtenciones vegetales
- Cuatro requisitos de protección:
 - novedad
 - carácter distintivo
 - uniformidad
 - Estabilidad
- Titular = obtentor
- Se obtiene a través del registro

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

32

Los derechos sobre las obtenciones vegetales conceden al titular el derecho exclusivo de explotación de las nuevas variedades vegetales.

Las variedades vegetales pueden protegerse si son nuevas, distintivas, uniformes y estables.

En los textos jurídicos, se utiliza el término «obtentor» para hacer referencia a la persona que es titular de los derechos exclusivos. El obtentor puede ser la persona que cultiva la variedad o el empleador de dicha persona.

Los derechos sobre las obtenciones vegetales se obtienen a través del registro, ya sea a escala nacional, en cualquiera de los Estados miembros de la Convención UPOV, o en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, la cual ofrece protección a escala de la UE.

Diapositiva nº 33

Alcance de la protección

Duración

Los derechos sobre las protecciones vegetales se conceden por un periodo fijo. En los Estados miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), esa duración no podrá ser inferior a los 20 años a partir de la fecha de concesión del derecho. Para los árboles y las vides, dicha duración no podrá ser inferior a 25 años a partir de esa fecha. La duración de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales se extiende hasta el final del vigesimoquinto año civil a partir del año de la concesión o, en el caso de las variedades de vides y de especies de árboles, hasta el final del trigésimo año civil a partir del año de la concesión.

Materia

Los derechos sobre las obtenciones vegetales pueden concederse para el material de multiplicación o, en determinadas condiciones, para el material cosechado que se ha obtenido de una variedad protegida, así como las variedades no distintas o variedades esencialmente derivadas y líneas parentales de híbridos.

El «material de multiplicación» es el material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad. En el caso de las plantas multiplicadas vegetativamente (mediante esquejes, tallos rastreros, etc.), se considera que el material de multiplicación vegetativa incluye partes de las plantas utilizadas para producir nuevas plantas (por ejemplo, semillas, tallos rastreros e injertos) o plantas enteras.

El Convenio UPOV no ofrece una definición de «material cosechado». El artículo 14, apartado 2, de la Ley de 1991 establece que, para que el derecho del obtentor se extienda a los actos relacionados con el material de cosecha, dicho material deberá haberse obtenido por utilización no autorizada de material de multiplicación y el obtentor no debe haber podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de multiplicación.

Actos que requieren la autorización del obtentor

Los siguientes actos entran dentro del ámbito de protección y exigen la autorización del obtentor:

- la producción o multiplicación de la variedad;
- la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación;
- la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización;
- la exportación o importación;
- la posesión para cualquiera de los fines mencionados anteriormente.

Semillas obtenidas por el agricultor («privilegio del agricultor»)

El artículo 15 del Convenio UPOV de 1991 establece que cada parte contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad derivada. En virtud del Convenio UPOV, esta excepción tiene carácter optativo para los Estados miembros (nótese que se utiliza la palabra «podrá» en el artículo).

En el sistema europeo, el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo establece una lista de las especies a las que se extiende dicha excepción. Los agricultores que se sirvan de esta excepción deberán pagar una remuneración equitativa al titular, cuyo importe deberá ser muy inferior a la suma que debe abonarse por la producción bajo licencia de material de multiplicación para la misma variedad en la misma zona. Los pequeños agricultores están exentos de dicho pago.

Alcance de la protección

- Duración
 - Al menos 20 años
 - Al menos 25 años para las variedades de la vid y de especies arbóreas
- Materia
 - Material de multiplicación
 - Material cosechado
- Actos sujetos a autorización
- Excepciones

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

33

Los derechos sobre las obtenciones vegetales se conceden por un periodo fijo. En los Estados miembros de la UPOV este plazo de protección no puede ser inferior a 20 años. Para los árboles y las vides el plazo mínimo es de 25 años.

El obtentor posee derechos exclusivos relacionados con el material de multiplicación y el material cosechado. El «material de multiplicación» es el material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad. El «material cosechado» es el material obtenido mediante el uso no autorizado del material de multiplicación. El obtentor no debe haber podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

Determinados actos relacionados con dicho material exigen contar con la autorización del obtentor, los cuales son la producción o la reproducción (también conocida como multiplicación), la preparación a los fines de la reproducción o la multiplicación, la puesta en venta, la venta u otro tipo de comercialización, la exportación y la importación, y la posesión para cualquiera de los fines mencionados.

Los derechos exclusivos del obtentor son limitados en aquellos actos para determinados fines que no existen su autorización, entre los que se incluyen:

- para fines privados y no comerciales;
 - para fines experimentales;
 - el fin de creación de nuevas variedades
- y el uso de las semillas conservadas en finca.

Diapositiva nº 34

Derechos de topografía de semiconductores

Las siguientes diapositivas ofrecen una introducción básica a los derechos de topografía de semiconductores.

DERECHOS DE TOPOGRAFÍA DE SEMICONDUCTORES

Diapositiva nº 35

¿Qué son los derechos de topografía de semiconductores?

Un circuito integrado (CI) o chip es un dispositivo electrónico que incluye un gran número de componentes de circuito interconectados unos con otros para llevar a cabo una función electrónica. Los elementos de circuito se crean con una pieza de material semiconductor (también denominada un sustrato u oblea) y que están contruidos en capas unas sobre otras. El circuito integrado se convierte en inseparable cuando se ha producido el chip.

El esquema de trazado - o topografía - de un CI puede idearse como un croquis de montaje que establece la dimensión tridimensional y la disposición de las diversas capas.

Los circuitos integrados semiconductores están incorporados en una amplia gama de dispositivos electrónicos como ordenadores, teléfonos móviles y televisores. Resultan considerables el tiempo, los conocimientos técnicos y la dotación financiera que se requieren para diseñarlos y preparar las máscaras fotográficas para fabricar las capas.

Los esquemas de trazado, por tanto, tienen un elevado valor comercial. Al mismo tiempo, es razonablemente sencillo reproducir las máscaras fotográficas a un coste muy inferior al fotografiar cada capa y posteriormente retirarla para revelar la siguiente capa. Dicho proceso de ingeniería inversa es una práctica aceptada en la industria de semiconductores puesto que no solo permite el análisis de los chips de CI a fin de mejorar los esquemas sino que también contribuye a la innovación. Sin embargo, esto posibilita que se puedan copiar fácil y directamente los esquemas.

La protección jurídica disponible para los esquemas de trazado está establecida en el Tratado de Washington (el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados de 1989), el Acuerdo ADPIC (1995), que fue incorporado al Tratado de Washington como la base de la protección de los esquemas de trabajo de los CI y la Directiva sobre tipografías de los semiconductores (Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores). Dichas disposiciones se han incorporado a las legislaciones nacionales en la mayoría de países, ya sea mediante leyes autónomas o mediante la adaptación de las leyes existentes. Alemania, por ejemplo, ha incorporado la protección en sus leyes relativas a los derechos sobre dibujos y modelos.

El principal objetivo del derecho sobre el dibujo o modelo de semiconductores es impedir la copia de sus esquemas de chip originales y la posterior comercialización tanto de los propios chips como de cualquier producto que los incorpore.

Los esquemas de trazado deben ser

- originales en el sentido de que son el resultado del propio esfuerzo intelectual del creador; y

- no habituales entre los creadores de esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

El Acuerdo ADPIC no establece ningún requisito formal para obtener la protección para un esquema de trazado. Los Estados miembros pueden exigir que:

- el esquema de trazado no haya sido explotado comercialmente en ningún lugar del mundo; y

- el registro del esquema de trazado se solicite ante la autoridad competente y que se divulgue la información sobre su función electrónica.

- la presentación debe realizarse en un determinado plazo a partir de la fecha de la primera explotación comercial y que está sujeta al pago de una tasa.

¿Qué son los derechos de topografía de semiconductores?

Los derechos de topografía de semiconductores protegen los esquemas de trazado de los circuitos integrados.

- Componentes tridimensionales y placas y sus interconexiones.
- Copia relativamente sencilla
- Práctica aceptada por la ingeniería inversa



Requisitos de fondo

- Original, es decir, el resultado del propio esfuerzo intelectual del creador
- No habitual

Requisitos formales

Los Estados miembros del ADPIC pueden ordenar:

- el registro
- la divulgación de la función electrónica
- tasa de registro
- explotación comercial

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 35

Los circuitos integrados (CI) semiconductores están integrados en una amplia gama de dispositivos electrónicos como ordenadores, teléfonos móviles y televisores. El tamaño y el rendimiento del CI vienen determinados en parte por el esquema de trazado.

Un semiconductor está compuesto por placas compuestas de material semiconductor que están fijadas en un patrón que realiza una función electrónica. La topografía es el esquema del patrón. El esquema de trazado o topografía implica la disposición tridimensional de las distintas capas y componentes y sus interconexiones.

Los chips de CI son relativamente fáciles de copiar. Quedan protegidos por el Acuerdo ADPIC de 1995. En virtud de dicho acuerdo, para obtener protección, los esquemas de trazado deben ser:

- original en el sentido de que es el resultado del propio esfuerzo intelectual del creador; y
- no habitual entre los creadores de esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Los Estados miembros del ADPIC pueden estipular que:

- los esquemas de trazado deben registrarse en la autoridad nacional competente;
- debe divulgarse la información sobre su función electrónica;
- y debe pagarse una tasa de registro.

Pueden disponer asimismo que el esquema debe haber sido explotado comercialmente en algún lugar del mundo.

Diapositiva nº 36

Alcance de la protección

Los derechos disponibles son similares a aquellos que se conceden mediante otros derechos de propiedad industrial como los dibujos y modelos o las patentes. El titular obtiene el derecho exclusivo de explotación y puede impedir a otros la reproducción, venta o importación de la totalidad o de parte del dibujo o modelo protegido, lo cual significa que el titular de un esquema de trazado protegido posee el derecho exclusivo para autorizar la reproducción y la distribución comercial del esquema y de los productos que lo incorporen (por ejemplo, los productos electrónicos para consumidores).

Duración

Este derecho de explotación exclusivo normalmente expira:

- 10 años después de la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo; o
- 10 años después de que se presentara el registro en la autoridad competente (normalmente la autoridad de patentes y marcas).

En algunos países se ofrece protección hasta quince años después de la creación del esquema.

Límites y excepciones

Con carácter general no se considera ilícito si otra parte, sin autorización, reproduce un esquema de trazado protegido:

- con fines privados; o
- con el único fin de evaluación, análisis, investigación o enseñanza,

Lo cual significa que, como ocurre con la legislación de patentes, se permite la reproducción privada (es decir, no comercial) y la reproducción con fines de investigación, evaluación, análisis o enseñanza (al menos en Europa).

El titular no podrá ejercer sus derechos relativos al esquema contra otra parte si dicha parte crea independientemente un esquema de trazado idéntico. Tal como ocurría con los derechos de autor, se reconoce que las dos personas o equipos pueden crear de forma independiente esquemas de trazado idénticos. Si ambos esquemas cumplen los requisitos, es decir, si son originales y no son habituales, podrán gozar de protección individual.

Los derechos quedan asimismo limitados por la «infracción inocente». La importación, venta u otra distribución comercial de un circuito integrado que incorpora un esquema de trazado protegido no es ilegítima siempre que la persona o la empresa que lo haga no sean conscientes de que el esquema estuviera protegido. En dichas circunstancias, no podrá impedirse la distribución comercial de un esquema de trazado que se ha copiado de forma ilícita o de productos que incorporan el esquema.

Coexistencia con los derechos de patente

Muchos esquemas de circuito también pueden incorporar circuitos electrónicos, que están protegidos por patentes.

Alcance de la protección

Los derechos impiden a otros la reproducción, la venta o la importación de parte o de todo el esquema protegido y de los productos que lo incorporan.

Duración de la protección

De 10 a 15 años a partir de la fecha de creación del esquema de trazado

Excepciones y limitaciones

- No existe una infracción para uso privado, investigación o enseñanza
- Ingeniería inversa para promover la innovación
- Creación independiente de un dibujo o modelo idéntico
- Infracción inocente




OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 36

Los derechos de topografía de semiconductores conceden al titular el derecho exclusivo a explotar un esquema de trazado protegido, en su totalidad o en parte, con fines comerciales. Algunos países disponen de legislaciones especiales relativas a este derecho de PI, mientras que otros países ofrecen protección a través de otras legislaciones.

El titular del derecho de topografía puede impedir que otras personas reproduzcan, vendan o importen parte o todo el esquema de trabajo protegido o los productos que lo incorporen, por ejemplo, los productos electrónicos para consumidores.

La duración de la protección es de un máximo de 10 a 15 años a partir de la fecha de creación del esquema de trazado.

Hay una serie de excepciones y limitaciones para dicha protección.

- No se produce una infracción si el esquema protegido se reproduce con fines privados o con fines de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

- El Acuerdo ADPIC permite la ingeniería inversa a terceros con fines de examen del circuito y la promoción de la innovación. Los terceros pueden utilizar la información para crear un esquema (original) nuevo y utilizarlo en su propio circuito integrado.

- El titular no podrá ejercer sus derechos relativos al esquema contra otra parte si dicha parte crea independientemente un esquema idéntico.

Una «infracción inocente» causada por la importación, venta u otra distribución comercial de un circuito integrado que incorpora un esquema de trazado protegido no es ilegítima siempre que la persona o la empresa que lo haga no sea consciente de que el esquema estuviera protegido.

Diapositiva nº 37

Derechos de autor

Las diapositivas siguientes ofrecen una introducción básica a los derechos de autor.

DERECHOS DE AUTOR

Diapositiva nº 38

¿Qué es un derecho de autor?

Por lo que a los derechos de autor se refiere, existen dos tradiciones principales. El Reino Unido, sus antiguas colonias (Australia, Nueva Zelanda e India), Irlanda y los Estados Unidos (EE. UU.) aplican el sistema de «copyright», mientras que los países de la Europa continental, algunos países africanos que heredaron el sistema francés y los países de Centroamérica y Sudamérica aplican el sistema de «droit d'auteur». Estos dos sistemas son distintos en ciertos aspectos, incluida la asignación de la autoría y los tipos de derechos que se confieren.

En el sistema de «copyright» se protege cualquier producción de la mente humana. Sin embargo, deben tenerse en cuenta dos conceptos básicos.

- 1 Únicamente puede protegerse la expresión de una idea. Las simples ideas, principios, descubrimientos, sistemas, hechos, procedimientos, procesos, conceptos o métodos de funcionamiento por sí mismos no son susceptibles de quedar protegidos por la legislación sobre derechos de autor. La misma idea puede tener distintas formas de expresión, por ejemplo, dos artistas pueden pintar un cuadro a partir del mismo modelo o paisaje.

Esta diferencia guarda relación con la dicotomía entre la idea y la expresión.

- 2 Únicamente pueden protegerse las expresiones originales. Los distintos países se aproximan a la condición de originalidad de forma distinta. Según la tradición del derecho civil (derecho romano), es decir, el sistema del «droit d'auteur», una obra es original cuando constituye la expresión de la personalidad del autor. En los países del «Common Law», en los que se aplica el sistema del «copyright», el autor debe haber aportado dosis de esfuerzo y competencias para crear la obra.

Nota: la protección de los derechos de autor no está sujeta a requisitos formales, tales como el registro. Algunos países, por ejemplo como ocurre en EE. UU. ofrecen la posibilidad de registrar dichos derechos de autor.

Entre las obras protegidas por derechos de autor se incluyen las obras literarias, obras de teatro, música, obras artísticas, fotográficas, fonográficas y cinematográficas, en particular, novelas, obras de teatro, música, pinturas, esculturas, películas, guiones de películas, etc. Los derechos de autor también son importantes en el ámbito científico. Es posible proteger mediante derechos de autor los artículos científicos. Las artes aplicables, por ejemplo, las puentes, los trenes y el mobiliario también pueden protegerse mediante derechos de autor, al igual que los programas informáticos y las bases de datos.

En el sistema del «droit d'auteur» el autor es la persona física que creó la obra. Algo parecido ocurre, por lo general, en el ámbito del «copyright», aunque existen determinados casos en los que una persona jurídica, por ejemplo, una empresa, puede ser considerada autor. Por ejemplo, en la legislación estadounidense, no solo se considera al empleador propietario del derecho de autor sino también autor de las obras creadas por sus empleados durante su trabajo. Si una obra es resultado de la implicación de más de una persona, las personas deben haber contribuido a la originalidad de la obra para poder ser reconocidas como coautores.

Respecto a la duración de la protección del derecho de autor, el artículo 7 del Convenio de Berna y el artículo 12 del Acuerdo ADPIC establecen que el derecho de autor tendrá una duración de al menos 50 años tras el fallecimiento del autor. En la UE, la Directiva 2006/116/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, estableció un plazo de protección armonizado de 70 años tras el fallecimiento del autor.

¿Qué es un derecho de autor?

- Los derechos de autor protegen cualquier producción de la mente humana, como las obras literarias y artísticas.
 - Dicha producción debe ser una expresión y no una simple idea
 - La expresión debe ser original.
- Los derechos de autor crean una relación jurídica especial entre los autores y sus obras.
- Confiere protección jurídica durante un periodo limitado.

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

38

Los derechos de autor protegen cualquier producción de la mente humana, siempre que dicha producción sea una expresión y no una simple idea, proceso o descubrimiento. La expresión debe ser original.

Entre los ejemplos de las obras protegidas por derechos de autor en los ámbitos artísticos, literarios y científicos se incluyen las obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas y fotográficas, los artículos científicos y los programas de ordenador y las bases de datos.

Los derechos de autor crean una relación jurídica especial entre los autores y su obra. El autor es la persona física que creó la obra. El periodo para el que se concede la protección jurídica se denomina el «plazo». Los tratados y convenios internacionales han establecido un plazo de un mínimo de 50 años tras el fallecimiento del autor, lo cual significa que el autor disfruta de la protección por derechos de autor a lo largo de toda su vida. En la UE el plazo es de 70 años.

Diapositiva nº 39

Alcance de la protección

Los derechos conferidos por los derechos de autor pueden dividirse en dos grupos principales: derechos de explotación económica y derechos morales.

Entre los derechos de explotación económica se incluyen

- el derecho de reproducir la obra y comunicarla al público;
- el derecho de adaptación y traducción, el derecho de reventa y el derecho de distribución.

Entre los ejemplos específicos se incluyen el acto de realizar una copia de la obra en el mismo medio o en un medio distinto, la comunicación pública de la obra (por ejemplo, la proyección pública de una película, la representación de una obra de teatro, etc.) o la difusión o alquiler de la obra.

Los derechos morales incluyen

- el derecho a (no) ser reconocido como el autor de una obra (derecho de autoría);
- el derecho de integridad. Dicho de otro modo, el autor tiene el derecho de oponerse a cualquier cambio que se realice a la obra que pudiera dañar su honor y reputación;
- el derecho de divulgación de la obra. Dicho de otro modo, el autor tiene derecho a decidir cuándo se hace pública su obra.

Los derechos concedidos al autor están sujetos a algunas excepciones. Dichas excepciones permiten el uso de la obra en situaciones específicas, como el uso privado, o para crítica o reseña.

La vulneración de los derechos de autor tiene lugar cuando una persona ejerce un derecho conferido a un autor o titular del derecho sin haber obtenido su consentimiento. La violación de un derecho de reproducción se produce cuando una parte sustancial de la obra preexistente se utiliza sin la autorización del autor o del titular del derecho. La «parte sustancial» debe evaluarse tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, aunque siempre en relación con la parte original de la obra. En caso de vulneración, los autores y los titulares del derecho pueden solicitar a los tribunales que adopten medidas para detener los actos de violación, para incautar o destruir los productos litigiosos y para ordenar el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

Alcance de la protección

- Economic rights
 - Hacen referencia a la explotación económica de la obra
 - Son libremente transferibles o pueden ser objeto de licencia
- Derechos morales
 - Hacen referencia al interés moral del autor
 - Los conserva siempre el autor
- Excepciones y limitaciones
- Incumplimientos y recursos

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI

39

Los derechos de autor confieren al titular tanto derechos económicos como morales.

Los derechos de explotación económica incluyen los derechos de reproducción, la comunicación al público, la traducción, la adaptación, la distribución y la reventa.

Los derechos morales incluyen los derechos de autoría, la integridad y la divulgación. Dichos derechos se limitan en el hecho de que se permite el uso a terceros de la obra protegida en determinadas situaciones y para determinados fines. Dichas excepciones y limitaciones tienen un interés público.

Se produce una vulneración de los derechos de autor si la obra protegida se utiliza sin el consentimiento del autor o del titular.

Diapositiva nº 40

Secretos comerciales

Las siguientes diapositivas ofrecen una introducción básica sobre los secretos comerciales.

SECRETOS COMERCIALES

Diapositiva nº 41

¿Qué son los secretos comerciales?

La información contenida en un secreto comercial no debe ser de dominio público ni fácil de descubrir. El hecho de no ser conocido le debe dotar de un valor empresarial, comercial o económico. Asimismo, debe demostrarse que se han realizado esfuerzos razonables para conservar la confidencialidad de la información.

En caso de litigio, será necesario que la persona que reivindica el secreto demuestre que dicha información es realmente confidencial. Un tribunal averiguará si se han realizado los esfuerzos razonables para conservar secreta la información. Por ejemplo, ¿el conocimiento estaba restringido a un determinado personal clave y/o se facilitó sobre una base estricta de «necesidad de saber»?

Ejemplos

- Los requisitos específicos del proceso en un proceso/planta química
- Los ingredientes secretos o las fuentes de los ingredientes
- La famosa receta de la Coca-Cola
- La receta de Kentucky Fried Chicken (KFC) del Coronel Sander

Los secretos comerciales pueden tener una vida ilimitada, siempre que sigan siendo confidenciales (en el caso de Coca-Cola actualmente ha sido durante más de 100 años) mientras que, normalmente, la protección a través de una patente no dura más de 20 años.

¿Qué son los secretos comerciales?

- Información que
 - no es de dominio público o fácilmente detectable
 - tiene un valor empresarial, comercial o económico (real o posible) porque la información no es del dominio público
 - está sujeta a esfuerzos razonables para mantenerla secreta
- Vida ilimitada, siempre que la información no sea de conocimiento público.

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI

41

Para convertirse en un secreto comercial, la información no debe ser de dominio público o fácilmente detectable. Al mismo tiempo, debe existir un valor empresarial, comercial o económico del hecho de que sea secreto. También debe ser posible demostrar que se han hecho o se están haciendo esfuerzos razonables para mantener la información en secreto.

Los secretos comerciales son válidos en la medida en que sigan siendo secretos, dicho de otro modo, siempre que no entren en el dominio público.

Diapositiva nº 42

Alcance de la protección

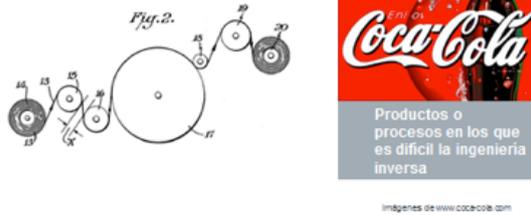
El objeto de un secreto comercial puede ser cualquier cosa que se mantenga de forma confidencial. Esto resulta útil para los productos y procesos en los casos en que es difícil la ingeniería inversa.

Esta diapositiva muestra dos series de secretos comerciales. La fórmula de la Coca-Cola se mantiene bajo llave en una cámara acorazada de la sede de Coca-Cola.

El diagrama de la izquierda corresponde a la patente original de GORE-TEX y describe el proceso de fabricación. De hecho, se había descubierto un proceso similar anteriormente que se había mantenido en secreto.

La protección de los secretos comerciales puede durar más tiempo que la protección de las patentes. Sin embargo, una vez que la información haya sido revelada (de forma accidental o deliberada) ya no tendrá valor.

Alcance de la protección



Los secretos comerciales pueden ser sobre cualquier asunto que pueda mantenerse en secreto y que confiera una ventaja comercial.

Un ejemplo de secreto comercial es la fórmula de la Coca-Cola, que se conserva en un depósito en la sede de Coca-Cola.

Los productos químicos u otros procesos de fabricación también pueden ser valiosos. El diagrama de la izquierda se ha extraído de la patente original de GORE-TEX. Otra empresa ha mantenido en secreto un procedimiento similar durante varios años antes de que Gore presentara su patente.

Diapositiva nº 43

Medios de protección

La protección de los secretos comerciales implica tanto medidas prácticas para limitar el acceso al conocimiento como medidas jurídicas o contractuales para garantizar que aquellos que tienen acceso a la información secreta o confidencial no la divulguen.

En muchos países, los contratos de trabajo pueden incluir una limitación que estipula que los empleados clave no pueden trabajar para un competidor. Dichos contratos normalmente tienen una duración limitada. Esta «suspensión remunerada» (tal como a veces se denomina) puede durar como máximo dos años. Es necesario que el antiguo empleador pague al menos parte del nuevo salario del empleado, por lo que dichas restricciones pueden ser bastante caras.

La mayoría de empleados tienen obligación «fiduciaria» con respecto a sus antiguos empleadores de no revelar información confidencial. Esto es difícil de imponer y solo será efectivo si, por ejemplo, se implican documentos robados. No es posible impedir que los empleados utilicen su conocimiento general.

Los acuerdos de confidencialidad ayudan a mantener en secreto la información que se intercambia con los clientes o los posibles socios. Son efectivos si la otra parte mantiene el secreto. Una vez que la información se divulga (incluso cuando se produce incumplimiento de un acuerdo), ya no será secreta.

Una forma mejor de proteger la información es permitir el acceso a la misma solo a aquellos empleados que es necesario que la conozcan. Otras opciones pueden ser encriptar los datos (en particular, si se envían por Internet) y controlar el acceso a determinadas zonas de las plantas de producción.

Medios de protección	
Prácticos	Contractuales
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acceso limitado a la información ▪ «Necesidad de saber» ▪ Encriptado de los datos ▪ Entrada supervisada a las instalaciones 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acuerdos restrictivos en los contratos de trabajo ▪ Acuerdos de confidencialidad

La protección de los secretos comerciales implica tanto medidas prácticas para limitar el acceso al conocimiento como medidas jurídicas o contractuales para garantizar que aquellos que tienen acceso a la información secreta o confidencial no la divulgan.

En muchos países, los contratos de empleo pueden incluir una limitación que estipule que los empleados clave no puedan irse a trabajar para un competidor y que la mayoría de empleados tengan una obligación denominada «fiduciaria» con sus anteriores empleadores de no revelar información confidencial.

Los acuerdos de confidencialidad ayudan a mantener en secreto la información que se intercambia con los clientes o los posibles socios. Son efectivos si la otra parte mantiene el secreto.

Una forma mejor de proteger la información es permitir el acceso a la misma solo a aquellos empleados que es necesario que la conozcan. Otras opciones pueden ser encriptar los datos (en particular, si se envían por Internet) y controlar el acceso a determinadas zonas de las plantas de producción.

Diapositiva nº 44

La PI en el mundo real. Un ejercicio práctico

Este ejercicio trata sobre la propiedad intelectual y las estrategias comerciales en términos muy generales. Es aconsejable solicitar asesoramiento profesional siempre cuando se adopten decisiones empresariales o legales.

La PI en el mundo real

Un ejercicio práctico para ayudarle a decidir qué tipo de PI utilizar y cuándo

Diapositiva nº 45

Un pulverizador y un rociador antialérgico

Divida a los alumnos en grupos de 4 a 5 personas y distribuya el ejercicio.

Conceda diez minutos a los alumnos para que trabajen las preguntas, a los cuales les seguirán diez minutos de debate.

Ejercicio

Un equipo universitario de investigación ha desarrollado un nuevo medicamento que es muy efectivo en el tratamiento de determinadas alergias.

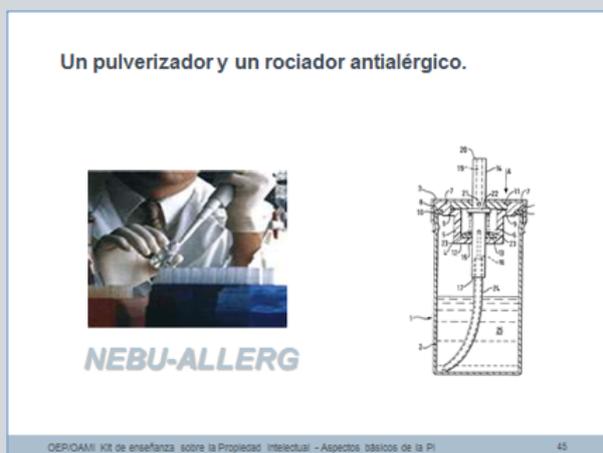
Tras estudiar varias formas de aplicar el producto el equipo concluyó que lo mejor sería realizar una aplicación nasal en forma de una vaporización sutil. Diseñaron un nebulizador y se llevaron a cabo algunos ensayos de laboratorio. El nebulizador posee un diseño de boquilla especial que permite la dosificación de manera más efectiva, mediante la forma de pequeñas gotas de forma uniforme y velocidad para alcanzar el lugar óptimo dentro de la nariz, permitiendo una mejor absorción. También se ha mejorado el sistema de bombeo de forma que facilite una dosificación fija y precisa del producto, que resulte suficiente para tratar los síntomas durante un día entero. Por dichos motivos, el equipo considera que podría convertirse en un líder del mercado.

El equipo mostró un prototipo del pulverizador a una de las empresas de ingeniería del parque tecnológico de la universidad. En colaboración con dicha empresa, lograron un diseño atractivo para todo el pulverizador apto para su comercialización. El diseño es minimalista, «limpio y clínico», y está compuesto por un bote blanco con un único botón verde.

El equipo considera que el campo de los productos para las alergias es un mercado creciente, por lo que piden a una agencia de publicidad que idee una estrategia que les permita hacerse con una cuota importante del mercado durante las siguientes décadas. Junto con dicha agencia, se les ocurrió una marca, NEBU-ALLERG, y un plan para crear un logotipo atractivo. Piensan que el eslogan debería hacer hincapié en la simplicidad y han sugerido «Press green for go!» (Dale al verde para empezar. La agencia de publicidad también diseñara un sitio web y material complementario para dar apoyo a la campaña promocional.

Lo que usted debe hacer

- Identificar los distintos elementos de PI en dicho proyecto.
- Sugerir formas en que podrían protegerse.
- Identificar los posibles problemas contractuales.



Divídanse en grupos de 4 a 5 personas y lean el ejercicio que se les ha facilitado.

El ejercicio trata sobre un medicamento que ha sido desarrollado por un equipo universitario de investigación. El producto es muy eficaz en el tratamiento de determinadas alergias. El equipo también ha diseñado un nebulizador con un diseño de boquilla especial para la aplicación nasal que permite una administración más efectiva y un sistema de bombeo mejorado que administra una dosis exacta y fija del producto.

En colaboración con la empresa de ingeniería del parque tecnológico de la universidad, también han desarrollado

un atractivo diseño para el envase del pulverizador.

Junto con una agencia de publicidad han creado un nombre de marca, NEBU-ALLERG, un atractivo logotipo y un eslogan que reza «Press green for go!» (¡Dale al verde para empezar!). La agencia también planea diseñar un sitio web y material complementario para dar apoyo a la campaña promocional.

En los siguientes diez minutos Ustedes deberían:

- identificar los distintos elementos de PI en dicho proyecto;
- sugerir formas en que podrían protegerse;
- identificar los posibles problemas contractuales que puedan plantearse.

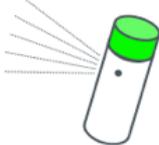
Diapositiva nº 46

¿Qué elementos pueden protegerse?

Utilice esta diapositiva para resumir los aspectos en los que los alumnos deben centrarse.

¿Qué elementos pueden protegerse?

- Medicamento
- Boquilla
- Sistema de bombeo
- Envase del pulverizador



- Nombre de la marca:
– NEBU-ALLERG
- Logotipo 
- Eslogan:
"Press green for go!"
- Nombre de dominio
- Material de publicidad

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI 46

A continuación, se indican algunos de los aspectos en los que deben centrarse.

Diapositiva nº 47

Patentes y dibujos y modelos (I) (diapositiva animada)

Medicamento

Es posible que los alumnos sugieran que debe patentarse el ingrediente activo, lo cual puede ser correcto. También pueden sugerir que el proceso para fabricar «X» podría ser objeto de patente. Sí, pero ¿han considerado que un secreto comercial podría ser igual de efectivo? Si el proceso no puede averiguarse a partir del producto final, entonces podrá conservarse como secreto comercial. Sin embargo, si el proceso no puede mantenerse fácilmente en secreto o si la intención es conceder una licencia, entonces es mejor optar por una patente.

También podría sugerirse patentar la fórmula (la mezcla de «X» en una solución con otros materiales, por ejemplo, conservantes, reguladores de acidez, emulgentes, etc.). Si la solicitud de patente para «X» se denegara por falta de novedad, quizás su fórmula novel en combinación con otros materiales podría obtener una patente. Sin embargo, en el ámbito de la tecnología muchas fórmulas son habituales, así que puede ser complicado demostrar una actividad inventiva.

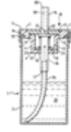
Por último, podrían sugerir patentar un método de utilización del producto químico para tratar las alergias, lo que sería correcto en otra situación pero no aquí. Si la invención fuera un nuevo sistema de radar, se podría patentar el propio equipo de radar, un proceso de fabricación del mismo y un método para detectar objetos que utiliza dicho sistema. Sin embargo, en el ámbito médico, no pueden patentarse los «métodos de tratamiento, diagnóstico o cirugía aplicables al cuerpo humano o animal», por ser esta una cuestión de política pública. No se considera de interés público impedir a un médico realizar una operación para salvar la vida simplemente porque no puede obtener una licencia del titular de la patente para el método. Así que mientras que los medicamentos, el equipo médico (máquinas de rayos X, endoscopios, etc.) y la prótesis (por ejemplo, articulación artificial de cadera) pueden ser objeto de patente, los métodos de diagnóstico o de tratamiento de la artritis, o los métodos de implante quirúrgico de articulación de cadera no pueden patentarse.

Patentes y dibujos y modelos (I)

Medicamento

Patentes para

- ¿el ingrediente activo?
(el «producto químico «X»)
- ¿el método de fabricación «X»?
¿Mejor como un secreto comercial?
- ¿la formulación?
(combinación de «X» con otros ingredientes)
- ~~El método de uso?~~
~~(Tratamiento de alergias usando «X»)~~



En primer lugar, ¿cómo protegería el medicamento?

¿Qué pasa con el proceso de fabricación «X»?

¿Y la formulación?

¿Qué pasa con el método de empleo del rociador para tratar las alergias?

Diapositiva nº 48

Patentes y dibujos y modelos (II) (diapositiva animada)

Boquilla

Si alguien sugiere que la boquilla debería protegerse mediante un dibujo o modelo registrado, pregúnteles si su forma interna es «ordinariamente a la vista cuando se utiliza», un requisito para la protección de un dibujo o modelo registrado. La respuesta es no. (Este aspecto se trata con más detalle en el módulo avanzado sobre dibujos o modelos).

Pregunte entonces si la forma de la boquilla viene dictada por criterios estéticos o funcionales. Es funcional, por supuesto, y por tanto es patentable (y, de hecho, queda excluido de la protección como dibujo o modelo). Asimismo, en los países que tienen un sistema de modelos de utilidad, también podría ser un modelo de utilidad, lo cual podría ser más rápido y posiblemente también más barato, por lo que puede ser una opción más atractiva en el caso en que se disponga de un importe de dinero limitado en las primeras fases del proyecto.

Sistema de bombeo

A continuación, se observa el sistema de bombeo, que es bastante diferente de la boquilla. Podría plantearse una solicitud de patente para este sistema y, en algunos países, también un modelo de utilidad. Rechace cualquier sugerencia de poder presentar en una sola solicitud de patente para la boquilla y el sistema de bombeo para ahorrar dinero. Son dos invenciones bastante diferentes. La patente del sistema de bombeo podría, en el futuro, ser objeto de licencia para otros fines de forma independiente de la patente de la boquilla, y viceversa.

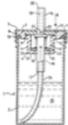
Envase del pulverizador

Por último, llegamos al propio pulverizador. La forma, junto con el color de la botella y el botón, han sido diseñados para que el producto resulte atractivo para los consumidores. Estas características estéticas son diferentes de las características funcionales de la boquilla y del sistema de bombeo. El diseño del pulverizador podría protegerse fácilmente mediante un dibujo o modelo registrado (y ya goza de derechos no registrados durante tres años). Es probable que los alumnos también divisen la oportunidad de registrar la forma como marca (véase Toblerone o la botella de Coca-Cola).

¡Pero, cuidado! ¿Quién ha desarrollado el envase del pulverizador? La empresa de ingeniería del parque tecnológico de la universidad. Así que deberá comprobar los contratos de desarrollo del envase del pulverizador para asegurarse si el equipo universitario de investigación tiene derecho a registrar PI en relación con el mismo, puesto que en realidad el derecho de registrar la PI podría pertenecer a la empresa de ingeniería. Por lo tanto, sería importante obtener la titularidad tan rápidamente como sea posible.

Señale que la empresa de ingeniería, fundamentalmente como subcontratista, podría ser una posible fuente de fugas en relación con los secretos técnicos o comerciales (esto es especialmente peligroso en la fase anterior a la presentación de la solicitud de patente), así que cabría pensar en celebrar acuerdos de confidencialidad. El prototipo se mostró a la empresa de ingeniería, así que incluso si se han solicitado patentes o modelos de utilidad por las características técnicas del pulverizador (boquilla y sistema de bombeo), sería recomendable celebrar un acuerdo de confidencialidad. El acuerdo debería establecer la titularidad de la universidad sobre el prototipo inicial y las obligaciones de respetar la confidencialidad. La titularidad del diseño final quedaría mejor amparada en un acuerdo independiente.

Patentes y dibujos y modelos (II)

<p>Boquilla</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ patent ▪ utility model 	<p>Sistema de bombeo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ patent ▪ utility model 	
<p>Envase del pulverizador</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibujos y modelos: registrados y no registrados ▪ marca 		

Pero, ¿quién es titular de toda esta PI?

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual – Aspectos básicos de la PI 48

- ¿Qué ocurre con la boquilla?
- ¿Y con el sistema de bombeo?
- ¿Y el envase del pulverizador?
- Y en último lugar: ¿quién es titular de toda esta PI?

Diapositiva nº 49

Marcas, derechos de autor y nombres de dominio (diapositiva animada)

Marca, logotipo y eslogan

¿Existen problemas con el nombre de marca, logotipo o eslogan? El nombre de la marca es una palabra inventada (como Kodak o Sony) y, por lo tanto, tiene potencial de convertirse en una marca «fuerte». Y una marca denominativa «pura», ilimitada en la fuente o el estilo, ofrece mayor protección que una marca denominativa «estilizada», que protege la palabra o el nombre únicamente cuando están escritos de una manera específica.

El eslogan no es ni elogioso ni descriptivo, ni indicativo de un tipo, cantidad o especie, así que en este aspecto no hay problemas. (Este aspecto se trata con más detalle en el módulo avanzado sobre dibujos o modelos).

A largo plazo, las marcas registradas pueden ser el activo más fuerte. A diferencia de las patentes, los modelos de utilidad y los derechos sobre dibujos o modelos no expiran. Si la protección mediante patente puede mantener a los competidores fuera del nicho de mercado durante el tiempo suficiente para obtener una reputación con la marca, incluso después de que las patentes y otros derechos de PI expiren, las marcas podrán seguir manteniendo una cuota de mercado sustancial.

Materiales de publicidad

Los materiales de publicidad - el texto y las obras artísticas para carteles, folletos, sintonías, anuncios de televisión y radio y sitios web, quedarán cubiertos por los derechos de autor.

Pero atención: ¿quién es el titular de esta PI? Compruebe los contratos con la agencia de publicidad y obtenga la concesión de los derechos que protegen la PI, como los diversos materiales de publicidad. También deberá vigilar para impedir que la agencia de publicidad se convierta en el titular de las marcas registradas (si le permite desarrollar las marcas y los eslóganes y les permite presentar las solicitudes de marcas).

Otra sugerencia podría ser establecer acuerdos de confidencialidad que impidan las fugas de información sensible desde el punto de vista comercial (fijación de precios, estrategia de marketing, fechas de lanzamiento, datos técnicos, etc.).

Nombres de dominio

Los nombres de dominio son importantes herramientas de marketing.

Si NEBU-ALLERG se convierte en una marca registrada, esto le dará una gran protección frente a los ciberocupas, que podrían registrar «www.nebuallerg.com» (sin guión) o «www.nebu-allerg.eu» y otras variaciones.

Para obtener una indemnización por daños y perjuicios que cubra las pérdidas sufridas por causa de los ciberocupas, deberá adoptar acciones legales en virtud de la legislación de marcas para demostrar que su comportamiento fue un intento de «confundir o engañar» a los consumidores.

El equipo de marketing también podría registrar «www.thegreenbutton.com» si consideran que los consumidores podrían pedir al farmacéutico «ese medicamento contra la alergia con el botón verde» en lugar de mencionar el nombre de NEBU-ALLERG. Por lo tanto, el nombre de dominio www.thegreenbutton.com podría en realidad ser más valioso. Por consiguiente, se recomienda encarecidamente registrar los nombres de dominio como marcas.

Marcas, derechos de autor y nombres de dominio

- Brand name: NEBU-ALLERG **marca®**
- Logotipo: **marca®**
- Eslogan: "Press green for go!" **marca®**
- Material de publicidad: **derecho de autor ©**
- Nombres de dominio
 - www.nebu-allerg.com
 - www.thegreenbutton.com

¿Quién es el titular de toda esta PI?

OE/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 49

¿Qué ocurre con el nombre de marca, logotipo o eslogan? Pueden obtenerse marcas registradas para todos ellos.

Por lo que a los materiales de publicidad se refiere, el texto y las obras artísticas para carteles, folletos, sintonías («jingles»), anuncios de televisión y radio y sitios web quedan todos cubiertos por los derechos de autor. Pero atento: ¿quién es el titular de esta PI? La agencia de publicidad. Por tanto, debe intentar y lograr que se transfieran dichos derechos.

¿Qué ocurre con los acuerdos de confidencialidad con la agencia? Esto es una buena idea, ya que protege contra las fugas de información comercialmente sensible

como el precio, la estrategia de marketing, las fechas de lanzamiento, los datos técnicos y etc.

Respecto del nombre de dominio, si NEBU-ALLERG se convierte en una marca registrada, permitirá una protección fuerte contra los ciberocupas que puedan registrar «www.nebuallerg.com» -sin guión - o «www.nebu-allerg.eu» y otras variaciones.

Puesto que es bastante probable que los clientes pidan a su farmacéutico «ese medicamento contra la alergia con el botón verde», también sería una buena idea registrar «www.thegreenbutton.com».

Diapositiva nº 50

¿Qué ocurre a continuación?

Entonces, ¿qué ocurre a continuación?

Es necesario que compruebe que no ha reinventado tecnología que ya existe y que no está utilizando un nombre que ya esté registrado como marca.

Usted mismo puede realizar una búsqueda inicial en las correspondientes bases de datos en línea, cuyo uso es gratuito:

- busque en Espacenet, por ejemplo, para investigar la correspondiente información técnica (¿se ha reinventado la tecnología existente?);
- busque en la base de datos TMview, por ejemplo, o en la correspondiente base de datos nacional, para comprobar si el nombre de marca se ha registrado para una marca comercial.

Si solo posee un conocimiento básico en materia de PI, siempre debería buscar asesoramiento profesional antes de solicitar derechos de PI. Por lo tanto, si el equipo de investigación en nuestro ejercicio desearía ir más allá con su desarrollo y comercialización, el siguiente paso sería consultar a agentes de patentes y marcas para tratar las siguientes preguntas:

- ¿Lo que ha desarrollado es patentable?
- ¿Qué ocurre con la «Libertad de Operación»? ¿Su tecnología infringe las patentes vigentes en los países en los que desea operar?
- ¿Hay empresas que podrían concedernos una licencia o a las que podríamos conceder una licencia sobre la relevante tecnología?
- ¿Quiénes son los posibles socios, consumidores y proveedores, así como competidores?
- En el caso de las marcas y los dibujos y modelos, ¿hay algún riesgo de infracción?

En el módulo sobre herramientas de búsqueda de PI se ofrece más información sobre las búsquedas de información sobre patentes y marcas.

¿Qué ocurre a continuación?

- Patentes - búsqueda gratuita en los más de 80 millones de documentos de Espacenet
- Marcas y dibujos y modelos - búsqueda gratuita en «eSearch plus»
- Buscar asesoramiento profesional
 - ¿Su invención es nueva, inventiva y patentable?
 - ¿Corre el riesgo de infringir los derechos de otras personas?
 - ¿A quién podría conceder una licencia?
 - ¿De quién podría recibir una licencia?
 - ¿Quiénes son sus potenciales clientes, proveedores y competidores ?
































































TMview

OEP/OAMI Kit de enseñanza sobre la Propiedad Intelectual - Aspectos básicos de la PI 50

Entonces, ¿qué ocurre a continuación?

Es necesario que compruebe que no ha reinventado tecnología que ya existe y que no está utilizando un nombre que ya esté registrado como marca.

Puede comprobar esto a través de lo que llamamos una búsqueda.

Puede realizar usted mismo, de forma gratuita, una búsqueda inicial en línea, por ejemplo en Espacenet o TMview.

Aunque también puede buscar asesoramiento profesional para responder a las preguntas claves que se indican aquí.

Texto para el ejercicio práctico

Un pulverizador y un rociador antialérgico

Un equipo universitario de investigación ha desarrollado un nuevo medicamento que es muy efectivo en el tratamiento de determinadas alergias.

Tras estudiar varias formas de aplicar el producto, el equipo concluyó que lo mejor sería realizar una aplicación nasal en forma de una vaporización sutil. Diseñaron un nebulizador y se llevaron a cabo algunos ensayos de laboratorio. El nebulizador posee un diseño de boquilla especial que permite la dosificación de manera más efectiva, mediante la forma de pequeñas gotas de forma uniforme y velocidad para alcanzar el lugar óptimo dentro de la nariz, permitiendo una mejor absorción. También se ha mejorado el sistema de bombeo de forma que facilite una dosificación fija y precisa del producto, que resulte suficiente para tratar los síntomas durante un día entero. Por dichos motivos, el equipo considera que podría convertirse en un líder del mercado.

El equipo mostró un prototipo del pulverizador a una de las empresas de ingeniería del parque tecnológico de la universidad. En colaboración con dicha empresa, lograron un diseño atractivo para todo el pulverizador apto para su comercialización. El diseño es minimalista, «limpio y clínico», y está compuesto por una lata blanca con un único botón verde.

El equipo considera que el campo de los productos para las alergias es un mercado creciente, por lo que piden a una agencia de publicidad que idee una estrategia que les permita hacerse con una cuota importante del mercado durante las siguientes décadas. Junto con dicha agencia, se les ocurrió una marca, NEBU-ALLERG, y un plan para crear un logotipo atractivo. Piensan que el eslogan debería hacer hincapié en la simplicidad y han sugerido «Press green for go!» (Dale al verde para empezar). La agencia de publicidad también planea diseñar un sitio web y material complementario para dar apoyo a la campaña promocional.

Lo que usted debe hacer

- Identificar los distintos elementos de PI en dicho proyecto.
- Sugerir formas en que podrían protegerse.
- Identificar los posibles problemas contractuales.

Condiciones de uso

El Kit de enseñanza sobre la PI ha sido elaborado por la Oficina Europea de Patentes.

Los apartados relativos a las bases de datos, marcas, dibujos o modelos, indicaciones geográficas, derechos de topografía de semiconductores y derechos de autor han sido proporcionados por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

El apartado relativo a los derechos sobre las obtenciones vegetales fue facilitado por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

El apartado sobre la PI en el mundo real (ejercicio práctico) fue elaborado como parte del proyecto «ip4inno» por un consorcio establecido a tal efecto y financiado por el Sexto Programa Marco de la Unión Europea .

Los usuarios podrán modificar o traducir el Kit de enseñanza sobre la PI y cualquiera de sus partes a condición de que se mencione a la OEP como proveedor del original y que se mencionen claramente los cambios que se han realizado en el material original, que la versión modificada o traducida no ha sido autorizada por la OEP y que esta no será responsable de la veracidad de dicha versión modificada o traducida. Cualquier otra referencia a la OEP y en particular a su logotipo oficial deberá eliminarse de dicha versión.

Los usuarios deberán facilitar gratuitamente a la OEP una copia electrónica de las modificaciones o las traducciones,

junto con el derecho de distribuir las, si así lo desea, como parte del Kit de enseñanza sobre la PI, como una versión adicional o como una versión lingüística alternativa. En dichos casos, la OEP deberá mencionar al autor de las modificaciones o las traducciones si así se le solicita.

El Kit de enseñanza sobre la PI y todas sus partes, así como cualquier modificación o traducción de los mismos, podrán ser utilizados únicamente con fines educativos y de formación no comerciales.

¹ Dicho consorcio está compuesto por la Organización Europea de Patentes (OEP), la Oficina Húngara de Patentes, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Portugal, el Consejo Nacional de Patentes y Registro de Finlandia, la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Institut National de la Propriété Industrielle francés (INPI), la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de Croacia, el Instituto Turco de Patentes, la Oficina Danesa de Patentes y Marcas, la Red Europea de Centros de Empresa y de Innovación, FUNDITEC, el IWT Instituto de Promoción de la Innovación mediante la Ciencia y la Tecnología de Flandes, la Fraunhofer-Gesellschaft e.V., el Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle, METU-Technopolis, la Fundación EOI, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad de Alicante y el Centre de Recherche Public Henri Tudor.

Impressum

Publicado por

Oficina Europea de Patentes

Múnich

© OEP 2015

ISBN 978-3-89605-146-2

Responsable de los contenidos

Academia Europea de Patentes y OAMI

Autores:

Thomas Bereuter

Falk Giemsa

Eva Hopper

Anu Idicula

Jessica Lewis

Stefan Martin

Clara de Schryver

Gabriele Spina Ali

Anna Yotova

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

Muriel Lightbourne

Edición final

Servicio lingüístico de la OEP

Concepto y coordinación

Academia Europea de Patentes

Diseño

OEP, Diseño Gráfico Múnich

Fotografías

Portada: Thinkstock

Interior: OEP/Thinkstock

Impresión

Mediengruppe UNIVERSAL, Múnich

Tarjeta USB

ESMAP S.L.

El Kit de enseñanza sobre la PI es un producto de la Academia Europea de Patentes y de la OAMI.

Puede descargarse gratuitamente en el sitio web de la OEP en www.epo.org/teaching-kit.

Academia Europea de Patentes
www.epo.org/learning-events

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos)
www.oami.europa.eu