



CÓMO PROTEGER MIS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS FERIAS COMERCIALES ESPAÑOLAS



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO



Oficina Española de Patentes y Marcas



Tewis

CÓMO PROTEGER MIS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS FERIAS COMERCIALES ESPAÑOLAS

afe

asociación de ferias españolas
SPANISH TRADE FAIRS ASSOCIATION



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

© OEPM (2019)

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, ya sea electrónica o mecánicamente, salvo si la ley lo permite, sin permiso previo del titular del derecho de autor.

NIPO (papel reciclado): 116-19-051-4 / NIPO (en línea): 116-19-052-X
DL: M-38594-2019

Indice

I. Importancia de las ferias comerciales para su negocio	5-6
II. Estrategia a seguir	
A. Definir Intereses	7
B. Identificar activos	7
C. Proteger sus derechos de PI	7-9
D. Asistencia legal especializada	9
III. Medidas para evitar o reducir daños	
A. Antes de la feria comercial	10
1. Preparación de toda la documentación pertinente	10
2. Estudiar cuidadosamente las condiciones del contrato y la página web del organizador	10-11
3. Contactar con el organizador	12
4. Contactar con las autoridades locales	12-13
5. Investigar a los demás expositores	13
6. Fijar la estrategia en caso de infracción	14
B. Durante la feria comercial	
1. Tratar con los demás expositores en busca de posibles infracciones	14
2. Recabar toda la información que sea posible sobre los infractores	15
3. Realizar fotografías de los productos infractores, si es posible	15
4. Acudir acompañado de un notario para que de fe de lo ocurrido	15
5. Hacer saber que cuenta con DPI y que toma medidas para que se respeten sus derechos	15
6. Presentar una queja ante el organizador	16
7. Envío de requerimiento	16-17
8. Interponer un demanda (civil) por infracción DPI	17
9. Interponer una denuncia (penal) por comercialización de producto falsificado o pirata	17
IV. Enlaces de interés e información adicional	19
V. Glosario	20

I. Importancia de las ferias comerciales para su negocio

Las ferias comerciales son una oportunidad inmejorable para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) europeas para acceder a nuevos clientes, conocer el mercado local y exhibir los productos y servicios de que dispone, además de ser un entorno muy propicio para establecer nuevos contactos comerciales.

De acuerdo a la Asociación de Ferias Españolas (AFE), las ferias constituyen una de las herramientas más útiles y, probablemente la más interesante en la relación coste/eficacia dentro del marketing moderno. Solo en España se celebran más de 600 eventos de esta naturaleza al año. La mayor parte de sectores económicos están presentes hoy en día en las ferias comerciales, desde los tradicionales a los sectores emergentes.



Automóvil Barcelona.
Fuente: AFE

Existen numerosas razones por las que es importante para las PYMES exponer en ferias comerciales, pudiendo destacarse entre ellas las siguientes:

- 1. Contribuir a reforzar la imagen de la empresa:** Reforzar una determinada imagen de marca de la forma más económica y eficiente, lo que favorece ganar cuota de mercado.
- 2. Obtención de feedback inmediato:** Al comunicarse directamente con el comprador, el vendedor puede obtener comentarios acerca de los nuevos productos introducidos en el mercado, así como obtener información para mejoras de los ya existentes.

- 3. Establecer nuevos contactos comerciales:** no sólo captar nuevos clientes sino también nuevos colaboradores como proveedores, subcontratistas, representantes, importadores y distribuidores.
- 4. Identificar posibles competidores e información sobre sus productos:** De esta forma, podemos tomar el pulso al mercado y conocer las tendencias actuales y futuras.
- 5. Generar oportunidades de exportación:** Las ferias proporcionan el acceso al mercado internacional al mejor precio y constituyen una auténtica plataforma en la estrategia de internacionalización de las empresas.

No obstante, es necesario señalar que, en algunos casos, también supone exponerse a ciertos riesgos, como la falsificación y la piratería de nuestros nuevos productos, por lo que es conveniente contar con una meticulosa preparación previa, lo que suele implicar una fuerte inversión en tiempo y otros recursos.

En materia de Derechos de Propiedad Industrial (DPI) la precaución pasa por contar con una correcta estrategia de protección y cumplimiento. En este sentido, debe tener en cuenta los escenarios más comunes a que puede enfrentarse en una feria comercial:

- ◆ Que sus DPI no estén debidamente protegidos y sean explotados (con o sin registro) por otras personas. En este sentido, se podría dar el caso de que asistentes a una feria protegieran una tecnología o un diseño exhibido en una feria cuyo inventor, desarrollador o creador no los hubiera protegido previamente vía patente o diseño industrial.
- ◆ Que los DPI estén debidamente protegidos y detecte infracciones. Como, por ejemplo, el uso de su marca en productos falsificados, o utilización no autorizada de su marca para promocionar otro producto (Más fuerte que "Superglue" como slogan).

Si está pensando en asistir a una feria en España y quiere evitar perjuicios y costes innecesarios, tenga en cuenta nuestras recomendaciones.

II. Estrategia a seguir

A. Definir Intereses

Antes de acudir a cualquier evento es necesario comprobar que se está preparado para ello. En primer lugar, conviene concretar el objetivo por el que se planea asistir a la feria. No es lo mismo acudir para dar a conocer un nuevo producto, que para obtener información acerca de competidores o la mera presencia un año más.

Consejos ante una posible infracción de tus derechos de PI

En las ferias comerciales se concentran muchos productos y posibles agentes infractores (piratería y falsificación); sin embargo, no conviene acudir pensando en detectarlos y emprender acciones legales inmediatas, salvo que se esté seguro y preparado para ello. Puede que el expositor sea un mero intermediario y que por no esperar a que la investigación policial se desarrolle debidamente, se ponga en alerta al proveedor y se le pierda la pista.

B. Identificar activos

En cualquier caso, hay que evaluar los potenciales DPI de que dispone su negocio y, en consonancia con los objetivos de la feria, diseñar una estrategia a medida. En este sentido, tenga en cuenta que su nombre comercial pueda registrarse como marca en España, aunque en otro país fuera rechazado. Si no hace un estudio previo acerca de la posibilidad de utilizar y registrar sus creaciones, es posible que en una fase posterior pueda descubrir que, por ejemplo, un signo distintivo similar al suyo ha sido previamente registrado como marca por lo que además de no poder registrar su logotipo, puede estar infringiendo derechos de terceros.

C. Proteger sus derechos de PI

Una vez identificados, debe proteger sus invenciones y creaciones de la mejor manera posible. Si quieren conocer más sobre cómo identificar sus activos intangibles, le recomendamos visitar la página web de la [OEPM](#) así como leer la [Guía de cómo identificar activos de Propiedad Industrial e Intelectual](#) (la versión más actualizada está disponible en inglés).

Proteja sus inversiones y creaciones antes de mostrar sus productos

No es recomendable asistir a una feria con productos cuyo diseño o tecnología no ha sido previa y debidamente protegidos, puesto que se corre el riesgo de que otra persona solicite la protección antes que usted y los registre o que simplemente copien la tecnología y la exploten, lo que conllevaría no sólo pérdidas económicas para su negocio, sino que también podría implicar perjudicar una futura solicitud de patente (podría negarse su concesión por falta de novedad).

No obstante, si debido a las características de su negocio precisa mostrar su producto en este tipo de eventos, procure que no se vea lo que se podría patentar para evitar que otras personas o empresas se lo copien (ingeniería inversa) o, en el caso de un diseño, puede prohibir la toma de fotografías o vídeos, indicándolo claramente en el stand.

Así mismo, es preciso señalar que la legislación española y europea establecen como excepción al requisito de novedad la divulgación en ferias comerciales oficialmente reconocidas durante los 12 meses anteriores a una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial (12 meses anteriores a la fecha de presentación). En ese caso puede solicitarse un certificado oficial que después se presentará en la solicitud del correspondiente derecho de Propiedad Industrial, y que impedirá que un tercero pueda alegar esta falta de novedad. Tenga en cuenta que, en el caso de las patentes y modelos de utilidad las ferias oficialmente reconocidas son limitadas.

Del mismo modo, en el caso de los diseños industriales, se podrá reivindicar la prioridad de la fecha de la primera presentación de dichos productos en la exposición aportando, junto con la solicitud de registro del diseño industrial, un certificado oficial de la protección de la propiedad industrial, emitido por la persona encargada en la organización de la feria. Esto quiere decir que cualquier divulgación realizada por cualquier persona producida entre la fecha de exhibición del producto en la feria oficial y la fecha de presentación ante la OEPM no afectará a la novedad del diseño. Esta prioridad sólo puede solicitarse si la feria se ha realizado 6 meses antes de la presentación ante la OEPM.

Tenga en cuenta que la definición de “feria oficial” no está armonizada en los distintos países/regiones, siendo especialmente limitada en algunos casos como en patentes y modelos de utilidad. Si está interesado en registrar su patente en Latinoamérica, le recomendamos visite la página web de Latin America IP SME Helpdesk donde podrá encontrar información actualizada y gratuita de cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual en los países de dicha región.

D. Asistencia legal especializada

Los DPI son de carácter territorial, lo que significa que la protección puede variar significativamente de un país a otro. Por ello, antes de entrar en un nuevo país es recomendable contar con el apoyo de expertos locales especializados en PI, a fin de elaborar una estrategia de PI adaptada a las necesidades de su empresa.

Tenga en cuenta que si, por ejemplo, en una feria de joyería que se celebre en España usted comprueba que sus diseños están siendo exhibidos por otra empresa y sólo los ha protegido en Francia y Alemania, no podrá hacer nada para impedir su exhibición y comercialización. Si no tiene concedido el registro de diseños en España, no podrá exigirle a dicha firma que cese ni que le pague royalties.



FIMA
Fuente: AFE

III. Medidas para evitar o reducir daños

A. Antes de la feria comercial

1. Preparación de toda la documentación pertinente

Tanto en la fase previa, como durante la propia feria, es recomendable tener disponible la documentación que ayude a acreditar:

- ◆ Identidad del titular de los DPI.
- ◆ Capacidad de representación/de obrar de la persona designada (abogados y/o representantes que actúen en nombre o interés del titular del DPI).
- ◆ Titularidad de los DPI.
- ◆ Vigencia y validez del DPI.

Documentación adicional

Además de los certificados y títulos originales, procure llevar copias (compulsadas o simples) debidamente traducidas.

En caso de tener sospechas de que sus derechos de PI pueden estar siendo infringidos, conviene también identificar y certificar:

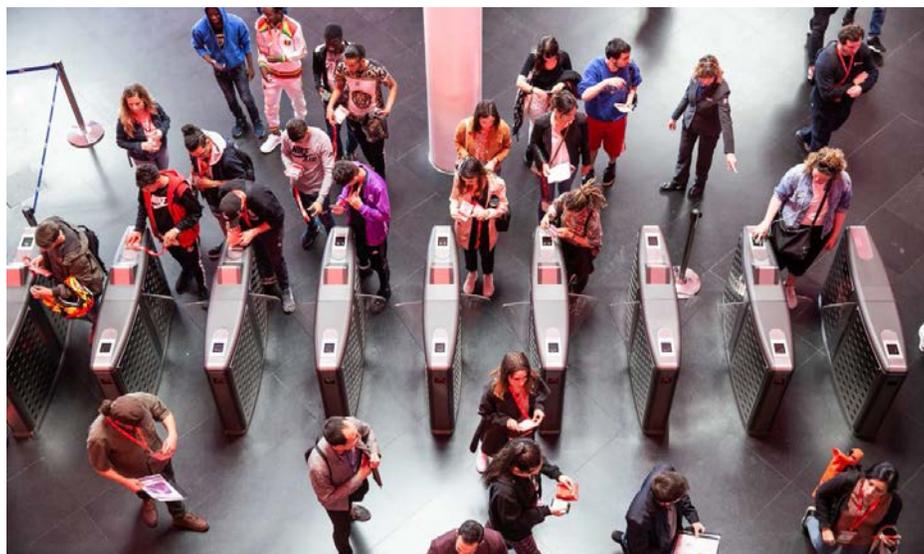
- ◆ Que existen productos o servicios infractores
- ◆ Identidad de los infractores
- ◆ Cualquier otra información de interés

Igualmente, asegúrese de que la persona que lo asesorará legalmente (abogado/representante) tenga acceso al recinto, ya que muchas ferias no permiten la entrada al público en general, sino sólo a los profesionales del sector.

2. Estudiar cuidadosamente las condiciones del contrato y la página web del organizador

En la página web de las ferias comerciales se suele hacer constar cuál es la política establecida por el organizador del evento en caso de una posible infracción de PI. En este sentido, es frecuente informar acerca de los siguientes aspectos:

- ◆ Qué tipo de medidas se adoptan en caso de recibir una denuncia por infracción.
- ◆ Si tienen potestad para expulsar al infractor.
- ◆ Qué tipo de sanciones se imponen en caso de confirmarse la infracción, tanto en la presente edición como en las próximas.
- ◆ Qué responsabilidad asume el centro organizador.



BBConstrumat
Fuente: AFE

Práctica de los organizadores ante posibles infracciones

Las principales organizaciones de feriales españolas incluyen en su normativa relativa al expositor su política de actuación respecto a las copias y vulneraciones de los DPI. En algunos casos, se especifica que se podrán retirar los productos de los infractores sin derecho a indemnización, y que los mismos tendrán que asumir los consiguientes costes legales y sanciones. Dicha infracción deberá ser avalada por una resolución judicial.

No obstante lo anterior, es importante saber que los organizadores están abiertos a colaborar en caso de intervención policial por denuncia de producto falsificado.

3. Contactar con el organizador

Si tiene un conflicto con otro expositor le aconsejamos que se dirija al organizador, que averigüe si dispone de un centro de quejas propio y que solicite que le emitan un certificado de haber participado en la feria.

Recomendaciones de la UFI

La Global Association of the Exhibition Industry (UFI) recomienda que los organizadores de ferias:

- ◆ Faciliten información específica a los expositores sobre DPI antes o junto con la solicitud de participación.
- ◆ Asignen e identifiquen claramente a una persona responsable de la PI
- ◆ Faciliten los datos de contacto de:
 - Autoridades aduaneras
 - Asociaciones de DPI
 - Abogados dispuestos a representarlos en caso de un conflicto con PI
- ◆ Dispongan de un centro especializado de consulta y denuncia de PI
- ◆ Cuenten con una estructura capaz de dar un servicio de arbitraje y/o mediación en materia de PI, incluyendo intérpretes en el caso de conflicto entre expositores extranjeros

4. Contactar con las autoridades locales

Antes de asistir a una feria en España, registre sus títulos, certificados y licencias en los organismos administrativos competentes, como la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Si sospecha que otro expositor ha cometido una infracción (falsificación o pirateo de un producto), debe interponer una demanda ante las autoridades competentes para que tomen muestras, destruyan copias, los investiguen, etc.

Compruebe que no existen impedimentos de tipo legal, confidencial o de otra naturaleza que impidieran a las autoridades acceder al recinto con vistas a una posible intervención por exhibición o comercialización de productos falsificados.



BIEMH
Fuente: AFE

5. Investigar a los demás expositores

Entre otras opciones, las PYMES pueden investigar a los demás expositores de forma sencilla, como visitando sus páginas web para ver si hay posibles infracciones, comprobando si tienen antecedentes de infracción o, si fuera preciso, contando con la ayuda de un profesional especializado.

Consejos a la hora de obtener pruebas

Realice capturas de pantalla de la página web donde aparezca toda la información relevante:

- ◆ Fotografías de productos infractores
- ◆ Datos de contacto e identificación del titular de la web
- ◆ Artículos que evidencien o recojan la infracción

Utilice servicios de firma digital en la captura que puedan dar fe del contenido o a través de un fedatario público

6. Fijar la estrategia en caso de infracción

Preferentemente con el abogado/agente que le vaya a representar en caso de llegar a emprender acciones legales. El plan de acción tiene que examinarse caso por caso. Debe especificar si se tomarán acciones legales con carácter previo al comienzo del evento, durante el evento o tras éste.

También debe contemplarse qué tipo de medidas se adoptarán:

- ◆ **Preventivas:** enviar una carta de cese y desistimiento para evitar que infrinja
- ◆ **Reactivas:** recabar pruebas para una posible demanda o coordinar con las autoridades locales una intervención policial

B. Durante la feria comercial

1. Tratar con los demás expositores en busca de posibles infracciones

Muchos de ellos no ofrecen abiertamente la información de sus productos o servicios que infringen DPI, sino sólo a clientes que les generan cierta confianza.



Bizbarcelona
Fuente: AFE



C&R
Fuente: AFE



BasQusite Ficoba
Fuente: AFE



AOTEC Fycma
Fuente: AFE

2. Recabar toda la información que sea posible sobre los infractores, entre otras:

- ◆ Tarjetas de visita
- ◆ Folletos
- ◆ Presentaciones, etc

3. Realizar fotografías de los productos infractores, si es posible.

Puede que el propio infractor se lo impida, o que la organización tenga una política de no permitir la toma de fotografías. De ser así, acuda a un profesional cualificado (detective) o contacte con la organización para que le facilite una autorización.

Grabaciones del organizador

La mayoría de los organizadores realizan grabaciones para usos promocionales. Éstas pueden ser muy útiles para aportar como prueba en caso de emprender acciones legales.

4. Acudir acompañado de un notario para que de fe de lo ocurrido

5. Hacer saber que cuenta con DPI y que toma medidas para que se respeten sus derechos

- ◆ Incluya advertencias en su stand y en su página web
- ◆ Reparta folletos informativos
- ◆ Utilice indicadores de que sus DPI están protegidos, como los símbolos "©", "®" o "™".

6. Presentar una queja con ayuda del organizador

Si el organizador dispusiera de un responsable de propiedad industrial, dirija su queja a este responsable facilitando toda la información posible y haciendo constar por escrito todo lo que considere oportuno.

La asistencia de un abogado puede ayudarle a decantar la balanza a su favor, especialmente si el responsable no maneja el asunto con soltura. Este tipo de procedimientos implica un intercambio de alegaciones que, salvo que la infracción sea muy clara, suele acabar por remitir el asunto a la justicia ordinaria sin tomar mayores medidas.



BEAUTY VALENCIA
Fuente: AFE



Bisutex
Fuente: AFE



Cosmobeauty BCN
Fuente: AFE

7. Envío de requerimiento

Una vez recabada toda la información necesaria para poder interponer acciones legales, puede optarse por enviar un requerimiento o carta de cese y desistimiento.

Es una herramienta disuasoria muy común, que además suele ser requisito previo para la interposición de la demanda.

En ella se suele advertir que:

- ◆ Tiene pruebas de que está infringiendo sus DPI
- ◆ Debe cesar en la infracción, eliminando el material, retirando las referencias, etc.
- ◆ Hay un plazo determinado
- ◆ De no cumplir con lo notificado, se tomarán las acciones legales pertinentes.

Lo ideal es que esté firmada o sellada por un abogado especializado, puesto que ello le confiere más credibilidad y seriedad.

8. Interponer una demanda (civil) por infracción de DPI

Dada la duración media de este tipo de eventos (3 días) y de la complejidad y lentitud del sistema judicial, es conveniente tener preparada la documentación con toda la antelación que sea posible.

De darse los requisitos legales necesarios, y si el juez lo estima oportuno, puede concederse una medida cautelar consistente en el cese de la infracción alegada.

9. Interponer una denuncia (penal) por comercialización de producto falsificado o pirata

En este caso, la denuncia lleva aparejada una intervención policial en el recinto para:

- ◆ Evitar que continúe la infracción
- ◆ Confiscar el material y guardarlo como prueba

Igualmente, conviene que todos los trámites se realicen con suficiente antelación.



C&R
Fuente: AFE



Cevisama
Fuente: AFE



Celebra Malaga
Fuente: AFE



DES Digital Enterprise Show
Fuente: AFE

IV. Enlaces de interés e información adicional

Oficina Española de Patentes y Marcas:

www.oepm.es

Latin America IP SME Helpdesk:

<https://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/>

International IP SME Helpdesk:

<https://www.ipr-hub.eu/>

Asociación de Ferias Españolas:

www.afe.es

The Global Association of the Exhibition Industry (UFI)

www.ufi.org

V. Glosario

Estos son algunos términos que pueden ser de ayuda para entender mejor este documento:

Derechos de PI en vigor: PI que son actualmente válidos. Para que sigan en vigor, deben ser mantenidos, normalmente pagando unas tasas de renovación en una oficina de PI cada cierto tiempo. Una marca comercial puede ser conservada indefinidamente pagando las correspondientes tasas de renovación; sin embargo, las patentes, los modelos de utilidad y diseños industriales sólo pueden conservarse por un tiempo limitado de años.

Fuente: WIPO Glossary on Industrial Property Statistics

Período de gracia: El período de tiempo antes de la fecha de la solicitud de la patente, modelo de utilidad, diseño, en el que se permite la difusión pública de la invención (bajo algunas condiciones) sin que afecte a la validez de la consiguiente solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño, siempre que se solicite dentro de los 6 o 12 meses siguientes a su divulgación.

Fuente: Latin America IP SME Helpdesk

Una Patente: es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para general conocimiento.

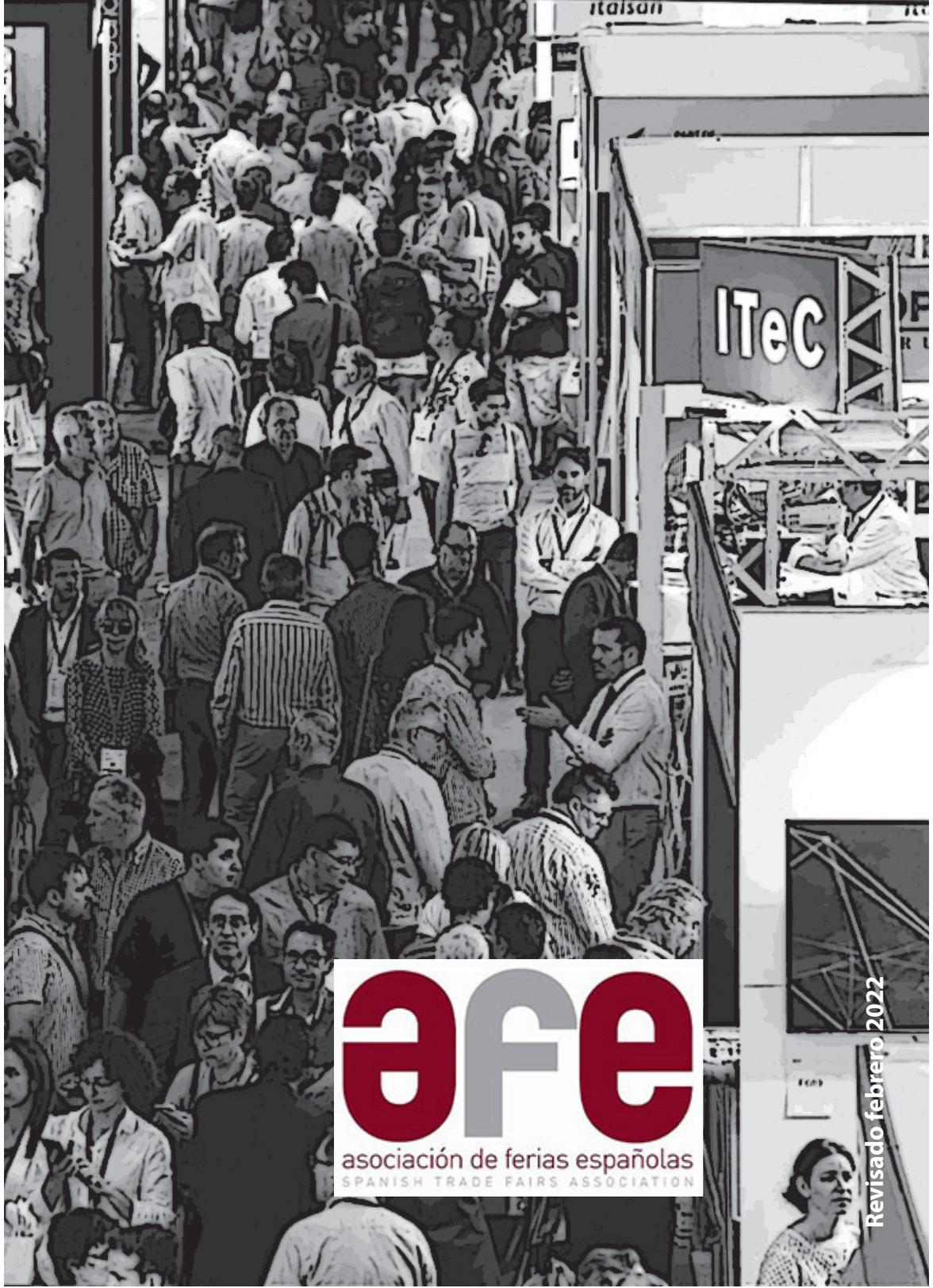
Una Marca: es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado, a fin de distinguirlos de los de sus competidores.

Nombre Comercial: es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Un Modelo de Utilidad: es una forma especial de patente con menores exigencias en actividad inventiva y menor duración (10 años) consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

Un Diseño Industrial: otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

El presente documento es una versión traducida y adaptada del Factsheet "IP at Trade Fairs in Brazil", Unión Europea, 2018 publicado por el Latin America IPR SME Helpdesk.



afe

asociación de ferias españolas
SPANISH TRADE FAIRS ASSOCIATION

Revisado febrero 2022