

Los derechos de la propiedad industrial e intelectual

DZ
CENTRO DE
DISEÑO



■
Bizkaiko Foru
Aldundia

Berrikuntza eta Ekonomi
Sustapen Saila

Diputación Foral
de Bizkaia

Departamento de Innovación
y Promoción Económica



Clarke, Modet & C^o

FUNDADA EN 1879

Índice

Presentación.....	1
Introducción.....	3
Propiedad industrial e intelectual: nociones básicas.....	5
Creaciones de forma. Diseño industrial.....	9
Modalidades inventivas: patentes y modelo de utilidad	17
Secretos industriales y comerciales. Know-how.....	33
Propiedad intelectual.....	35
Signos distintivos. Marca nacional	41
Signos distintivos. Marca comunitaria	47
Signos distintivos. Marca internacional.....	51
Protección jurisdiccional.	57
Legislación aplicable.....	61

Presentación

En los últimos años se ha hablado mucho de la complejidad del mercado y aun a riesgo de ser reiterativos, lo cierto es que la globalización económica, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la equiparación técnica, han dado lugar a un nuevo escenario en el que conceptos como innovación y diferenciación han cobrado protagonismo.

Distinguirse se ha convertido en una necesidad para todo tipo de empresas, independientemente de los medios de que dispongan. Las hay que pueden hacer grandes inversiones en investigación, tecnología o marketing y generar nuevas necesidades en el mercado con sus propuestas. Y las hay que tienen poco margen de acción, sin que ello signifique que su capacidad de innovación esté limitada. A su alcance tienen otros recursos -el diseño, la creatividad, la imaginación, ...- para hacer que consumidores y clientes perciban sus productos o servicios como mejores.

De hecho, una vez que el diseño ha demostrado ser una herramienta válida, potente y, sobre todo, rentable para hacer frente a la competencia, hemos visto cómo la mayoría de las Pymes desarrollaban estrategias de diseño para controlar el proceso de renovación y/o creación de productos.

Además el diseño no se limita a mejorar las características del objeto en sí mismo, teniendo en cuenta materiales, consumos energéticos, reciclabilidad, calidad, seguridad, ergonomía, estética, etc, a su vez implica al proceso de fabricación, embalaje, comunicación, servicio postventa ... con el fin de que cada uno de esos elementos exprese también las mejoras del

producto, transmita un mensaje coherente con la identidad de la empresa y potencie la confianza en la marca.

A medida que el diseño cobraba importancia, también crecía la demanda por parte de las empresas y de los diseñadores de nuevos mecanismos de protección jurídica, a nivel estatal e internacional, que les amparasen en caso de copia. Así, en poco tiempo, se ha definido un nuevo marco legal que ha puesto al alcance del diseño los mismos recursos que otros aspectos de la propiedad industrial.

En menos de dos años se han aprobado, entre otros, la Ley 20/2003 de Protección Jurídica al Diseño Industrial, que moderniza la normativa estatal de 1929, y el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre dibujos y modelos comunitarios con efectos en toda la Unión Europea (del cual pueden beneficiarse tanto los diseños registrados como los que no lo están), así mismo se ha ratificado el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

El objetivo del departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia es apoyar el proceso de innovación y mejora de las empresas. Con ese fin ponemos a su alcance esta obra escrita por Clarke, Modet & Cº, consultora especializada en derechos de propiedad intelectual e industrial, que esperamos les sirva para conocer mejor los recursos legales de que disponen para proteger sus productos y su marca.

Tontxu Campos

Diputado foral de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia
Presidente de DZ Centro de Diseño

Introducción

Fundada en España en 1879, Clarke Modet & Cº es una empresa multinacional especializada en el asesoramiento y gestión integral de los derechos de propiedad Industrial e Intelectual, activos intangibles empresariales dotados hoy en día de un enorme valor estratégico.

La actividad funcional de la Compañía presenta una marcada orientación y especialización en los países de habla hispana y portuguesa, en los que ostenta un liderazgo indiscutible, a través de oficinas propias en España, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela.

Implantada en Euskadi desde hace casi 40 años, Clarke, Modet & Cº es consciente de que en nuestro país la conciencia de innovación en todos los sectores industriales es fundamental para un desarrollo económico sólido. Esta conciencia tecnológica está directamente relacionada con la Propiedad Industrial. Actualmente los países con mayor interés en proteger su innovación resultan ser las grandes potencias económicas mundiales, al ser la Propiedad Intelectual, en general y la Propiedad Industrial en particular, un factor clave para el progreso económico, productividad y competitividad de la comunidad internacional.

Con los últimos cambios económico-políticos que se están produciendo, entre los que destaca la reciente incorporación de 10 nuevos países a la Unión Europea, las compañías deben competir frente a un mayor número de empresas, costes laborales más reducidos y un mercado ausente de fronteras, entre otras cuestiones. La solución propuesta tanto por expertos en economía como por gobernantes pasa por innovar y mejorar la calidad tanto

de los productos como de los servicios y por supuesto, proteger estos activos materiales e inmateriales.

Por tanto, en el ámbito empresarial vasco, cuanto mayor sea la concienciación de la empresa por el valor que aportan los activos intangibles (know how, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, derechos de autor...) y el conocimiento y control de las medidas legales para su protección, más aumentará su capacidad para crear un sólido patrimonio inmaterial que le permita dar una respuesta efectiva a los cambios constantes de la demanda, procurando estabilidad, permanencia y presencia con éxito en el mercado.

Por todo esto, Clarke, Modet & C^o, consciente de que la Propiedad Industrial e Intelectual es una herramienta de competitividad para la empresas, innova en el asesoramiento y crea una estrategia global de protección de todos y cada uno de los activos intangibles fruto del desarrollo empresarial. Este hecho conduce a que la autoexigencia sea un valor constante en sus equipos multidisciplinares de trabajo, poniendo a disposición de sus clientes el asesoramiento más esmerado y la cualificación más alta para todos sus componentes.

Clarke Modet & C^o acorde con el firme compromiso de colaborar en la divulgación y el conocimiento de todas las materias que constituyen su especialidad, ha llevado a cabo la presente obra destinada a orientar a las empresas en la gestión adecuada de sus activos de Propiedad Industrial e Intelectual.

Propiedad industrial e intelectual: naciones básicas

En el entorno comercial e industrial de la sociedad actual, las economías tienden a reconocer cada vez mayor importancia a los activos intangibles de la empresa, lo que motiva la adopción por parte de las organizaciones de políticas de protección de la información y de inversión en innovación, que contribuyan de modo eficaz a alcanzar un mayor grado de competitividad en el mercado, unido a un incremento de poder económico respecto del resto de los competidores.

Es por ello que la empresa actual tiende a potenciar y proteger la creatividad tanto de sus propios empleados como de sus socios colaboradores poniendo de manifiesto el valor del conocimiento como herramienta esencial para lograr un firme posicionamiento y estabilidad en el mercado.

Concepto de propiedad industrial

La propiedad industrial comprende un haz de derechos y facultades que recaen sobre bienes de carácter inmaterial, como son las creaciones (invenciones y signos distintivos) con aplicación directa en la industria y el mercado.

En este sentido, los derechos de propiedad industrial protegen:

- Las modalidades inventivas: PATENTES, MODELO DE UTILIDAD
- Creaciones de forma: DISEÑO INDUSTRIAL
- SEMICONDUCTORES
- VARIEDADES VEGETALES
- Los signos distintivos: MARCAS y NOMBRES COMERCIALES
- SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Características de la propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial tienen las siguientes características comunes:

Registro

En la legislación española el derecho de propiedad industrial nace o se adquiere mediante registro válidamente efectuado. Registro que tiene carácter constitutivo y que se efectuará en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Monopolio de explotación

Los derechos de propiedad industrial atribuyen a su titular una facultad exclusiva o monopolio de explotación, que se traduce a su vez en un derecho a impedir a terceros la fabricación, ofrecimiento, utilización en el mercado o importación/exportación de productos que incorporen o reproduzcan la modalidad inventiva o signo distintivo protegido.

Duración

El monopolio de explotación en el caso de las patentes de invención y modelos de utilidad tiene una duración de veinte y diez años respectivamente. Por el contrario, en las marcas la exclusividad de uso posee una duración indefinida, si bien han de ser renovadas cada diez años, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario.

Obligación de Uso

Como contraprestación al monopolio de explotación, la ley impone al titular del derecho de propiedad industrial, la obligación de uso ya sea de forma directa por el propio titular o indirecta a través persona autorizada por él. La explotación, en el caso de las marcas, deberá realizarse en el plazo de cinco años; si transcurrido este plazo no se hubiera hecho uso del derecho de propiedad industrial se incurrirá en causa de caducidad. Respecto a las patentes de invención si transcurridos cuatro años desde la solicitud o tres desde la concesión no se hubiera producido la explotación, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria.

Carácter Patrimonial

La propiedad industrial, como bien inmaterial, así como su solicitud pueden ser transmitidas por cualquier medio admitido en derecho: licencia, cesión, darse en garantía, constituir una hipoteca sobre ella... En concreto, la licencia suele ser el medio más común teniendo en cuenta que se puede ceder el uso de todo o parte del derecho sobre modalidad inventiva o signo distintivo y para todo o parte del ámbito territorial en el que se encuentra registrado.

Inscripción

Para poder ser oponibles a terceros de buena fe los contratos de transmisión de derechos de propiedad industrial se deben inscribir en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Agotamiento del Derecho

El derecho de propiedad industrial se agota por la primera comercialización del producto en el mercado, efectuado por su titular o por un tercero con el consentimiento de aquél, tanto en España como en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea; es decir, se entenderá agotado su derecho de explotación sobre el mismo, salvo que pueda probar que la comercialización se ha realizado sin su consentimiento.

Concepto de Propiedad Intelectual

Los derechos de propiedad intelectual nacen y se adquieren plenamente por el autor en el momento de creación de la obra, siendo fruto de la actividad intelectual del ser humano.

Los derechos de propiedad intelectual recaen sobre las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, entre ellas cabe destacar: libros, folletos, composiciones musicales, obras cinematográficas, audiovisuales, planos, maquetas, fotografías y programas de ordenador.

Clases de derechos de Propiedad Intelectual

Conforme previene la legislación vigente, la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal (derechos morales) y patrimonial (derechos de explotación).

- Derechos morales, se encuentran conformados por una serie de facultades inherentes a la persona del autor que poseen un carácter irrenunciable, imprescriptible e inalienable, es decir, no son susceptibles de valoración o explotación en el tráfico económico.

Las facultades que integran los derechos morales presentan una vertiente positiva: Derecho a proclamar la paternidad de la obra, derecho a divulgar, a modificar o destruir, y a su retirada.

Y asimismo también presentan una vertiente negativa: el derecho de inédito y el derecho a no revelar la identidad del autor oculto tras el anónimo o seudónimo.

- Derechos de explotación, llamados patrimoniales. Comprenden la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra, y pueden ser objeto de negocios jurídicos, como cesiones o licencias. Por ello el titular puede ser tanto una persona física como una empresa.

Creaciones de forma. Diseño industrial

Concepto

Desde el punto de vista del derecho de propiedad industrial e intelectual, la figura del Diseño Industrial protege la forma externa innovadora de los productos englobando tanto las formas bidimensionales (dibujos) como las tridimensionales (modelos) o una combinación de ambas.

En este sentido, se podrá proteger como diseño industrial vehículos, muebles, zapatos, embalajes...

De este modo, podemos considerar que el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación.

Ventajas de la protección del Diseño Industrial

En el mercado actual la protección adecuada del diseño innovador es vital para toda compañía cuyo objetivo sea lograr un posicionamiento competitivo, vanguardista y dinámico.

La protección del Diseño Industrial permitirá a las empresas:

- Presentar un producto práctico, moderno y funcional que contribuya a dotar de mayor valor a la compañía.
- Justificar y avalar mayor sensibilidad a costes superiores de adquisición.
- Rentabilizar y amortizar la inversión efectuada en su creación y desarrollo.
- Obtener una fuente de ingresos adicional derivada de su explotación (cesión, licencia, ofrecimiento en garantía...).

Características

a) Visibilidad

Para el pleno reconocimiento del derecho, el diseño debe ser visualmente perceptible al incorporarse al producto al que va destinado.

Igualmente se exige que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por parte de su usuario o destinatario final. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una maleta forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior, pues ambos son visibles durante el uso normal del producto.

La visibilidad se extiende a las partes y componentes de productos complejos, por ejemplo, los componentes reemplazables que pueden ser desmontados y vueltos a montar en un vehículo.

b) Novedad

El diseño será considerado novedoso cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico con anterioridad. Se estima que son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes. En aplicación de estos criterios, se registrarán los diseños que produzcan en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios, por los círculos especializados en el sector de que se trate.

Dada la relevancia del requisito de novedad para lograr la protección registral del diseño, es absolutamente necesario que el mismo reciba un trato de máxima confidencialidad y reserva, no debiendo ser revelado al público en catálogos, ferias, certámenes...con anterioridad a haber procedido a su protección, mediante presentación de solicitud de inscripción.

Si durante la fase de desarrollo del diseño innovador se encuentra interesado en mostrarlo a clientes, proveedores o agentes... es recomendable que la exhibición vaya precedida de la firma de una cláusula de confidencialidad.

c) Singularidad de la forma y apariencia especial

El diseño debe conceder al producto al que se incorpore una apariencia particular que posibilite que aquel parezca diferente y sea más atractivo para el potencial usuario del mismo. La apariencia es el resultado de la elección que toma el diseñador entre un gran número de opciones posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores, las líneas, el material, la textura y el tratamiento de la superficie.

Para valorar la singularidad, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño.

d) Aspectos no técnicos ni funcionales

Los Diseños Industriales se ciñen exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Sólo el aspecto exterior que no obedezca exclusivamente a criterios técnicos podrá protegerse bajo la figura del Diseño Industrial.

Protección registral y protección extrarregistral

En la mayoría de los sistemas jurídicos la protección del Diseño Industrial requiere su previo registro, mediante la presentación de la solicitud de inscripción en las Oficinas nacionales, (Oficina Española de Patentes y Marcas-OEPM-) regionales (Oficina de Armonización del Mercado Interior-OAMI-) o internacionales (Organización Mundial de Propiedad Intelectual-OMPI-).

Ahora bien, tanto en el sistema Nacional, como en el Comunitario, se reconoce en la actualidad una protección limitada a los diseños no registrados. Esta modalidad de protección tiene como finalidad favorecer a aquellos sectores en los que la vigencia del diseño no se extiende en el tiempo.

Diseño registrado	Diseño no registrado
<p>PROTECCIÓN: mediante presentación de solicitud de inscripción en la OEPM, OAMI, OMPI.</p>	<p>PROTECCIÓN: disponer de pruebas suficientes para demostrar que goza de protección (prueba de las publicaciones realizadas en revistas especializadas donde se refleje la fecha de presencia en ferias...).</p> <p>Es importante determinar y fijar la fecha de divulgación con exactitud, ya que si pasan más de doce meses desde la divulgación, el diseño perderá el carácter novedoso y no podrá ser objeto de inscripción en el registro.</p>
<p>DURACIÓN: 5 años desde la fecha de solicitud, renovable por períodos de 5 años hasta un máximo de 25 años.</p>	<p>DURACIÓN: 3 años desde la fecha en que el diseño se haya hecho público, en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate.</p>
<p>FACULTADES: derecho exclusivo a usar el diseño en el tráfico económico y la facultad de prohibir su utilización (fabricación, oferta, comercialización, importación o el uso o almacenamiento para estos fines) por terceros sin consentimiento del titular.</p> <p>Estas facultades se refieren a la prohibición de explotación comercial de productos que incorporen el dibujo o modelo y que no produzcan una impresión general diferente.</p>	<p>FACULTADES: derecho a impedir el uso comercial del diseño a terceros si dicho uso resulta de una copia.</p> <p>No se podrá ejercitar la facultad anterior, si el diseño o modelo utilizado es resultado de una creación independiente realizado por un autor que razonablemente no haya podido tener conocimiento del modelo o diseño divulgado por el titular.</p>

Legitimación para solicitar la protección del diseño industrial

Los autores o causahabientes (tanto personas físicas como jurídicas) de un Diseño Industrial podrán protegerlo a través de su inscripción en la Oficina correspondiente.

En los supuestos en los que el diseño haya sido creado por un empleado en el desempeño de las funciones encomendadas o siguiendo las instrucciones del empleador, o cuando el desarrollo haya sido efectuado por un creativo externo al que se le ha contratado la prestación del servicio, el derecho del registro (según legislación nacional) corresponderá al empresario o a la persona que hubiere encargado el diseño, salvo pacto en contrario.

Registros múltiples

Las solicitudes de registro podrán contener varios diseños siempre que se refieran a los productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecidas en el Arreglo de Locarno, compuesta de 32 clases y 223 subclases basadas en los diferentes tipos de productos.

Derecho de prioridad

En virtud de esta facultad, se reconoce un derecho de prioridad de seis meses en el registro de un Diseño Industrial, a aquellas personas que hubieran presentado una solicitud de registro en algún país miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, el creador del diseño dispone de un período de 6 meses desde la solicitud en el primer país para ejercitar o hacer valer el derecho de prioridad en aquellos países en los que desee extender la protección. Transcurrido el período de 6 meses la protección en países no miembros de la Unión Europea se dificultará al carecer el diseño del carácter novedoso.

Período de gracia de 12 meses para el depósito

Hasta ahora para acceder al registro era necesario que el Diseño Industrial no hubiera sido hecho público. Sin embargo, hoy en día la legislación nacional y comunitaria permite un período de gracia desde la divulgación del diseño para poder realizar su registro sin perder el requisito de la Novedad. Ello dará la oportunidad a las empresas para contrastar comercialmente la aceptación de los nuevos productos antes de efectuar su registro, permitiéndoles así ajustar los costes de protección industrial y solicitando únicamente el registro de aquellos modelos que hayan demostrado ser más viables comercialmente, mientras que los diseños de duración muy corta y donde la rotación es constante en el mercado podrán seguir protegiéndose bajo la figura del diseño no registrado.

Posibilidad de aplazamiento de la publicación

Se podrá aplazar la publicación de todos o algunos de los diseños sin que signifique un menoscabo de los derechos del solicitante que por política comercial -evitar el conocimiento del diseño por parte de la competencia- desee mantener en secreto, hasta un plazo máximo de treinta meses.

Diseños Industriales como objeto de propiedad

Los Diseños Industriales, al igual que el resto de derechos de propiedad industrial (patentes, signos distintivos...), pueden ser objeto de negocios jurídicos, pudiendo ser transmitidos, dados en garantía u objeto de cualquier derecho real, licencias, embargos...

Los actos jurídicos que se realicen sobre los Diseños Industriales deberán constar por escrito para que sean considerados válidos y ser inscritos en el Registro de Diseños a fin de que puedan oponerse frente a terceros.

El registro y solicitud del diseño puede ser objeto de licencia, exclusiva o no exclusiva, para todo o parte del territorio, en su totalidad o para alguna de las facultades que integren el derecho exclusivo.

Vías de extensión del diseño industrial al extranjero

Los solicitantes de Diseños Industriales en España pueden extender sus expectativas de obtención de derechos en otros países por tres vías diferentes:

a) Vía nacional:

Mediante el depósito de solicitudes paralelas de registro de Diseño Industrial (Dibujo o Modelo) en cada uno de los países en el que se tenga proyectado realizar cualquier tipo de actividad comercial o industrial, o en los lugares los competidores se encuentren situados, aprovechando en su caso el período de gracia de 6 meses otorgado por el Convenio de Unión de París.

El interesado elegirá libremente los países y se acogerá a los requisitos de las legislaciones específicas de cada una de las naciones seleccionadas.

Esta forma de proceder tiene la ventaja de mantener la independencia absoluta entre los procedimientos administrativos seguidos para cada una de las solicitudes depositadas en los diferentes países. No obstante, presenta los inconvenientes derivados del encarecimiento del coste y de tener que responder paralelamente a las exigencias que sean planteadas por cada una de las administraciones nacionales encargadas de la tramitación.

b) Vía Regional:

Se trata de obtener mediante una única solicitud la protección y eficacia en un grupo de países que conforman las oficinas regionales:

- OAMI que permite obtener la protección automática del Dibujo o Modelo Comunitario en los actuales 25 países miembros de la Unión Europea.

El procedimiento de solicitud de los dibujos y modelos comunitarios es único, siendo su protección de carácter unitario para toda la Unión Europea, surtiendo los mismos efectos en todos los países miembros.

La protección comunitaria de los dibujos y modelos simplifica la tramitación de la concesión y costes del procedimiento, logrando una protección única para toda la Unión Europea.

El sistema comunitario de protección de diseños convive con los sistemas nacionales de protección. Otras oficinas regionales de interés en la consecución de solicitudes únicas de protección para un grupo de países son:

- ARIPO (países africanos de habla inglesa)
- OAPI (países africanos de lengua francesa)
- BDO (para los países del Benelux)

c) Vía Internacional:

Se tramita conforme a lo prevenido en el Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales.

Este sistema internacional protege los diseños a nivel nacional en cada uno de los países designados en la solicitud presentada en la OMPI y que formen parte del Arreglo (actualmente 36).

España ratificó en septiembre del 2003 el Acta de Ginebra de julio de 1999 del Arreglo de La Haya que entró en vigor en diciembre de 2003 para los países que hasta el momento lo hayan ratificado (España, Estonia, Georgia, Islandia, Kiriguistán, Liechtestein, República Moldava, Eslovenia, Suiza y Ucrania).

Diseños Industriales y Derechos de Autor

La propiedad industrial posibilita el reconocimiento y la protección de los Diseños Industriales no sólo en los casos en los que sirvan de tipo o modelo para la fabricación industrial de un producto particular sino también cuando sirvan de modelo para fabricar obras de artesanía u obras de arte aplicado.

En la medida en que constituyen obras de arte aplicadas, pasan a ser objeto de protección por derecho de autor, existiendo dentro de nuestra doctrina un debate acerca de la posible aceptación como obras de arte de los Diseños Industriales destinados a la producción masiva.

No obstante, aunque se admita como expresión artística la incorporación de un Diseño Industrial en la forma de un objeto funcional, se plantea la necesidad de dilucidar qué es susceptible de protección por propiedad intelectual y si ambos títulos (propiedad industrial y propiedad intelectual) pueden otorgar protección al mismo tiempo.

En la actualidad podemos encontrarnos tres opciones de sistemas de protección para estas dos modalidades jurídicas, a saber: protección acumulativa o doble, separación de los sistemas y superposición de la protección.

- **Protección acumulativa:**
sobre la base de esta teoría el sistema de derechos de autor y el específico de protección de los Diseños Industriales actúan simultáneamente y mantienen su independencia siendo posible la superposición. El Diseño Industrial gozará así de la protección en virtud de los dos sistemas siempre y cuando cumpla con los requisitos que exijan las normas y condiciones aplicables en cada legislación (origen en Francia).
- **Protección independiente:**
según esta teoría el sistema de protección de los Diseños Industriales y el de las obras de arte se encuentran totalmente separados. Por ello, los Diseños Industriales sólo son susceptibles de protección como tales en virtud del sistema especial relativo a los diseños industriales, quedando reservada la protección por derecho de autor exclusivamente para las obras de arte (este sistema lo encontramos en los EEUU y hasta abril de 2001 en Italia).
- **Superposición parcial:**
la superposición parcial de los sistemas de protección se supedita a que la forma del artículo se considere una obra de artesanía o una obra de arte aplicada, es decir, se exige que el diseño industrial presente un carácter artístico y originalidad estética elevada como condición para gozar de protección por derecho de autor.

En este sentido es aconsejable la doble vía de protección de los diseños, en cuanto la propiedad intelectual aporta las siguientes ventajas:

- Ampliación de la duración de los derechos: toda la vida del autor más 70 años después de su muerte, frente a un máximo de 25 años en la protección del diseño industrial.
- Aumento del ámbito de protección territorial: proteger una obra en un país en propiedad intelectual supone extender la validez de los derechos a prácticamente la totalidad de los países; mientras la protección del diseño industrial se circunscribe a un determinado territorio.

Modalidades inventivas. Patentes y modelo de utilidad

Patentes de invención

Concepto de invención

Una invención es el desarrollo de una solución práctica a una necesidad o problema técnico, mientras que la patente es el derecho de protección exclusiva sobre la invención, derecho que sólo se otorgará cuando la invención sea novedosa, posea altura inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.

En este sentido, los requisitos para la obtención de una patente de invención son:

- a) Que se trate de una novedad a escala mundial.

Una invención es novedosa cuando no forma parte del estado de la técnica existente, por lo que no debe hacerse pública en fecha anterior a la presentación.

- b) Que tenga una cierta altura inventiva, es decir que, al ser comparada con lo existente no resulte evidente para una persona experta en la materia de que se trate.
- c) Que sea susceptible de aplicación industrial lo que significa que pueda ser fabricada o implantada en cualquier industria.

Ventajas de proteger las invenciones

- Evita que un tercero copie y comercialice.
- No infringe derechos de terceros evitando así posibles acciones por violación de derechos y el consiguiente emplazamiento ante tribunales.
- Se obtiene un monopolio exclusivo en el mercado.
- Fortalece la imagen y el prestigio de la compañía ya que, al poseer activos valorables, se potencian posibles negociaciones con terceras empresas.
- Aumento de la imagen tecnológica de la empresa facilitando así el acceso a posibles subvenciones y homologaciones.

Objeto de patentes

Pueden ser objeto de patente las invenciones relativas a máquinas, aparatos, procedimientos, productos...

No se consideran susceptibles de protección como patentes:

- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos
- Obras literarias, artísticas y creaciones estéticas
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales
- Programas de ordenador
- Formas de presentar la información
- Métodos de tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal
- Métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal
- El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo
- Variedades vegetales y razas animales
- Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales
- Invenciones contrarias al orden público o la moral

Elementos de la Solicitud de Patentes

Para la obtención de la patente es preciso presentar una solicitud que básicamente está compuesta por:

- Instancia dirigida al Director del registro de Propiedad Industrial solicitando la patente con los datos del solicitante y todos los necesarios para determinar la naturaleza de la solicitud
- Descripción del invento para el que se solicita la patente
- Un resumen de la invención
- Descripción de la invención incluyendo planos y dibujos
- Reivindicaciones

Asimismo, la solicitud se debe acompañar de una "Memoria Descriptiva" en la que tiene que especificarse:

- El título de la invención
- El sector de la técnica en el que se englobaría esta invención
- El estado de la técnica en el momento de la solicitud
- Una explicación detallando en qué consiste la invención
- Una enumeración de los dibujos
- La exposición detallada de, al menos, una realización de la invención
- Las correspondientes reivindicaciones

Reivindicaciones

La protección del título de patente está íntimamente relacionado con las reivindicaciones que contenga. De esta manera, la protección del título de patente será igual a la suma de los alcances de todas las reivindicaciones. Probablemente no haya ningún título jurídico cuyo valor dependa tanto de la redacción jurídica.

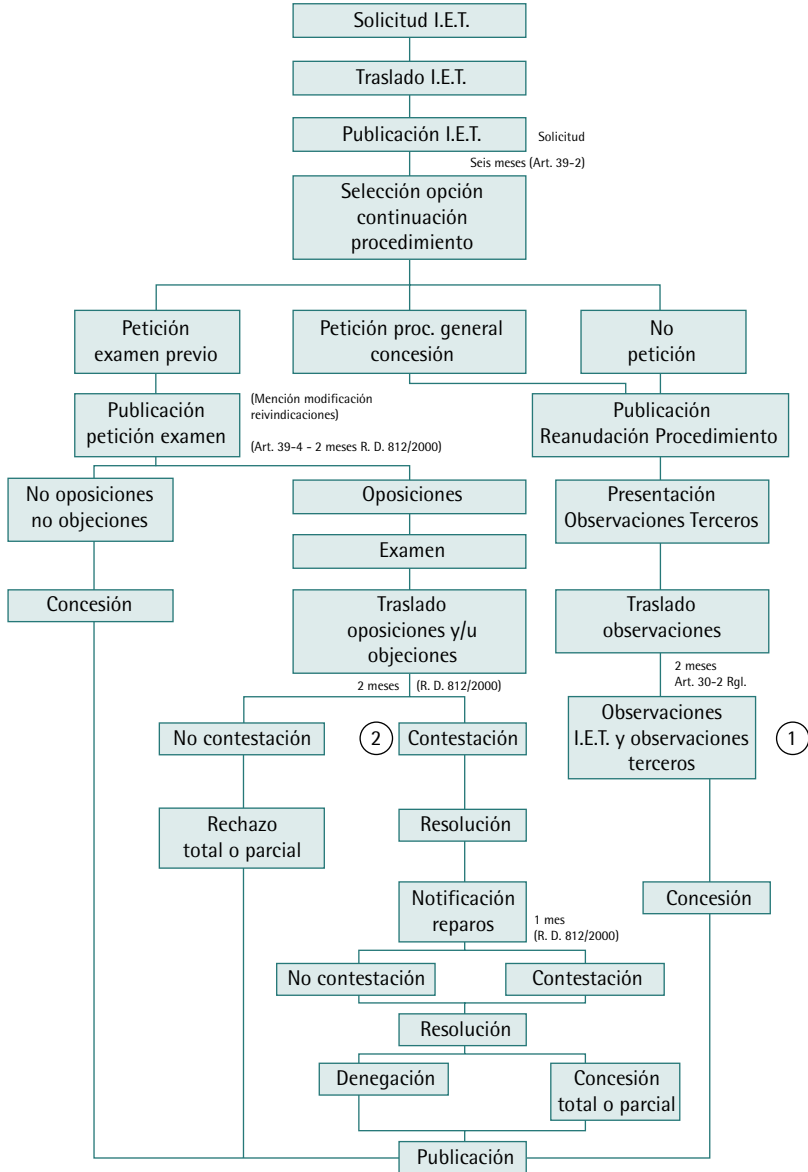
Cuanto más amplias sean las reivindicaciones mayor alcance tendrá la protección de la invención.

No obstante, la descripción y los dibujos servirán para explicar las reivindicaciones, es decir, deberán ser claros y concisos para que no existan problemas de interpretación.

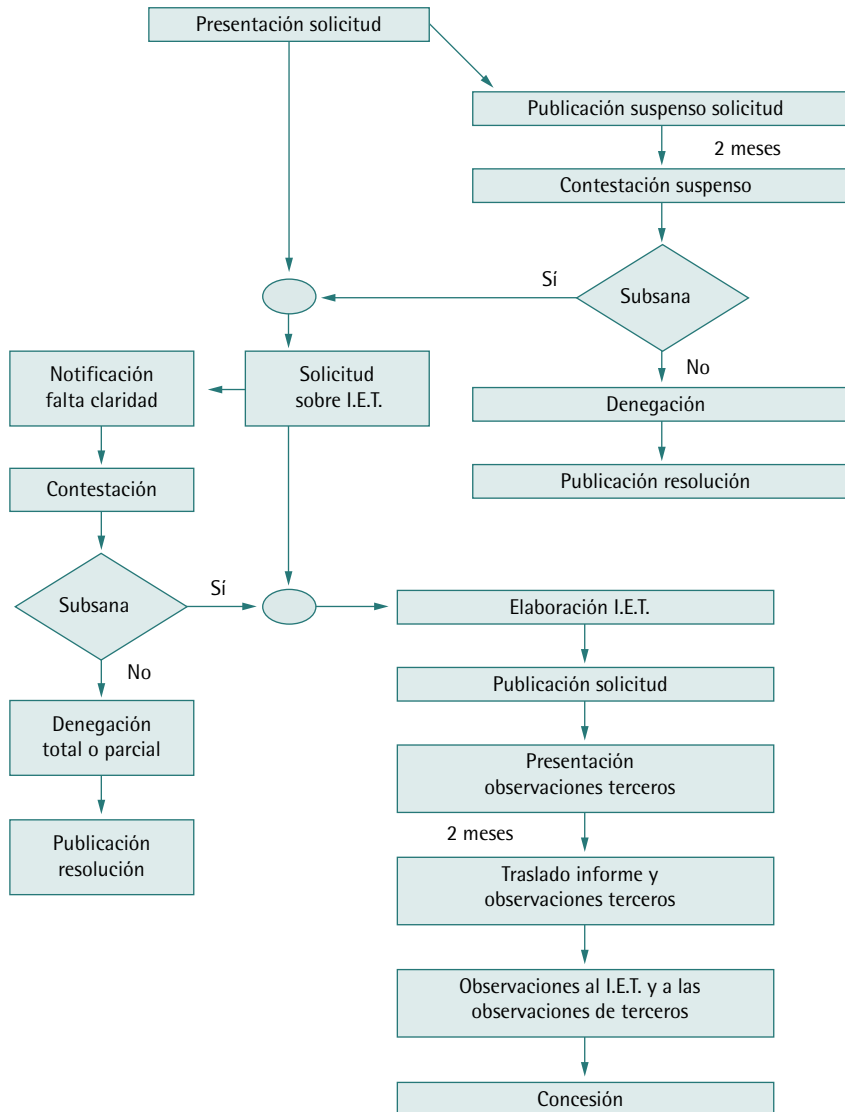
Cada reivindicación independiente por separado confiere sus propios derechos y es susceptible de ser infringida y de ser declarada nula. Se podrá declarar nula una o más reivindicaciones de la patente de invención y podrán subsistir en la misma aquéllas que no hayan sido declaradas nulas.

La duración del derecho es de veinte años contados desde la fecha de concesión.

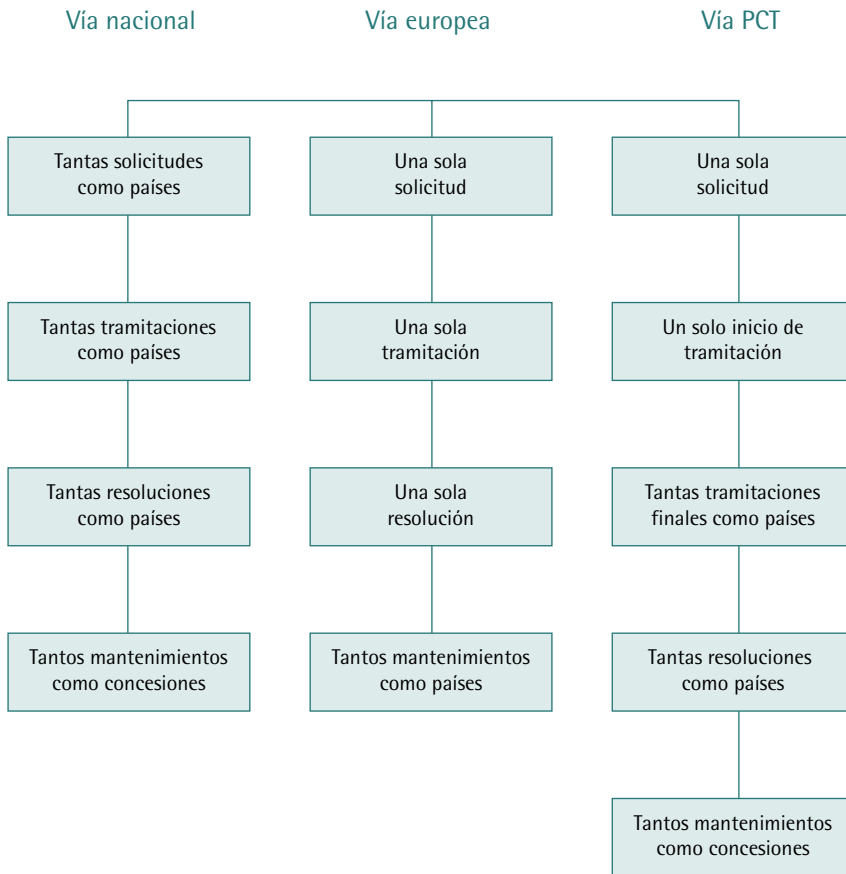
Tramitación de patentes con examen previo



Procedimiento de concesión de patentes con I.E.T.



Protección extranjera



Concepto de Prioridad

El principio de prioridad tiene una especial relevancia en el ámbito de las patentes, pues, en su virtud, el titular de una invención que haya procedido a la solicitud de patente en cualquiera de los países firmantes del Convenio de la Unión de París gozará para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad de 12 meses.

Tanto el país de origen como el / los país/es donde se quiere registrar deberán formar parte del citado Convenio. Este plazo confiere un margen de tiempo al titular para, en base a criterios de negocio, decida si le conviene la inscripción en un país extranjero o no. Siempre se aconseja al titular no agotar el plazo si finalmente se decide a favor de la inscripción.

La ventaja fundamental de la prioridad es el tiempo, ya que en el plazo de un año podrá, por ejemplo:

- Realizar estudios acerca de la viabilidad técnica de la invención
- Encargar estudios de mercado
- Llevar a cabo estudios de patentabilidad
- Preparar la financiación de las solicitudes (por ejemplo, mediante ofrecimientos de licencia a terceros)
- Obtener presupuestos para la extensión de la solicitud de patente a otros países

Vías de extensión de la patente en el extranjero

Existen tres vías de extensión de la patente en el extranjero:

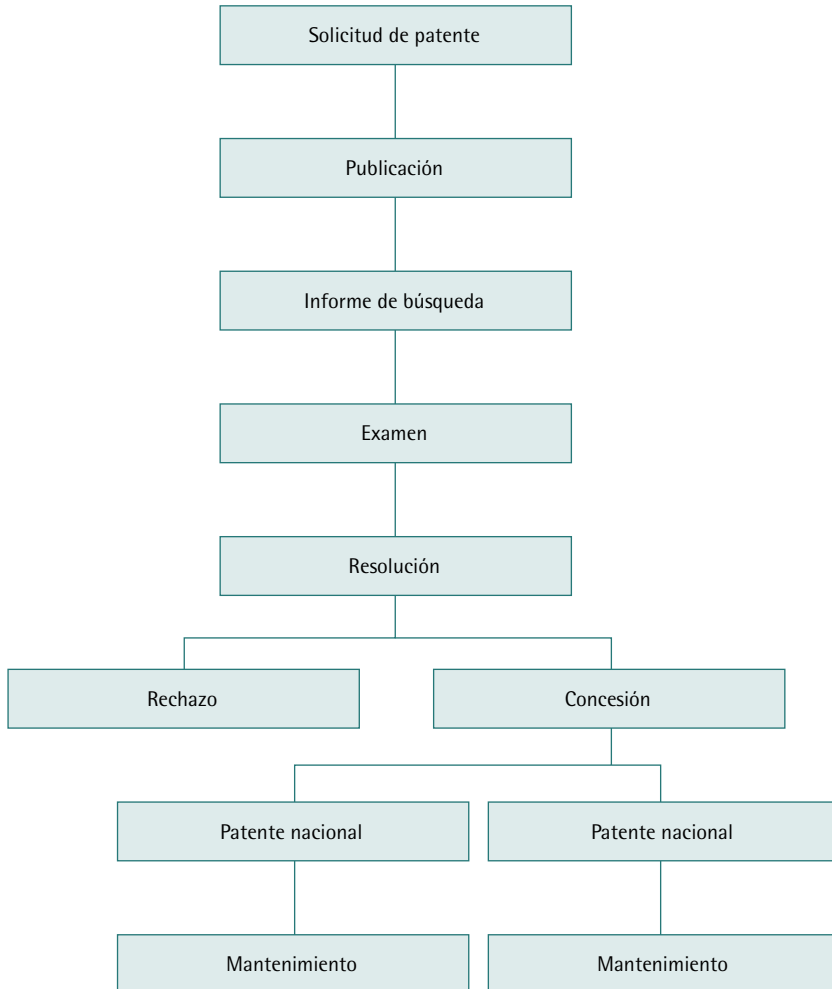
- 1.- Vía nacional: por depósito de solicitudes paralelas de patente en cada uno de los países, es decir, protección país por país.
- 2.- Por la vía CPE, que consiste en el depósito de una única solicitud para todos o algunos de los países que integran el Convenio de la Patente Europea (CPE)
- 3.- Por la vía PCT (Tratado de Cooperación de Patentes) en la que se deposita una sola solicitud para todos o para alguno de los países que integran dicho Tratado.

Vía nacional (país por país)

La ventaja principal es que al tratarse de diferentes países las administraciones son distintas y por ello en el supuesto de que en un país no se acepte la solicitud esta denegación no afectará al resto de los estados en los que se ha solicitado la inscripción.

Al igual que en las ventajas, el principal inconveniente consiste en que precisamente al tratar con administraciones diferentes se debe estar muy atento a las exigencias de cada una de

Vía patente europea



ellas (exigencias que pueden variar según el país), problemas de idioma,lo que supone un esfuerzo considerable. Por otra parte, pero como consecuencia de lo anterior, las patentes registradas de esta forma suelen tener poca uniformidad entre ellas.

En la mayoría de los países la duración de la protección es de veinte años (al igual que en España) pero aún así habrá que atenerse a lo establecido en la legislación nacional de cada estado.

Vía Patente Europea

Por esta vía y en virtud de una sola solicitud se obtiene el registro en todos los países que conforman este tratado, incorporándose la patente al derecho nacional.

La solicitud podrá ser presentada en la Oficina Europea de patentes (EPO) que tiene su sede en Munich. De igual modo, se acepta la presentación en la OEPM.

En un primer término, la solicitud confiere a la patente una protección provisional hasta que se resuelva positiva o negativamente. En el caso de que se resuelva de forma positiva, es decir, que se registre, el derecho de patente pasa a formar parte de los derechos nacionales, lo que conlleva tanto la protección integral de la patente a lo largo de toda su vida útil por parte de la autoridad, como la obligación del titular de la patente de satisfacer unos determinados pagos periódicos denominados anualidades.

Como ya se ha apuntado, al tratarse de una única solicitud para todos los países designados los trámites burocráticos resultan más sencillos que en el sistema anterior. En el supuesto de que se conceda se incorpora al derecho nacional con todos los derechos y obligaciones que esto supone.

Una vez obtenida una respuesta afirmativa (se permite el registro) el titular de la patente deberá validar la misma en todos o parte de los países que había solicitado anteriormente. Por esta razón es recomendable designar un alto número de países y considerar, durante el período que dure el procedimiento, si compensa validar todos o sólo una parte, pues siempre se puede validar menos países de los solicitados al principio pero nunca más de los citados.

La consecuencia de no validar es que la solicitud deviene nula "ab initio", es decir, desde el principio.

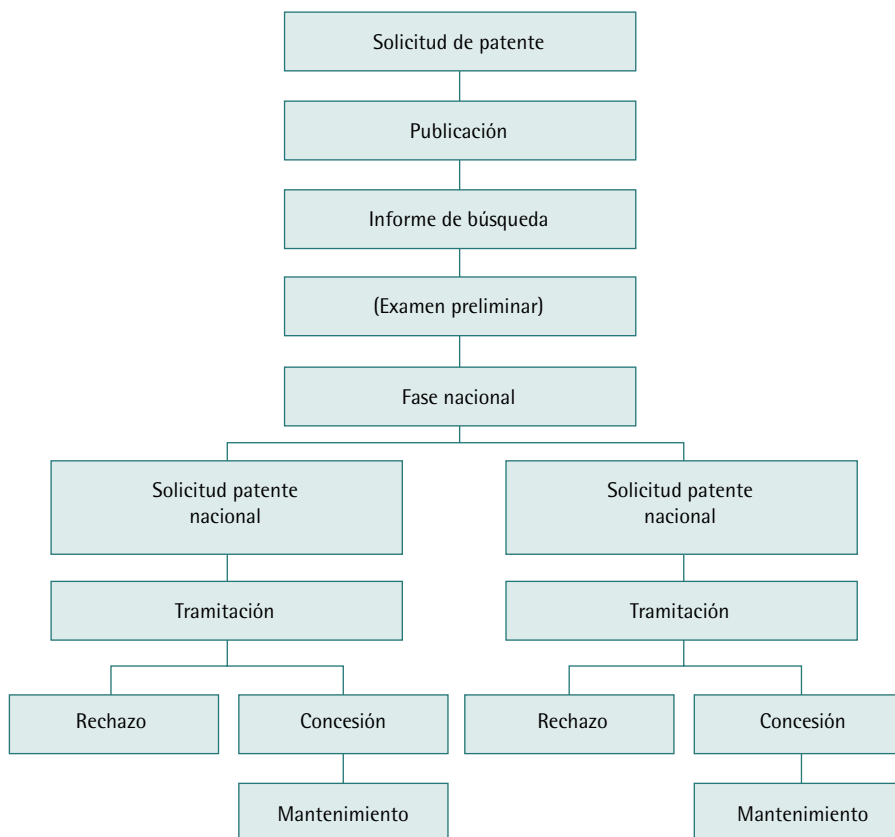
El derecho de patente puede ser cuestionado en un período de nueve meses. Si a consecuencia de ello se produce alguna modificación en la patente, ésta se deberá validar de nuevo.

Vía PCT

Por esta vía y, en virtud de una sola solicitud, se obtiene la posibilidad de registro en los 123 países que conforman este tratado, aprovechando, al igual que en la vía CPE, el año de prioridad establecido en el Convenio de la Unión de París.

La solicitud se presentará en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que tiene su sede en Ginebra. También podrá ser presentada en la OEPM.

Vía patente PCT



Una vez presentada la solicitud, la OMPI efectúa una búsqueda internacional, realiza un análisis del estado de la técnica objeto de la solicitud, un examen previo de ámbito internacional y, tras estas gestiones, lleva a cabo la publicación de la solicitud. Una vez cumplimentados estos trámites da traslado a los diferentes países designados en la solicitud los cuales, a partir de este momento, podrán tramitar las solicitudes como si se tratara de solicitudes nacionales.

La publicación confiere a la patente una protección provisional hasta que se resuelva positiva o negativamente.

Las ventajas de este sistema son:

- 1.- El titular de la patente dispone de treinta meses si se resuelve de forma positiva para decidir si finalmente valida en todos los países o no, teniendo también en cuenta el examen previo que efectuó la OMPI. Como ya se apuntó anteriormente, conviene designar en un primer momento (en la solicitud) el mayor número de países posible pues se podrá validar un número menor del solicitado pero nunca uno mayor.
- 2.- Puede designarse como país o región a la propia EPO, con lo que quedarán designados todos los países que la integran.

Estrategia para crear un patrimonio de patentes

A la hora de patentar una invención hay que diseñar una estrategia de actuación coherente con los planes de negocio de la organización y teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- Si la patente va a reportar beneficios.
- Si puede o interesa mantener la invención como secreto ya que esta figura no posee una duración limitada (Ejemplo: fórmula de la Coca-Cola).
- La extensión territorial, existiendo dos criterios acumulables:
 - 1.- En los países en los que están establecidos los competidores de nuestra empresa.
 - 2.- En aquellos países en los que se tenga intención de realizar alguna actividad industrial o comercial.

Por otro lado, ha de considerarse la situación actual de las patentes que se enfrentan a:

- Ciclos de vida cortos: la invención resulta novedosa durante un corto período de tiempo ya que el desarrollo de nuevos productos es muy rápido (excepto en el sector farmacéutico).
- Aumento de competitividad de las empresas que más patentes obtienen.

El proceso de obtención de patentes suele ser costoso, en general largo y a priori los beneficios que proporcionará la patente resultan inciertos, por ello es muy importante efectuar una selección de invenciones a proteger y crucial aplicar un sistema adecuado.

Asimismo, el diseño de una estrategia de patentes eficaz habrá de atender a los siguientes criterios:

- Ser coherente, consistente y compatible con los objetivos de la empresa
- Estar hecha a medida para adaptarse a los objetivos tecnológicos
- Debe ser revisada periódicamente

El objetivo de una estrategia de patentes es servir a la estrategia global de negocio, nunca mermarla ni perjudicarla.

En este sentido se valorará qué departamentos que conocen a priori el valor de una patente, siendo fundamental el análisis de los:

- Departamento de I+D, inventores: cuánto de bueno es el avance respecto de la tecnología existente.
- Departamento de Marketing: qué éxito y probabilidades de venta existen.
- Contar con el apoyo de agente de patentes: qué ámbito y calidad de protección se puede obtener.

Conclusiones

- Hay que proteger: lo que no se protege puede ser copiado
- Hay que seleccionar lo que se patenta: no todo es patentable o no conviene patentarlo
- Hay que buscar la mejor forma de protección: seleccionar modalidad
- Hay que invertir buscando rentabilidad: seleccionar países y vías de protección

Modelos de utilidad

Son protegibles como modelos de utilidad las invenciones que consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación. En particular se refiere a utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos.

Los requisitos exigidos para el registro de un modelo de utilidad son:

- a) Que sea novedoso en España
- b) Que tenga una cierta altura inventiva (menor exigencia que en la patente)

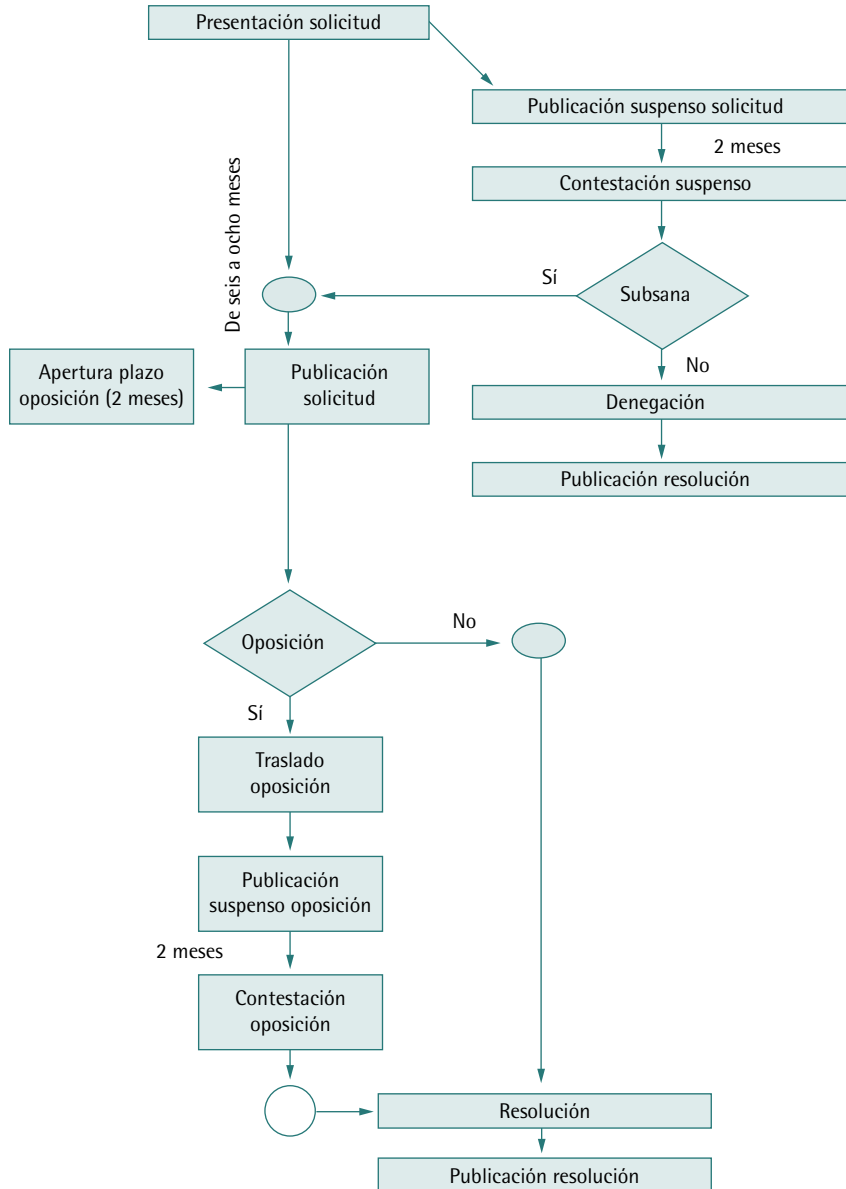
El derecho sobre un modelo de utilidad tiene una duración de diez años desde la presentación de la solicitud de registro. En todo caso, el procedimiento de registro es mucho más rápido y sencillo que el de la patente de invención.

	Duración	Novedad	Actividad inventiva	Coste	Objeto	Trámite
Patente	20 años	Mundial	No evidente estado de la técnica	Depósito + trámite IET + (examen) + concesión	Procedimiento Producto Instalación Sistema	Con IET o examen (oposición) Min. 3 años
Modelo de utilidad	10 años	Nacional	No muy evidente estado de la técnica	Depósito + concesión	Herramienta utensilio no procede	Trámite oposición 1 a 1,5 años

Vías de protección del modelo de utilidad

Sólo existe un sistema, que consiste en el depósito de la solicitud en cada uno de los países en los que se quiere proteger de acuerdo con los requisitos establecidos en sus legislaciones nacionales. Se ha de tener en cuenta que esta modalidad de protección no existe en un gran número de países.

Procedimiento de concesión de modelos de utilidad



Secretos industriales y comerciales. Know-how

Concepto de secreto empresarial

El secreto empresarial es toda información confidencial que otorga a una empresa una ventaja competitiva.

Ventajas del secreto empresarial

Duración

La protección de los secretos comerciales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales. (Las patentes, en cambio, tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.

Coste Económico

Los secretos comerciales no entrañan costes de registro (No obstante los gastos generados en el mantenimiento de la información de manera confidencial pueden ser elevados dependiendo de su importancia y de los medios empleados).

Efecto

Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.

Tipo de secretos que engloba el secreto de empresa

El secreto de empresa se configura como concepto amplio englobando:

- Secretos industriales: conjunto de conocimientos técnicos que afectan a la manera de fabricar un determinado producto, aplicar un determinado procedimiento o prestar un determinado servicio.
- Secretos comerciales: todo lo que afecta a vida y manejo de la empresa; a saber: organización interna de la empresa, relaciones entre empresa- proveedores y empresa-clientela, técnicas de venta...

El secreto empresarial como objeto de transmisión

Para que el secreto empresarial puede ser transmitido por cualquiera de los medios admitidos en derecho: cesión, licencia..., es necesario que reúna los siguientes requisitos:

- a) Debe ser secreto: entendido como información no conocida por la generalidad ni de fácil acceso.
- b) Sustancial: es decir, que suponga una información de interés o relevante.
- c) Identificado: debe estar contenido en un soporte material para poder tener noticia de su existencia.
- d) Debe tener valor comercial.

Propiedad intelectual

Concepto

A diferencia de los derechos de propiedad industrial que se adquieren por su válido registro, el derecho de autor nace desde el momento de concepción de la obra.

En esencia la propiedad intelectual se configura como un derecho integrado por facultades de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y explotación de la obra. Se trata pues de reconocer, por la mera creación, al autor la protección de todos los intereses morales y económicos que la obra representa para él.

El objeto de propiedad intelectual es toda aquella creación original de carácter científico, literario o artístico. El derecho de autor no protege las ideas sino la plasmación de las mismas.

Ventajas de la protección del derecho de propiedad intelectual

Entre las ventajas que otorga la protección de los derechos de autor, podemos destacar las siguientes:

- Tutela de los derechos del autor de la obra.
- Acreditación del autor o titular de la obra frente a terceros con la presunción favorable frente a todos de su autoría.
- Protección extendida no sólo al territorio nacional sino a todos los países firmantes del Convenio de Berna para la protección de Obras Artísticas y Literarias.

La protección otorgada por los derechos de autor a los creadores es una pieza básica para fomentar la creatividad humana y la innovación.

Así, compensando a los autores mediante retribuciones económicas se consigue un aumento de la productividad. En este sentido, al garantizarse legalmente la protección de estos derechos, las empresas pueden invertir con mayor confianza en la creación, desarrollo y difusión de las obras, contribuyendo así a facilitar el acceso a la cultura, y estimulando el desarrollo económico y social.

Política de protección de creaciones intelectuales en la empresa

Para proteger las creaciones frente a terceros se pueden adoptar las siguientes medidas:

1. En la fase previa a la creación de la obra: hay que determinar con claridad las condiciones en que la obra va a crearse, en especial cuando la obra se realizará por un tercero. Para ello es recomendable la elaboración de determinados contratos:
 - Contratos de ejecución de encargo (de diseño de páginas web, de elaboración de software, etc).
 - Contratos de cesión de derechos (del creador asalariado, de colaboradores, etc).
 - Contratos de confidencialidad, de no divulgación, de secreto de "know-how", etc.
2. Una vez creada la obra: se dirigirán las acciones a la determinación definitiva de la titularidad y protección de todos los elementos que componen la obra.
 - Inscripción de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual; o bien depósito notarial de la misma.
 - Depósito legal cuando proceda.
 - Indicación del símbolo de reserva de derechos: ©
El símbolo característico de la reserva de derechos es un mecanismo para advertir a terceros que una obra está protegida por derechos de autor. Aquellos que pretendan reproducir, transformar y distribuir la misma, necesitarán la autorización expresa del titular que aparece indicado junto al símbolo.

La optimización de la inversión en propiedad intelectual se realiza ejerciendo nuestro derecho de explotación de la obra a través de la elaboración de contratos, regulando todos los aspectos relacionados con la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra.

La tipología de contratos es múltiple; destacamos algunos por sectores:

- Contratos de edición
- Contratos de obra audiovisual (producción, dirección, interpretación, creación de guiones y composiciones musicales, distribución y exhibición).
- Contratos de producción fonográfica y fotográfica.
- Contratos de transformación de obras (adaptaciones).
- Contratos de software: licencias de uso, distribución, etc.
- Contratos de derechos de explotación de bases de datos.

Vigencia de los derechos de autor

Los derechos durarán toda la vida del autor, más setenta años después de su fallecimiento. Si se trata de una persona jurídica el plazo es el mismo, setenta años, computados éstos desde la fecha de divulgación de la obra.

Inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual

La ley reconoce que los derechos de autor se adquieren desde el momento de creación de la obra; por ello la inscripción en el Registro es voluntaria.

Sin embargo la eficacia de la inscripción es muy alta, en tanto que constituye la mejor prueba en caso de conflicto. Sirve para acreditar y legitimar al titular frente a terceros, actuando como una preconstitución de prueba de la autoría de la obra inscrita.

Por ello, la obra debe inscribirse en el registro lo antes posible una vez haya sido creada, a fin de hacer coincidir el momento de creación con el de la inscripción en el Registro, y evitando así cualquier problema con terceros sobre la fecha de creación de la obra.

De esta forma la inscripción se convierte en una prueba irrefutable de la legitimación de su titular para poder ejercitar todos sus derechos.

Plazo del Registro para resolver una solicitud de inscripción

El Registro deberá resolver de forma definitiva y motivada en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Renovación de los derechos de autor. Tasas de mantenimiento

No hay que pagar tasas de mantenimiento para hacer valer y mantener en vigor el derecho inscrito del titular; tampoco es precisa la renovación.

Consulta de los asientos registrales de una obra

La consulta de los asientos registrales pertenecientes a la inscripción de una obra es pública sin necesidad de acreditar un derecho legítimo. No obstante, la información a la que un tercero puede acceder se limita sólo a la identidad del autor, el tipo de obra o el título y la fecha de presentación, quedando en secreto lo relativo al contenido de la obra en sí.

Protección internacional

En virtud de los acuerdos internacionales de los que España forma parte, la simple inscripción en España acredita su validez a escala prácticamente mundial, con alguna excepción que requeriría la ratificación del depósito en el país como requisito al inicio de determinadas actuaciones.

Protección del software: propiedad intelectual

En la legislación española los programas de ordenador (software) se protegen a través de derechos de propiedad intelectual siempre y cuando sean originales.

Pueden ser objeto de protección:

- El programa.
- La documentación preparatoria.
- La documentación técnica.
- Manuales de uso.
- Versiones sucesivas y programas derivados.

Protección de la página Web en Propiedad Intelectual

La página web se puede proteger tomando las siguientes medidas:

- En la fase previa a la creación de una página Web, es recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones y así evitar futuros conflictos en cuanto a la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual:
 - Para incluir elementos preexistentes en una página Web, tales como dibujos, textos, videos o fotografías, que no sean de dominio público, será precisa la autorización de sus titulares. Esta autorización es aconsejable que se formalice por escrito y que contenga los términos de la licencia.
 - Para incluir obras de nueva creación: se aconseja formalizar la cesión de los derechos de explotación que se consideren necesarios relativos al diseño, al contenido y a la programación de las páginas Web.
- Una vez creada, conviene que la página Web se inscriba como tal en el Registro de la Propiedad Intelectual, con el objeto de proteger los siguientes elementos:
 - El diseño de la página (ya que se considera una creación artística).
 - La programación del sitio Web (el código fuente puede considerarse un programa de ordenador).
 - El contenido: la página contiene incorporadas distintas creaciones originales: textuales, sonoras, de imágenes o de cualquier otra clase.
- Si se opta por no inscribir la página Web en el Registro, cabe la posibilidad de efectuar un Depósito y Acta notarial.
- Es altamente recomendable la inclusión de un texto que contenga el aviso legal:

Mediante un link o una sección en la página Web ("Aviso Legal"), se recomienda incluir la información relevante sobre titularidad, licencias, reservas de derechos, etc, relativos a los elementos integrantes del sitio web. Además debería establecer la prohibición del uso no autorizado de dichos elementos.

- Igualmente debería incluirse de forma visible la indicación de Reserva de Derechos ©.
- Tras la aprobación de la LSSICE ("Ley del Comercio Electrónico") se han establecido ciertas obligaciones para las empresas que prestan sus servicios a través de Internet. El incumplimiento de estos deberes es sancionable.

Defensa de los derechos de Propiedad Intelectual

Hay varias vías de actuación para la defensa de nuestros derechos frente a actuaciones infractoras de terceros:

- Envío de requerimientos.
- Negociación y formalización de acuerdos.
- Acciones legales: civiles y penales.

Signos distintivos. Marca nacional

Concepto

Según define la vigente Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, marca es "todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras".

Ventajas de registrar una marca

Hoy en día los productos y servicios que conviven en el mercado poseen prácticamente las mismas características y cualidades, por lo que la marca constituye uno de los principales factores de diferenciación de los mismos en el mercado. En este sentido, disponer de una marca legalmente registrada aporta a las empresas, entre otras, las siguientes ventajas:

- Adquisición de un monopolio de uso sobre la marca que impide su utilización por terceros no autorizados de marcas idénticas o aquellas que se presten a confusión en el mercado.
- Otorga el derecho al solicitante o titular registral a oponerse al registro y/o uso de signos idénticos o parecidos para productos o servicios idénticos o similares que puedan provocar confusión en el mercado.
- Concede la posibilidad de reclamar ante los Tribunales la indemnización que corresponda en caso de vulneración por terceros de los derechos adquiridos sobre la marca.
- Posibilita solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas registradas posteriores que puedan crear confusión con la marca registrada.
- Oportunidad de lograr un aumento en el valor de la compañía como consecuencia del prestigio adquirido por la marca en el mercado.

Titularidad

Según la legislación vigente podrán obtener el registro de una marca las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española o extranjera que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio español, así como aquellos que formen parte del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 marzo de 1883 y de la Organización Mundial del Comercio.

Asimismo podrán registrar marcas las personas naturales o jurídicas extranjeras que no residan habitualmente en España, siempre que la legislación de su estado permita a personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos.

La marca, como derecho de propiedad, puede pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes y, en su defecto, por el régimen de copropiedad dispuesto en la Ley de Marcas y, por último, por las normas que en Derecho Civil regulan la comunidad de bienes.

Objeto

La marca se puede constituir con algunos de los siguientes signos:

- Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirvan para identificar a las personas.
- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o su presentación.
- Los sonoros.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Funciones de la marca

La marca con la que se identifican los productos y servicios en el mercado cumple principalmente las siguientes funciones:

- Indicadora del origen empresarial.
- Indicadora de la calidad.
- Condensadora del "goodwill"
- Publicitaria.

Tipos de marca

Según la naturaleza del signo:

- Denominativas: marcas constituidas por una palabra o por una combinación de palabras.
- Gráficas: marcas constituidas únicamente por un gráfico.
- Mixtas: marcas integradas por una denominación y por un gráfico.
- Tridimensionales: marcas que se presentan en tres dimensiones, entre las que se pueden incluir envases, envoltorios o forma de presentación de productos.
- Sonoras: aquellas composiciones musicales que se representen a través de pentagramas.

Según la especialidad de la marca:

- De producto: como por ejemplo LOEWE.
- De servicio: como por ejemplo REPSHOP.

Según la forma de titularidad:

- Individuales: como por ejemplo Telefónica.
- Colectivas: aquellos signos susceptibles de representación gráfica que sirvan para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.
- De garantía: todo signo susceptible de representación gráfica utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplican cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o prestación del servicio.

Según su ámbito territorial

- Nacional
- Internacional
- Comunitaria
- Globales: Mitsubishi Pajero
- Locales: Mitsubishi Montero

Según su grado de difusión en el mercado

- Notorias: aquellas marcas generalmente conocidas por el sector del público al que destinan sus productos o servicios, ya sea por su volumen de ventas, por su valoración, por el prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa.
- Renombradas: son las marcas conocidas por el público en general, extendiéndose el alcance de su protección a toda clase de productos, servicios o actividades.

Signos que no pueden constituir marca

Prohibiciones absolutas

No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 de la presente ley.
- Los que carezcan de carácter distintivo.
- Signos descriptivos ("crujiente" para patatas fritas)
- Signos genéricos y usuales ("master" para cursos de formación)
- Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.
- Signos contrarios a ley, moral y orden público ("23-f")
- Signos engañosos ("zafiro" para bisutería)
- Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas
- Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
- Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del art. 6 ter del Convenio de París.
- Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el art. 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

Prohibiciones relativas

No podrán registrarse como marcas los signos:

- Que sean idénticos a una marca/nombre comercial anterior que designe productos o servicios idénticos.
- Que, por ser idénticos o semejantes a una marca/nombre comercial anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión con el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

- El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
- El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una personal distinta del solicitante.
- Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial.

Tampoco podrán constituir marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro anteriormente mencionadas.

A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

Duración

La marca, una vez registrada, tendrá una duración de diez años desde la fecha de presentación de solicitud, pudiendo renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años.

Modificación de la marca registrada

La marca no se podrá modificar en el registro durante el periodo de vigencia de la misma ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, la supresión o modificación de éstos datos se podrá registrar a instancia del titular, siempre y cuando no afecten sustancialmente a la identidad de la marca tal y como fue registrada inicialmente.

Obligación del uso de una marca

Las marcas deberán ser objeto de uso por su titular para los productos o servicios para los cuales han sido registrados, conforme a la forma en la que han sido inscritas, salvo que las alteraciones no difieran de forma significativa del modo en el que se registraron.

Si la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esta registrada en el plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de su concesión, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, podrá declararse la caducidad de la marca.

Se considerará uso de la marca, entre otras, las siguientes conductas:

- La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.
- La utilización de la marca por un tercero con el consentimiento de su titular.

Se consideran causas justificativas de la falta de uso de la marca, aquellas circunstancias que impidan el uso de la misma y sean ajenas a la voluntad del titular (ej. restricciones a la importación).

El titular de una marca no está obligado a presentar pruebas de uso para mantener la vigencia de la marca. No obstante, en el caso de que un tercero reclame ante los tribunales la caducidad de la marca por falta del uso, el titular deberá presentar las pruebas de uso de la misma que estime oportunas (ej. copias de facturas que muestren la venta de un producto bajo la marca en particular, certificaciones emitidas por las Asociaciones Profesionales...).

La caducidad de una marca por falta de uso se decretará, en su caso, por los Tribunales. La parte que ha iniciado una acción de caducidad de una marca no precisa acreditar la falta de dicho uso, puesto que la carga de la prueba de que la marca está siendo efectivamente usada corresponde al titular de la misma.

En España no existe una regulación sobre el uso de una marca con la indicación , o con la palabra "marca registrada" o "marca reg." Ahora bien, en el caso de que se decida utilizar la o las palabras "marca registrada" o "marca reg." junto a la marca, se deberá tener en cuenta que si la marca no está registrada realmente existe la posibilidad de que terceros inicien acciones legales contra el usuario en base a la legislación de publicidad engañosa ya que se puede considerar que tal uso puede inducir a error a los consumidores al estar facilitando al público en general una información que no es veraz.

Carácter Patrimonial

La marca, como bien inmaterial, puede ser objeto de transmisión por cualquier medio admitido en derecho.

La marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra o embargos. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas.

Estos actos jurídicos sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez se hayan inscrito en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Signos distintivos. Marca comunitaria

Concepto

La marca comunitaria es el signo distintivo destinado a identificar los productos y servicios de una persona física o jurídica de los productos o servicios de otra en el marco económico de la Unión Europea.

Ventajas

Carácter unitario

La Marca Comunitaria otorga a su titular un derecho aplicable en todos los países de la Unión Europea de forma indivisible mediante una solicitud, tramitación y mantenimiento únicos, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante. De igual manera la declaración de nulidad, la expiración o denegación de una Marca Comunitaria surte efectos en toda la Unión Europea.

Alemania	Dinamarca	Francia	Holanda	Portugal
Austria	España	Grecia	Irlanda	Gran Bretaña
Bélgica	Finlandia	Italia	Luxemburgo	Suecia

A estos países hay que añadir los nuevos miembros que se incorporaron a partir del 1 de mayo de 2004 a la Unión Europea. Estos son:

Estonia	Letonia	República Checa	Polonia	Eslovenia
Hungría	Lituania	Malta	República Eslovaca	Chipre

Lo que significa que el registro de un signo distintivo comunitario representa la oportunidad para tener una presencia efectiva en un mercado efectivo cercano a 450 millones de personas.

Costes reducidos

La marca comunitaria se obtiene mediante un único procedimiento lo cual reduce los costes de solicitud y renovación considerablemente comparando con la tramitación vía nacional de una marca en los todos los países miembros.

Transformación

El solicitante siempre tiene la posibilidad de transformar su Marca Comunitaria en solicitudes nacionales, manteniendo la fecha de solicitud, en el caso de que la misma sea rechazada, reciba oposiciones o sea revocada. En ese caso, es necesario el pago de unas tasas oficiales de conversión de la OAMI, así como las tasas oficiales requeridas en cada país elegido.

Uso

Una Marca Comunitaria puede ser objeto de una Acción de Caducidad por no uso si en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad.

Para evitar lo anterior el uso de la marca en uno de los Estados Miembros es suficiente.

Antigüedad

El registro de Marca Comunitaria ofrece la posibilidad, a través la figura de la antigüedad, de reivindicar los efectos de la fecha de registro de una marca nacional idéntica de la que trae causa.

Ejemplo: Una compañía española ha estado vendiendo productos en España bajo una marca que fue registrada en la oficina española de Patentes y Marcas en 1968. En 1998 la misma compañía extiende su negocio exportando estos productos a Portugal, Italia y Francia. En el mismo año se presenta la solicitud de Marca Comunitaria, reivindicando antigüedad del registro español.

El resultado de la protección es el siguiente, la compañía tendrá 1998 como fecha de presentación en todos los estados miembros de la Unión Europea salvo España que mantendrá 1968 como fecha de presentación.

Idiomas

El solicitante de una Marca Comunitaria puede presentar su solicitud en cualquiera de los idiomas oficiales de la UE. En el formulario es obligatorio designar un segundo idioma de los oficiales de la OAMI: español, inglés, francés, alemán o italiano. Las oposiciones y acciones de cancelación solamente se puede presentar en uno de los idiomas oficiales señalados anteriormente.

Prioridad

La fecha de presentación de la marca comunitaria se considera fecha de prioridad tanto para marcas nacionales como para marcas internacionales. Esto también se aplicará en el supuesto de que los solicitantes deseen transformar la solicitud o registro de marca comunitaria en solicitud nacional.

Marca comunitaria como derecho anterior

El registro de una marca comunitaria otorga un derecho exclusivo de uso que prevalecerá frente a cualquier otro derecho de marca posterior, tanto comunitaria, como nacional de cualquier país miembro de la Unión Europea.

Protección jurídica

Los procedimientos contra falsificación de marcas comunitarias se pueden dirimir en los Tribunales de Marcas Comunitarias, que son tribunales nacionales designados por cada Estado miembro y cuyas resoluciones surten efecto en todo el territorio de la Unión.

Titularidad

Pueden ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, las cuales pueden actuar directamente o por medio de representante o abogado. Tan sólo, las empresas de países que no son miembros de la Unión Europea deben ser representadas ante la OAMI por un representante autorizado o por un abogado.

Objeto

Podrá ser protegido como Marca Comunitaria cualquier signo capaz de distinguir productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otras y sea susceptible de representación gráfica. Como ejemplos, se pueden registrar palabras y combinaciones de éstas, nombres y apellidos, "slogans", dibujos, letras, números, formas tridimensionales (como las formas de un producto o su envase), colores per se, marcas sonoras.

Duración

La duración de una marca comunitaria es de 10 años contados desde la fecha de solicitud, renovable por iguales períodos, indefinidamente.

Carácter patrimonial

Debido a su carácter unitario, una Marca Comunitaria únicamente puede ser objeto de una cesión para todo el territorio de la UE, lo que no es óbice para que esta cesión pueda ser para todo o parte de los productos o servicios para los que está registrada, independientemente de la transmisión de la empresa titular.

No obstante, la marca comunitaria puede ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

Signos distintivos. Marca internacional

Concepto

El sistema de marca internacional es la modalidad de registro mediante la que se pueden proteger las marcas en varios países a través de la presentación de una única solicitud en una sola oficina y en un idioma.

Ventajas

Solicitud única

La ventaja principal de la marca internacional respecto de la marca nacional es que mediante una única solicitud de marca, se solicita protección para varios países.

Costes reducidos

El coste de obtener el registro de una marca mediante la vía de la marca internacional es notablemente más económico que mediante la vía nacional, siempre que designemos al menos dos o más países.

Prioridad

Posibilidad de reivindicar prioridad de la solicitud de marca española en el plazo de 2 meses. De esta forma, el registro internacional tendrá la fecha en la que se presentó la solicitud nacional ante la oficina de origen, siempre que la Oficina Internacional la haya recibido en el plazo de 2 meses contados a partir de esa fecha, de lo contrario, tendrá la fecha en la que fue recibida en la Oficina de Internacional.

Regulación del sistema de marca internacional

El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, administrado por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra, Suiza, se rige por dos tratados:

- el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 1891;
- el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, que entró en vigor el 1 de abril de 1996.

El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas sólo podrá ser utilizado por toda persona que posea un establecimiento comercial o industrial real y efectivo, o que esté domiciliado en un país miembro de la Unión de Madrid, o que sea nacional de ese país, es decir un país parte del Arreglo o del Protocolo de Madrid.

El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid son tratados paralelos pero independientes, y donde no todos los miembros de uno son miembros del otro. (Ver Anexo)

Países donde se puede registrar una Marca Internacional

En toda solicitud de registro internacional se deberá designar un país o varios (que no sea el país de origen) en el que la marca quedará protegida. Se podrán designar otros países con posterioridad. Sólo se podrá designar un país si ese país y el país de origen son ambos partes del mismo tratado (Arreglo o Protocolo).

El sistema de registro internacional no podrá ser utilizado para proteger una marca en un país que no sea miembro del Arreglo o del Protocolo.

Oficinas

La solicitud se debe presentar ante la OMPI por conducto de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), como oficina de origen del solicitante. La OMPI no aceptará una solicitud internacional presentada directamente ante dicha oficina.

Idiomas

La solicitud tendrá que estar redactada en español, inglés o francés.

Monedas

Para presentar la solicitud, es necesario abonar 2 tipos de tasas:

- La tasa de depósito en la OEPM, como una solicitud española, se paga en euros.
- Las tasas por la solicitud internacional que se pagan en la OMPI, en francos suizos mediante una domiciliación bancaria, constituida por 2: la tasa base de la solicitud y luego una tasa por cada país designado, teniendo en cuenta que la tasa establecida para todos los países del Arreglo es la misma, es una tasa fija, mientras que la tasa establecida para cada país del Protocolo es diferente.

Clases de solicitud internacional

- **Solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Arreglo**, si la oficina de origen es sólo parte del Arreglo o si la oficina de origen es parte del Arreglo y del Protocolo y el solicitante ha designado sólo estados que son parte del Arreglo, incluso si alguno forma parte del Protocolo. Características:
 - tendrá que basarse en un registro de la marca en el país de origen,
 - tendrá que estar redactada en español, inglés o francés.
 - el país de origen del solicitante queda determinado por el principio de "cascada"; se trata del país parte del Arreglo en el que el solicitante posea un establecimiento comercial o industrial real y efectivo, o si el solicitante no posee tal establecimiento, se trata del país parte en el Arreglo en el que tiene su domicilio, o si el solicitante no posee un establecimiento ni un domicilio, en un país parte del Arreglo, el país parte del Arreglo del cual el solicitante toma su nacionalidad.
- **Solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Protocolo**, si la oficina de origen es sólo parte del Protocolo o si la oficina de origen es parte del Arreglo y del Protocolo y el solicitante no ha designado ningún estado que pertenezca al Arreglo. Características:
 - podrá basarse en un registro o en una solicitud de registro de la marca en el país de origen,
 - tendrá que estar redactada en español, inglés o en francés.
 - el país de origen del solicitante es cualquier país parte del Protocolo en el que éste posea un establecimiento comercial o industrial real y efectivo, o en el que tenga su domicilio o del que sea nacional; el principio de cascada no se aplica.
- **Solicitud internacional que se rige tanto por el Arreglo como por el Protocolo**, si la oficina de origen es parte del Arreglo y del Protocolo, y el solicitante ha designado al menos un estado que forma parte del Arreglo y al menos un estado que forme parte sólo del Protocolo. Características:
 - tendrá que basarse en un registro de la marca en el país de origen,
 - tendrá que estar redactada en español, inglés o francés (la Oficina de origen podrá imponer una limitación a este respecto), y
 - el país de origen del solicitante queda determinado por el principio de cascada.

Procedimiento de registro internacional

Recibida la solicitud, la OEPM examinará si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto, si la tasa nacional ha sido pagada, si el solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional, si las indicaciones que figuran en el registro internacional se corresponden con las del registro nacional. En caso de que la solicitud internacional, carezca de alguno de estos requisitos, se notificará al solicitante los defectos observados, para que en el plazo determinado, sean subsanados. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud.

La OMPI realiza un examen de la solicitud en cuanto a la forma y un examen en cuanto a la clasificación de los productos o servicios. En caso de que la solicitud internacional, adolezca de algún defecto, notificará al solicitante, para que en el plazo determinado, sea subsanado. Si no se subsanase, se resolverá teniendo por desistida la solicitud.

Cuando la solicitud internacional cumple los requisitos aplicables, se registrará la marca y se publicará en el boletín de la OMPI de Marcas Internacionales.

La OMPI registra la marca, emite certificado de registro, y comunica el registro a los países designados.

Efectos en los países designados; denegación

La OMPI notifica a los países en los que se ha solicitado la protección (tanto en la solicitud internacional como posteriormente). Cada país designado tiene el derecho a denegar la protección de la marca dentro de los plazos establecidos, de 12 meses para los países del Arreglo y de 18 meses para los países del Protocolo. A menos que se notifique tal denegación a la OMPI dentro del plazo pertinente, la protección de la marca en cada uno de esos países será la misma que la que hubiera tenido si la administración de ese país la hubiese registrado.

Dependencia del registro de base o de la solicitud de base

Durante un período de cinco años a partir de la fecha de su registro, un registro internacional dependerá de la marca que se ha registrado o solicitado en el país de origen. Si el registro base deja de surtir efectos, ya sea por cancelación como resultado de una decisión de la oficina de origen o de un tribunal, o mediante una cancelación voluntaria o mediante una no renovación, dentro de este período de cinco años, el registro internacional dejará de estar protegido y podrá ser cancelado. Del mismo modo, si el registro internacional se basó en una solicitud presentada en el país de origen, éste quedará cancelado si se deniega o retira la solicitud dentro del período de cinco años, o si deja de surtir efectos dentro de ese período el registro resultante de esa solicitud.

Tras la expiración de ese período de cinco años, el registro internacional pierde toda dependencia con el registro base o la solicitud base.

Vigencia

El registro internacional tiene una validez de diez años. Todo registro internacional podrá renovarse por períodos de diez años mediante el pago de las tasas prescritas.

Anexo

Los países que forman parte del Arreglo y del Protocolo son los siguientes:

Albania (A)	Kenia (AP)
Alemania (AP)	Kirguistán (A)
Antigua y Barbuda (P)	Letonia (AP)
Argelia (A)	Lesotho (AP)
Armenia (A)	Liberia (A)
Australia (P)	Liechtenstein (AP)
Austria (AP)	Lituania (P)
Azerbaijan (A)	Luxemburgo (AP)
Belarus (AP)	Macedonia (AP)
Bélgica (AP)	Marruecos (A)
Bhutan (AP)	Mónaco (AP)
Bosnia y Herzegovina (A)	Mongolia (AP)
Bulgaria (AP)	Mozambique (AP)
China (AP)	Noruega (P)
Croacia (AP)	Polonia (AP)
Cuba (AP)	Portugal (AP)
Chipre (AP)	Reino Unido (P)
Dinamarca (P)	República de Corea (P)
Egipto (A)	República democrática de Corea (AP)
Estonia (P)	República checa A(P)
Eslovaquia (AP)	Moldavia (AP)
Eslovenia (AP)	Rumania (AP)
España (AP)	Federación rusa (AP)
Estados Unidos (P)	San Marino (A)
Finlandia (P)	Serbia y Montenegro (AP)
Francia (AP)	Sierra Leona (AP)
Georgia (P)	Singapur (P)
Alemania (AP)	Sudán (A)
Grecia (P)	Suecia (P)
Holanda (AP)	Suiza (AP)
Hungría (AP)	Tayikistán (A)
Islandia (P)	Turquía (P)
Iran (AP)	Turkmenistan (P)
Irlanda (P)	Ucrania (AP)
Italia (AP)	Uzbekistán (A)
Japón (P)	Vietnam (A)
Kazajistán (A)	Zambia (P)

Protección jurisdiccional

A lo largo de los capítulos anteriores se han ido analizando las diferentes modalidades de protección que engloba la Propiedad Industrial configurando, de esta manera, los derechos sobre los que se extienden los diferentes registros.

Todos estos derechos, una vez obtenido su registro, confieren a su titular el derecho exclusivo y excluyente en su uso y explotación mientras dura su vida legal. Derecho exclusivo y excluyente que se manifiesta a través de un doble aspecto. Por un lado, está el aspecto positivo como facultad que tiene el titular de utilizar ese derecho con carácter exclusivo en el tráfico económico y, por otro lado, el aspecto negativo como facultad que tiene de prohibir a cualquier tercero ajeno la utilización de signos, objetos o diseños iguales, similares o confundibles a aquellos cuyo objeto protege ese derecho de Propiedad Industrial.

En lo que ahora nos concierne, es este aspecto negativo el que legitima y permite al titular del derecho registral iniciar las acciones legales en defensa del mismo. Estas acciones pueden ser de diferente orden y naturaleza, facultando en determinadas modalidades, en primer lugar, a presentar oposición en la Oficina Española de Patentes y Marcas a solicitudes posteriores de registro que se confundan o invadan el signo u objeto protegido con el derecho registrado. En segundo lugar, facultan a su titular para iniciar acciones ante los Tribunales de Justicia contra conductas o actuaciones de terceros que perturben el derecho de exclusividad del que goza. Acciones, estas últimas, que dependiendo de la conducta realizada, tendrán un carácter civil o un carácter penal.

Por consiguiente, lo que se consigue con el registro de una patente, una marca, un diseño o cualquier otra modalidad registral de Propiedad Industrial es distinguir a su titular con la obtención de un monopolio o una exclusividad en relación con el objeto, signo o diseño registrado, pudiéndolo hacer valer frente a cualquier tercero que intente perturbar su derecho. O dicho de otra manera, el registro otorga a su titular la protección máxima que establece el ordenamiento jurídico, obteniendo, de esta manera, las máximas garantías frente a terceros competidores o usurpadores del registro.

Tipos de acciones a ejercitar en defensa de los derechos registrados.

Como decíamos en párrafos anteriores, dependiendo de la naturaleza de la conducta infractora, las acciones a iniciar en defensa de un registro vulnerado pueden plantearse desde una doble vía:

- A) Acciones civiles.
- B) Acciones penales.

La elección por una u otra vía dependerá, entre otras circunstancias, del tipo de registro vulnerado, del grado de confundibilidad o similitud existente o del daño que se produzca a la imagen del registro, siendo, sin embargo, la vía civil la más adecuada y utilizada en la mayoría de las ocasiones y quedando la vía penal, como jurisdicción excepcional, para aquellas conductas especialmente graves.

Incluso, si la naturaleza de la actuación infractora requiere una actuación inmediata por parte del titular del derecho, cabe la posibilidad de solicitar judicialmente medidas cautelares o diligencias de comprobación de hechos con el objeto de, ante la gravedad de los hechos y no poder esperar hasta la promulgación de una sentencia, paralizar la conducta infractora.

A) Acciones civiles

Todas las leyes específicas que regulan las diferentes modalidades de propiedad industrial establecen preceptos que legitiman a los titulares de los registros para iniciar acciones por violación o infracción de su derecho registrado. Así, la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo) establece en su artículo 50 que la "patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la posesión del mismo para alguno de los fines mencionados".

En iguales términos pero desde una perspectiva marcaria se pronuncia el artículo 34 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) al establecer que "el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
- b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca".

Por consiguiente, cuando un tercero infrinja los derechos del titular registral, éste podrá iniciar las acciones en defensa de sus derechos vulnerados dirigidas a la cesación de la conducta infractora y a la retirada de los productos del mercado que incluyan, por ejemplo, el objeto de la patente infringida; así como a la retirada de las marcas de los envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto que vulneren los derechos registrales, incluidos aquellos destinados a la exportación.

Las leyes prevén la posibilidad de iniciar diferentes acciones en defensa de los derechos registrales. Acciones que no son *numerus clausus* y que se pueden ejercitar de manera conjunta o independiente. Entre estas acciones podemos citar las siguientes:

- La cesación de los actos que violen el derecho. Es quizás ésta la acción principal que tiene por objeto restaurar la legalidad de la situación evitando que el infractor continúe con su conducta.
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Es otra de las acciones típicas que se suelen solicitar, si bien, por su naturaleza, en muchas ocasiones, no es fácil acreditar. Sin embargo, para evitar esto, las recientes reformas de la Ley de Marcas y de la Ley Protección Jurídica del Diseño Industrial establecen indemnizaciones objetivas que corresponden al titular del derecho infringido desde el momento en que el juez declara la existencia de la infracción.

Esta indemnización objetiva se producirá en todo caso y sin necesidad de prueba alguna desde el momento en que el juez declare la existencia de la infracción y consiste en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores.

- La adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en que se haya materializado la violación.
- La publicación de la sentencia a costa del demandado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

B) Acciones penales

Junto a las acciones ya expuestas previstas en la jurisdicción civil, el titular de un registro tiene la posibilidad de defender sus derechos a través de la jurisdicción penal. En este sentido el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, modificada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre), en su Título XIII regula los Delitos contra el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico y, en concreto, los artículos 273 y siguientes tipifican los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

Estos artículos sancionan como delitos privativos de libertad y multas a quien con fines industriales o comerciales y sin consentimiento del titular del derecho registrado y conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea o introduzca en el comercio objetos, diseños o procedimientos amparados por un derecho de patente, modelo de utilidad o diseño industrial.

Igualmente y con los mismos presupuestos de hecho, será castigado quien reproduzca, imite, modifique, o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con el registrado para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado.

Especial consideración al diseño industrial

Básicamente lo expuesto hasta ahora es aplicable a la protección bajo la modalidad de diseño industrial. Modalidad que recientemente ha sufrido una nueva regulación mediante la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y que hasta esta fecha, la protección de estas modalidades se definía en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 a través de las denominaciones de modelos y dibujos industriales y modelos artísticos.

Con carácter específico, la Ley 20/2003 establece en su artículo 45 que "el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados".

Los artículos 52 y 53 regulan la posibilidad de iniciar las mismas acciones (civiles y penales) por infracción del diseño registrado en el sentido ya expuesto para el resto de modalidades de Propiedad Industrial, incluida la indemnización objetiva sin necesidad de prueba alguna por los daños y perjuicios ocasionados (artículo 55.5 de la ley).

En conclusión, el titular que goce de un registro de propiedad industrial en vigor tiene una amplia y fuerte protección que puede hacer valer ante la jurisdicción civil o penal. La existencia de un registro legitima a su titular para el inicio de las acciones que la ley establece en su defensa y sin cuyo registro dicho titular se vería impedido de llevar a cabo las acciones que la ley específicamente establece al efecto.

Legislación aplicable

Derecho nacional español

- Real Decreto de 24 de julio de 1889. Código Civil.
- Real Decreto de 22 de agosto de 1885. Código de Comercio.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.
- Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero de 2000 de Enjuiciamiento Civil. (Disposición Derogatoria Única apart. 2 y 14, Disposición Final Quinta. Reforma de la Ley de Patentes).
- Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. Arts. (12, 14, 21, 45-51).
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
- Ley 20/1987, de 7 de octubre, sobre tasas que deben satisfacer los solicitantes y concesionarios de patentes europeas para determinadas actividades a realizar en el registro de la Propiedad Industrial.
- Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
- Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- Ley 3/2000, de 7 de enero, de Protección de las variedades vegetales.
- Ley 10/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista.
- Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
- Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre la creación del Organismo Autónomo "Registro de la Propiedad Industrial".

- Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929.
- Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/86, de 20 de marzo, de Patentes.
- Real Decreto 1595/1999, de 15 de octubre, por el que se establecen determinados plazos para el pago de tasas en materia de propiedad industrial.
- Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de Octubre.
- Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de alimentación.
- Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.
- Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el art. 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
- Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988 de 3 de mayo, para la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.
- Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos.
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas.
- Real Decreto 1485/1998, de 13 de noviembre, que desarrolla el artículo 62 de la Ley 15/1996.
- Real Decreto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 de abril.
- Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial de Redes.
- Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial.
- Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se designa al ente público de la Red Técnica Española de Televisión como autoridad competente para la gestión del Registro de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España.
- Orden de 19 de junio de 2001 por la que se establecen reducciones en condiciones análogas a las fijadas en el Reglamento relativo a las tasas de la Oficina Europea de Patentes, respecto de la tasa de búsqueda internacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) realizadas por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas a los solicitantes de ciertos países.

- Orden 20 de febrero de 1997, por la que se amplía con carácter provisional, la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a las personas de la Isla de Man.
- Orden de 26 de noviembre de 1966 por la que se dispone la aplicación de la Clasificación Internacional de Marcas.
- Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España.
- Orden de 12 de julio de 2001 por la que se modifica la Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es).
- Orden 662/2003, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España (".es").
- Instrucción 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

Derecho comunitario

- Directiva 98/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
- Directiva 87/54 CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.
- Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.
- Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- Directiva 98/27 CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores.
- Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
- Reglamento (CEE) nº 1768/92, del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la Creación de un Certificado Complementario de Protección para los medicamentos.
- Reglamento (CE) nº 240/96, de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apart. 3 del art. 85 del Tratado a determinadas categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología.
- Reglamento (CE) nº 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.
- Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos.
- Reglamento (CE) nº 21008/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

- Reglamento (CE) nº 1239/95 de la Comisión, de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.
- Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria.
- Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la Marca Comunitaria en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay.
- Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.
- Reglamento (CE) nº 1367/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo por el que se establecen las medidas para prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.
- Reglamento (CE) nº 2868/95, de la Comisión de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria.
- Reglamento (CE) nº 2869/95, de la Comisión de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior para marcas, diseños y modelos.
- Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de Procedimiento de Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
- Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.
- Decisión 94/824/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Derecho internacional

- Convenio Europeo sobre las Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes, de 11 de diciembre de 1953.
- Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973.
- Convención Universal de Ginebra de 6 de septiembre de 1952.
- Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1986.
- Tratado de 12 de junio de 1985, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Instrumento de ratificación de España de 20 de septiembre de 1985.

- Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 1994.
- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las Marcas, establecido en Viena en 1973 y enmendado en 1985.
- Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales firmado el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
- Arreglo de Madrid relativo a la represión de Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas, revisado en Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958), completado por el Acta Adicional de Estocolmo (1967).
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. La última modificación (8ª edición) entró en vigor el 1 de enero de 2002.
- Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y reglamento del Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999.
- Reglamento de la Política Uniforme de Solución de controversias en materia de Nombres de Dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999.
- Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en vigor a partir del 1 de diciembre de 1999.
- Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, (Texto en vigor el 1 de abril de 2002).
- Reglamento de Ejecución del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas de 1973.
- Protocolo nº 13, sobre los intercambios de conocimientos con el Reino de España en el ámbito de la energía nuclear, del Tratado de 12 de junio, relativo a la adhesión del Reino de España de la República Portuguesa a la CEE y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de abril de 1989 ratificado por Instrumento de 8 de abril de 1991.
- Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999.