

# **La Propiedad Industrial**

## ***Patentes, Marcas y Diseños***

***Alberto Alvarez Flores***  
***Abogado***  
***Agente de la Prop. Industrial***

## PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU PROTECCIÓN LEGAL

La propiedad industrial tiene por objeto la protección de **creaciones originales** (no ideas), los **activos intangibles**:

- Invenciones
- Signos distintivos
- Formas, configuraciones, colores, texturas, líneas

La propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual

Derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual (artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, productores de grabación audiovisuales, de entidades de radiodifusión, sobre meras fotografías, producciones editoriales, bases de datos.

**INVENCIONES:** (Patentes de invención y modelos de utilidad)

Soluciones técnicas a problemas técnicos, de producto o procedimiento.

**SIGNOS DISTINTIVOS:** (marcas y nombres comerciales)

Signos susceptibles de identificar productos y servicios en el mercado.

**DISEÑOS:** (diseños industriales)

Formas, configuraciones, colores texturas, líneas

## ¿QUE ES UNA MARCA?

### SIGNO DISTINTIVO QUE IDENTIFICA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MERCADO:

Cualquier signo gráfico que distinga productos y/o servicios

- ✓ Palabras.
- ✓ Figuras
- ✓ Imágenes
- ✓ Combinaciones

*Bien mueble de carácter inmaterial*

# Marcas y Nombres Comerciales

## Misma Protección:

- *Derecho de uso exclusivo: Usar, impedir el uso.*
- ÚNICO MEDIO DE PROTECCIÓN
- *10 años renovables indefinidamente.*

# Rótulos de Comercio

## Extinción

**Dominios de internet**

**Razón social**

**Denominaciones de origen (DO)**

**Indicaciones geográficas protegidas (IGP)**

**CONFUSIÓN HABITUAL**

# DOMINIOS de internet

Dimensión de la marca en internet.

Requisito técnico necesario para usar un nombre en internet.

- Página web, correo electrónico corporativo ...

**No otorga derechos de uso exclusivo.**

**Supeditado a que no exista un titular de marca.**

**RAZÓN SOCIAL** (Denominación de la empresa):  
Utilización interna de la empresa

- Declaraciones fiscales
- Emisión de Facturas
- Convocatoria de órganos sociales

**Autónomos:** Francisco Rivera Pérez - PAQUIRRI



# Denominación de origen DO e Indicaciones geográficas protegidas IGP

Reconocimiento de una calidad diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, relacionadas con el medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que participa en las mismas.

Tienen un derecho de uso exclusivo

Pueden estar formadas por denominaciones descriptivas

Existe una prohibición específica en la Ley de Marcas

## **Derechos:**

### **uso exclusivo:**

Utilizar

Impedir el uso por terceros

**10 años**

## **Obligaciones:**

**Uso efectivo (5 años siguientes concesión)**

**Pago de las renovaciones (10 años)**

## *¿Como puedo proteger mi marca?*

### **Registro ante:**

- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
- Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
- Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI)
- Administraciones encargadas de otros países

**Único medio de protección**

*¿Vengo utilizando mi marca desde hace años?*

**El uso no otorga derechos.**

*¿Mi marca es igual a mi razón social?*

*Tu razón social te permite el uso en las actuaciones internas de la empresa (contratos, convocatoria de órganos sociales, declaraciones fiscales) **no te otorga derechos de uso para identificar tus productos y servicios ante el consumidor.***

## ***¿Tengo un dominio de internet y una página web?***

**El uso del dominio o una página web, no te otorga derechos de uso exclusivo.**

## *¿Qué pasa si vulnero una marca?*

**Cesar en el uso → Destruir elementos vulneradores**

*(rótulos, papelería, vajilla, cristalería, mantelería, página web ...)*

**Indemnización de daños y perjuicios:**

mínimo 1% del volumen anual de negocios

600 euros por día de vulneración

## *Protección en España:*

*A través de la **OEPM** (marca nacional) y de la **OAMI** (marca comunitaria)*

*[www.oepm.es](http://www.oepm.es) (Sede electrónica)*

*[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)*

*<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationCTM.es.do>*

### ***Clasificación de Niza.***

*Clasificación de productos (34 clases) y servicios (11 clases)*

*<http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action>*

---

## *Bases de datos de marcas:*

### **OEPM**

<http://sitadex.oepm.es/Localizador/homeLocalizador.jsp>

<http://sitadex.oepm.es/SitadexWS/>

### **OAMI**

[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en\\_SearchBasic?language=es](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic?language=es)

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.es.do>

### **OMPI**

<http://www.wipo.int/romarin>



*“La marca da su nombre al progreso de la humanidad.”*

*Jean Noel Kapferer*

*“La marca es la verdadera medida de la competitividad de un país; no olvidemos que la competitividad de un país se cuenta por el número de marcas fuertes”*

*Jean Claude Thoenig*

***La marca es el espíritu de la empresa.***

***Quien no tiene nombre ...  
no tiene identidad***

# ¿QUE ES UNA PATENTE Y UN MODELO DE UTILIDAD?

## Mecanismo de protección de las invenciones.

**Invención:** Solución técnica a un problema técnico.

Productos

Procedimientos

Materia biológica (que contenga información genética autorreproducible)

### No patentables:

Descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos

Obras literarias, artísticas, creaciones estéticas, obras científicas

Planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económico-comerciales, programas de ordenador

Formas de presentar informaciones

# Novedad, actividad inventiva, aplicación industrial

## Novedad:

No comprendida en el estado de la técnica.

Estado de la Técnica: Todo lo accesible al público a nivel mundial. (Modelo de utilidad accesible en España)

Divulgación escrita, oral o utilización

Divulgaciones inocuas: 6 meses antes, realizadas en fraude, en exposiciones oficiales, o derivadas de ensayos

## Actividad inventiva:

No resulta evidente para un experto en la materia, según el estado de la técnica del momento. (Modelo de utilidad no resulta muy evidente)

## Aplicación industrial:

Objeto de la patente puede ser fabricado o utilizado en la industria, incluida la agrícola.

---

## Derechos y obligaciones. El inventor

### Derechos:

Derecho de uso exclusivo. Utilizar e impedir el uso.

-Utilizar: Utilizar, ofrecer, introducir en el comercio, importar, exportar, poseer.

20 años. (Modelos de utilidad 10 años)

### Obligaciones:

Explotar, por él mismo o por persona autorizada, 4 años desde la fecha de solicitud o 3 años desde la fecha en que se publique la concesión.

Patente o modelo de utilidad UNICO MEDIO DE PROTECCIÓN  
EL USO NO OTORGA DERECHOS

## Derechos y obligaciones. El inventor

### Inventor:

Titular del derecho de patente.

Una o varias personas.

No quien simplemente sigue instrucciones de otro, sin aportar conocimiento.

### Inventiones laborales

Realizadas por un trabajador durante la vigencia de su contrato.

Fruto de una actividad investigadora que constituye el objeto del contrato.

Pertenecen al empresario.

Remuneración suplementaria, sólo si la aportación personal del inventor excede de manera evidente del contenido del contrato.

Inventiones en el ámbito laboral, en las que influyan predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o medios de la empresa, **empresario tiene derecho a la titularidad y a la reserva de utilización, trabajador tiene derecho a justa compensación.**

---

## Derechos y obligaciones. El inventor

Presunción de invención laboral de solicitudes presentadas en el año siguiente a la extinción de la relación laboral.

Nula la renuncia anticipada de derechos por parte del trabajador.

Aplicación a funcionarios y empleados públicos, sin perjuicio de:

**-Pertenecen a la Universidad/ente público de investigación**, las invenciones del profesor, consecuencia de su función investigadora, dentro del ámbito docente e investigación.

-Docente comunicará la invención en 2 meses.

Universidad comunicará en 3 meses si mantiene los derechos.

En este caso presentará patente en 1 mes.

No divulgación del contenido de la invención susceptible de ser patentada.

-Derecho a participar en los beneficios, según Estatutos Universidad.

-Universidad puede ceder titularidad al profesor, con reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita.

-Si profesor obtiene beneficios, Universidad derecho a participar según Estatutos.

-Invención resultado de contrato con ente público o privado, contrato establecerá titular de la invención.

## Cotitularidad

La cotitularidad rige:

- Según lo acordado por las partes
- Según lo dispuesto en el artículo 72 LP
- Según las normas comunes aplicables a la comunidad de bienes.

### Facultades de los comuneros

- Disponer de la parte que les corresponde. Derecho de tanteo y retracto
- Explotación de la invención previa notificación.
- Realización de los actos de solicitud y conservación de la patente.
- Ejercicio de acciones frente a terceros.
- Concesión de licencias:
  - Autorizadas por todos los comuneros
  - Autorizadas por el juez a uno de los comuneros.



## Secreto industrial

Una forma de protección del conocimiento empresarial.

Supone la no divulgación, frente a la divulgación de la patente.

Buena forma de protección en los casos en que no es posible la ingeniería inversa.

Regulado por la legislación de competencia desleal (art 13 ley competencia desleal), código penal (artículo 278-280) y legislación laboral, ley de sociedades anónimas (frente a administradores)

### Elementos del secreto

-Elemento objetivo: Conocimiento *específico y secreto*

-Elemento patrimonial: El conocimiento tiene un *valor económico actual o potencial y una ventaja frente a los competidores*.

-Elemento subjetivo: *Voluntad de mantener la información en secreto*. Medidas razonables para evitar divulgación.



## Actos que son desleales

- La actividad del infractor consiste en:
  1. Divulgación o
  2. Explotación
  
- Tiene como finalidad:
  1. Obtener un provecho en beneficio propio o ajeno
  2. Perjudicar al titular del secreto
  
- Tipo del acceso:
  1. Acceso con reserva
  
- Acceso ilegítimo:
  1. Por medio de espionaje o similar
  2. Mediante inducción a la infracción contractual



## **Documentos de patente: Título, resumen, descripción, reivindicaciones y dibujos.**

**Invención debe ser descrita de forma clara, concisa y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.**

### **Título:**

Designación técnica de la invención. Sin denominaciones de fantasía.  
del derecho de patente. “sistema de seguridad vial para motoristas”

### **Resumen:**

Exposición concisa del contenido de la descripción y las reivindicaciones.  
Máx 250 palabras.

## Descripción:

Explicación de la invención clara y concisa.

Incluirá al menos:

- Título.
- Sector técnico.
- Estado de la técnica anterior conocido.
- Explicación de la invención que permita comprender el problema y la solución técnica.
- Ventajas sobre el estado de la técnica anterior.
- Descripción de los dibujos.
- Forma preferente de utilización.

## Reivindicaciones:

Características técnicas sobre las que se pretende protección.

- Preámbulo: Designación del objeto de la invención.
- Parte caracterizadora: Características técnicas concretas que se pretenden proteger.

## Dibujos:

No obligatorios.

Ayudan a entender el contenido de la descripción.

Tienen que cumplir unos requisitos legales de tamaño, márgenes, tipografía, ...

Todos estos documentos configuran la memoria de patente, elemento fundamental que establece el alcance de la protección.

## Como proteger una invención en España

### -Patente o modelo de utilidad nacionales.

Diferencias:

Patente: 20 años, producto o procedimiento

Modelo de utilidad: 10 años, sólo productos

Ante la OEPM [www.oepm.es](http://www.oepm.es) (Sede electrónica)

### -Patente europea

Concede una patente europea en 40 países de órbita europea.

Una vez concedida es necesaria validación y traducción en algunos países.

Ante la OEP

<http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html>

## Bases de datos de patentes

### OEPM

Invenes: Invencciones en Español (Interpat y Latipat)

<http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=qJq5RL0ThL7mj1ZgtSxNT28T9y37dMLNv7qnBDpXw6dLlc2gKw6c!-327768875>

Busqueda GSA de patentes: Google Search Appliance

[http://buscador.oepm.es/search?site=default\\_collection&client=oepm2A&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=oepm2A&proxycustom=<HOME/>](http://buscador.oepm.es/search?site=default_collection&client=oepm2A&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=oepm2A&proxycustom=<HOME/>)

### -OEP

Spacenet: Base de datos mundial

<http://worldwide.espacenet.com/> Concede una patente europea en 40 países de órbita europea.

Una vez concedida es necesaria validación y traducción en algunos países.

<http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html>

### -OMPI

Patentscope: Base de datos mundial

<http://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf>

## ¿QUE ES UN DISEÑO INDUSTRIAL?

Formas, configuraciones, contornos, texturas, colores, líneas de un producto.

Le confieren un valor añadido.

Excepciones:

- Formas dictadas exclusivamente por su función técnica.
- Formas no visibles en la uso normal del producto



Producto: Artículo industrial o artesanal, incluidas piezas, embalaje, presentaciones.



# Requisitos: Novedad y carácter singular

## Novedad

Cuando no haya sido hecho accesible al público ningún otro diseño idéntico.

Se consideran idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Accesible al público: Cuando haya sido divulgado de algún modo, salvo que no haya podido llegar a ser conocido razonablemente en el curso normal de los negocios.

## Carácter singular

Cuando la impresión general que produce en un usuario informado, difiere de la impresión producida por cualquier otro diseño.

## Derechos y obligaciones

### Derechos

Derecho de uso exclusivo:

Usar

Impedir el uso (fabricar, ofertar, comercializar, importar, exportar, incorporar en productos o almacenar)

5 años, renovables por periodos iguales hasta máx. 25 años.

### Obligaciones

No existe obligación de uso.

## Titular

El autor del diseño.  
Posible cotitularidad.  
Idem Patentes

### **Diseños en el marco de una relación de empleo o servicios**

Diseño por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho corresponde al empresario o a la parte contractual que haya realizado el encargo, salvo que el contrato disponga otra cosa.

## *Protección en España:*

*A través de la **OEPM** (diseño industrial nacional)*

*[www.oepm.es](http://www.oepm.es) (Sede electrónica)*

*A través de la **OAMI** (diseño o modelo comunitario)*

*<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationRCD.es.do>*

## *Bases de datos de diseños*

### **OEPM**

<http://invenes.oepm.es/DisenosWeb/faces/busquedaInternet.jsp>

### **OAMI**

<http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager?language=es>

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=es>

## ***Prioridad unionista***

Permite ampliar el ámbito territorial de un derecho de propiedad industrial, mediante la solicitud en cualquier país miembro del CUP o de la OMC, respetando los siguientes plazos:

- Marcas: 6 meses
- Patentes: 12 meses
- Diseños 6 meses

# ***Marca comunitaria y Marca internacional***

***Marca comunitaria:***

***OAMI***

***Protección en 27 países de la UE***

***[http://europa.eu/about-eu/countries/index es.htm](http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm)***

***<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationCTM.es.do>***

## ***Marca internacional OMPI***

***Protección en los países miembros del Arreglo y Protocolo  
del Arreglo de Madrid.***

***1 única solicitud***

***Miembros:***

***[http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf)***

***<http://www.wipo.int/madrid/es/services/>***



## Protección internacional: Sistema PCT y Patente Europea

### -Sistema PCT

Procedimiento internacional

OMPI

Permite retrasar la entrada en fase nacional 30 meses desde la solicitud.

No otorga ningún derecho de patente, sólo permite demorar la entrada en fase nacional 30 meses (31 en algunos estados).

Transcurridos los 30 meses, se inicia la entrada en fase nacional.

Miembros: Aprox. 150

[http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&search\\_what=B&bo\\_id=13](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&search_what=B&bo_id=13)



## **Diseño/modelo comunitario y diseño internacional**

### ***Diseño/modelo comunitario:***

**OAMI**

**Protección en 27 países de la UE**

**[http://europa.eu/about-eu/countries/index\\_es.htm](http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm)**

**<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationRCD.es.do>**

### ***Marca internacional***

**OMPI**

**Protección en los países miembros del Acuerdo de la Haya.**

**1 única solicitud**

**Miembros: aprox. 60**

**[http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=9](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=9)**

**<http://www.wipo.int/hague/es/forms/intermediate.html>**

## Internacionalización de la protección

### -Patente Europea

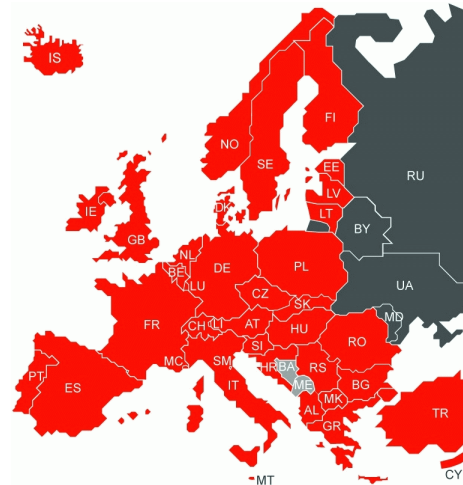
Concesión de una patente europea. Verdadero derecho de patente.

Necesario validar y traducir en algunos países, para que tengan efectiva protección.

OEP.

Protección en países de órbita europea. (aprox. 40)

<http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>



## Transferencia tecnológica

1. *Cesión: Transfiere titularidad*
2. *Licencia: Transfiere facultades*
3. *Prestación de servicios de formación profesional*
4. *Proyectos o instalaciones llave en mano*
5. *Negocios conjuntos (joint ventures)*
6. *Franquicias (licencias de marca + know how)*

### *Posible transferencia de “simples” solicitudes*

#### *¿Transferir o no transferir?*

- Por mucho que blindemos un contrato, si lo quieren vulnerar lo vulnerarán.*
- Necesario valorar a quien transfiero.*
- *Prevenir riesgos para preservar los activos.*

#### *Legislación aplicable:*

- Autonomía de la voluntad.*
- Limitaciones derivadas del carácter restrictivo de la competencia que tienen los derechos de exclusiva. Normas de competencia y legislación de propiedad industrial.*

## Noción de contrato

*-Todo contrato supone:*

- 1. Obligación de dar*
- 2. Obligación de hacer*
- 3. Obligación de no hacer*

***-Efectos de las obligaciones***

- 1. Conservar diligentemente de la cosa que se ha de dar*
- 2. Obligación de dar la cosa y sus accesorios*
- 3. Incumplimiento de obligaciones recíprocas, siempre que sean principales, faculta al perjudicado a exigir el cumplimiento o optar por la resolución*

***-Contrato nace con el consentimiento de las partes***

***-Posible establecer cláusulas no contrarias a la ley, moral y orden público.***

## Alcance de la licencia

### 1. *Exclusiva/no exclusiva*

- *Salvo pacto en contrario sin exclusividad*
- *Salvo pacto en contrario, exclusiva sin reserva de uso*

### 2. *Territorio: Salvo pacto en contra, todo el territorio.*

### 3. *Duración: Salvo pacto en contra, toda la vida de la patente.*

### 4. *Facultades: Salvo pacto en contra, todos los actos que integran la explotación.*

- *Fabricación*
- *Utilización*
- *Comercialización*
- *Sublicencia*

### 5. *Aplicaciones (sector técnico): Salvo pacto en contra, todas sus aplicaciones.*

### 6. *Cesión a terceros y sublicencias: Salvo pacto en contra, prohibidas.*

## Términos económicos

1. *Pago inicial: Por la transferencia del conocimiento*
2. *Suma fija: Independientemente de la marcha de la explotación*
3. *Canon periódico:*
  - *%sobre la cifra de ventas*
  - *% sobre beneficios*
  - *Pago por unidad producida/vendida*
4. *Canon mínimo*
5. *Escalado (+ tiempo, - coste producción, + ventas)*
6. *Otros: Mantenimiento de patente.*

## Pactos

- 1. Mejoras: ¿Quién las explota?, ¿Se incluyen con la licencia?*
- 2. Cooperación y denuncia de infractores*
- 3. Normas mínimas de calidad*
- 4. Devengo del canon, periodicidad de la liquidación, forma de pago.*
- 5. Auditoría para facilitar la contabilidad.*

### *Relaciones post-contractuales*

- 1. Prohibición de explotar*
- 2. Confidencialidad del Know how*
- 3. Productos en stock*
- 4. Supervivencia de las operaciones realizadas o en curso*



## Licencias de pleno derecho

1. *A petición del titular.*
2. *Registro de patentes da suficiente publicidad.*
3. *Cualquiera puede hacer una oferta de utilización como licenciatario no exclusivo, indicando el precio que está dispuesto a pagar y la utilización que va a realizar.*  
*En caso de discrepancias en el precio, el registro mediará.*

## Licencias obligatorias

1. *Obligatorias.*
2. *Motivos:*
  - *Falta o insuficiencia de explotación:*  
*Excepciones: Escusas legítimas (técnicas o legales), existencia de preparativos efectivos y serios.*
  - *Necesidades de exportación*
  - *Dependencia entre patentes*
  - *Motivos de interés público: salud público, defensa nacional*

*Muchas gracias por su atención*

**Alvarez Real** *desde 1967 aportando soluciones*  
*85 profesionales*  
*11 oficinas*

**Alberto Alvarez Flores**  
**Abogado**  
**Agente de la Prop. Industrial**

**Lugo:** Avda. Coruña 39-43, Entlo. 27003 – Lugo

**A Coruña:** Plaza de España, 23 (Edif. Alvarez Real) 15001 - A Coruña

**Madrid:** Paseo Castellana, 123, Esc. Drch., 7ºB. 28046

Oficinas en: A Barrela • A Pontenova • Bretoña • Chantada • Escairón • Guitiriz • Quiroga • Ribadeo