

# LOS DESAFÍOS DE LA PRÁCTICA PRIVADA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO



LIMA, 26 DE OCTUBRE DE 2009

Luis-Alfonso Durán  
Agente de la Propiedad Industrial



# ASPECTOS A TRATAR

**DESAFÍOS**

**-TRATADOS LIBRE COMERCIO**

**-CRISIS ECONÓMICA**

# PRÁCTICA PRIVADA

## TRÁMITES PI

- SOLICITUD
- TRAMITACIÓN
- MANTENIMIENTO
- IMPUGNACIÓN
- TRADUCCIÓN

## LITIGIOS

- INFRACCIÓN
- NULIDAD
- PIRATERÍA

## ORIGEN DEL TRABAJO

- NACIONAL
  - ASESORAMIENTO
  - PREPARACIÓN
  - ESTRATEGIA
- EXTRANJERO
  - TRABAJO DE EJECUCIÓN
  - TRADUCCIÓN
  - SOLO TRABAJO NACIONAL

## TIPOS DE CLIENTES POR

**NATURALEZA ASUNTO** { DEMANDANTES (PROPIETARIOS P.I.)  
DEMANDADOS/OPONENTES

**MATERIA** { -PATENTES  
-MARCAS  
-MODELOS/DISEÑOS INDUSTRIALES  
-NOMBRES DE DOMINIO  
-COPYRIGHT

**ORIGEN** { NACIONAL → VINCULACIÓN MÁS PRÓXIMA - CONFIANZA  
EXTRANJERO → CORRESPONSALES

**TIPOS DE TRABAJO** { SOLICITUD/TRAMITACIÓN/IMPUGNACIÓN  
OPINION LEGAL  
LITIGIOS  
PIRATERÍA

# TIPOS DE DESPACHO

AGENCIAS → TRÁMITE

ABOGADOS → LITIGIOS

MIXTAS → TODO

# **¿QUE PROPUGNAN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO?**

- FACILITAR EL COMERCIO ENTRE PAÍSES.**
- SE APROVECHA PARA INCLUIR OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA P.I.**
- EN PARTICULAR FIRMA DE TRATADOS DE P.I.**

# ¿QUE TIPO DE TRATADOS?

**AQUELLOS QUE SON IMPULSADOS POR LAS EMPRESAS  
QUE POSEEN MÁS VOLUMEN DE DERECHOS DE  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

# ¿QUE CARACTERIZA DICHS TRATADOS?

LA SIMPLIFICACIÓN Y EL RECORTE DE COSTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. DE HECHO MUCHOS ASPECTOS NO TIENEN NADA QUE VER CON LA LIBERIZACIÓN DEL COMERCIO.



# ¿DE QUE TRATADOS ESTAMOS HABLANDO?





**ESTRATEGIA  
DE  
FUTURO**

# AMENAZAS GENERALES

## CORTO PLAZO

- RECESIÓN ECONÓMICA
- PRESIÓN DE EMPRESAS EN RECORTAR TODO TIPO DE COSTES
- MAYOR AGRESIVIDAD DE LA COMPETENCIA

## MEDIO/LARGO PLAZO

- CUANDO LA RECESIÓN SE ACABE
- PERMANENCIA PRESION SOBRE COSTES LEGALES
- DIFICULTAD CLIENTES EN APRECIAR VALOR AÑADIDO
- IMPACTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
- RETENCIÓN DEL TALENTO

# AMENAZAS ESPECÍFICAS TRATADOS (I)

RETRASOS EN LA SOLICITUD DE PATENTES Y POSIBLE DISMINUCIÓN DE NÚMERO

DEMORA PROTECCIÓN DE 12 (CONVENIO DE PARIS) A 30 MESES (PCT). PÉRDIDA DE INTERÉS PROGRESIVA DE LOS SOLICITANTES A EXTENDER PATENTES

PÉRDIDA DE SOBERANIA EN OTORGAMIENTO DE PATENTES

PCT: PATENT PROTECTION HIGHWAY: PRÁCTICA DELEGACIÓN DE FACULTADES SOBRE BÚSQUEDA Y EXAMEN EN OFICINA DEL PAIS PRIMERA SOLICITUD

SIMPLIFICACIÓN DE FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO

PLT/TLT

- ADAPTACIÓN A SISTEMAS BASADOS EN SISTEMAS
- LEGALES GENERALES DIFERENTES: LEGALIZACIÓN PODERES, TRANSMISIONES, ETC.
- DURACION MARCAS, SISTEMA MULTICLASE

ARMONIZACIÓN DE TEMAS SUSTANTIVOS

INICIO DEL CAMINO A CREACIÓN DE PATENTE MUNDIAL . Si la ley sustantiva es igual para todos, no hay razón para tramitar patentes en cada país. La única diferencia que queda es el idioma (ver experiencia de patente europea)

ABARATAMIENTO DE LA SOLICITUD PARA SOLICITANTES NO SUFICIENTEMENTE INTERESADOS EN OBTENER PROTECCIÓN

MARCA INT, PROTOCOLO DEMADRID

SOLICITUD MUY BARATA

(NO INTERVENCIÓN PROFESIONAL LOCAL EN SOLICITUD/RENOVACIÓN/ TRANSFERENCIAS)

TRÁMITES LOCALES PUNTUALES EN CASO DE CONFLICTO

SUSPENSOS/ OPOSICIONES

## AMENAZAS ESPECÍFICAS TRATADOS (II)

### - SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO

PATENTES → PATENTES REGIONALES → VALIDACIÓN  
DISEÑOS → { DIBUJO/MODELO NO REGISTRADO  
                  OPOSICIÓN POST-CONCESIÓN  
MARCAS → SUPRESIÓN EXAMEN DE OFICIO

### - INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

PATENTES → PATENTE PCT → EVOLUCIÓN A RECONOCIMIENTO MUTUO  
DISEÑOS → DIBUJO/MODELO REGIONAL  
MARCAS → { MARCA REGIONAL  
                  ARREGLO/PROTOCOLO MADRID  
                  VÍNCULO MARCA REGIONAL-PROTOCOLO MADRID

### - INCREMENTO DE LA COMPETENCIA

- DESPACHOS DE ABOGADOS
- DESPACHOS DE AGENTES FORÁNEOS IMPLANTADOS EN EL PAÍS
- EMPRESAS EN INTERNET
- OTROS COLECTIVOS
- LIBERALIDAD OFICINAS DE PATENTES/MARCAS EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN
- OFRECIMIENTO DIRECTO DE INFORMACIÓN POR OFICINAS DE PATENTES/MARCAS

# **O P O R T U N I D A D E S ( I )**

**- IMPORTANCIA  
CRECIENTE DE LA  
PI EN LA ECONOMÍA**

- INNOVACIÓN CLAVE PARA COMPETIR**
- INCREMENTO DE MEDIDAS REPRESIVAS INFRACCIONES**
- INCREMENTO DE INDEMNIZACIONES**
- MAYOR VALORACIÓN SERVICIOS PI DE CALIDAD**

**- IMPORTANCIA DE  
LA INNOVACIÓN  
FRENTE A LA  
FABRICACIÓN**

- DESLOCALIZACIÓN E INCREMENTO DE COSTES PRODUCTIVOS**
- DIFERENCIACIÓN EN PRODUCTOS/SERVICIOS**
- OBLIGA A BASAR COMPETENCIA EN: I+D, DISEÑO, MARCAS**
- ES MÁS NECESARIO QUE NUNCA PROTEGERSE**
- PROTECCIÓN EN MÁS PAÍSES**

# OPORTUNIDADES (II)



# DEBILIDADES

- NIVEL DE PREPARACIÓN MUY VARIABLE
  - FORMACIÓN
    - JURÍDICA
    - TÉCNICA
    - OTRAS
  - IDIOMAS
  - LEGISLACIÓN REGIONAL
  - LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
- MAL ACOSTUMBRADOS POR EL PASADO
  - TRABAJO FÁCIL
  - GRAN CANTIDAD
  - PRÁCTICA EXCLUSIVIDAD
  - POCA EXIGENCIA
- POCO HABITUADOS A LOS CAMBIOS
- HABITUADOS A SOLICITAR / TRAMITAR → POCO HABITUADOS A ASESORAR
- CIERTOS PROFESIONALES COMPETENCIA POR PRECIO ( MENORES COSTES)
- DIFICULTADES EN INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS A NUESTRO NEGOCIO



# **FORTALEZAS**

- **PROFESIONES REGULADAS RECONOCIDAS POR LA LEY (CREACIÓN DE LA FIGURA DE AGENTE DE LA PI)**
- **GARANTÍAS** {
  - **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL**
  - **FIANZA**
  - **CONTROL COLEGIAL**
- **CONOCIMIENTO DEL SECTOR**
- **ESTRUCTURA**
- **RED DE CORRESPONSALES EN OTROS PAÍSES**
- **IDIOMA**
- **PROXIMIDAD**

# **ESTRATEGIA DE FUTURO**

- **NECESIDAD DE ADAPTACIÓN**
- **CAMBIAR TRABAJO ADMINISTRATIVO POR SUSTANTIVO**
- **INCREMENTAR LA FORMACIÓN**
- **ASESORAR ADEMÁS DE TRAMITAR**
- **APROVECHAR NUEVAS TECNOLOGÍAS**
- **MAYOR ESFUERZO Y DEDICACIÓN**
- **MANTENER POLÍTICA DE PRECIOS REALISTA → OJO CON GUERRA DE PRECIOS**
- **COMPETENCIA LEAL → Competir por calidad, la única estrategia con futuro**
- **LA BUENA REPUTACIÓN ES LA MEJOR PUBLICIDAD**
- **ACENTUAR ESFUERZOS SOBRE VALOR AÑADIDO**

# **EL FUTURO ES PROMETEDOR**

**SI**

- **SOMOS COMPETENTES**
- **SOMOS SERIOS, RESPONSABLES Y PROFESIONALES**
- **APORTAMOS VALOR AÑADIDO A NUESTROS CLIENTES**
- **NOS ADECUAMOS A LA NUEVA REALIDAD**
- **VIGILAMOS QUE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS SE ADECUEN A LAS NECESIDADES DE TODAS LAS EMPRESAS (NO SOLO LAS GRANDES)**
- **QUE LOS GOBIERNOS DE NUESTROS PAISES NO ADOPTEN LA IMPOSICIÓN DE NORMAS INTERNAS INAPROPIADAS PARA LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA LOCAL.**

**EN DEFINITIVA**

**TENDREMOS FUTURO SI**

**“SOMOS CAPACES DE DAR UN SERVICIO SERIO, PROFESIONAL,  
DE CALIDAD Y RESPONSABLE QUE NOS DIFERENCIE DE  
OTROS QUE OFREZCAN LOS MISMOS SERVICIOS”**