

*EL PAPEL DEL AGENTE DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU  
FUNCIÓN ASESORA A LAS EMPRESAS*

## ¿QUÉ ES UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

- ✓ **ES UN PROFESIONAL, REGULADO POR LA LEY.**
- ✓ **QUE ASESORA, ASISTE Y REPRESENTA A QUIENES SOLICITAN O DEFIENDEN EN ACTUACIONES ANTE LA OEPM.**
- ✓ **QUE TIENE UNA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL** {
  - **CARRERA UNIVERSITARIA SUPERIOR**
  - y**
  - **EXAMEN DE CUALIFICACIÓN**
- ✓ **QUE CUENTA CON LA GARANTÍA DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** {
  - **CÓDIGO ÉTICO Y SANCIONES DISCIPLINARIAS**
  - **SEGURO Y FIANZA**

¿QUÉ TIPO DE DERECHOS SE REGISTRAN  
EN LA OEPM?

**REGISTROS**

**OBJETO PROTEGIDO**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| ✓ <b>PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD</b> | → | <b>INVENCIONES</b>   |
| ✓ <b>DISEÑOS INDUSTRIALES</b>           | → | <b>FORMAS</b>  |
| ✓ <b>MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES</b>   | → | <b>SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y NOMBRES DE LAS EMPRESAS</b> |

**LOS DERECHOS NACEN DEL REGISTRO**

## SOLICITAR, TRAMITAR, MANTENER Y DEFENDER

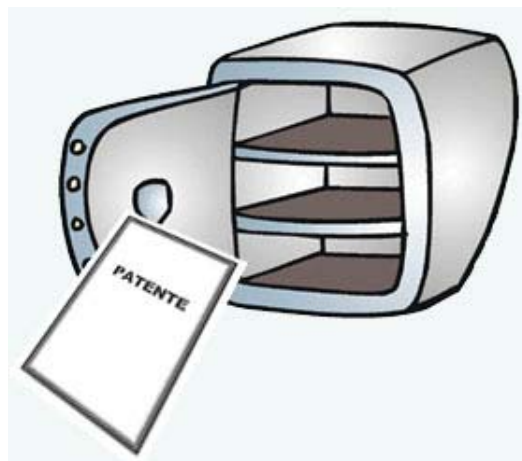
- ✓ **SOLICITAR** → **LO IMPORTANTE ES QUÉ ES LO QUE SE SOLICITA**
- ✓ **TRAMITAR** → **CONSEGUIR LA MEJOR PROTECCIÓN. DISCUTIR CON LA OEPM**
- ✓ **MANTENER** → {  
    **EN TIEMPO, FORMA**  
    **QUÉ MANTENER**
- ✓ **DEFENDER** → {  
    **VIGILANCIA**  
    **OPOSICIONES**  
    **RECLAMACIONES**  
    **NULIDADES**

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS PATENTES, LOS  
DISEÑOS Y LAS MARCAS PARA UNA EMPRESA?

- ✓ **PORQUE PERMITEN RENTABILIZAR LA INVERSIÓN REALIZADA EN INNOVACIÓN.**
- ✓ **PORQUE A LAS EMPRESAS LES AFECTAN, NO SÓLO LAS PATENTES, DISEÑOS Y MARCAS PROPIOS, SINO TAMBIÉN LOS DE LA COMPETENCIA.**
- ✓ **PORQUE LAS NORMAS COMUNITARIAS E INTERNACIONALES CADA VEZ OTORGAN MÁS DERECHOS A LOS TITULARES DE PATENTES, DISEÑOS Y MARCAS.**
- ✓ **PORQUE EN UNA ECONOMÍA CADA VEZ MÁS GLOBAL, LA INNOVACIÓN, EL DISEÑO Y EL MARKETING SON CADA VEZ MÁS EL ELEMENTO DIFERENCIAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS**

*¿QUÉ SOLEMOS HACER CON NUESTROS  
BIENES MÁS VALIOSOS?*

**¡PROTEGERLOS MUY BIEN!**



## EL MARCO LEGAL DE LA P.I.

- ✓ **LA NORMATIVA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL ES MUY COMPLEJA.**
- ✓ **EXISTEN NORMAS A DIFERENTES NIVELES:**
  - NACIONAL
  - COMUNITARIO
  - INTERNACIONAL } **QUE SE SOLAPAN, COMPLEMENTAN Y EVOLUCIONAN.**
- ✓ **EXISTEN MUCHAS NORMAS JURÍDICAS EN BLANCO (ACTIVIDAD INVENTIVA, RIESGO DE CONFUSIÓN, ETC.) QUE PRECISAN PARA SU INTERPRETACIÓN DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.**
- ✓ **DADO EL CARÁCTER CADA VEZ MÁS GLOBAL DE LA ECONOMÍA HACE FALTA TENER UNA EXPERIENCIA Y PERSPECTIVA INTERNACIONALES.**
- ✓ **MUCHAS VECES, PARA PROTEGER ADECUADAMENTE UN PRODUCTO, HAY QUE SABER COMBINAR DIFERENTES MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

## LA INSEGURIDAD JURÍDICA DEL SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS

- ✓ **NO EXAMEN DE OFICIO**
- ✓ **REGISTRO SIN VALOR SI EXISTEN DERECHOS ANTERIORES**
- ✓ **IMPORTANCIA DE UNA BUENA BÚSQUEDA CON OPINIÓN JURÍDICA EXPERTA**
- ✓ **POSIBILIDAD DE ANULACIÓN POSTERIOR (5 AÑOS DESDE QUE EL TERCERO TOLERA EL USO)**



*LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EXISTEN  
PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS A PROTEGERSE MEJOR*

**LOS AGENTES  
DE LA  
PROPIEDAD  
INDUSTRIAL  
AYUDAN  
AL  
EMPRESARIO**

- ✓ **A DEFINIR Y ESCOGER LA MEJOR ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN BUSCANDO LA MEJOR PROTECCIÓN AL MENOR COSTE.**
- ✓ **A IDENTIFICAR CON ANTELACIÓN CUALES SON LOS RIESGOS DE FABRICAR UN PRODUCTO, PRESTAR UN SERVICIO O ADOPTAR UNA MARCA.**
- ✓ **A PROTEGER MEJOR LAS INVENCIONES, LOS DISEÑOS Y LAS MARCAS.**
- ✓ **A DEFINIR LA MEJOR ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR LA PROTECCIÓN.**
- ✓ **A DEFENDERSE MEJOR DE LAS IMPUGNACIONES DE TERCEROS.**
- ✓ **A HACER VALER SUS DERECHOS CUANDO SON USURPADOS POR TERCEROS.**

## *LAS VENTAJAS DE ACUDIR A UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ASUNTOS DE PATENTES Y DISEÑOS*

**LOS AGENTES  
DE LA  
PROPIEDAD  
INDUSTRIAL  
AYUDAN  
AL  
EMPRESARIO**

- ✓ **A IDENTIFICAR MEJOR EL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR REALIZANDO LAS BÚSQUEDAS MÁS ADECUADAS.**
- ✓ **A VALORAR MEJOR LA INCIDENCIA DE DICHO ESTADO DE LA TÉCNICA RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SU INVENCIÓN Y A BUSCAR SOLUCIONES.**
- ✓ **A IDENTIFICAR MEJOR LOS ASPECTOS PATENTABLES DE LA INVENCIÓN Y A PROTEGERLOS ADECUADAMENTE, ESCOGIENDO LA/LAS MODALIDADES MÁS APROPIADAS (PATENTES, MU, DISEÑOS INDUSTRIALES, ETC.)**
- ✓ **A REDACTAR ADECUADAMENTE EL TEXTO DE LA PATENTE BUSCANDO EL EQUILIBRIO ENTRE UNA MÁXIMA PROTECCIÓN Y UNA MÁXIMA SOLIDEZ DE LA PATENTE.**
- ✓ **A TRAMITAR Y RESPONDER CON LA MÁXIMA EFICACIA LAS OBJECIONES DE LA OEPM Y DE OTRAS OFICINAS DE PATENTES DURANTE EL EXAMEN DE LA PATENTE**
- ✓ **A AGILIZAR LA TRAMITACIÓN**
- ✓ **A DEFENDER CON LOS MEJORES ARGUMENTOS LAS OPOSICIONES DE TERCEROS Y A BUSCAR SOLUCIONES DE COMPROMISO ACEPTABLES.**
- ✓ **A VIGILAR LAS PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL QUE AFECTEN AL REGISTRO Y RESPETAR LOS PLAZOS RESPECTIVOS.**
- ✓ **A AVISAR DE LOS PLAZOS DE MANTENIMIENTO Y ABONAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN EN PLAZO**

*LAS VENTAJAS DE ACUDIR A UN AGENTE DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ASUNTOS DE MARCAS*

**LOS AGENTES  
DE LA  
PROPIEDAD  
INDUSTRIAL  
AYUDAN  
AL  
EMPRESARIO**

- ✓ **A EFECTUAR LAS BÚSQUEDAS DE ANTERIORIDADES MÁS APROPIADAS Y A VALORAR EL RIESGO DE ADOPTAR UNA NUEVA MARCA O NOMBRE COMERCIAL.**
- ✓ **A VALORAR SUS POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN Y ASESORAR LA FORMA MÁS ADECUADA DE PROTECCIÓN.**
- ✓ **A TRAMITAR Y DEFENDER LA SOLICITUD FRENTE A OBJECIONES DE LA OEPM Y/O OPOSICIONES DE TERCEROS.**
- ✓ **A PLANTEAR Y NEGOCIAR ACUERDOS DE COEXISTENCIA SATISFACTORIOS.**
- ✓ **A VIGILAR E IMPUGNAR SOLICITUDES DE TERCEROS QUE SUPONGAN UNA INFRACCIÓN DE SUS DERECHOS.**
- ✓ **A VIGILAR LAS ACTUACIONES QUE SE PUBLIQUEN EN EL BOLETÍN OFICIAL QUE AFECTEN A LA MARCA.**
- ✓ **A VIGILAR SU VENCIMIENTO, ASESORAR SOBRE LA CONVENIENCIA Y LA FORMA DE RENOVAR EL REGISTRO Y A TRAMITAR DICHA RENOVACIÓN.**

## *OTRAS AYUDAS QUE PRESTA EL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL EMPRESARIO (I)*

- ✓ **OBTENER UNA VERDADERA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA EMPRESA EN LO QUE RESPECTA A SUS NECESIDADES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS OBJETIVO Y COMPETENTE;**
- ✓ **DISEÑAR DE CARA AL FUTURO UNA ESTRATEGIA SOBRE LA BASE DE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Y HACER VER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS QUE PUEDEN OBTENERSE POR CONDUCTO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL;**
- ✓ **IDENTIFICAR CLARAMENTE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE QUE SE DISPONE Y FOMENTAR UN ESPÍRITU DE APERTURA QUE PERMITA HACERSE UNA IDEA CLARA DE TODOS LOS FACTORES EN JUEGO E INTERLOCUTORES INTERESADOS Y DE LAS INVERSIONES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL NECESARIAS.**

## *OTRAS AYUDAS QUE PRESTA EL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL EMPRESARIO (II)*

- ✓ **CALCULAR EL ALCANCE DEL NEGOCIO Y OBTENER UNA COBERTURA GEOGRÁFICA Y REGISTRAL ADECUADA.**
- ✓ **REVISAR PERIÓDICAMENTE LA CARTERA DE DERECHOS PARA DETERMINAR LOS OBSOLETOS, LOS AÚN NECESARIOS Y LOS QUE SERÍA CONVENIENTE OBTENER.**
- ✓ **FORMULAR RECOMENDACIONES Y PREVER INICIATIVAS;**
- ✓ **REDACTAR TODOS LOS CONTRATOS, INCLUSO LOS LABORALES, TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL QUE SE PUEDEN DERIVAR DE ELLOS.**
- ✓ **MANTENER UNA CONSTANTE VIGILANCIA SOBRE EL MUNDO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (NOVEDADES LEGISLATIVAS, APARICIÓN DE NUEVOS CAMPOS DE PROTECCIÓN, ETC.)**
- ✓ **ACONSEJAR SOBRE TODOS LOS ASPECTOS DE NOVEDADES QUE VAYA A INTRODUCIR LA EMPRESA INCLUSO SI APARENTEMENTE NO GUARDAN RELACIÓN CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.**

## *LA INTERNACIONALIZACIÓN*

- ✓ **DADO EL ALCANCE TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, UNA CUESTIÓN IMPORTANTE ES DETERMINAR EN QUÉ PAÍSES DEBERÍA SOLICITARSE LA PROTECCIÓN.**
- ✓ **NECESIDAD DE ADECUAR LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN EN EL EXTRANJERO EN FUNCIÓN DEL MERCADO ACTUAL Y FUTURO**
- ✓ **EL REGISTRO INTERNACIONAL DE UNA MARCA/PATENTE/DISEÑO NO SÓLO SIGNIFICA QUE DEBE TENERSE CAPACIDAD PARA GESTIONAR TALES REGISTROS. EL COSTO TAMBIÉN ES SIGNIFICATIVO. HAY TRES TIPOS DE COSTOS:**
  - ✓ **LOS RELACIONADOS CON LA OBTENCIÓN DE REGISTROS EN EL EXTERIOR, LOS QUE SON SIGNIFICATIVOS;**
  - ✓ **LOS DERIVADOS DEL PAGO DE TASAS DE MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS (VARIABLES SEGÚN CADA PAÍS DE REGISTRO);**
  - ✓ **LOS QUE EVENTUALMENTE SE GENEREN PARA LA DEFENSA DEL TÍTULO O LA PERSECUCIÓN DE INFRACTORES.**

## *CONCLUSIONES*

- **EL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES EL PROFESIONAL MÁS PREPARADO Y EL MÁS ADECUADO PARA ASESORAR EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**
- **ACUDIR A UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INCREMENTA LAS POSIBILIDADES DE ADOPTAR LA POLÍTICA MÁS ADECUADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES, LOS DISEÑOS Y LAS MARCAS Y DISMINUYE LOS RIESGOS DE PERDER DERECHOS, OBTENER UNA PROTECCIÓN INSUFICIENTE Y DE INCURRIR EN INFRACCIONES DE DERECHOS DE TERCEROS.**
- **UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL REPERCUTE A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO EN UN USO MÁS RACIONAL DE LAS INVERSIONES EN LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PUES SE EVITAN SOLICITUDES INNECESARIAS, CONTRAPRODUCENTES O DUPLICADAS.**
- **LOS COSTES DE LOS SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SON PROPORCIONALES A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN Y A LA CALIDAD DE LOS MISMOS.**
- **LO HABITUAL ES QUE LAS EMPRESAS DE LA COMPETENCIA TENGAN EL ASESORAMIENTO DE UN BUEN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y POR ELLO ES NECESARIO QUE CADA EMPRESA ESTÉ EN IGUALDAD DE CONDICIONES FRENTE A SUS COMPETIDORES.**
- **EN DEFINITIVA, ES CIERTAMENTE ARRIESGADO PARA CUALQUIER EMPRESARIO PRESCINDIR DE LOS SERVICIOS DE UN BUEN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PUES, AL HACERLO, PONE EN GRAVE RIESGO LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA.**