

**Curso Práctico de Derecho Comunitario e Internacional de los negocios
Comissió de Cultura - Secció de Dret Comunitari i Internacional**

**“PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL”**

Barcelona, 24 de Mayo de 2005

Luis-Alfonso Durán

Agente español y europeo de Patentes, Diseños y Marcas



DURÁN-CORRETJER

AGENTES ESPAÑOLES Y EUROPEOS DE PATENTES Y MARCAS

BARCELONA · MADRID · ALICANTE

FUNDADA EN 1902

CÒRSEGA, 329 (Pº DE GRACIA/DIAGONAL)

08037 BARCELONA - SPAIN

TEL. : (34) 93.218.16.14 / FAX : (34) 93.218.90.85

info@duran.es

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONCEPTOS BÁSICOS



- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE LIBRE COMPETENCIA

- DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN $\left\{ \begin{array}{l} \text{Patentes/Diseños Ind.} \rightarrow \text{Temporal} \\ \text{Marcas} \rightarrow \text{Indefinido} \end{array} \right.$

- OBJETOS PROTEGIBLES $\left\{ \begin{array}{l} - \text{Invenciones} \rightarrow \text{Patentes y Modelos de Utilidad} \\ - \text{Creaciones formales} \rightarrow \text{Diseños Industriales} \\ - \text{Signos distintivos} \rightarrow \text{Marcas} \\ - \text{Nombres Empresas} \rightarrow \text{Nombres Comerciales} \end{array} \right.$

- JUSTIFICACIÓN $\left\{ \begin{array}{l} \text{Patentes y Diseños Ind.} \left\{ \begin{array}{l} \text{Promoción innovación} \\ \text{Recuperación inversión en I+D+i} \end{array} \right. \\ \text{Marcas y Nombres C.} \left\{ \begin{array}{l} \text{Evitar confusión en el mercado} \\ \text{Proteger imagen y prestigio} \\ \text{empresas} \end{array} \right. \end{array} \right.$

- CADA VEZ MÁS IMPORTANTE EN SOCIEDADES DESARROLLADAS CON COSTES PRODUCTIVOS ALTOS PARA COMPETIR EN UN MERCADO GLOBAL

FORMAS EXTENSIÓN REGISTROS EN EL EXTRANJERO (I)



- SOLICITUDES NACIONALES

- SOLICITUDES NACIONALES
CON TRÁMITE CONJUNTO



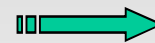
PATENTE EUROPEA
MODELO IND. INTER.
MARCA INTERNACIONAL

- EXTENSIÓN PLAZO PRIORIDAD
+ FASES CONJUNTAS
TRAMITACIÓN



PCT

- SOLICITUD PLURINACIONAL



PATENTE COMUNITARIA
(en proyecto)
DIBUJO/MODELO COMUNITARIO
MARCA COMUNITARIA



PATENTES { SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTES (PCT)
PATENTE EUROPEA
PATENTE COMUNITARIA

DISEÑOS { DIBUJO / MODELO COMUNITARIO
MODELO INDUSTRIAL INTERNACIONAL

MARCAS { MARCA COMUNITARIA
MARCA INTERNACIONAL

SE BASA EN LOS 3 PODERES BÁSICOS DE UN ESTADO DE DERECHO

- PODER LEGISLATIVO → LEY NACIONAL → Leyes de

{	<u>España</u>
	Patentes
	Marcas Diseño

- PODER EJECUTIVO → OFICINA DE PATENTES Y MARCAS → OEPM

- PODER JUDICIAL → TRIBUNALES → Tribunales de lo Mercantil (1/9/04)

CONCLUSIÓN: CADA OFICINA NACIONAL DE PATENTES Y MARCAS DE CADA PAÍS OTORGA UN DERECHO DE EXCLUSIVA SEGÚN SU LEY NACIONAL, CON ALCANCE TERRITORIAL LIMITADO A SU TERRITORIO Y QUE PUEDE ALEGARSE FRENTE A LOS TRIBUNALES NACIONALES

PRINCIPIO DE PRIORIDAD (I)



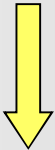
- ESTABLECIDO POR EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS (1883)
- SIRVE PARA EXTENDER LOS DERECHOS NACIONALES A OTROS PAÍSES DE MIEMBROS DEL CONVENIO SIN PÉRDIDA DE PRIORIDAD
- FICCIÓN LEGAL: RETROTRAE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD A LA FECHA DE LA PRIMERA SOLICITUD EN EL PRIMER PAÍS

- PLAZOS
 - PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD → 1 AÑO
 - MARCAS Y DISEÑOS → 6 MESES

PRINCIPIO DE PRIORIDAD (II)



1ª SOLICITUD



SOL. OTROS PAÍSES



Divulgaciones no
perjudican novedad

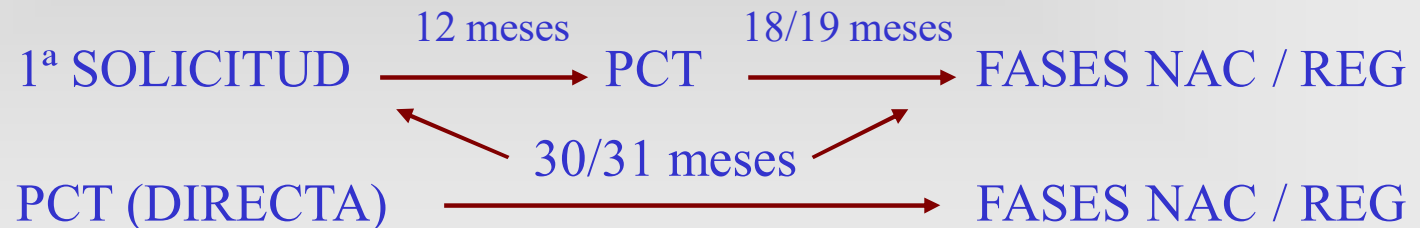


- PERMITE EXPLORAR MERCADOS EXTERIORES DURANTE PLAZO DE PRIORIDAD SIN RIESGO DE PÉRDIDA DE DERECHOS
- FUNDAMENTAL PARA PATENTES Y DISEÑOS DEBIDO A IMPORTANCIA DE LA NOVEDAD PARA VALIDEZ DEL DERECHO

SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE (PCT) (I)



- TRATADO DE WASHINGTON (PATENT COOPERATION TREATY)
- PERMITE ALARGAR EL PLAZO DE PRIORIDAD DE 12 A 30/31 MESES
- ACTUALMENTE 125 PAÍSES
- DURANTE DICHO PLAZO {
 - BÚSQUEDA INTERNACIONAL
 - EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
- A LOS 30/31 MESES → FASES {
 - NACIONALES
 - REGIONALES → P.E. → {
 - Proced.
 - Habitual
- NO ES SISTEMA REGIONAL NI INTERNACIONAL → Fase intermedia
- SE PUEDE SOLICITAR :



SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE (PCT) (II) PAÍSES PCT



AE EMIRATOARABES UNIDOS
AG ANTIGUA Y BARBUDA
AL ALBANIA (1)
AM ARMENIA (3)
AT AUSTRIA (1)
AU AUSTRALIA
AZ AZERBAIDJAN (3)
BA BOSNIA-HERZEGOVINA
BB BARBADOS
BE BELGICA (1)
BF BURKINA FASO (4)
BG BULGARIA (1)
BJ BENIN (4)
BR BRASIL
BW BOTSWANA (2)
BY BIELORRUSIA (3)
BZ BELIZE
CA CANADA
CF REP.CENTRO AFRICANA (4)
CG CONGO (4)
CH SUIZA (1)
CI COSTA DE MARFIL (4)
CM CAMERUN (4)
CN CHINA
CO COLOMBIA
CR COSTA RICA
CU CUBA
CY CHIPRE (1)
CZ REPUBLICA CHECA (1)
DE ALEMANIA (1)
DK DINAMARCA (1)
DM DOMINICA
DZ ARGELIA
EC ECUADOR
EG EGIPTO
EE ESTONIA (1)
ES ESPAÑA (1)
FI FINLANDIA (1)
FR FRANCIA (1)
GA GABON (4)
GB REINO UNIDO (1)
GD GRANADA

GE GEORGIA
GH GHANA (2)
GM GAMBIA (2)
GN GUINEA (4)
GQ GUINEA ECUATORIAL (4)
GR GRECIA (1)
GW GUINEA-BISSAU (4)
HR CROACIA (1)
HU HUNGRIA(1)
ID INDONESIA
IE IRLANDA (1)
IL ISRAEL
IN INDIA
IS ISLANDIA
IT ITALIA (1)
JP JAPON
KE KENIA (2)
KG KIRGHIZISTAN (3)
KM COMOROS
KP COREA. REP. DEM.
KR REP. DE COREA
KZ KAZAKSTAN (3)
LC SANTA LUCIA
LI LIECHTENSTEIN (1)
LK SRI LANKA
LR LIBERIA
LS LESOTO (2)
LT LITUANIA (1)
LU LUXEMBURGO (1)
LV LETONIA (1)
MA MARRUECOS
MC MONACO (1)
MD MOLDAVIA (3)
MG MADAGASCAR
MK MACEDONIA (1)
ML MALI (4)
MN MONGOLIA
MR MAURITANIA (4)
MW MALAWI (2)
MX MEXICO
MZ MOZAMBIQUE (2)
NA NAMIBIA

NE NIGER (4)
NG NIGERIA
NI NICARAGUA
NL HOLANDA (1)
NO NORUEGA
NZ NUEVA ZELANDA
OM OMAN
PG PAPUA NUEVA GUINEA
PH FILIPINAS
PL POLONIA (1)
PT PORTUGAL (1)
RO RUMANIA (1)
RU FEDERACION RUSA (3)
SC SEYCHELLES
SD SUDAN (2)
SE SUECIA (1)
SG SINGAPUR
SI ESLOVENIA (1)
SK ESLOVAQUIA (1)
SL SIERRA LEONE (2)
SM SAN MARINO
SN SENEGAL (4)
SY SIRIA
SZ SWAZILANDIA (2)
TD CHAD (4)
TG TOGO (4)
TJ TADJIKISTAN (3)
TM TURKMENISTAN (3)
TN TUNEZ
TR TURQUIA (1)
TT TRINIDAD Y TOBAGO
TZ TANZANIA (2)
UA UCRANIA
UG UGANDA (2)
US ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
UZ OUZBEKISTAN
VC SAN VICENTE Y GRANADINAS
VN VIET NAM
YU SERBIA Y MONTENEGRO
ZA AFRICA DEL SUR
ZM ZAMBIA (2)
ZW ZIMBABWE (2)

- (1) Estos países forman parte de la Patente regional denominada Patente Europea.
- (2) Estos países forman parte de la Patente regional denominada Patente ARIPO.
- (3) Estos países forman parte de la Patente regional denominada Patente Euroasiática.
- (4) Estos países forman parte de la Patente regional denominada Patente OAPI.

SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE (PCT) (III)



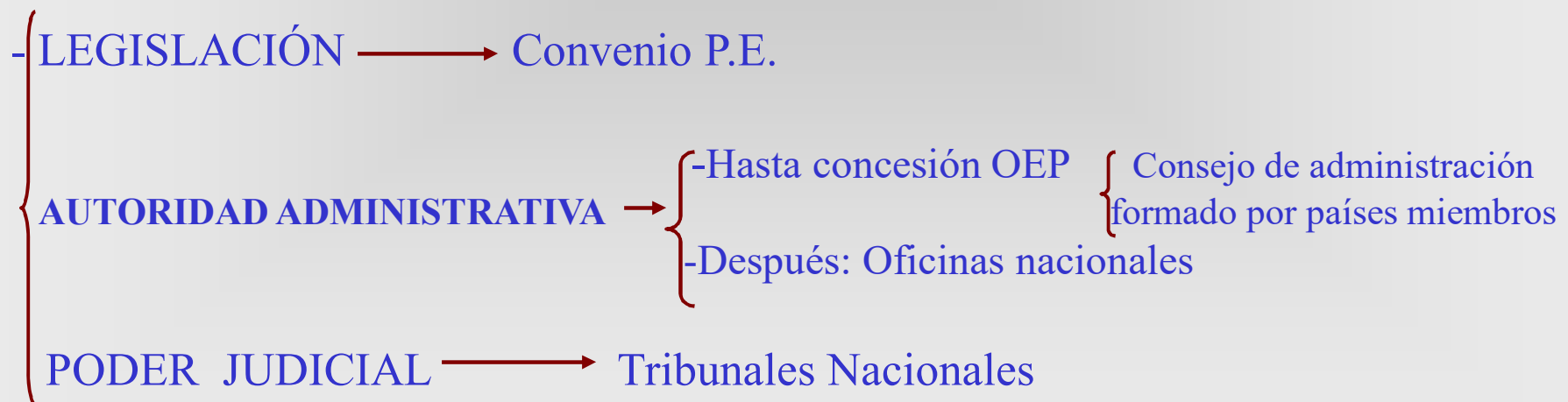
PATENTE EUROPEA (I)



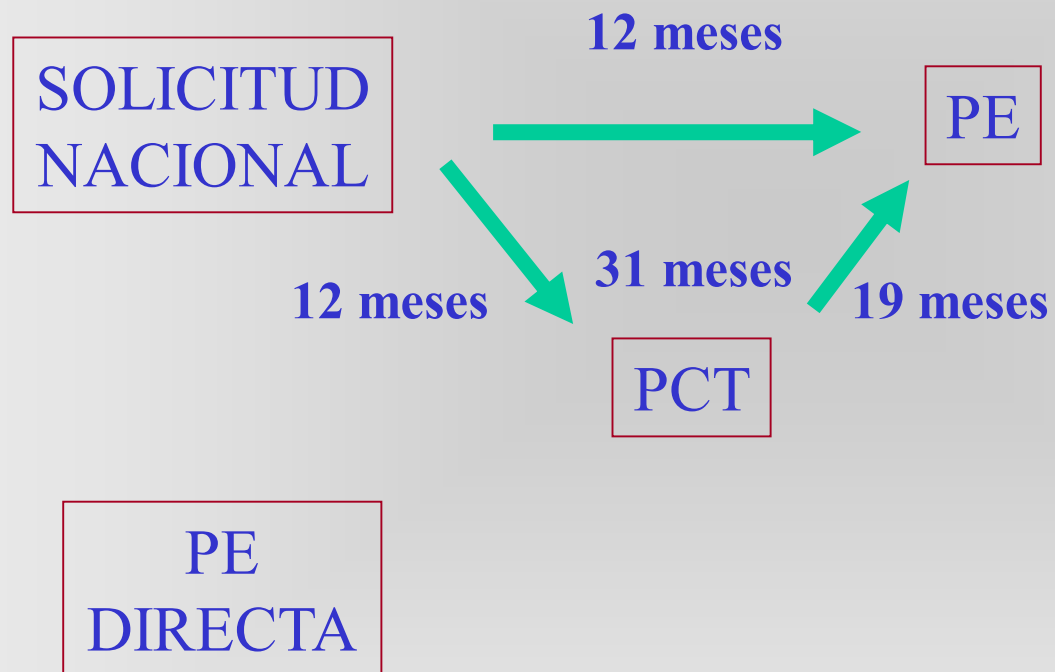
- CONVENIO DE MUNICH DE PATENTES EUROPEAS (1973) ES-1986

- PAÍSES { UNIÓN EUROPEA (excepto Malta)
+
Albania, Bulgaria, Croacia, Islandia, Macedonia
Mónaco, Rumania, Serbia y Montenegro
Suiza/Liechtenstein, Turquía } Total: 35 PAÍSES

- SISTEMA DE CONCESIÓN DE PATENTES NACIONALES CENTRALIZADO



FORMAS DE SOLICITAR PE (I)



FORMAS DE SOLICITAR PE (II)



SOLICITUD
VARIOS
PAÍSES



TRÁMITE
CONJUNTO



VALIDACIÓN
(por país)

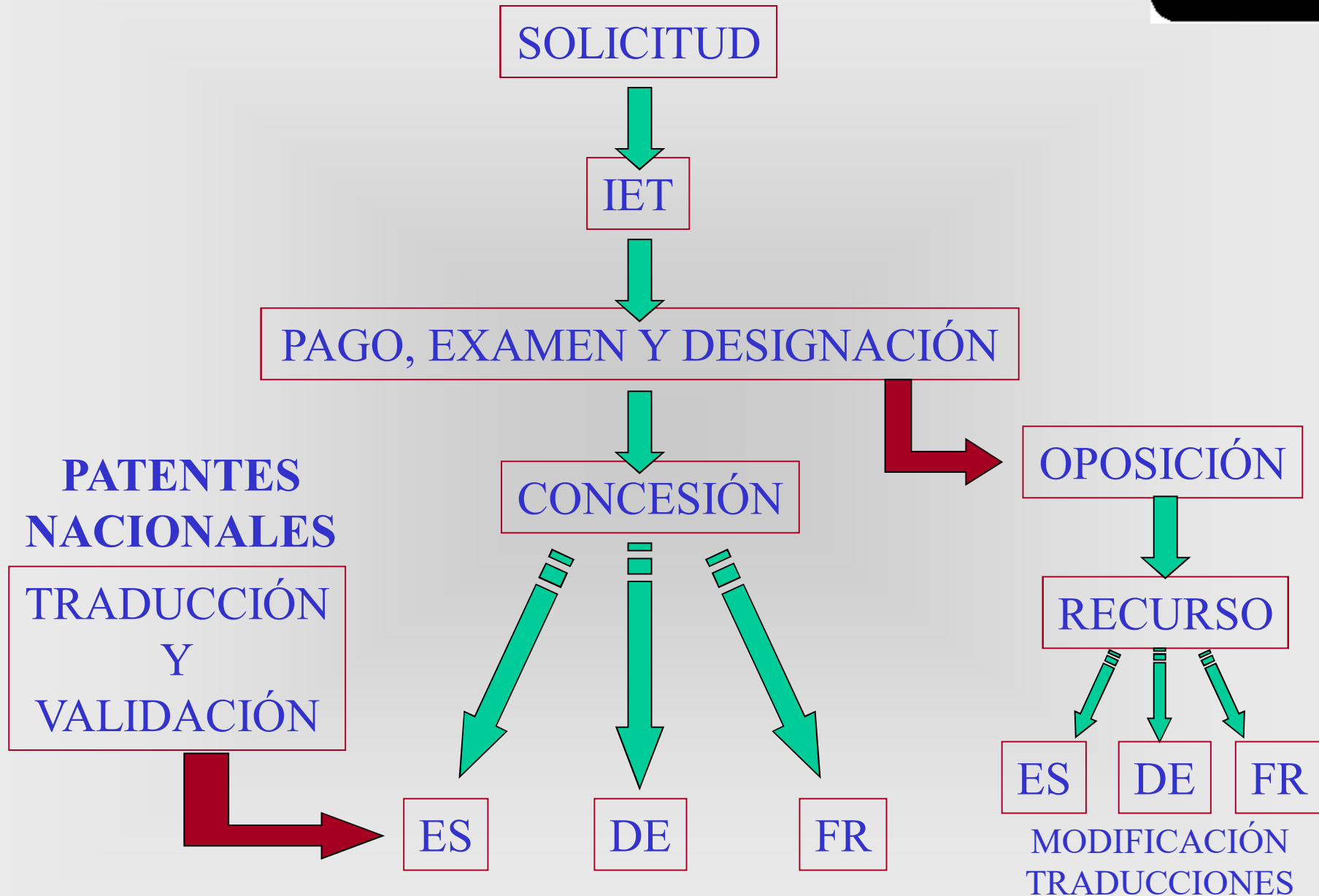


HAZ DE
PATENTES
NACIONALES
CONCEDIDAS



Albania	Dinamarca	Holanda	Luxemburgo	Reino Unido
Alemania	Eslovenia	Hungría	Macedonia	Serbia Montenegro
Austria	España	Irlanda	Mónaco	Rumania
Bélgica	Estonia	Islandia	Polonia	Suecia
Bulgaria	Finlandia	Italia	Portugal	Suiza / Liechtenstein
Chipre	Francia	Letonia	Rep Checa	Turquía
Croacia	Grecia	Lituania	Rep Eslovaca	

PATENTES EUROPEAS



PATENTE COMUNITARIA



-NO APROBADA

- REGLAMENTO COMUNITARIO

- SÓLO 25 PAÍSES UE

- SOLICITUD ÚNICA CON EFECTOS EN TODO TERRITORIO UE

LEGISLACIÓN → REGLAMENTO COMUNITARIO

AUTORIDAD ADM. (Compartida) → OEP (por delegación)
→ Comisión Europea

PODER LEGISLATIVO → - 1ª instancia: Tribunal de Marca Comunitaria (TPC) Adscrito TPI
- 2ª instancia: TPI

- PROBLEMA: LENGUAS

- Traducciones a todas lenguas → COSTE
- Eficacia jurídica traducciones
- Seguridad jurídica → Sistema jurisdiccional

DIBUJO / MODELO COMUNITARIO



- REGLAMENTO COMUNITARIO (2001)
- OTORGA DERECHO UNITARIO EN TODA UE
- {
 - LEGISLACIÓN: → REGLAMENTO
 - AUTORIDAD ADM.: → OAMI (Alicante)
 - PODER LEGISLATIVO: → Tribunales DIB / MOD Comunitarios: {
 - en cada país UE
 - ES: Alicante
- {
 - DIB / MOD NO REGISTRADO: {
 - 3 años
 - Protección tipo prop. Intelectual: Copia
 - DIB / MOD REGISTRADO: 25 años → infracciones {
 - identidad
 - similitud
- PLAZO DE GRACIA: 1 AÑO
- DIRECTIVA ARMONIZACIÓN (1998) INTERFAZ ENTRE {
 - Drcho. Comunitario
 - Drcho. Nacional
- EXTENSIÓN AUTOMÁTICA A PAÍSES AMPLIACIÓN UE



- ARREGLO DE LA HAYA (1925). ÚLTIMA REVISIÓN (GINEBRA 1999)
- DEPÓSITO ÚNICO CON EFECTOS EN TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS
 - EQUIVALENTE A DERECHO NACIONAL
- SOLICITUDES: OMPI
- FUNCIONAMIENTO PARECIDO A LA MARCA INTERNACIONAL
- ADEMÁS DE *ESPAÑA*, FORMAN PARTE DE DICHO ARREGLO DE LA HAYA LOS SIGUIENTES PAÍSES: *ALEMANIA, BENIN, EGIPTO, FRANCIA, HOLANDA (en lo que se refiere a ANTILLAS HOLANDESAS), HUNGRIA, INDONESIA, LIECHTENSTEIN, MARRUECOS, MONACO, REP. DE COSTA DE MARFIL, SANTA SEDE, SENEGAL, SUIZA, SURINAM, TUNEZ*

MARCA COMUNITARIA



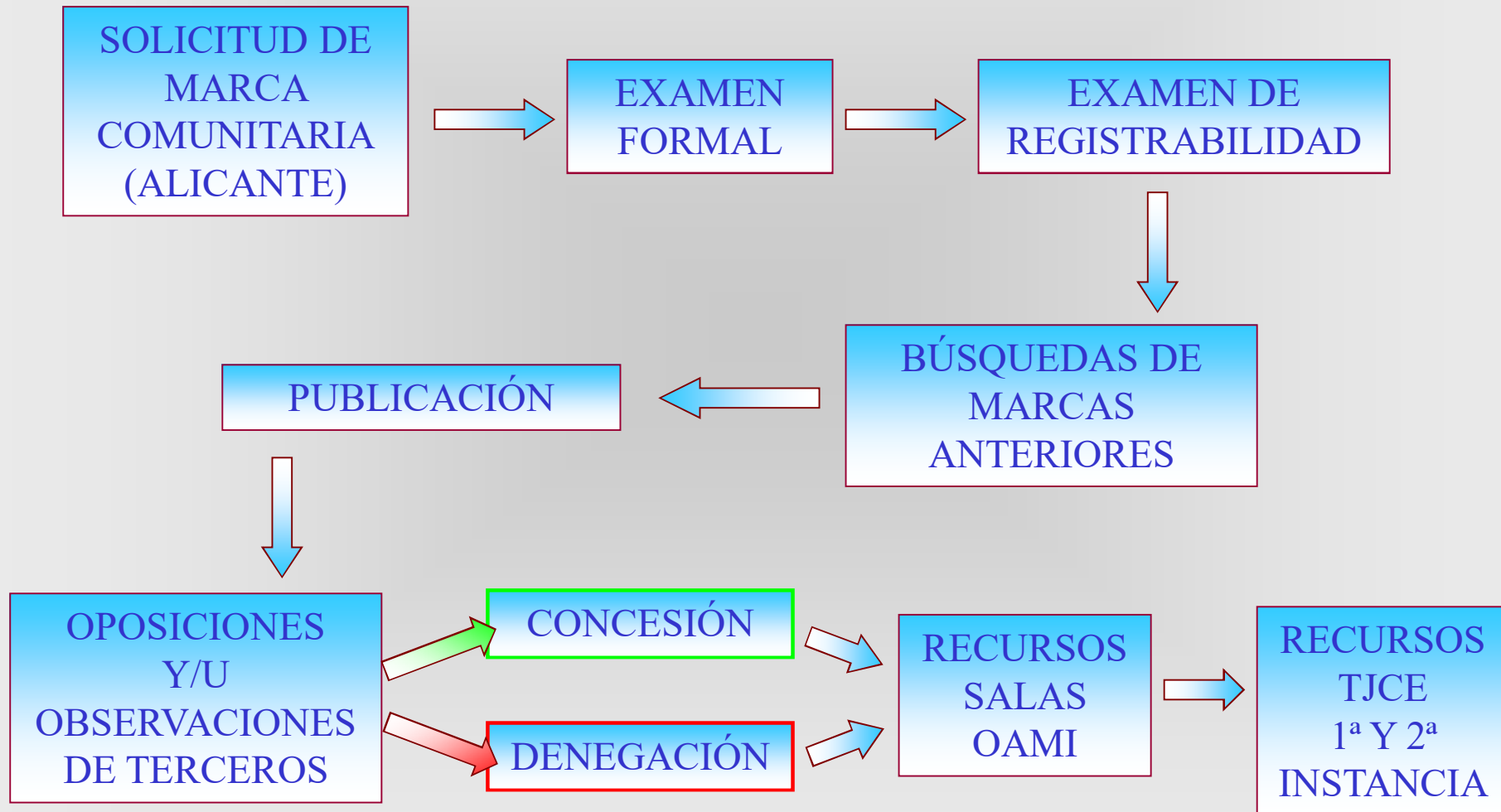
- REGLAMENTO (1993)
- DERECHO UNITARIO EN 25 PAÍSES UE



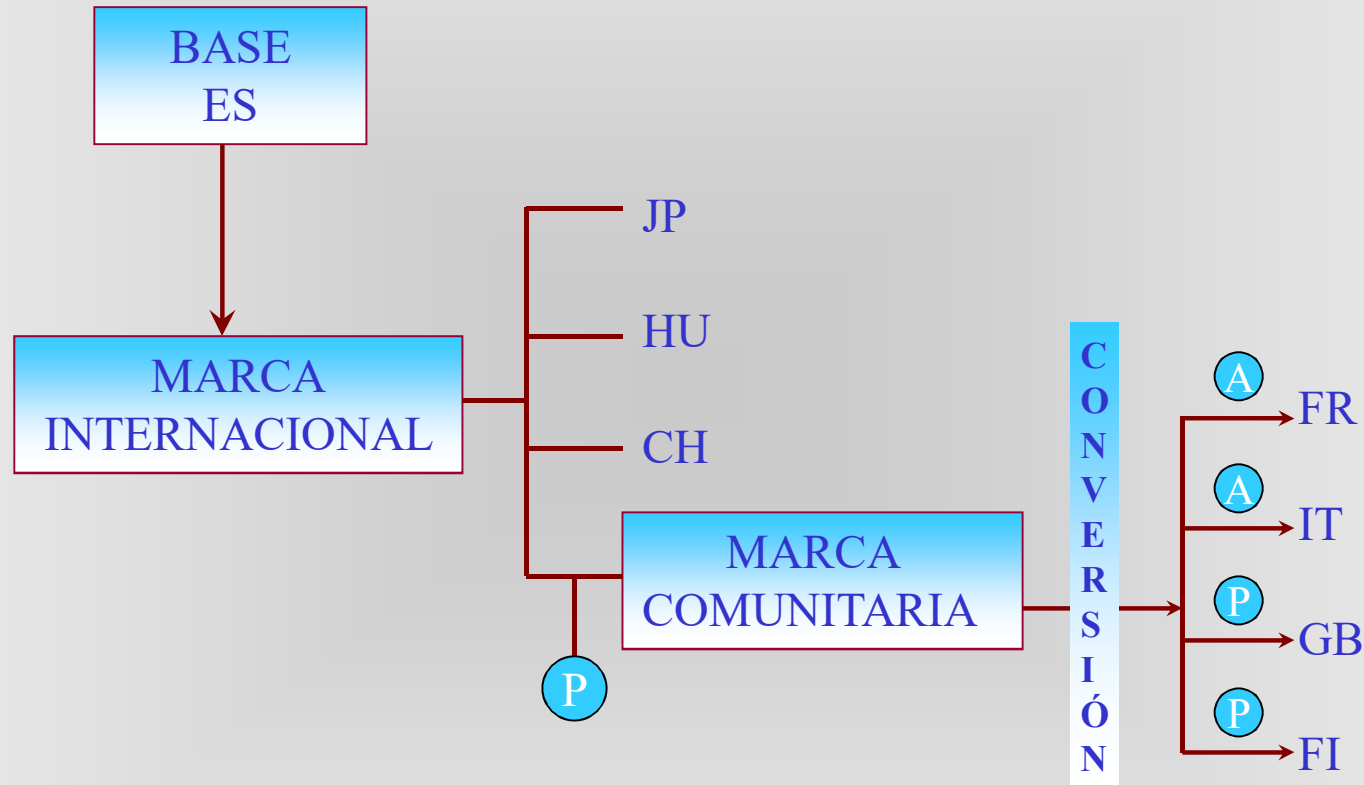
SISTEMA COMUNITARIO



PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN MARCA COMUNITARIA



SISTEMA INTERNACIONAL



MIEMBROS DE LA UNIÓN DE MADRID



Albania	Checa (Rep.)	Japón	Portugal
Alemania	China (Rep.Pop)	Kazakhstan	Rumanía
Antigua y Barbuda	Chipre	Kenya	Rusia (Federación)
Antillas Holandesas	Dinamarca	Kirghizistan	San Marino
Argelia	Egipto	Lesoto	Serbia y Montenegro
Armenia	Eslovaca (Rep.)	Letonia	Sierra Leona
Australia	Eslovenia	Liberia	Singapur
Austria	Estados Unidos de	Liechtenstein	Siria
Azerbaijan	América	Lituania	Sudán
Benelux (Bélgica,	Estonia	Macedonia	Suecia
Holanda y Luxemburgo)	Finlandia	(ex Rep.Yugoslava)	Suiza
Bhutan	Francia	Marruecos	Swazilandia
Bielorrusia	Georgia	Moldavia (Rep.)	Tadjikistan
Bosnia-Herzegovina	Gran Bretaña	Mónaco	Turkmenistan
Bulgaria	Grecia	Mongolia (Rep.Pop.)	Turquía
Corea (Rep.Pop.Dem.)	Hungría	Mozambique	Ucrania
Corea (República de)	Irán (Rep.Islámica)	Namibia	Unión Europea
Croacia	Irlanda	Noruega	Viet Nam
Cuba	Islandia	Ouzbekistan	Zambia
	Italia	Polonia	

Total países: 77