

Aproximación al Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial: marcas, diseños industriales y patentes

Barcelona, 28 de noviembre de 2013

Ponente: Alejandro Fuentes-Lojo Rius

E-mail de ponente: a.fuentes-lojo@rocajunyent.com

Derechos de Propiedad Industrial

1. Introducción
2. Marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento
3. Patentes y Modelos de Utilidad
4. Diseños Industriales

Derechos de Propiedad Industrial

1. Introducción

En su acepción amplia, el término propiedad industrial engloba las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen así como la represión de la competencia desleal (Art. 1.2 del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial).

Derechos de Propiedad Industrial

Características básicas comunes a las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial:

- Derecho subjetivo de exclusiva sobre un bien inmaterial vinculado a la actividad empresarial.
- Doble vertiente, positiva y negativa.
- Concesión sometida al cumplimiento de formalidades administrativas.
- Alcance estrictamente territorial.

Derechos de Propiedad Industrial

En atención al concreto bien objeto de protección se establece normalmente la siguiente clasificación:

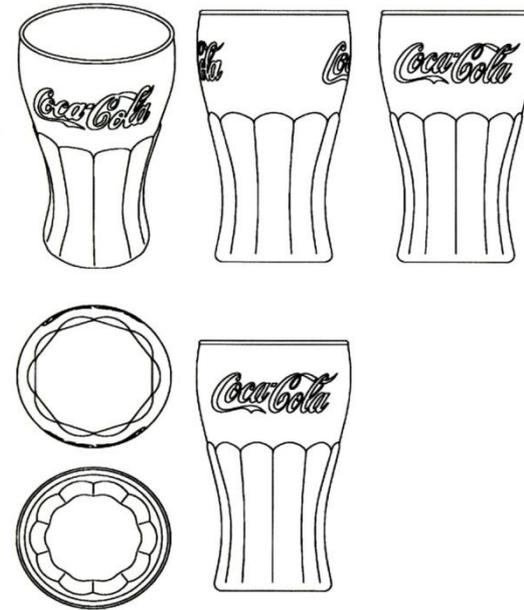
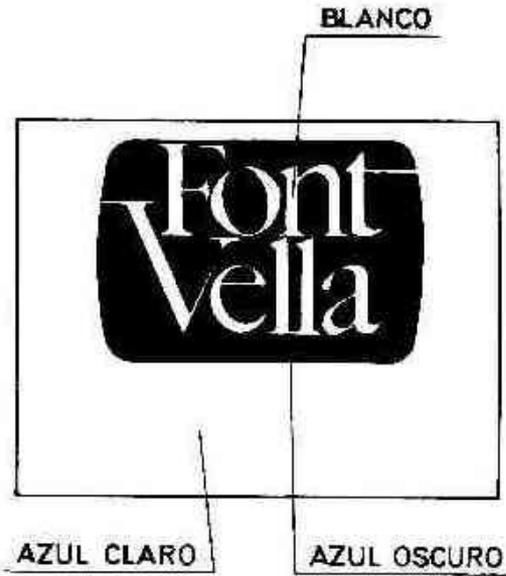
- Signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento)
- Inventiones técnicas (patentes y modelos de utilidad)
- Creaciones de forma estéticas (modelos y dibujos industriales)

Derechos de Propiedad Industrial

2. Marcas, Nombres Comerciales y Rótulos de Establecimiento

- Se entiende por **marca** “*todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*” (Art. 4.1. LM).
- Se entiende por **nombre comercial** “*todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares*” (Art. 87 LM).
- Se entiende por **rótulo de establecimiento** “*el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares*” (Art. 82 LM 32/88). La Ley 17/2001 suprimió esta figura si bien establece un régimen de vigencia transitoria.

Derechos de Propiedad Industrial



adidas

AQUARIUS

Derechos de Propiedad Industrial

- Registro **constitutivo** de derecho.
- Protege **productos** y/o **servicios**.
- Prohibiciones **absolutas** y **relativas** de registro y por otros **derechos anteriores**.
- **Alcance territorial**: Nacional (un solo Estado), Regional (ej. marca com.), Internacional.
- **Duración de la marca**: Diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
- **Uso efectivo y real**: 5 años a partir de la concesión.

Derechos de Propiedad Industrial

Derechos conferidos por la marca:

- Derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
- Prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
 - Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
 - Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca 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.
 - Entre otros, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Derechos de Propiedad Industrial

3. Patentes y Modelos de Utilidad

*“Son patentables las invenciones (i) **nuevas**, que impliquen (ii) **actividad inventiva** y sean (iii) **susceptibles de aplicación industrial**, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica”.*

(i) **Nueva:** Cuando no está comprendida en el estado de la técnica (formado por todo aquello que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero antes de la solicitud).

Derechos de Propiedad Industrial

- No se tomará en consideración cuando se haya divulgado dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud como consecuencia:
 - De un abuso evidente.
 - Por haber exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.
 - De los ensayos que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

Derechos de Propiedad Industrial

- (ii) **Actividad inventiva**: Aquella que no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
- (iii) **Aplicación industrial**: Cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
- **Duración**: Veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
- **Obligación de explotación**: 4 años desde la fecha de solicitud o de 3 años desde la publicación de la concesión.
- **Derecho conferidos**: Entre otros, impedir la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

Derechos de Propiedad Industrial

Inventiones laborales:

- Inventiones de encargo: Realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. Los derechos pertenecen al empresario.

El trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria si la importancia de la invención para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.

Derechos de Propiedad Industrial

- Invencciones de servicio: Realizadas por el trabajador en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.

El empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

- Invencciones libres: Categoría residual en la que se incluyen por exclusión las que no sean de encargo ni de servicios. Serán titularidad del trabajador autor de las mismas.

Derechos de Propiedad Industrial

Inventiones universitarias:

- Realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docentes y de investigación.
- Titularidad de estas invenciones pertenece a la Universidad.
- El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad. Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.
- Universidad puede ceder la titularidad al profesor pudiendo reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación. Cuando el profesor obtenga beneficios, la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la Universidad.

Derechos de Propiedad Industrial

- Acto de conciliación: Antes de iniciar acción judicial alguna basada en la aplicación de las normas relativas a las invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Modelos de Utilidad:

- Aquellas invenciones que, siendo **nuevas** e implicando una **actividad inventiva**, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
- **Nuevas**: Aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Derechos de Propiedad Industrial

- **Actividad inventiva:** Si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.
- La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.
- **Duración:** Diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Derechos de Propiedad Industrial

4. Diseños Industriales:

- Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.
- Nuevos: Cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
- Idénticos: Los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

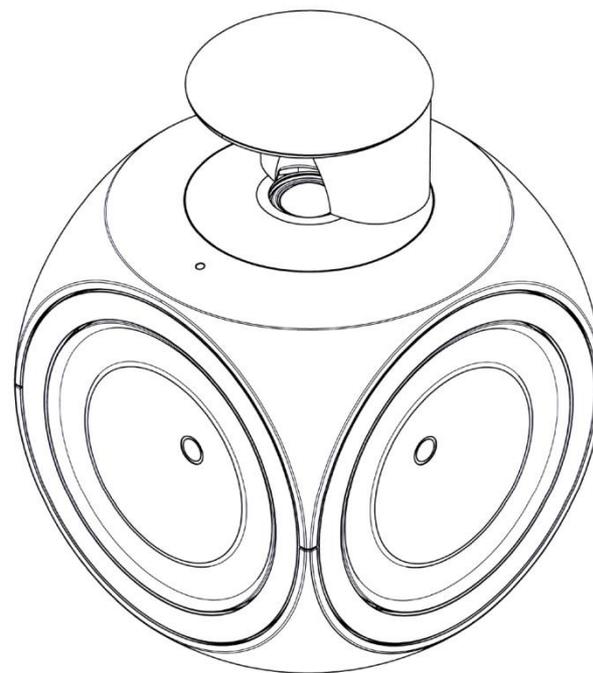
Derechos de Propiedad Industrial

- Divulgaciones inocuas: Durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.
- Carácter singular: Cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
- Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Derechos de Propiedad Industrial

- Diseños laborales: Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.
- Duración: Máximo de 25 años computados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Derechos de Propiedad Industrial



Derechos de Propiedad Industrial

Alejandro Fuentes-Lojo Rius

Abogado

Departamento Propiedad Intelectual

ROCA JUNYENT

Aribau, 198

08036 Barcelona

Tel.: +34 93 241 92 00

Fax: +34 93 414 50 30

e-mail: a.fuentes-lojo@rocajunyent.com

www.rocajunyent.com

Gracias