

UNGRIA®

PATENTES Y MARCAS.

FUNDADA EN 1891.

UNGRIA®

La defensa de los derechos de
Propiedad Industrial.
La Lucha contra la Piratería

UNGRIA®

La Propiedad Industrial:

Gran trascendencia jurídica y económica.

Elemento patrimonial fundamental y una herramienta vital de producción en cada una de las modalidades de estos derechos.

Un efectivo SISTEMA de protección de los derechos de propiedad industrial resulta ESENCIAL para el desarrollo de un país.

UNGRIA®

Derechos de Propiedad Industrial (modalidades)



- Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Institución esencial en la que se basa todo el progreso técnico, en cuanto fuente de conocimiento tecnológico (Suficiencia de la descripción).

Herramienta fundamental de la producción.

Sirve al titular para retornar la inversión efectuada en investigación e innovación. Es un activo patrimonial.

- Españolas y Modelos de Utilidad - Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes.

- Europeas - Convenio sobre concesión de patentes europeas de 5 de Octubre de 1973.

- PCT - Tratado de Cooperación en materia de patentes de 19 de Junio de 1970.

UNGRIA®

- Marcas (y Nombres Comerciales).

Unica forma en que la Empresa es diferenciada de sus competidores. Contiene un mensaje a los consumidores.

Por ello, constituye una **herramienta fundamental de la producción y el marketing**. La notoriedad, la imagen, la reputación de una marca, son la **mejor garantía de futuras ventas**.

Activo fundamental, en ocasiones el más valioso, de las Empresas.

- **Españolas** - Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.

- **Internacionales** - Arreglo de Madrid para el registro internacional de las Marcas de 14 de Abril de 1891 y su Protocolo y Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.

- **Comunitarias** - Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 Diciembre 1993, sobre la Marca Comunitaria.



- Diseños Industriales.

Protección fundamental en aquellos sectores en que constantemente se innova en diseño. Se protege el valor añadido que el diseño confiere al producto. Diferencia a la Empresa de sus competidores (herramienta fundamental de la producción y el marketing).

La adecuada protección estimula la innovación en la materia y en el desarrollo de las empresas ya que retornarán con creces lo invertido.

- Españoles - Ley 20/2003, de 20 de Julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

- Comunitarios - Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de Diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios.

- Internacionales - Arreglo de La Haya de 1025 (revisada en Londres en 1934).

UNGRIA®

Adquisición y Contenido de los derechos de Propiedad Industrial

Nacimiento del derecho

Regla general: por su **registro** válidamente efectuado con arreglo a la ley reguladora de cada derecho.

Excepciones:

- Marca notoria extrarregistralmente usada.
- Dibujo y modelo comunitario no registrado

UNGRIA®

Contenido Exclusivo

Es la **Versión positiva** del derecho:

Derecho a **explotar en exclusiva** el objeto de la protección.

Derecho susceptible de ser **objeto de cualquier negocio jurídico** (compraventa, cesión, hipoteca, sucesión, incluso embargo y expropiación).

Contenido Excluyente

Es la **Versión negativa** del derecho. Es el ejercicio del *ius prohibendi* a terceros.

En el caso del **derecho de patente**, el derecho se **define en su versión negativa (ejercicio del ius prohibendi)**, sin perjuicio de su contenido exclusivo en cuanto derecho susceptible de ser objeto de negocios jurídicos varios.



Acciones susceptibles de protección en ejercicio del ius prohibendi:

Patentes: fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio, importación o posesión del producto para dichos fines, o utilización del procedimiento patentado.

Marcas: uso marcas idénticas o semejantes, pudiéndose prohibir poner el signo, ofrecer los productos o comercializarlos con el signo, importar o exportar o almacenar para dichos fines.

Diseños Industriales: fabricación, comercialización, oferta, importación y exportación, o uso, así como almacenamiento.



PROTECCION PROVISIONAL:

El ejercicio del ius prohibendi sólo podrá producirse tras el registro del derecho.

No obstante, las distintas leyes de la materia confieren una protección provisional, consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias del caso tras la publicación de la solicitud o si el infractor ha sido informado de la existencia del derecho.

En todo caso, dicha indemnización razonable y adecuada sólo podrá reclamarse tras la concesión del derecho (tras su registro).

UNGRIA®

La defensa de los derechos de Propiedad Industrial

UNGRIA®

Administrativa (registral) - Presentando oposiciones u observaciones a solicitudes de terceros ante las Oficinas de Patentes y Marcas, revisable en vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Acción judicial invalidación de derechos concedidos ante la Jurisdicción Ordinaria

Jurisdiccional - Ante la Jurisdicción Civil o Penal ante actos de **invasión por terceros en el ámbito de la exclusiva de los derechos.**

UNGRIA®

Defensa Jurisdiccional:

- Jurisdicción Civil.**
- Jurisdicción Penal.**



Defensa jurisdiccional civil:

- Ante el **Juzgado de lo Mercantil**.
- **Acciones:** cesación del acto, indemnizatoria de daños y perjuicios y publicación de la sentencia, entre otras.
- **Prescripción** de la acción - 5 años.
- **Medidas Cautelares**
 - Reguladas en la Ley de Patentes y LEC.
 - Ha de acreditarse la explotación.
- **Diligencias de Comprobación de Hechos (Diligencias Preliminares LEC):**
 - Medidas tendente a asegurar (obtener) la prueba.
 - Presumible la violación.
 - Sin posibilidad de comprobación por otros medios.

Defensa jurisdiccional penal:

Delito público, perseguible de oficio, aunque el titular del derecho puede denunciar o querellarse.

Se precisa el concurso del titular **para peritar** la falsedad del producto, así como para realizarle **ofrecimiento de acciones**.

Inseguridad jurídica que deriva de la interpretación que se ha venido realizado del tipo (doctrina del “**error del consumidor**”), por lo que **se optaba preferentemente por el accionamiento civil**.

Si el consumidor no había sido engañado, porque sabía que compraba un producto falso, no existía responsabilidad penal en el vendedor.

UNGRIA®

Doctrina del **error del consumidor no sancionaba penalmente la acción si no se generaba error**, lo que **siempre acontecía** en supuestos de **baja calidad de los productos, bajo precio e incluso canales inadecuados para su distribución (marcas de prestigio)**.

Hoy en día cada vez más se está imponiendo la doctrina que atiende al **BIEN JURÍDICO PROTEGIDO** por la propiedad industrial, **primando los derechos de exclusividad del titular registral** cuando se cumplen los requisitos del tipo, quizá por la **nueva sistematización del CP**, ubicando estos delitos en la sección correspondiente a los **DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIO-ECONÓMICO**.



CODIGO PENAL

Con la reforma de 1995, que dio lugar al vigente CP, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial se incluyeron en su **título XIII**, bajo la rúbrica **DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIO-ECONÓMICO**.

Los artículos 273 y 274, y la inclusión de los tipos bajo dicha rúbrica, vinieron a paliar dichos problemas interpretativos, superándose la anterior normativa y poniendo al juzgador **suficientes elementos para que pueda sancionar las conductas en tanto dolosas**, aunque todavía hoy existen sentencias absolutorias atendiendo al posible error del consumidor.

- **Infracción de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.-**

Artículo 273.1 - Tipifica las acciones que se produzcan en relación a **patentes de invención y modelos de utilidad**.

Artículo 273.3 - Tipifica las acciones que se produzcan en relación a **diseños industriales**.

Hechos tipificados: Fabricación, importación, posesión, utilización, ofrecimiento o introducción en el comercio de objetos amparados por el derecho.



- **Infracción de Marcas y Nombres Comerciales.-**

Artículo 274 - Tipifica las acciones que se produzcan en relación a las Marcas.

Hechos tipificados:

- **Reproducción, imitación, modificación, o utilización** un signo idéntico o confundible para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades, establecimientos para los que el derecho se encuentra registrado, o

- **Posesión para comercializar o puesta en el comercio** productos o servicios con signos que supongan infracción de los derechos exclusivos del titular, **aunque se trate de productos importados del extranjero.**



Elemento subjetivo (es preciso DOLO):

- Fines industriales o comerciales.
- Sin consentimiento del titular del derecho.
- Con conocimiento del registro (efectivo o presunto).

Penas:

- Prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses.

Agravamiento de la pena: En supuestos en que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica, o los hechos revistan especial gravedad, o el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial, o, finalmente, o se utilicen a menores de 18 años para cometer estos delitos.



- **Protección en fronteras. Defensa en Aduanas:**

INICIO: Reglamento Comunitario 3295/94 por el que se establecían medidas dirigidas a prohibir despacho a libre práctica, exportación y reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión a **mercancías con usurpación de marcas y mercancías piratas**, modificado en 1999 extendiendo su aplicación a **patentes y certificados complementarios de protección de medicamentos**.

ACTUALMENTE vigente el Reglamento CE 1383/2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en casos de **mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad industrial e intelectual**, que distingue:

UNGRIA®

Mercancías falsificadas: marcas idénticas o cuasi-idénticas para las mismas mercancías.

Mercancías piratas: copias de dibujos o modelos protegidos por diseño industrial, dº autor o afines.

Mercancías que vulneren: patentes, certificados complementarios de protección, título variedad vegetal, denominaciones de origen o denominaciones geográficas protegidas.

Se **asimila** a estas mercancías todo molde o matriz especialmente destinado para su fabricación.

Solicitud a cargo del **titular del derecho** (marca, derecho de autor, diseño, patente, ...) o **persona autorizada para usar dichos derechos (licenciataria)**.

UNGRIA®

SOLICITUD DE INTERVENCION con **INFORMACION** (descripción de la mercancía, persona de contacto, acreditación titularidad derechos, indicación de estados UE donde se solicita intervención, y otra información de interés) **y DECLARACION DEL TITULAR** de asumir su responsabilidad hacia las personas afectadas para un supuesto de sobreseimiento posterior o falta de acción del titular tras la intervención, así como sufragación de gastos almacenamiento mercancías bajo control aduanero.

CONCESION DE LA INTERVENCION por un tiempo máximo de **1 año**, **prorrogable** anualmente a petición del titular.

INTERVENCION: cuando la Aduana sospecha de una mercancía **SUSPENDERÁ LA CONCESIÓN DEL LEVANTE** o bien procederá a **su RETENCIÓN**, informando al titular del derecho como al importador, concediendo posibilidad de **inspeccionar la mercancía**, por un tiempo máximo de **10 días** (3 días en caso de producto perecederos) en el que la Aduana debe ser informada del inicio de un procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado el derecho, existiendo posibilidad de prórroga adicional por otros 10 días.

UNGRIA®

Para determinar la vulneración del derecho, **aplicación de las disposiciones nacionales vigentes** en el estado donde las mercancías se encuentren.

Es posible la **REVISION DE OFICIO** por parte de la Aduana, cuando sospeche sobre la originalidad de la mercancía, informando al titular del derecho para que en 3 días presente su solicitud.

Procedimiento con satisfactorios resultados en lo que respecta a la Aduana española.

Medida de **gran importancia con relación a la lucha contra la piratería industrial**, en cuanto que la práctica totalidad proviene de países extracomunitarios, estableciéndose un primer control, incluso de oficio, en Aduanas.

NO EXCLUYE LA ACTUACION JURISDICCIONAL POSTERIOR, sino que obliga a ello.



Lucha contra la Piratería:

Pensamos principalmente, en lo que a marcas y/o diseños se refiere, en casos de **FALSIFICACION**, ya que la **imitación**, que sin duda puede ser infracción de propiedad industrial, sin embargo difícilmente será calificada como delito.

GRAN EXPANSIÓN DE LA PIRATERÍA de derechos de propiedad industrial e intelectual desde 1980, abarcando **SECTORES MUY DIVERSOS y DIFERENTES ETAPAS** del proceso (fabricación, comercialización, distribución, importación, ...).

Actividades en **constante crecimiento**, especialmente en lo que respecta a **Marcas**, fundamentalmente **Marcas de prestigio (sociedad "marquista")**.

Supone entre un 5 y un 7% del comercio mundial.

UNGRIA®

SECTORES MÁS AFECTADOS: textil, calzado, complementos (marroquinería especialmente), medicamentos, alimentación, juguetería, perfumería y cosmética, audio, vídeo, etc.

Es un **PROBLEMA MUNDIAL**, que requiere **soluciones globales**.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: venta ambulante ilegal (29,4%), propio domicilio (28,4%), establecimientos comerciales (19,5%) y venta ambulante legal (16,9%).

La distribución en negocios establecidos supone un daño incluso mayor, en relación al **engaño al consumidor, por la apariencia de legalidad**, lo que no cabe deducir de la venta ambulante, que el consumidor casi siempre presupone tratarse de mercancía falsa.

En España este problema está a la orden del día, siendo **los puntos más conflictivos (donde más intervenciones se realizan) son Valencia y Andalucía**.

UNGRIA®

GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, con **efectos nocivos**, no sólo para los particulares o empresas titulares de los derechos, sino también **para las economías nacionales**:

Se estiman **pérdidas anuales** en todo el mundo de **600 billones de dólares en la actualidad de los 5,5 de 1982** (fuente página web OEPM).

Pérdidas de ganancias fiscales (afectado el Estado), ya que es dinero negro.

Pérdida de confianza en los operadores con la consecuente **disminución de la inversión, así como en esfuerzos de creatividad e innovación, y pérdida de puestos de trabajo.**

Riesgo para los consumidores al producirse en sectores tan delicados como el **farmacéutico, cosmético o juguetero, aeronáutica, automoción.**



OTRAS CONSECUENCIAS, no menos graves y nocivas, de índole social:

Pérdidas fiscales que deberían beneficiar al conjunto de la sociedad.

Riesgos para la salud de los consumidores ante la proliferación de actos de piratería con respecto a productos **alimenticios, cosméticos, medicinales,** y otros (**juguetería**) sin los adecuados **controles sanitarios y de seguridad.**

Financiación de redes de delincuencia organizada, dado lo **lucrativo** del negocio y el **poco riesgo** que su práctica conlleva.

Destrucción de empleo.

“Creación” de empleo en atentado contra la dignidad humana (en fabricación, distribución y comercialización) - **esclavitud.**



¿Cómo luchar contra la piratería?

Protección de la Propiedad Industrial - Unica forma.

Ejercicio de las acciones legales (jurisdiccionales y administrativas) en defensa de la Propiedad Industrial, fundamentalmente acciones penales, lo que requiere la correspondiente

Sensibilización de jueces y fiscales, abandonando interpretaciones anteriores (error al consumidor) y renunciando que el bien jurídico protegido es la derecho de propiedad consecuencia del esfuerzo creador e innovador del titular de los derechos.

Concienciación y sensibilización social del problema. No ser víctima y cómplice al mismo tiempo del problema.



Algunas consideraciones o recomendaciones con respecto a las Ferias:

Concienciación y sensibilización sobre el problema, evitando **ser cómplice no intencionado**.

PROTOCOLO COMÚN, con normas e instrucciones para erradicar estas prácticas en las Ferias, para que **ni expongan los piratas fabricantes o importadores ni compren los pirataras comercializadores últimos del producto**, con medidas tipo:

Habilitación de Servicio jurídico para expositores durante el evento, en supuestos de posible infracción de sus derechos, o bien

Un departamento que tramite las quejas y denuncias

Notario de guardia.

Contratos con expositores.

Posible exclusión de expositores en ferias posteriores



Función de las Ferias con relación a la protección de la Propiedad Industrial :

CUP (Convenio de Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de Marzo de 1883) obliga a los estados miembros a reconocer una **protección temporal** a los **objetos susceptibles de protección** en propiedad industrial bajo cualquier modalidad, para los **productos que figuren en exposiciones oficialmente reconocidas.**

Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley Diseño Industrial, Reglamento Marca Comunitaria y Reglamento Modelos y Dibujos Comunitarios RECONOCEN dicha PROTECCION TEMPORAL durante un plazo de 6 MESES.

Debe indicarse en la solicitud del registro. Debe acreditarse documentalmente (CERTIFICADO de la Feria)

UNGRIA®

PATENTES Y MARCAS.
FUNDADA EN 1891.

MADRID 28043 Ramón y Cajal, 78 T: 91 413 60 62 F: 91 413 64 17 ungria@ungria.es · **ALICANTE** 03002 Av. Explanada, 3 T: 96 514 12 13 F: 96 520 55 20 alc@ungria.es · **BARCELONA** 08006 Tuset, 22 T: 93 237 50 20 F: 93 237 63 64 bcn@ungria.es · **BILBAO** 48011 Pl. S. Corazón, 5 T: 94 441 80 50 F: 94 442 52 17 bio@ungria.es · **CORDOBA** 14006 Av. Gran Capitán, 45 T: 957 40 30 69 F: 957 28 32 99 cordoba@ungria.es · **GRANADA** 18001 Puerta Real, 4 T: 958 53 66 25 F: 958 25 37 87 granada@ungria.es · **JEREZ** 11402 Cádiz, 5 T: 956 18 56 72 F: 956 18 06 30 jerez@ungria.es · **LA CORUÑA** 15005 Enrique Dequidt, 14 T: 981 14 37 22 F: 981 14 37 30 coruna@ungria.es · **LAS PALMAS** 35010 Av. José María López, 85 T: 928 49 43 95 F: 928 26 97 77 laspalmas@ungria.es · **LOGROÑO** 26001 Miguel Villanueva, 5 T: 941 27 34 64 F: 941 27 34 66 larioja@ungria.es · **MALAGA** 29001 Alameda de Colón, 8 T: 95 222 00 68 F: 95 222 00 54 malaga@ungria.es · **MURCIA** 30008 Pl. Fuensanta, 2 T: 968 23 33 52 F: 968 23 32 62 murcia@ungria.es · **OVIEDO** 330007 Fruela, 14 T: 985 77 41 94 F: 985 22 23 07 asturias@ungria.es · **PALMA MALLORCA** 07001 Paraires, 24 T: 971 22 90 73 F: 971 72 17 90 baleares@ungria.es · **PAMPLONA** 31008 Av. Barañáin, 23 T: 948 19 89 07 F: 948 27 46 05 navarra@ungria.es · **SAN SEBASTIAN** 20018 Av. Tolosa, 5 T: 943 21 37 41 F: 943 21 78 10 guipuzcoa@ungria.es · **SEVILLA** 41018 Edificio Sevilla 1 T: 95 464 15 93 F: 95 464 88 50 sevilla@ungria.es · **TARRAGONA** 43004 Rambla Nova, 58 T: 977 25 22 55 F: 977 22 67 26 tgn@ungria.es · **TENERIFE** 38002 Pto. Escondido, 75 T: 922 53 41 43 F: 922 29 29 56 tenerife@ungria.es · **TOLEDO** 45003 Salto Caballo, 3 T: 925 23 94 59 F: 925 22 60 42 toledo@ungria.es · **VALENCIA** 46002 Lauria, 6 T: 96 351 35 51 F: 96 352 88 57 levante@ungria.es · **VALLADOLID** 47001 Duque Victoria, 21 T: 983 30 64 22 F: 983 39 07 37 cyl@ungria.es · **VIGO** 36201 Colón, 18 T: 986 22 11 59 F: 986 43 00 58 vigo@ungria.es · **ZARAGOZA** 50004 Casa Jiménez, 6 T: 976 21 91 92 F: 976 22 60 27 zaz@ungria.es · **U.S.A.** Ungria International, Inc. 15 Essex Road – Paramus – New Jersey 07652 T: 201 368 12 22 F: 201 368 07 63 ungriausa@ungriausa.com

WWW.UNGRIA.ES

www.ungria.es

© *Ungría, Patentes y Marcas, Julio 2009*