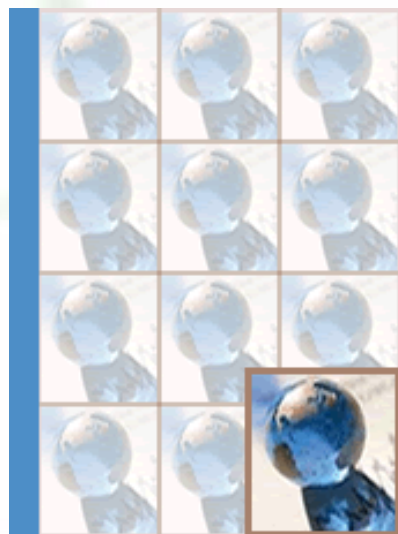
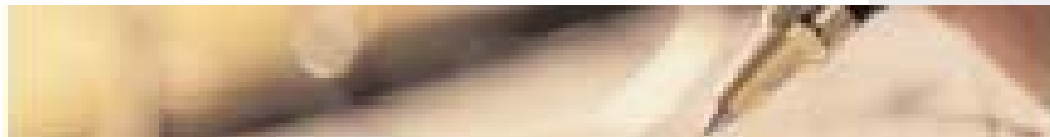




FUNDACIÓN
JOSÉ PONS

C I C L O
DE JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
0 6 - 0 7

P O N S
PATENTES
Y MARCAS
desde 1946



JORNADA SOBRE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN LAS FRANQUICIAS

Cristina Gilabert




PONS Patentes y Marcas

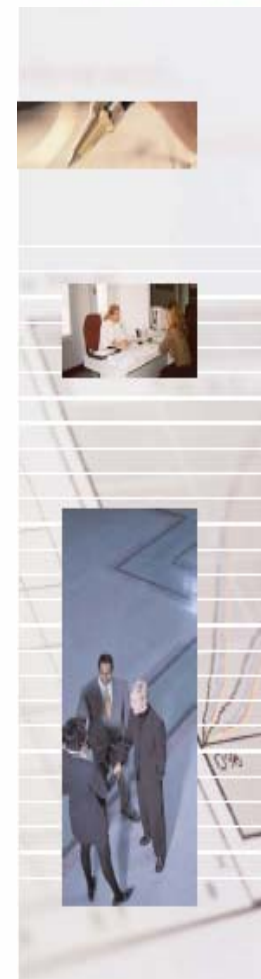


En sintonía con su futuro



Sumario

-  **Protección de los activos de Pii frente a las copias.**
-  **Creación y mantenimiento de la cartera de registros: auditoría de Propiedad Industrial**
-  **La protección en el extranjero**





Protección de los activos de Pii frente a las copias.

La productividad y competitividad de las empresas y organizaciones inteligentes en la economía del conocimiento se basan en la correcta detección y gestión de los activos intangibles

Una marca puede ser el activo más valioso de una empresa





Protección de los activos de Pii frente a las copias.

- Vivimos en una sociedad marquista, consumimos marcas, y, especialmente, si son de prestigio
- Las empresas compiten con sus marcas, y con los valores que se asocian a esas marcas, más que con sus productos.
- Las marcas otorgan un valor añadido a esos productos





FUNDACIÓN
JOSÉ PONS

C I C L O
DE JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
0 6 - 0 7

P O N S
PATENTES
Y MARCAS
desde 1946

Protección de los activos de Pii frente a las copias.

- Las prácticas de falsificación y piratería reportan pingües beneficios a sus autores, y enormes perjuicios -económicos y de imagen- a las empresas que las padecen
- Riesgos para los consumidores: también afectan a sectores como el farmacéutico, cosmético, juguetes, piezas coches, aviones...



En sintonía con su futuro



Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Algunas cifras

- Entre un 5 y un 7% del **comercio mundial** son copias*
 - Pérdidas mundiales de 600 billones anuales USD
 - 10% de los medicamentos son falsos (estimado por la OMS)
- El **78%** de las copias incautadas por aduanas de UE proceden de China.



* Fuente: Cámara de Comercio Internacional



Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Estrategias comerciales

- Controlar acceso a desfiles, previa invitación
- Limitar productos expuestos en escaparates o ferias
- Hacer varias colecciones para la misma temporada
- Etiquetas electrónicas





Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Estrategias jurídicas

Respeto y protección eficaces de los derechos de PI

- Medidas legislativas
- Medidas judiciales en vía civil y penal
- Medidas aduaneras





Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Estrategias jurídicas de carácter procesal

a) Procedimientos civiles

Solicitud de medidas cautelares

b) Procedimientos penales

Posibilidad de celebrar Juicios rápidos para delitos flagrantes





Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Estrategias jurídicas de carácter legislativo

a) Vía civil

- Ley de Marcas 2001
 - Refuerzo marcas notorias y renombradas
 - Refuerzos medidas contra infractores
 - Ampliación competencia territorial órganos jurisdiccionales



Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Estrategias jurídicas de carácter legislativo

a) Vía civil

- Ley de Protección Diseño industrial 2003

Plazo gracia 12 meses

Protección provisional desde la solicitud

Sistematización acciones de defensa



Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Estrategias jurídicas de carácter legislativo

a) Vía penal

- Código Penal

- Equiparación delitos contra p. industrial e intelectual
- Agravamiento de las penas de multa
- Circunstancias agravantes específicas
- Delito perseguible de oficio



Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Estrategias jurídicas de carácter legislativo

b) Vía penal

- Ley Enjuiciamiento Criminal
 - Evitar problemas almacenamiento mercancías incautadas: destrucción inmediata
- Ley de "Juicios Rápidos"



Protección de los activos de Pii frente a las copias.

Estrategias jurídicas de carácter legislativo

- Ley 19/2006 de ampliación de los medios de tutela de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
 - Modificaciones procesales
 - Modificaciones sustanciales



Auditoría de propiedad industrial

Las preguntas en apariencia más sencillas, son, en ocasiones, las más difíciles de responder:

- ¿Qué?
- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?
- ¿Cómo?



El principito

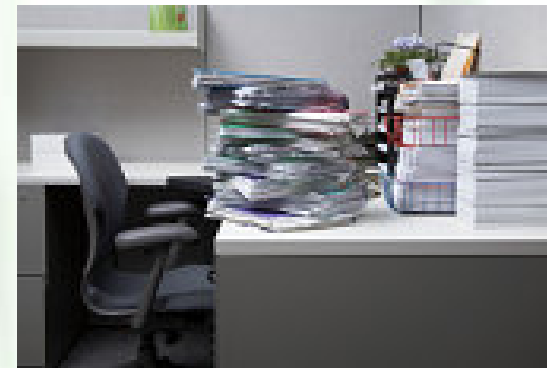
Antoine de Saint-Exupéry



Auditoría de propiedad industrial

¿Qué tenemos?

- Recopilar toda la información (registros y no registros)
- Revisar todos los posibles registros, a nombre de los posibles titulares
 - Sucesivas operaciones societarias
- Pedir información a nuestros Agentes PI y, en su caso, listados oficiales





Auditoría de propiedad industrial

¿Cómo lo tenemos?

- Ver situación registral (vigor o no) y próximo vencimiento
 - Registros concedidos bajo diferentes regulaciones legales
- Ver si existen derechos inscritos sobre ellos: garantías u otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución





Auditoría de propiedad industrial

¿Cómo lo tenemos?

- Confirmar que tenemos protegidas las clases que realmente nos interesan
- Evitar registros inútiles o redundantes
- Confirmar fechas renovaciones para ver si podemos refundir registros o reivindicar antigüedades en marcas comunitarias





FUNDACIÓN
JOSÉ PONS

C I C L O
DE JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
0 6 - 0 7

P O N S
PATENTES
Y MARCAS
desde 1946

Auditoría de propiedad industrial

¿Dónde lo tenemos?



Confirmar cartera de registros comunitarios, internacionales y extranjeros.

Ver qué se está utilizando y qué no



Prever posibles operaciones en el extranjero y adelantar registros o ampliar clases



ES | DE | EN | FR | IT

En sintonía con su futuro



Estrategia de marcas en el extranjero

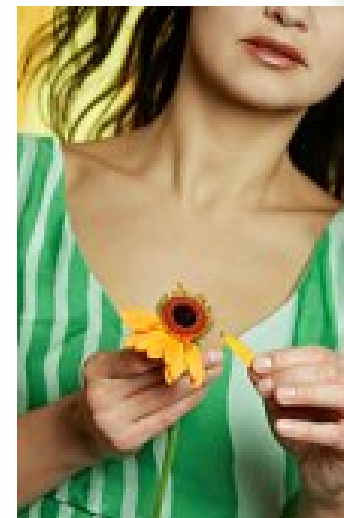
Sistema de Madrid (OMPI)

- Arreglo de Madrid (14 abril 1891)
- Protocolo de Madrid (27 junio 1989)

Marca Comunitaria (OAMI)

- Directiva 89/104/CEE del Consejo
- Reglamento CE/40/94 del Consejo
- Reglamento CE/2868/95 de la Comisión

Directas (Oficinas Nacionales)



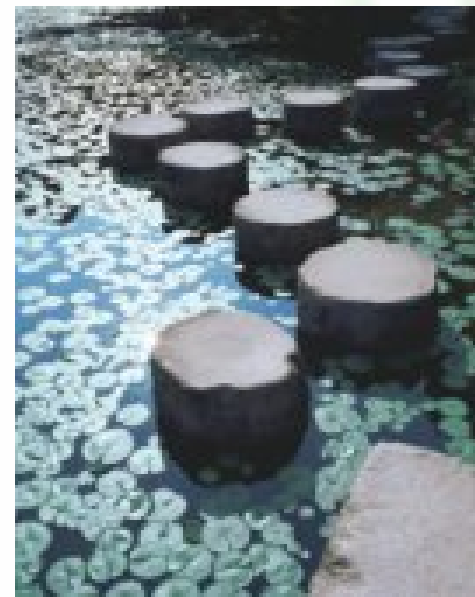


Estrategia de marcas en el extranjero

Utilizar los **Acuerdos Internacionales** en vigor:
Arreglo y Protocolo de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas

Aprovechar la **normativa de la UE** sobre marcas:
Reglamentos sobre la marca comunitaria

Estos tres sistemas de registro de marca (nacional, comunitario, internacional) **no son excluyentes**: se enlazan entre sí a través de "**pasarelas**" que permiten a las empresas elaborar una estrategia de protección de sus marcas de acuerdo con sus necesidades.





Estrategia de marcas en el extranjero

Ventajas del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

–Para el titular del registro:

Una única solicitud, un único idioma, una única oficina (OMPI) y un único pago.

–Para las oficinas nacionales de marcas:

No tienen que revisar los requisitos formales, ni clasificar los productos o servicios, ni publicar las marcas, todo esto lo realiza la OMPI.



Estrategia de marcas en el extranjero

Ventajas sistema marca comunitaria

Una única solicitud para 27 Estados Miembros.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en Alicante.

Características:

- Unidad: una marca en todo el territorio
- Autonomía: se rige por exclusivamente por normativa comunitaria
- Coexistencia: con los demás sistemas nacionales de marcas



Estrategia de marcas en el extranjero

Ventajas sistema marca comunitaria

- Formalidades y gestión simplificadas (solicitud, lengua, expediente, centro único)
- Costes reducidos
- Posibilidad de reivindicación antigüedad
- Derecho de Prioridad
- Obligación de uso (efectivo y serio en un único Estado)
- Protección jurídica ampliada y accesible (Tribunales de Marcas Comunitarias)
- Variedad de ejercicio de los derechos sobre la marca (licencias y cesiones)



P. Industrial en el extranjero

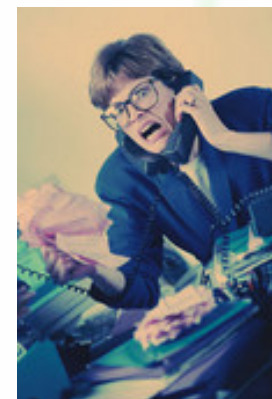
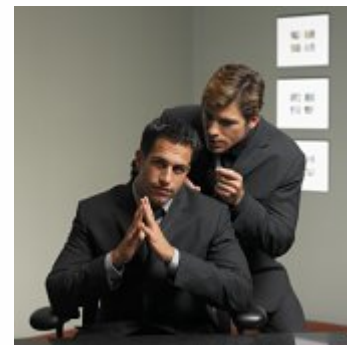
–Los exportadores suelen tomar conciencia de la importancia de sus activos de Propiedad Industrial cuando ya es **demasiado tarde**:

- Tienen que enfrentarse con imitadores o falsificadores
- Son acusados de violar derechos de terceros

–Es importante conocer el sistema de Propiedad Industrial en el país de la exportación cuando se elabore el **plan de expansión**.

–**Errores** más frecuentes:

- 1. **Territorialidad** de la protección por Propiedad Industrial
- 2. Las **legislaciones y procedimientos** de protección varían de un país a otro
- 3. **Sistemas** regionales o internacionales de protección





P. Industrial en el extranjero

- 4. **Plazos** de presentación de solicitudes en el extranjero
- 5. **Divulgación** de la información
- 6. **Violación** de los derechos de Propiedad Industrial
- 7. **Búsqueda previa** de marcas
- 8. Buscar la **marca idónea** en el mercado al que se quiere exportar
- 9. **Titularidad** de los derechos de Propiedad Industrial
- 10. Proteger los derechos antes de conceder **licencias**



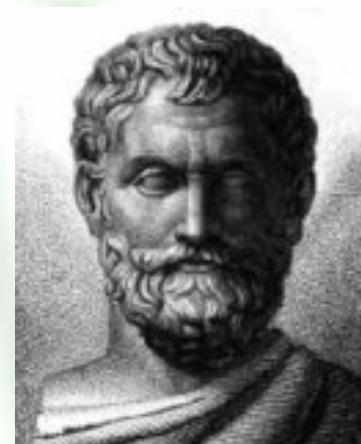


FUNDACIÓN
JOSÉ PONS

C I C L O
DE JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
0 6 - 0 7

P O N S
PATENTES
Y MARCAS
desde 1946

Muchas palabras nunca indican
mucho sabiduría
Tales de Mileto



En sintonía con su futuro



FUNDACIÓN
JOSÉ PONS

C I C L O
DE JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
0 6 - 0 7

P O N S
PATENTES
Y MARCAS
desde 1946

Alien Song



©1999 victor navo



FUNDACIÓN
JOSÉ PONS

C I C L O
DE JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
0 6 - 0 7

P O N S
PATENTES
Y MARCAS
desde 1946

**Glorieta Rubén Darío, 4
28010 Madrid**

Tel.: 91 700 76 00 / 902 280 480

Fax: 91 308 61 03 / 902 44 11 33

**www.ponspatentesymarcas.es
cgilabert@pons.es**

Cataluña-Baleares
Consell de Cent, 367
(Pasaje Méndez Vigo, 2)
08009 Barcelona
Tel.: 93.214.23.00

Com. Valenciana
Oscar Esplá, 24
03003 Alicante
Tel.: 96.522.77.92

Andaluc.Occidental
Balbino Marrón, 3
41018 Sevilla
Tel.: 95.492.03.53

Aragón-Navarra-La Rioja
César Augusto, 16
50004 Zaragoza
Tel.: 976.48.25.47

En sintonía con su futuro