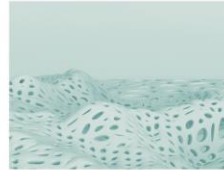


PONS IP

# PROPIEDAD INTELECTUAL: MECANISMOS PARA SU PROTECCIÓN



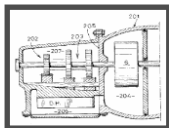
MADRID 21 DE NOVIEMBRE 2022



## 1. ¿QUÉ DERECHOS PROTEGEN?



# 1. ¿QUÉ DERECHOS PROTEGEN?



**Patentes y Modelos Utilidad**

Nuevas invenciones

Registro



**Diseños Industriales**

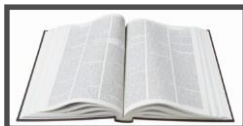
La forma o apariencia externa

Registro (con excepciones)

**Marcas**

Identificación distintiva de productos o servicios

Registro



**Obras**

Creaciones artísticas, literarias y científicas

Los derechos surge con la creación



**Secretos Industriales o comerciales**

Información valiosa no conocida por el público

Medidas para mantenerlo en secreto

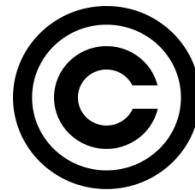
# 1. ¿QUÉ DERECHOS PROTEGEN?

## Propiedad Industrial

- a) Inventiones:  
Patentes y Modelos de utilidad
- b) Diseños industriales
- c) Signos Distintivos:  
Marcas y nombres comerciales

## Propiedad Intelectual

- a) Obras/Derechos de autor (Creaciones artísticas, literarias y científicas): Textos, fotografías, dibujos, programas de ordenador, bases de datos, etc.
- b) Producciones, interpretaciones, emisiones/Derechos afines a los Derechos de autor



# 1. ¿QUÉ DERECHOS PROTEGEN?

## Propiedad Industrial

- a) El derecho surge en el momento de la inscripción en las Oficinas correspondientes
- b) La protección es territorial

## Propiedad Intelectual

- a) El derecho surge en el momento de la creación (registro declarativo, no constitutivo)
- b) Protección en los 169 países firmantes del Convenio de Berna  
Los países firmantes se comprometen a reconocer a los autores nacionales de esos estados. "Principio de Trato Nacional".

Intellectual Property:  
Propiedad Intelectual + Propiedad Industrial

Propiedad Intelectual:  
Derechos de autor + Derechos afines

## 2. SUJETO Y OBJETO DE LOS DERECHOS



## 2. SUJETO Y OBJETO DE LOS DERECHOS

# SUJETO Y OBJETO DE LOS DERECHOS

PERSONAS NATURALES

PERSONAS JURÍDICAS

TITULAR

AUTOR

INVENTOR

DISEÑADOR





## Propiedad intelectual

La innovación de Apple está protegida por su propiedad intelectual, que incluye patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Si quieres más información acerca de las políticas sobre propiedad intelectual de Apple, haz clic en uno de los siguientes enlaces. (Solo en inglés)

### Principios de concesión de licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) para patentes esenciales en estándares (SEP)

Declaración sobre la concesión de licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) para patentes esenciales en estándares (SEP).

[Lee nuestra declaración >](#)

### Directrices de uso de marcas comerciales y derechos de autor de Apple

Pautas para terceros que quieran usar las marcas comerciales, las marcas de servicio o las imágenes de Apple.

[Consultar las pautas >](#)

### Reclamaciones por infracciones

Cómo enviar reclamaciones por infracciones relacionadas con:

- [Derechos de autor >](#)
- [Piratería >](#)
- [Productos falsificados >](#)
- [Apps >](#)
- [Apple Books >](#)
- [Apple News >](#)
- [Música, películas, TV y podcasts >](#)
- [Apple TV+ y Fitness+ >](#)
- [Ringtone >](#)

### Política de envío de Ideas no solicitadas

Apple y sus empleados no aceptan ni tienen en



### **3. PROPIEDAD INTELECTUAL.**



### 3. PROPIEDAD INTELECTUAL

## DERECHOS DE AUTOR

### Obras



## Derechos afines a los derechos de autor

Artistas/ Intérpretes → Interpretaciones  
Productores → Grabaciones  
Entidades de radiodifusión → Emisiones



### 3. PROPIEDAD INTELECTUAL

**No se protegen las ideas, sólo la expresión de las ideas**

**Requisitos para que han de concurrir para que una obra obtenga protección vía propiedad intelectual:**

- (i) constituir una creación literaria, artística o científica;**
- (ii) ser original; y**
- (iii) haberse expresado por cualquier medio o soporte.**

### 3. PROPIEDAD INTELECTUAL

## OBRAS ORIGINALES

- a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
- b) Las composiciones musicales, con o sin letra.
- c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.
- d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
- e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics (...) y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
- f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
- g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.
- h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- i) Los programas de ordenador.

### 3. PROPIEDAD INTELECTUAL

## DERECHOS

De carácter personal (o derechos morales)

De carácter patrimonial (o derechos de explotación):

- Se pueden ceder (transferir) mediante contrato
- Pueden ser objeto de licencia exclusiva o no exclusiva.

### 3. PROPIEDAD INTELECTUAL

# PROPIEDAD INTELECTUAL

- El derecho de divulgación de las obras colectivas (software) durará **70 años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación o al de su creación si no se hubiera divulgado.**
- Con respecto a la protección, según el art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual “**La propiedad intelectual** de una obra literaria, artística o científica **corresponde al autor por el solo hecho de su creación**”, por tanto, el registro de una obra objeto de Propiedad Intelectual es voluntario, meramente declarativo y no constitutivo de derechos.
- Adicionalmente, y con independencia de la inscripción, el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación de propiedad intelectual, podrá incluir libremente una **reserva de derechos, anteponiendo a su nombre el símbolo ©, con precisión del lugar y año de la divulgación de aquélla.**

### 3. PROPIEDAD INTELECTUAL. SOFTWARE

## PROTECCIÓN DEL SOFTWARE

Si bien la protección por derechos de autor del software corresponde a su autor desde el momento mismo de su creación, **es necesario aplicar medidas adicionales de salvaguarda que refuercen la protección legal**, por ello, es recomendable registrar el software.

**Su registro permitirá:**

- 1) probar la existencia de la obra,
- 2) asegurar su titularidad o la titularidad de los derechos que ostentemos sobre el mismo y, posteriormente,
- 3) registrar actos de disposición como cesiones o gravámenes.

### 3. PROPIEDAD INTELECTUAL. SOFTWARE

## PROTECCIÓN DEL SOFTWARE

### Mecanismos para acreditar la autoría del software:

- **Marcado del software.** Consiste en añadir código fuente “superfluo” como marca de autoría, para que se arrastre por los eventuales plagiadores, y establecer marcas de agua para poder seguir su rastro en internet
- **Su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.** Dicha inscripción es potestativa y genera la presunción de que, salvo prueba en contrario, los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular



## 4. PROPIEDAD INTELECTUAL. SOFTWARE

# PROTECCIÓN DEL SOFTWARE

### Mecanismos para acreditar la autoría del software:

- **Depósito de código fuente ante notario con o sin registro de las precitadas marcas de agua:** del código fuente completo, soportes magnéticos conteniendo el código objeto, manual de uso, diseño de las pantallas, análisis, documentación preparatoria, etc.

Al margen de estos mecanismos de protección del software, hay otro elemento relevante a tener en consideración y es el ámbito de protección como secreto empresarial.

### 3. PROPIEDAD INTELECTUAL. SOFTWARE



	Derechos de autor	Patente
Plazo de protección	70 años	20 años
Ámbito de protección	No se protegen las ideas y principios en los que se basa, sino solo la expresión.  La protección se extiende a la documentación accesoria (manuales,..)	Se protege la regla o efecto técnico (“concepto inventivo”), con todos sus modos posibles de realización práctica, independientemente de la forma externa del objeto o aparato en el que se implemente la tecnología.
Nacimiento de la protección	Nace automáticamente en el momento en que una persona crea una obra.	Precisa inscripción registral para surtir efecto
Requisitos de protección	Original, en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor	Novedad Actividad inventiva Aplicación Industrial

## 4. CONSIDERACIONES GENERALES. PROPIEDAD INDUSTRIAL.



## 4. CONSIDERACIONES GENERALES. PROPIEDAD INDUSTRIAL

### DOS GRANDES CATEGORÍAS

#### 1. Signos distintivos

- a) Marcas
  - b) Nombres comerciales
- Relación con nombres de dominio



#### 2. Creaciones industriales

- a) Creaciones técnicas: patentes y modelos de utilidad
- b) Creaciones estéticas: diseños industriales



## 4. CONSIDERACIONES GENERALES. PROPIEDAD INDUSTRIAL

### NOTAS COMUNES A ESTAS MODALIDADES

- a) Derechos registrales. Necesitan su registro para obtener los derechos conferidos por la normativa
- b) Derechos exclusivos y excluyentes
- c) Derechos territoriales
- d) Derechos limitados en el tiempo

## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES



## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

# ¿QUÉ ES UNA MARCA?

Todo signo, especialmente las palabras, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos a condición de que sean apropiados para:

- Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras
- Ser representados en el Registro de Marcas

## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

# ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA MARCA?

- Identifica productos o servicios de una empresa, distinguiéndolos de los de la competencia
- Instrumento de protección legal: evita que los competidores utilicen el mismo nombre aprovechándose del prestigio generado por esa empresa
- Instrumento de apoyo a la estrategia comercial: la percepción del producto o servicio cambia en función de la marca con la que se comercializa



## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

# VALOR DE LA MARCA COMO ACTIVO INTANGIBLE

- Indicación del origen empresarial
- Indicadora de la calidad
- Publicitaria
- Reputación de la marca

## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

# ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS?

### Alcance aplicativo:

#### El principio de especialidad

La marca identifica unos productos o servicios concretos de tal manera que podrán existir distintivos iguales o semejantes siempre y cuando se refieran a productos o servicios diferentes.



## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

# CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

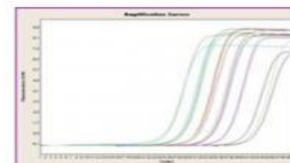
- Clase 1 a 34: Productos
- Clase 35 a 45: Servicios



ANDARES: ANÁLISIS DE DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN SALUD



AVISADOR MIGRAÑAS



BIOMARCADORES DE MICRORNA



DISPOSITIVO CV PEDIÁTRICO QUICK-ECC

## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

# ALCANCE TERRITORIAL

VÍA NACIONAL



VÍA EUROPEA



VÍA INTERNACIONAL



## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

# ALCANCE TEMPORAL

### Duración inicial:

10 años desde fecha solicitud

### Renovación:

Cada 10 años sin límite temporal



## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

# ¿POR QUÉ REGISTRAR?

**“El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado” (Art. 2 Ley de Marcas)**

- Adquisición de la propiedad
- Seguridad
- Exclusividad

## 5. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

### RECOMENDACIONES

- Registrar la marca en los países en los que vaya o pueda estar presente
- Registrar la marca en función de los productos que se comercialicen y las necesidades particulares de cada empresa
- Anticipar en la medida de lo posible la solicitud para tener el registro cuando se vayan a comercializar los productos. Evitar posibles situaciones no deseadas (derechos anteriores nacionales)
- Acudir a sistemas de protección que permitan abaratar costes

[rocio.peris@ponsip.com](mailto:rocio.peris@ponsip.com)

¡Gracias!



**ESPAÑA | COLOMBIA | CHINA | BELGICA**

MADRID | BARCELONA | ALICANTE | SEVILLA | VALENCIA

[www.ponsip.com](http://www.ponsip.com)



PONS IP

# PROPIEDAD INDUSTRIAL: MECANISMOS PARA SU PROTECCIÓN



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

21 noviembre 2022



Dos categorías

Propiedad Industrial

Propiedad Intelectual

Patentes

Marcas

Modelos de Utilidad

Diseños industriales

Indicaciones geográficas

Variedades vegetales

Obras literarias, películas, música, obras artísticas, diseño arquitectónico, software, etc.



ESPAÑA COLOMBIA CHINA BELGICA

MADRID BARCELONA ALICANTE SEVILLA VALENCIA

www.ponsip.com

## DISEÑOS INDUSTRIALES: CREACIONES ESTÉTICAS

### ELEMENTO DIFERENCIADOR DE LA IMAGEN DE LAS EMPRESAS.

Posibilidad de ser una alternativa o tener la protección acumulada respecto de:

Marca

Patente

Modelo de Utilidad

Propiedad intelectual

## DISEÑOS INDUSTRIALES: CREACIONES ESTÉTICAS

### ¿QUÉ PROTEGEN?

Apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

La protección se ciñe exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo.

### REQUISITOS

Novedad y carácter singular

## DISEÑOS INDUSTRIALES: CREACIONES ESTÉTICAS

### ALCANCE TERRITORIAL

Nacional  
Comunitario  
Internacional

### DURACIÓN

5 años desde fecha solicitud

Renovación: Cada 5 años hasta un máximo de 25 años

## MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad protege **mejoras/modificaciones de nuevas estructuras de objetos u aparatos ya existentes con alguna aplicación o ventaja práctica.**

El modelo de utilidad otorga al titular derechos exclusivos sobre una invención con menor rango inventivo que una patente.

La concesión de los modelos de utilidad se suele basar más en conceptos como “utilidad” o “novedad”. Esto los diferencia de los diseños industriales, más centrados en la estética, o de las patentes, en las que prima la actividad inventiva.

Normalmente para invenciones de mecánica.

## MODELO DE UTILIDAD

### Particularidades del MU:

**No podrán** ser objeto de un modelo de utilidad:

- La materia biológica
- Los procedimientos (de cualquier tipo)
- Las sustancias y composiciones farmacéuticas (sí las composiciones de otros tipos, por ejemplo recetas o composiciones químicas con otras aplicaciones/finalidades no médicas).

## MODELO DE UTILIDAD

Ejemplos de modelos de utilidad famosos:

- Dispositivo de sujeción de la mopa friegasuelos.
- Abrelatas clásico.
- Tortilla de patatas congelada.
- Vinagrera.





**MODELO DE UTILIDAD VS PATENTE**

<b>Modelo de utilidad</b>	<b>Patente</b>
Duración protección: 10 años	Duración protección: 20 años
No procesos, ni materia biológica, ni composiciones farmacéuticas. Solo para proteger objetos.	Procesos, materia biológica, composiciones farmacéuticas. Pueden proteger objetos y/o procesos.
Novedad, utilidad y un menor rango inventivo	Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Inventiones menores	Inventiones más complejas
Los informes sobre el estado de la técnica se realizan a petición de cualquier interesado, tanto del solicitante o titular del MU como de cualquier tercero que lo solicite	Los informes sobre el estado de la técnica se realizan siempre (obligatorio para la continuidad de la tramitación)

## PATENTE

- Puede ser presentada por personas u organizaciones (empresas, universidades, centros de investigación...). Una o varias.
- La patente pertenece a su titular, pero los inventores tienen el derecho “moral” de aparecer en ella



## PATENTE

### Derechos conferidos por la solicitud de patente

#### Protección provisional:

- Tras la publicación: derecho a exigir una indemnización a cualquier tercero que lleve a cabo una utilización de la invención.
- Antes de la publicación: frente a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de la solicitud.

### Derechos conferidos por la patente

La patente confiere a su titular el **derecho a impedir que cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:**

- a. Fabrique, ofrezca, introduzca en el comercio o use un producto objeto de patente.
- b. Utilice un procedimiento objeto de patente.
- c. Ofrezca, introduzca en el comercio o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de patente.



 **PATENTE****Título de propiedad**

Aunque intangibles, las patentes son auténticos objetos de propiedad: se pueden comprar, vender, ceder, abandonar, licenciar, hipotecar, cambiar...

**Duración**

20 años desde su solicitud  
Es necesario el pago de tasas anuales

**El alcance de la protección es territorial**

## EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD



- **Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.**
- Obras literarias, científicas, artísticas o creaciones estéticas.
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales.
- Programas de ordenadores.
- Formas de presentar informaciones.

## EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD

*No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, los **métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal** ni los **métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal**.*

*Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las **sustancias o composiciones**, ni a las invenciones de **aparatos o instrumentos** para la puesta en práctica de tales métodos.*



## REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

- ✓ **Novedad**
- ✓ **Actividad inventiva**
- ✓ **Aplicación industrial**



Estudiadas en función  
del estado de la  
técnica que se localice

### Otros

Suficiencia en la descripción

Claridad

Unidad de invención

## REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

### Estado de la técnica

Todo lo que **antes de la fecha de presentación** de la solicitud de patente se ha hecho **accesible al público** en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por **cualquier otro medio**.

- Artículo científico
- Patente
- Lectura (depósito) de tesis doctoral
- Conferencia, abstract o poster en un congreso
- Comercialización
- Folletos comerciales
- Etc.

**No publicar nada antes de patentar**



## REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

- **No publicar**, artículos, notas de prensa, conferencias, presentaciones, posters, tesis (aunque solo se lean frente a un tribunal, también es divulgación), hasta presentar la solicitud de patente.
- **No vender ni mostrar** productos que formen parte de la invención antes de presentar la solicitud de patente.

## VALORAR ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD



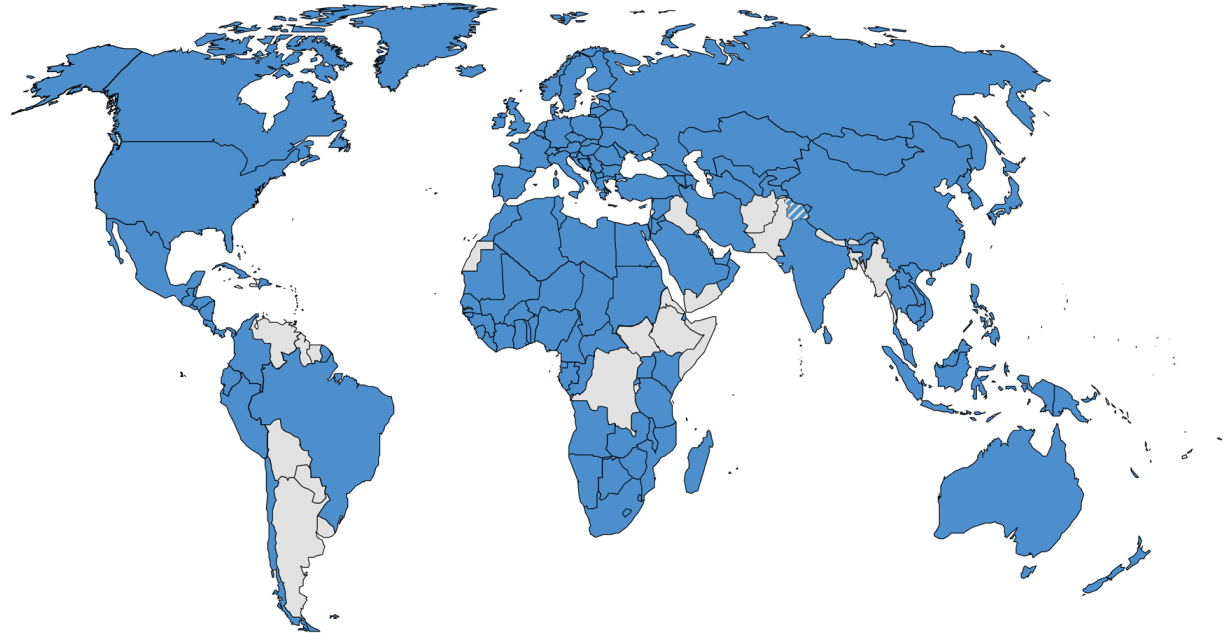
## PATENTE: TIPOS

- **VÍA NACIONAL** Presentación de solicitud de patente **en cada Estado** en el que se desea proteger la invención.
- **VÍA EUROPEA** Permite obtener protección mediante la presentación de una **única solicitud de patente Europea** en los países miembro del Convenio de la Patente Europea o EPC (38), que después de la concesión habrá que validar.
- **VÍA INTERNACIONAL** o Sistema **PCT** permite **solicitar protección** en todos los Estado miembro del Tratado (153) mediante una única solicitud internacional.



## PATENTE: TIPOS

- **VÍA INTERNACIONAL** o Sistema **PCT** permite **solicitar protección** en todos los Estado miembro del Tratado (156) mediante una única solicitud internacional.



## PATENTE: TIPOS

- **VÍA EUROPEA** Permite obtener protección mediante la presentación de una **única solicitud de patente Europea** en los países miembros del Convenio de la Patente Europea o EPC (39), que después de la concesión habrá que validar.



# PATENTE: TRAMITACIÓN

## PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN

Desde este momento se podría divulgar



**Presentación de la solicitud**



**Informe de búsqueda y opinión sobre patentabilidad**

La invención se pone en conocimiento del público



**Publicación**

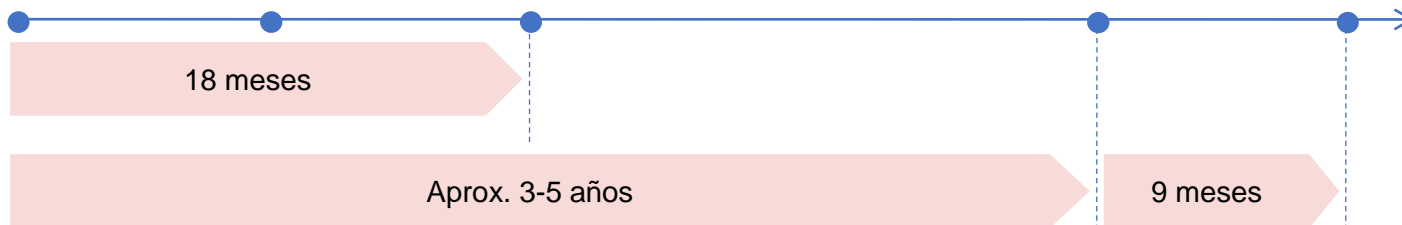


**Examen**



**Concesión o denegación**

**Oposición**



## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE PATENTAR

### ¿Debería proteger mi invención?

Análisis coste/beneficio (análisis del mercado potencial)



¿Es nueva?

### ¿Es patentable?

- Llevar a cabo una búsqueda de antecedentes
- Buscar consejo sobre requisitos legales y estrategia de protección

¿Es inventiva?

### ¿A quién le pertenece la invención?

¿a la empresa, a sus empleados, habrá cotitularidad con algún socio/colaborador?



## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE PATENTAR



Para la empresa innovadora la **exclusividad de mercado** es fundamental para **recuperar la inversión en I+D**, de lo comercializado y de lo fracasado, y para **generar beneficios**.

### Aspectos a tener en cuenta antes de patentar:

- Identificar que hay una invención susceptible de patentabilidad
- Definir bien una estrategia desde el principio e ir valorando opciones y pasos a medida que avanza el desarrollo y posteriormente el procedimiento hasta la concesión
- Análisis de patentabilidad
- Análisis del mercado: ¿merece la pena patentar? ¿dónde está el mercado potencial?
- Análisis de la probabilidad de que la invención sea copiada, ¿se podría probar la infracción? (¿secreto industrial?)

[ana.herrera@ponsip.com](mailto:ana.herrera@ponsip.com)

¡Gracias!



**ESPAÑA | COLOMBIA | CHINA | BELGICA**

MADRID | BARCELONA | ALICANTE | SEVILLA | VALENCIA

[www.ponsip.com](http://www.ponsip.com)