

GUÍA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Nos movemos en el terreno de unos diferentes tipos derechos que tienen en común su fuente de creación, la mente humana.

Estos derechos se pueden clasificar en dos grandes bloques:

- 1) Los derechos de Propiedad Intelectual o Derechos de Autor
- 2) Los derechos de Propiedad Industrial que, a su vez, los podríamos subclasificar también en dos grupos:

2.1. Los signos distintivos

2.2. Las invenciones

La diferencia fundamental entre estos dos grandes bloques estaría configurada por el objeto de protección, pero también y como veremos, por el modo en el que nace el derecho.

Interesa dejar reflejado desde el primer momento que no son derechos incompatibles entre sí sino más bien derechos independientes y acumulables; es decir, por ejemplo un cuadro puede estar protegido por derechos de autor y, al mismo tiempo, ser una Marca si se usa en la etiqueta de una camiseta como identificador de origen empresarial. Pero también ser un Diseño o dibujo industrial si, siguiendo con el mismo ejemplo, se usa en la camiseta como estampación de la misma.

La mejor decisión para la protección de estos intangibles pasa por acudir a un Experto. A un Agente Oficial de la Propiedad Industrial. Estos profesionales ayudarán a seleccionar la mejor estrategia de protección ahorrándonos costes, tiempo y desagradables sorpresas en el lanzamiento y comercialización de nuestros productos.

Complementariamente a lo anterior, nos referiremos brevemente a otros intangibles que no son signos distintivos ni invenciones, pero que también son merecedores de protección a través de la aún novedosa ley del secreto empresarial.

1- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En nuestro Ordenamiento vienen regulados fundamentalmente por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. La inscripción registral, posible, solo tiene efecto declarativo, no constitutivo: El hecho generador no es la inscripción registral sino la mera creación de la obra.

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones **originales** literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

Las composiciones musicales, con o sin letra.

(...)

Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

Los programas de ordenador.

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Entre los primeros, inalienables, también conocidos como “derechos morales” estarían fundamentalmente el reconocimiento de la autoría material de la obra y el derecho a su integridad.

Los segundos, que sí se pueden disponer, comprenderían como su propio nombre indica, la explotación comercial de la obra.

Este tipo de derechos tiene una duración, en general, de 70 años a contar desde el fallecimiento del autor estén o no inscritos en el Registro correspondiente. Y, a través del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, del 9 de Septiembre de 1886, revisado en Berlín el 13 de Noviembre de 1908 y en Roma el 2 de Junio de 1928, tiene un alcance territorial prácticamente universal toda vez que el reconocimiento del Derecho por el Ordenamiento Jco. del Estado español conllevaría su reconocimiento por el resto de Países firmantes del Convenio.

TIPS:

La inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual no es constitutiva del Derecho, puede resultar compleja y por ello resultan cada vez más comunes otras alternativas como la realización de un Acta Notarial donde se recoja la obra, o acudir a Organizaciones Privadas que preconstituyen una prueba de divulgación, en ocasiones a través de las tecnologías blockchain.

2- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1 LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Nos referimos básicamente a las Marcas aunque, como veremos, en el Ordenamiento Jco. español existe otra figura, el Nombre Comercial, y haremos referencia brevemente también a otros tipos de Marcas que interesa conocer.

La primera gran diferencia con respecto a los derechos de autor es que en el caso de las Marcas su registro es, con alguna excepción, constitutivo del Derecho. Esto es, el uso de un signo no conlleva el reconocimiento del Derecho. Es preceptiva su adecuada inscripción registral.

Un signo distintivo puede ser usado libremente salvo que dicho uso sea contrario a una norma sectorial (especial incidencia pueda tener aquí la normativa de etiquetado), o salvo que lesione un derecho de exclusiva de tercero. Pero si se quiere legitimar dicho uso (*ius utendi*) y estar en disposición de impedir el uso de un signo idéntico o confundible por parte de terceros (*ius prohibendi*), su registro es imprescindible.

Podrán constituir Marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Las diferentes normativas que componen el Derecho de Marcas establecen una serie de signos que, por prescripción legal, no son monopolizables por ningún operador del mercado. Nos referimos a las "prohibiciones absolutas de registro", que siempre deben ser examinadas atendiendo a los productos y/o servicios a los que se dirige la marca.

Las más frecuentes de estas prohibiciones resultan de aplicación a los signos genéricos, descriptivos, engañosos o contrarios a la Ley o a las buenas costumbres.

Registrar una Marca es un procedimiento administrativo, más o menos largo y complejo en función de los diferentes obstáculos que podamos encontrarnos.

La concesión de la Marca, su registro propiamente dicho, no supone adquirir un monopolio absoluto sino que este tipo de Derechos tiene digamos que tres limitaciones:

- Temporal: Son derechos con una vida legal limitada, pero prorrogables indefinidamente.
- Territorial: Son derechos que surten efectos en el País o Países (no hay registros infraestatales) donde se inscriban. Así, dos marcas incluso idénticas pueden convivir en jurisdicciones diferentes con algunos matices.
- Aplicativa: Cuando se registra una Marca hay que reivindicar para qué productos y/o servicios se quiere obtener el derecho de exclusiva y clasificarlos de conformidad con una Norma Internacional que los agrupa hasta en un total de 45 clases (clasificación de Niza), sin perjuicio de que hay Países que tienen su propia normativa interna de clasificación. Dos marcas incluso idénticas pueden convivir en un mismo mercado si se dirigen a sectores de actividad no concurrentes.

En cuanto al ámbito temporal, el plazo de vida legal no es seleccionable por parte del solicitante. Viene impuesto en la Ley y suele ser de 10 años a contar desde la fecha de solicitud. En todo caso, prorrogables indefinidamente.

En lo referente al ámbito territorial, insistir en la idea de que La Marca es un derecho acotado. No obstante, en cualquier momento se puede ampliar territorialmente una Marca sin más limitación que la propia disponibilidad del signo en el territorio de interés.

Además de las marcas locales, como anunciábamos anteriormente, interesa hacer referencia a que una figura, la Marca Europea o de la Unión, con la que a través de un único registro podemos tener protección en los 27 Países miembros de la UE, incluido el Estado Español

Aunque la Marca de la Unión pueda parecer siempre una buena opción si se opera o se desea operar en varios mercados europeos, la figura no está exenta de problemas y por ello es necesario tener en consideración las necesidades presentes y el plan de negocio a corto plazo (5 años) para valorar la idoneidad de este tipo de Marca, o valorar otras alternativas registrales.

Otra figura que conviene conocer es la Marca Internacional. Un sistema conformado por dos Tratados Internacionales suscritos por un buen número de Países que suponen más del 80% del comercio mundial, y que persigue abaratar y simplificar la internacionalización de las marcas.

En cuanto al ámbito aplicativo, es necesario tener en cuenta la necesidad de concreción y ajuste a la clasificación de Niza, sobre todo en Europa a partir de la sentencia del TJUE conocida como IP TRANSLATOR.

Como hemos comentado previamente, el Ordenamiento Jurídico español comprende adicionalmente una figura diferente, el Nombre Comercial.

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.

La elección entre una y otra figura jurídica, o la combinación de ambas, dependerá del uso que vayamos a hacer del signo para distinguir productos y servicios o para distinguir a una empresa en relación con los productos y servicios que pone en el mercado.

TIPS:

Es fundamental definir una correcta estrategia de protección registral para una buena protección de estos activos que en muchas ocasiones constituyen el principal valor de una empresa. Los Agentes de Propiedad Industrial son los expertos que nos pueden ayudar a definir dicha estrategia y acompañarnos en todo el procedimiento.

Elegir un signo genérico o descriptivo puede parecer una buena idea para conseguir un rápido posicionamiento en el mercado pues se logrará un más fácil recuerdo por parte del público destinatario y un mejor posicionamiento SEO del sitio web. No obstante, la imposibilidad de monopolizar estos signos imposibilitará después impedir su uso por parte de terceros; es decir, será posible que terceros se aprovechen de nuestro buen hacer, de nuestra reputación, de nuestro “goodwill”

Hacer un estudio previo de registrabilidad, que no debemos confundir con el uso de los localizadores de marcas registradas que ponen a disposición de los usuarios las Oficinas de Marcas en sus sitios web, nos permitirá no solo tener una mayor seguridad en que el uso del signo, incluso después de su registro, estará exento de problemas, sino parametrizar una correcta estrategia defensiva de nuestra Marca.

Resulta de vital importancia saber que buena parte de las Oficinas de Marcas no tienen competencias para tutelar los derechos inscritos; esto es, no pueden objetar una solicitud por la preexistencia de una Marca inscrita a favor de un tercero. Por ello es necesario dotarse de los medios técnicos y humanos correspondientes para estar en disposición de detectar cualquier nueva solicitud que se publique y reaccionar a la misma tan pronto sea posible. Los Agentes de la Propiedad Industrial disponen de estas herramientas que ponen a disposición de sus representados.

Sitios web para más información:

www.oepm.es

www.euipo.eu

www.wipo.int

Normativa básica:

Ley 17/2001

Reglamento UE 2017/1001

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 27 de junio de 1989.

2.2. LAS INVENCIONES

Dentro de este tipo de derechos vamos a hacer una subdivisión:

Las invenciones propiamente dichas, dentro de las cuales nos ocuparemos de las Patentes de Invención y los Modelos de Utilidad.

Y las soluciones de forma, aunque quizá no sea la terminología más apropiada, que conformarían la figura del diseño industrial.

2.2.1 LA PATENTE DE INVENCION

En el Ordenamiento Jco. español no encontramos una definición positiva de qué es una patente de invención. Se limita la Ley a decir que son patentables en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Según la RAE una invención sería *“la acción y efecto de inventar”*, definiéndose este verbo como *“hallar o descubrir algo nuevo y desconocido”*

Una patente de invención es un título de propiedad industrial que otorga a su titular un derecho excluyente para la explotación de la solución técnica descrita en su memoria, en las reivindicaciones.

Su inscripción registral es constitutiva de dicho monopolio tecnológico; es decir, el principio general es la libre imitación de prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva. Y este derecho se adquiere mediante la correspondiente inscripción registral.

Los requisitos de las patentes de invención son la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial tal y como queda recogido en la definición legal anterior.

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Una divulgación propia anula el requisito de la novedad; es decir, se quebraría el requisito de la novedad si el propio inventor, con carácter previo a la solicitud, divulga el contenido de su invención. Por ejemplo, por comercializar el producto que integra la solución técnica.

Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

La definición de quién es el experto en la materia o de lo que es evidente son parámetros mucho más subjetivos que la novedad, sin perjuicio de que abunda la doctrina y la jurisprudencia que trata de acotar estos conceptos jurídicos indeterminados.

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

Registrar una patente supone superar un procedimiento administrativo en el que la Oficina de Patentes correspondiente examinará que la solicitud cumpla los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Un procedimiento largo y complejo por lo que nuevamente no podemos sino sugerir al interesado acudir a los expertos en este campo. A un Agente de la Propiedad Industrial. Máxime cuando una mala redacción de una memoria puede traer como consecuencia la imposibilidad de proteger la invención por quebrarse, con la publicación de la solicitud o la presentación del producto, el requisito de la novedad.

Estamos nuevamente ante un derecho territorialmente limitado. Esto es, un derecho que solo surtirá efectos en el País o Países donde esté efectivamente inscrito.

Desde la primera presentación de una solicitud de patente se dispone de un plazo improrrogable de 12 meses para lanzar la solicitud a otras jurisdicciones (prioridad). Transcurrido ese plazo, el requisito de la novedad en alta probabilidad se verá afectado en otras jurisdicciones que puedan ser de interés.

La coloquialmente conocida como “patente mundial” no es sino un Tratado Internacional (PCT) a través del que se cuenta con una suerte de expectativa de derecho en los Países designados de entre los que forman parte del Tratado, hasta un total de 30/31 meses desde la fecha de primera presentación.

La Oficina de Patentes que estudie la solicitud PCT analizará la cumplimentación de los requisitos de patentabilidad de la invención, pero no tiene competencias ni para conceder ni para denegar la solicitud. Transcurrido el plazo correspondiente será necesario “entrar en fases”. Continuar la tramitación en cada jurisdicción interesada y conforme a la normativa que resulte de aplicación, sometiéndose la solicitud a nuevos exámenes sobre la cumplimentación de los requisitos de patentabilidad.

Otra figura que conviene conocer es la Patente Europea que nada tiene que ver con las Marcas Europeas, entre otras razones porque su regulación no es Derecho comunitario. Es un Tratado Internacional.

La Patente Europea supone una tramitación común para los Países designados que forman parte del Tratado, pero a diferencia de la anterior figura, aquí el Examinador si acabará resolviendo la concesión o denegación de la solicitud. Y, en el caso de que la patente europea sea concedida, habrá que “validarla” para que tenga plenos efectos en los Países de interés de entre los designados en la solicitud, quienes no realizarán un nuevo examen pues han delegado el estudio en la Oficina Europea de Patentes (EPO)

En general, una patente de invención tiene un plazo de vida legal máximo de 20 años improrrogables, debiendo abonarse todos los años una tasa de mantenimiento. Transcurrido el plazo máximo de vida legal o caducada la patente por impago de las tasas de mantenimiento, su contenido pasa a ser público. Pasa a ser utilizable por cualquier operador del mercado.

Igualmente una patente no extendida a otra jurisdicción pasa a formar parte en la misma del estado de la técnica. Un tercero, como regla más habitual, no podrá patentar la misma solución (no tendría novedad) pero podrá ponerla en práctica sin ninguna limitación dentro de la jurisdicción donde no esté inscrito el Derecho.

Hay materias que no son susceptibles de protección a través de esta figura jurídica. Entre otras, Las variedades vegetales y las razas animales, aunque sí serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

No obstante lo anterior, **LAS VARIETADES VEGETALES** sí son objeto de protección a través de una figura jurídica diferente de la Patente de Invención y que se inscribe en un Registro también distinto.

Se entiende por variedad vegetal un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor (persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad, o sus causahabientes), pueda:

- a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.
- b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y
- c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración

La variedad vegetal deberá ser nueva, distinta, homogénea y estable:

La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud del título de obtención vegetal, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros por el obtentor o con su consentimiento para la explotación de la variedad o, habiéndolo sido, no han transcurrido determinados plazos; es decir, de algún modo la divulgación propia puede ser inocua si la solicitud se presente dentro de determinados plazos.

Una variedad será considerada distinta si es posible diferenciarla claramente por la expresión de las características resultantes de un genotipo en particular o de una combinación de genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.

Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres específicos, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

Se considerará estable la variedad si sus caracteres específicos se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

El derecho conferido al obtentor a través del registro de la variedad es similar al que tiene el titular de una patente. Monopolizar el uso de la variedad durante un plazo de 25 años o 30 en función del tipo de variedad de que se trate (vid o arbórea).

Son también derechos territorialmente limitados y existe la posibilidad de una única inscripción que surta efectos en toda la UE.

La inscripción de una variedad vegetal es también un procedimiento complejo al que será mucho más fácil enfrentarnos si lo hacemos asistidos por un Experto en la materia.

2.2.2 EL MODELO DE UTILIDAD

Es una figura que no existe en todos los Países, pero sí en el estado español.

Podrán protegerse como Modelos de Utilidad, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como Modelos de Utilidad, será el mismo que el establecido para las Patentes de Invención. Novedad mundial.

Para su protección como Modelo de Utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

En esta figura la exigencia de actividad inventiva es menor que para la patente.

El Modelo de Utilidad no se somete a ningún examen para verificar la cumplimentación de los requisitos de patentabilidad, pero este examen sí es preceptivo si se quiere accionar por infracción contra terceros.

Una invención solicitada como Modelo de Utilidad se concederá siempre que se cumplan los requisitos formales, no sea palmaria su falta de novedad y no tenga objeciones por parte de terceros durante su tramitación.

El plazo de vida legal máximo del título es en general de 10 años, teniendo que abonarse tasas anualmente para su mantenimiento en vigor.

Es un derecho que solo surte efectos en el País donde se inscriba y también está sometido a un plazo de 12 meses máximo para su posible extensión a otros Países. Para su internacionalización.

Hemos de tener presente que una mala redacción de la memoria puede también anular el requisito de la novedad por lo que resulta del todo imprescindible acudir a un Experto en Propiedad Industrial que nos asesore debidamente y se ocupe de la redacción de la memoria y de acompañarnos durante toda la tramitación.

TIPS PARA ESTAS FIGURAS:

Que una solución sea patentable (Patente de Invención o Modelo de Utilidad) no significa que pueda ponerse en práctica sin lesionar derechos de terceros.

Las invenciones desarrolladas en el estado español, deben presentarse en la OEPM so pena de que después no puedan surtir efectos en este País.

Es un mito que con cualquier pequeño cambio se sortea una patente. Una patente o Modelo de Utilidad se puede infringir por realizar las características técnicas descritas en sus reivindicaciones; por no realizarlas todas sino sustituirlas por características equivalentes; o mediante una infracción indirecta (por ejemplo, no vender un medicamento protegido sino vender sus compuestos con la receta de cómo elaborar el medicamento)

Sitios web para más información:

www.oepm.es

www.epo.org

www.wipo.int

www.mapa.gob.es

www.cpvo.europa.eu

Normativa básica:

Ley 24/2015 de patentes.

[Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973.](#)

[Tratado de Cooperación en materia de Patentes \(PCT\), de 19 de junio de 1970.](#)

Ley 3/2000 de obtenciones vegetales

Reglamento CE 2100/94 texto consolidado de obtenciones vegetales.

2.2.3 EL DISEÑO INDUSTRIAL

Un diseño industrial, antes llamados modelos o dibujos industriales en función de que fuesen bi o tridimensionales, reivindica un uso exclusivo y excluyente de la 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.

El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud.

La divulgación propia no afecta a la novedad siempre y cuando entre la primera divulgación y la solicitud del diseño no transcurran más de 12 meses.

Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Se considerará que un diseño posee 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.

Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Nuevamente estamos antes Derechos territorialmente limitados pero desde la primera presentación de una solicitud disponemos de 6 meses para poder proteger el diseño en otras jurisdicciones. Después, se verá afectado el requisito de la novedad.

En general, el plazo de vida legal es de un máximo de 25 años, improrrogables, debiendo abonarse pagos de mantenimiento quinquenalmente.

Ni en España ni en Europa se examinan las solicitudes de diseños en cuanto a la cumplimentación de los requisitos de novedad o singularidad. Se hace un examen formal y se publica la concesión del Derecho sin perjuicio de que contra la misma puedan presentarse después oposiciones de terceros o acciones dirigidas a su anulación.

Como ocurre con las Marcas, existe una figura europea que sería el Diseño Comunitario. Un único registro que surte plenos efectos en los 27 Estados miembros de la UE y, consecuentemente, también en el estado español.

Además, dentro de su regulación encontramos una subfigura que puede tener cierto interés: al Diseño Comunitario no registrado:

Durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad, sin necesidad de inscripción registral, el diseño estará protegido frente a copias. Es decir, se exige identidad entre el producto y el diseño no registrado y que el tercero no haya llegado a la misma solución por su propio esfuerzo. Que sea una copia.

También como en las Marcas, existen los Diseños Internacionales como figura jurídica para la internacionalización que puede abaratar costes y simplificar requisitos de solicitud.

TIPS:

A pesar de la existencia del “diseño comunitario no registrado” resulta muy conveniente proteger aquellos diseños que resulten interesantes comercialmente.

Para esta figura sí se puede probar la respuesta del mercado al diseño para, en colecciones completas, registrar solo aquellas variantes que despierten mayor interés en el público destinatario.

Sitios web para más información:

www.oepm.es

www.euipo.eu

www.wipo.int

Normativa básica:

Ley 20/2003

Reglamento UE 6/2002

Arreglo de la Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales

3- EL SECRETO EMPRESARIAL

Con la aún nueva Ley 1/2019 se pretende de algún modo dar protección a aquellos intangibles que no son susceptibles de protección a través de ninguna de las figuras mencionadas anteriormente, como por ejemplo el know-how, que escapa al objeto de una patente pero que pueda facilitar su explotación empresarial

Esta norma legal no viene a sustituir sino a complementar a las anteriores y considera un secreto empresarial a cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones cumulativamente:

a) **Ser secreto**, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) **tener un valor empresarial**, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto. Es decir, que aporte una ventaja competitiva a la empresa

c) **haber sido objeto de medidas razonables** por parte de su titular **para mantenerlo en secreto**

La titularidad de esta protección extra registral corresponde a la persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre dicho secreto. Y será quién deba hacer una reflexión interna para determinar aquello que pueda tener el carácter de secreto, que además aporte una ventaja y, dándose las anteriores circunstancias, adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento del secreto.

Algunas de estas medidas necesarias pueden ser las siguientes:

Suscribir acuerdos de confidencialidad (NDA) con proveedores, clientes, colaboradores externos, etc.

Marcado de la correspondencia y comunicaciones (por ejemplo con una marca de agua) con indicación de que la misma es confidencial

Incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales.

TIPS:

El secreto empresarial no sustituye a la propiedad industrial. Trata de complementarla en aquellos contenidos que se escapen de aquella.

Intentar proteger a través del secreto una invención susceptible de ser patentada no impide su posible protección por parte de terceros. Al ser un secreto no hay divulgación previa que anule el requisito de la novedad ergo la solicitud del tercero podrá acceder a registro.

Además, si un tercero llega al mismo conocimiento porque lícitamente rompe el secreto (por ejemplo, por observación o a través de ingeniería inversa) o porque sea el fruto de su propio impulso investigador, no se podrá hacer nada contra dicho tercero amparándose en esta norma.

Normativa básica:

Ley 1/2009

Derogado art. 13 de la Ley 3/1991