

EL PAPEL DEL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU FUNCIÓN ASESORA A LAS EMPRESAS

¿QUÉ ES UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

- **ES UN PROFESIONAL, REGULADO POR LA LEY.**
- **QUE ASESORA, ASISTE Y REPRESENTA A QUIENES SOLICITAN O DEFIENDEN EN ACTUACIONES ANTE LA OEPM.**
- **QUE TIENE UNA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL**
 - **CARRERA UNIVERSITARIA SUPERIOR**
y
 - **EXAMEN DE CUALIFICACIÓN**
- **QUE CUENTA CON LA GARANTÍA DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**
 - **CÓDIGO ÉTICO Y SANCIONES DISCIPLINARIAS**
 - **SEGURO Y FIANZA**

¿QUÉ TIPO DE DERECHOS SE REGISTRAN EN LA OEPM?





REGISTROS

OBJETO PROTEGIDO

- **PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD**  **INVENCIONES**
- **DISEÑOS INDUSTRIALES**  **FORMAS**
- **MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES**  **SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y NOMBRES DE LAS EMPRESAS**

LOS DERECHOS NACEN DEL REGISTRO

SOLICITAR, TRAMITAR, MANTENER Y DEFENDER

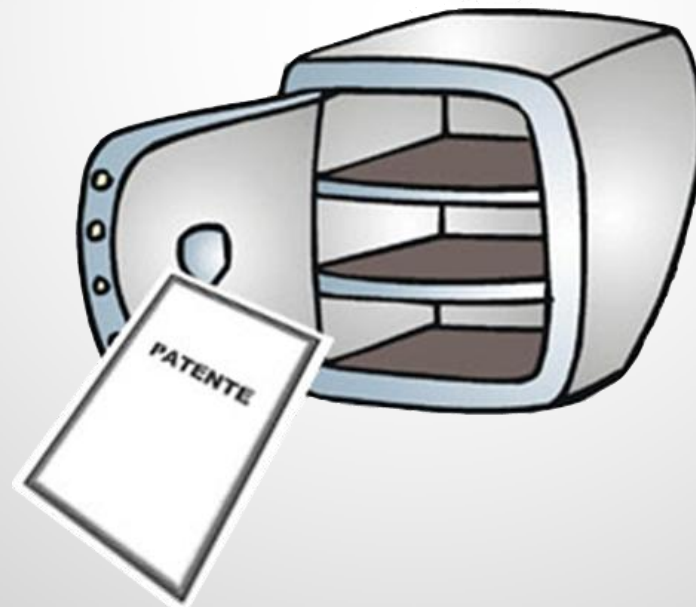
- **SOLICITAR**  **LO IMPORTANTE ES QUÉ ES LO QUE SE SOLICITA**
- **TRAMITAR**  **CONSEGUIR LA MEJOR PROTECCIÓN. DISCUTIR CON LA OEPM**
- **MANTENER** 
 - EN TIEMPO, FORMA
 - QUÉ MANTENER
- **DEFENDER** 
 - VIGILANCIA
 - OPOSICIONES
 - RECLAMACIONES
 - NULIDADES

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS PATENTES, LOS DISEÑOS Y LAS MARCAS PARA UNA EMPRESA?

- **PORQUE PERMITEN RENTABILIZAR LA INVERSIÓN REALIZADA EN INNOVACIÓN.**
- **PORQUE A LAS EMPRESAS LES AFECTAN, NO SÓLO LAS PATENTES, DISEÑOS Y MARCAS PROPIOS, SINO TAMBIÉN LOS DE LA COMPETENCIA.**
- **PORQUE LAS NORMAS COMUNITARIAS E INTERNACIONALES CADA VEZ OTORGAN MÁS DERECHOS A LOS TITULARES DE PATENTES, DISEÑOS Y MARCAS.**
- **PORQUE EN UNA ECONOMÍA CADA VEZ MÁS GLOBAL, LA INNOVACIÓN, EL DISEÑO Y EL MARKETING SON CADA VEZ MÁS EL ELEMENTO DIFERENCIAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS**

¿QUÉ SOLEMOS HACER CON NUESTROS BIENES MÁS VALIOSOS?

¡PROTEGERLOS MUY BIEN!



EL MARCO LEGAL DE LA P.I.

- **LA NORMATIVA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL ES MUY COMPLEJA.**
- **EXISTEN NORMAS A DIFERENTES NIVELES:**
 - NACIONAL
 - COMUNITARIO
 - INTERNACIONAL

QUE SE SOLAPAN, COMPLEMENTAN Y EVOLUCIONAN.
- **EXISTEN MUCHAS NORMAS JURÍDICAS EN BLANCO (ACTIVIDAD INVENTIVA, RIESGO DE CONFUSIÓN, ETC.) QUE PRECISAN PARA SU INTERPRETACIÓN DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.**
- **DADO EL CARÁCTER CADA VEZ MÁS GLOBAL DE LA ECONOMÍA HACE FALTA TENER UNA EXPERIENCIA Y PERSPECTIVA INTERNACIONALES.**
- **MUCHAS VECES, PARA PROTEGER ADECUADAMENTE UN PRODUCTO, HAY QUE SABER COMBINAR DIFERENTES MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

LA INSEGURIDAD JURÍDICA DEL SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS

- **NO EXAMEN DE OFICIO**
- **REGISTRO SIN VALOR SI EXISTEN DERECHOS ANTERIORES**
- **IMPORTANCIA DE UNA BUENA BÚSQUEDA CON OPINIÓN JURÍDICA EXPERTA**
- **POSIBILIDAD DE ANULACIÓN POSTERIOR (5 AÑOS DESDE QUE EL TERCERO TOLERA EL USO)**

LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EXISTEN PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS A PROTEGERSE MEJOR

LOS AGENTES
DE LA
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
AYUDAN
AL
EMPRESARIO

- A DEFINIR Y ESCOGER LA MEJOR ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN BUSCANDO LA MEJOR PROTECCIÓN AL MENOR COSTE.
- A IDENTIFICAR CON ANTELACIÓN CUALES SON LOS RIESGOS DE FABRICAR UN PRODUCTO, PRESTAR UN SERVICIO O ADOPTAR UNA MARCA.
- A PROTEGER MEJOR LAS INVENCIONES, LOS DISEÑOS Y LAS MARCAS.
- A DEFINIR LA MEJOR ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR LA PROTECCIÓN.
- A DEFENDERSE MEJOR DE LAS IMPUGNACIONES DE TERCEROS.
- A HACER VALER SUS DERECHOS CUANDO SON USURPADOS POR TERCEROS.

LAS VENTAJAS DE ACUDIR A UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ASUNTOS DE PATENTES Y DISEÑOS

**LOS AGENTES
DE LA
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
AYUDAN
AL
EMPRESARIO**

- **A IDENTIFICAR MEJOR EL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR REALIZANDO LAS BÚSQUEDAS MÁS ADECUADAS.**
- **A VALORAR MEJOR LA INCIDENCIA DE DICHO ESTADO DE LA TÉCNICA RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SU INVENCIÓN Y A BUSCAR SOLUCIONES.**
- **A IDENTIFICAR MEJOR LOS ASPECTOS PATENTABLES DE LA INVENCIÓN Y A PROTEGERLOS ADECUADAMENTE, ESCOGIENDO LA/LAS MODALIDADES MÁS APROPIADAS (PATENTES, MU, DISEÑOS INDUSTRIALES, ETC.)**
- **A REDACTAR ADECUADAMENTE EL TEXTO DE LA PATENTE BUSCANDO EL EQUILIBRIO ENTRE UNA MÁXIMA PROTECCIÓN Y UNA MÁXIMA SOLIDEZ DE LA PATENTE.**
- **A TRAMITAR Y RESPONDER CON LA MÁXIMA EFICACIA LAS OBJECIONES DE LA OEPM Y DE OTRAS OFICINAS DE PATENTES DURANTE EL EXAMEN DE LA PATENTE**
- **A AGILIZAR LA TRAMITACIÓN**
- **A DEFENDER CON LOS MEJORES ARGUMENTOS LAS OPOSICIONES DE TERCEROS Y A BUSCAR SOLUCIONES DE COMPROMISO ACEPTABLES.**
- **A VIGILAR LAS PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL QUE AFECTEN AL REGISTRO Y RESPETAR LOS PLAZOS RESPECTIVOS.**
- **A AVISAR DE LOS PLAZOS DE MANTENIMIENTO Y ABONAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN EN PLAZO**

LAS VENTAJAS DE ACUDIR A UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ASUNTOS DE MARCAS

**LOS AGENTES
DE LA
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
AYUDAN
AL
EMPRESARIO**

- **A EFECTUAR LAS BÚSQUEDAS DE ANTERIORIDADES MÁS APROPIADAS Y A VALORAR EL RIESGO DE ADOPTAR UNA NUEVA MARCA O NOMBRE COMERCIAL.**
- **A VALORAR SUS POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN Y ASESORAR LA FORMA MÁS ADECUADA DE PROTECCIÓN.**
- **A TRAMITAR Y DEFENDER LA SOLICITUD FRENTE A OBJECIONES DE LA OEPM Y/O OPOSICIONES DE TERCEROS.**
- **A PLANTEAR Y NEGOCIAR ACUERDOS DE COEXISTENCIA SATISFACTORIOS.**
- **A VIGILAR E IMPUGNAR SOLICITUDES DE TERCEROS QUE SUPONGAN UNA INFRACCIÓN DE SUS DERECHOS.**
- **A VIGILAR LAS ACTUACIONES QUE SE PUBLIQUEN EN EL BOLETÍN OFICIAL QUE AFECTEN A LA MARCA.**
- **A VIGILAR SU VENCIMIENTO, ASESORAR SOBRE LA CONVENIENCIA Y LA FORMA DE RENOVAR EL REGISTRO Y A TRAMITAR DICHA RENOVACIÓN.**

OTRAS AYUDAS QUE PRESTA EL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL EMPRESARIO (I)

- **OBTENER UNA VERDADERA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA EMPRESA EN LO QUE RESPECTA A SUS NECESIDADES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS OBJETIVO Y COMPETENTE;**
- **DISEÑAR DE CARA AL FUTURO UNA ESTRATEGIA SOBRE LA BASE DE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Y HACER VER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS QUE PUEDEN OBTENERSE POR CONDUCTO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL;**
- **IDENTIFICAR CLARAMENTE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE QUE SE DISPONE Y FOMENTAR UN ESPÍRITU DE APERTURA QUE PERMITA HACERSE UNA IDEA CLARA DE TODOS LOS FACTORES EN JUEGO E INTERLOCUTORES INTERESADOS Y DE LAS INVERSIONES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL NECESARIAS.**

OTRAS AYUDAS QUE PRESTA EL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL EMPRESARIO (II)

- **CALCULAR EL ALCANCE DEL NEGOCIO Y OBTENER UNA COBERTURA GEOGRÁFICA Y REGISTRAL ADECUADA.**
- **REVISAR PERIÓDICAMENTE LA CARTERA DE DERECHOS PARA DETERMINAR LOS OBSOLETOS, LOS AÚN NECESARIOS Y LOS QUE SERÍA CONVENIENTE OBTENER.**
- **FORMULAR RECOMENDACIONES Y PREVER INICIATIVAS;**
- **REDACTAR TODOS LOS CONTRATOS, INCLUSO LOS LABORALES, TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL QUE SE PUEDEN DERIVAR DE ELLOS.**
- **MANTENER UNA CONSTANTE VIGILANCIA SOBRE EL MUNDO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (NOVEDADES LEGISLATIVAS, APARICIÓN DE NUEVOS CAMPOS DE PROTECCIÓN, ETC.)**
- **ACONSEJAR SOBRE TODOS LOS ASPECTOS DE NOVEDADES QUE VAYA A INTRODUCIR LA EMPRESA INCLUSO SI APARENTEMENTE NO GUARDAN RELACIÓN CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.**

LA INTERNACIONALIZACIÓN

- **DADO EL ALCANCE TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, UNA CUESTIÓN IMPORTANTE ES DETERMINAR EN QUÉ PAÍSES DEBERÍA SOLICITARSE LA PROTECCIÓN.**
- **NECESIDAD DE ADECUAR LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN EN EL EXTRANJERO EN FUNCIÓN DEL MERCADO ACTUAL Y FUTURO**
- **EL REGISTRO INTERNACIONAL DE UNA MARCA/PATENTE/DISEÑO NO SÓLO SIGNIFICA QUE DEBE TENERSE CAPACIDAD PARA GESTIONAR TALES REGISTROS. EL COSTO TAMBIÉN ES SIGNIFICATIVO. HAY TRES TIPOS DE COSTOS:**
 - **LOS RELACIONADOS CON LA OBTENCIÓN DE REGISTROS EN EL EXTERIOR, LOS QUE SON SIGNIFICATIVOS;**
 - **LOS DERIVADOS DEL PAGO DE TASAS DE MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS (VARIABLES SEGÚN CADA PAÍS DE REGISTRO);**
 - **LOS QUE EVENTUALMENTE SE GENEREN PARA LA DEFENSA DEL TÍTULO O LA PERSECUCIÓN DE INFRACTORES.**

CONCLUSIONES

- **EL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES EL PROFESIONAL MÁS PREPARADO Y EL MÁS ADECUADO PARA ASESORAR EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**
- **ACUDIR A UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INCREMENTA LAS POSIBILIDADES DE ADOPTAR LA POLÍTICA MÁS ADECUADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES, LOS DISEÑOS Y LAS MARCAS Y DISMINUYE LOS RIESGOS DE PERDER DERECHOS, OBTENER UNA PROTECCIÓN INSUFICIENTE Y DE INCURRIR EN INFRACCIONES DE DERECHOS DE TERCEROS.**
- **UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL REPERCUTE A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO EN UN USO MÁS RACIONAL DE LAS INVERSIONES EN LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PUES SE EVITAN SOLICITUDES INNECESARIAS, CONTRAPRODUCENTES O DUPLICADAS.**
- **LOS COSTES DE LOS SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SON PROPORCIONALES A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN Y A LA CALIDAD DE LOS MISMOS.**
- **LO HABITUAL ES QUE LAS EMPRESAS DE LA COMPETENCIA TENGAN EL ASESORAMIENTO DE UN BUEN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y POR ELLO ES NECESARIO QUE CADA EMPRESA ESTÉ EN IGUALDAD DE CONDICIONES FRENTE A SUS COMPETIDORES.**
- **EN DEFINITIVA, ES CIERTAMENTE ARRIESGADO PARA CUALQUIER EMPRESARIO PRESCINDIR DE LOS SERVICIOS DE UN BUEN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PUES, AL HACERLO, PONE EN GRAVE RIESGO LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA.**