# GUÍA DE NEGOCIOS EN ESPAÑA /2023

GARRIGUES ICEX INVESTIN SPAIN

GUÍA DE NEGOCIOS EN ESPAÑA /2023

Esta obra tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación en curso.

El ICEX no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

Esta publicación ha sido redactada por el despacho Garrigues en febrero de 2023, basándose en una investigación realizada por esta misma Firma, a petición del ICEX.

Esta guía es correcta, a nuestro leal saber y entender. No obstante, ha sido redactada como guía general, por lo que es necesario solicitar asesoramiento profesional específico antes de emprender ninguna acción.

**Madrid, Junio 2023**

© **Garrigues**

© **ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.**

Pº de la Castellana, 278
28046 Madrid
Tel: 902 34 90 00
Fax: 914 31 61 28

icex@icex.es
desarrollo@investinspain.org

www.icex.es
www.investinspain.org

**Administración General del Estado (AGE)**
http://administracion.gob.es

**Catálogo de publicaciones de la AGE**
http://cpage.mpr.gob.es

**NIPO (PDF):** 114230291

**Diseño, maquetación y realización**
Intelligenia, S.A.

1 Introducción

2 Marcas

3 Protección de invenciones en España

4 Obtenciones vegetales

5 Diseños industriales

6 Topografías de productos semiconductores

7 Propiedad intelectual

8 Competencia desleal

9 Secretos empresariales

10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial

**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023

**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual

# 6.
# Propiedad industrial e intelectual

La legislación española en materia de propiedad intelectual e industrial se encuentra en consonancia con la del resto de los países miembros de la UE. La ratificación por parte de España de los principales convenios internacionales en esta materia, permite que quienes no sean nacionales españoles obtengan en nuestro país la debida protección de sus derechos, así como que los nacionales españoles dispongan de protección en la mayoría de los restantes países.

En este Capítulo se detallan las diferentes formas que existen en España de proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual (marcas, patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales, diseños industriales, topografías de productos semiconductores, secretos empresariales, derechos de autor y programas de ordenador), y se analizan las acciones legales que pueden entablarse frente a las infracciones de estos derechos.

# 6.

# Propiedad industrial e intelectual


1 Introducción

2 Marcas

3 Protección de invenciones en España

4 Obtenciones vegetales

5 Diseños industriales

6 Topografías de productos semiconductores

7 Propiedad intelectual

8 Competencia desleal

9 Secretos empresariales

10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial

**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023

**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual


## 1 Introducción

### 1.1 ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL?

La propiedad industrial e intelectual garantiza a la empresa la protección de sus activos intangibles mediante el reconocimiento legal de derechos exclusivos sobre los mismos (derechos de propiedad intelectual sobre las obras creativas y derechos de propiedad industrial sobre activos de carácter industrial, tales como marcas, patentes, diseños, etc.). Antes de introducirse en un nuevo mercado, la empresa debe adoptar aquellas medidas tendentes a asegurar la correcta gestión y protección de sus activos intangibles.

| | SECRETOS EMPRESARIALES | MARCAS ® | PROPIEDAD INTELECTUAL © | PATENTES- MODELOS DE UTILIDAD | DISEÑO NACIONAL | DISEÑO COMUNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Qué se protege** | Información. | Identificadores. | Creaciones. | Invenciones. | Diseños. | Dibujos o modelos. |
| **Duración** | Es un derecho de facto, que dura de forma indefinida mientras la información siga siendo secreta. | 10 años, renovables de forma indefinida. | 70 años desde el fallecimiento del autor. | Patentes:<br>20 años máximo, renovables anualmente.<br><br>Modelos de utilidad:<br>10 años máximo, renovables anualmente. | 5 años renovables hasta 25 años. | No registrado: 3 años.<br>Registrado:<br>5 años renovables hasta 25 años. |
| **Requisitos para la protección** | (i) Carácter secreto o confidencial; (ii) tener valor empresarial como consecuencia de ser secreto (iii) deben adoptarse medidas razonables para que permanezca secreta. | Distintividad y uso. | Originalidad. | Novedad, utilidad y no obviedad. | Novedad y carácter singular. | Novedad y carácter singular. |

# 6.

# Propiedad industrial e intelectual

## 1.2 ¿QUÉ ES EL PRINCIPIO REGISTRAL?

En España, la protección de la propiedad industrial exige como requisito previo el registro ante la correspondiente oficina de propiedad industrial. (Este principio no rige, como veremos, para la propiedad intelectual ni para los secretos empresariales).

A diferencia de otros países como Estados Unidos, en España opera el sistema *first to file*, de forma que los derechos prioritarios corresponden al primero que solicita el registro. El uso no da derecho alguno frente a terceros, salvo en el supuesto de marcas notoriamente conocidas.

Para la solicitud de registro es necesario abonar las tasas oficiales, cuya cuantía dependerá de la tipología de derecho de que se trate y de circunstancias tales como el número de clases de productos o servicios para los que se solicita una marca, territorio, etc.[1] Las tasas no incluyen los honorarios de los profesionales que en su caso asesoren en la tramitación de la solicitud.

## 1.3 ¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD?

El principio de territorialidad determina que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial e intelectual queda circunscrita, en principio, al territorio del país o países en que hayan sido registrados (o en el caso de la propiedad intelectual, al territorio del país donde se solicita la protección).

Así, el registro de la marca o de la patente en el país de origen del titular no concede protección automática en otros países, por lo que será necesario llevar a cabo registros adicionales en esos territorios para gozar de protección.

## 1.4 ¿CÓMO SUPERAR LOS LÍMITES DE LA TERRITORIALIDAD?

Para facilitar que los derechos de propiedad industrial e intelectual puedan protegerse en diferentes territorios, España ha ratificado los principales convenios internacionales en esta materia.

Salvo raras excepciones, los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial permiten a quienes no poseen la nacionalidad española obtener en nuestro país la protección de sus derechos, así como que los nacionales españoles dispongan de protección en la mayoría de los restantes países. La adhesión de España a la Unión Europea favorece, asimismo, que nuestra legislación se encuentre en línea con la del resto de países de la UE.

## 1.5 ¿CUÁLES SON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES SUSCRITOS POR ESPAÑA?

| CONVENIO INTERNACIONAL | DERECHOS REGULADOS | ORGANIZACIÓN |
|---|---|---|
| Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio | Propiedad Industrial e Intelectual | Organización Mundial del Comercio |
| Convenio de París | Propiedad Industrial | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) | Patentes | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| Convenio de Múnich sobre la Patente Europea de 1973 | Patentes | Organización Europea de Patentes |
| Arreglo de Madrid | Marcas | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| Protocolo de Madrid | Marcas | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 | Propiedad Intelectual | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |

1 El Anexo I incluye un listado con enlaces a las tasas oficiales correspondientes a cada tipología de derecho.

# 6.

# Propiedad industrial e intelectual

## 1.6 ¿PUEDEN COMERCIALIZARSE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL?

Los derechos de propiedad industrial e intelectual tienen carácter patrimonial, por lo que pueden ser objeto de cesión o gravamen y son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho.

Uno de los contratos más usuales en esta materia es el contrato de licencia, a través del cual se autoriza a un tercero para que pueda utilizar los derechos concedidos a cambio de una contraprestación.

## 1.7 ¿QUÉ CAMBIOS SE PREVÉN EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Desde el 14 de enero de 2023, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es competente para declarar la nulidad o caducidad de una marca.

1 Introducción

2 Marcas

3 Protección de invenciones en España

4 Obtenciones vegetales

5 Diseños industriales

6 Topografías de productos semiconductores

7 Propiedad intelectual

8 Competencia desleal

9 Secretos empresariales

10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial

**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023

**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual

# 2 Marcas

## 2.1 ¿QUÉ ES UNA MARCA?

La marca es un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo cuya función principal es distinguir e individualizar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los de sus competidores. Cumple además una importante función publicitaria y de consolidación de la reputación.

## 2.2 ¿QUÉ CONSIDERACIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA A LA HORA DE REGISTRAR UNA MARCA EN ESPAÑA?

1. Que la marca está libre para ser usada.
2. Que la marca está libre para ser registrada.
3. Que la marca no tiene connotaciones negativas, es decir, es comercialmente adecuada.

Antes de la comercialización es conveniente verificar que no existe una marca idéntica o similar previamente registrada para distinguir productos idénticos o similares a los nuestros, ya que ello podría impedirnos el uso del signo en ese territorio.

Una vez comprobado que no se están violando derechos anteriores de terceros, se pueden considerar las distintas vías para conseguir el registro con el fin de asegurar derechos exclusivos y poder así impedir que otras empresas utilicen la marca. Para la obtención del registro también será necesario comprobar que la marca no es genérica, engañosa, descriptiva o contraria al orden público.

## 2.3 ¿QUÉ VÍAS EXISTEN EN ESPAÑA PARA REGISTRAR UNA MARCA?

- Sistema nacional.
- Sistema internacional: Arreglo de Madrid/Protocolo de Madrid.
- Marca de la Unión Europea.

## 2.4 ¿CÓMO SE OBTIENE UNA MARCA NACIONAL?

Mediante su solicitud ante la OEPM. La tramitación de la solicitud puede durar entre 6 y 15 meses aproximadamente.

Las marcas nacionales pueden estar constituidas por palabras, nombres y apellidos, firmas, cifras y sus combinaciones, eslóganes, dibujos, signos sonoros, colores y formas tridimensionales, incluidos envases y envoltorios.

## 2.5 MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE UNA SOLICITUD DE MARCA

La OEPM se limita a examinar de oficio si la marca incurre en alguna de las prohibiciones absolutas de registro (principalmente, que el signo no sea genérico, engañoso, descriptivo o contrario al orden público), pero no lleva a cabo un examen de prohibiciones relativas, es decir, la existencia de marcas idénticas o similares registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares, respecto a los

que pueda existir un riesgo de confusión. Dichas prohibiciones relativas sólo serán examinadas cuando los titulares de signos prioritarios presenten la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada.

En resumen, la OEPM no denegará de oficio aquellas marcas que incurran en las citadas prohibiciones relativas, pero realizará una búsqueda informática a fin de comunicar su solicitud, a efectos informativos, a los titulares de signos anteriores idénticos o parecidos que pudieran tener interés en oponerse a aquéllas.

## 2.6 ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PROTECCIÓN DE UNA MARCA NACIONAL?

El registro de marca se concede por **10 años**, prorrogables ilimitadamente por períodos de idéntica duración. No obstante, el registro podrá caducar si la marca no es renovada, si no es objeto de uso real y efectivo durante un plazo ininterrumpido de 5 años, o el signo deviene genérico o engañoso para los productos o servicios que distingue.

## 2.7 ¿QUÉ ES UNA MARCA INTERNACIONAL?

La marca internacional se encuentra ligada al denominado "Sistema Internacional", integrado por el Arreglo de Madrid de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 1989, tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), con sede en Ginebra.

Aunque se hable de marcas internacionales **no lo son en sentido estricto**: el sistema internacional unifica los trámites administrativos ante una misma Oficina y permite obtener una pluralidad de registros nacionales, pero no ofrece una protección global en todo el mundo.

## 2.8 ¿CÓMO SE OBTIENE UNA MARCA INTERNACIONAL?

En su solicitud, el solicitante deberá designar aquellos países donde desea obtener protección de entre los que hayan ratificado el Arreglo o el Protocolo.

Posteriormente, la OMPI notificará a las oficinas nacionales de los países designados y, si en el plazo de un año (en el caso del Arreglo) o de 18 meses (en el caso del Protocolo) dichas Oficinas no se oponen al registro basándose en su derecho nacional, la marca internacional será registrada.

El español es idioma de tramitación de las solicitudes de marcas en el Sistema Internacional desde el 1 de abril de 2004.

La tramitación de la solicitud puede durar entre 12 y 20 meses aproximadamente.

## 2.9 ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA MARCA INTERNACIONAL?

Sólo están legitimadas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan un vínculo con un Estado parte en uno o ambos tratados (por su nacionalidad, domicilio o establecimiento real y efectivo), pudiendo, mediante una solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en todos o en algunos de los países de la Unión de Madrid.

## 2.10 ¿QUÉ ES UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA[2]?

La marca de la Unión Europea confiere a su titular el derecho de impedir a terceros el uso no consentido de la marca en todo el territorio de la Unión Europea, así como el de signos idénticos o similares que pudieran generar un riesgo de confusión entre los consumidores.

De este modo, el empresario que desee comercializar sus productos o prestar sus servicios en Europa no tendrá que presentar una solicitud en cada uno de los Estados Miembros de la Unión, sino que podrá obtener un único registro comunitario que le otorga automáticamente derechos exclusivos en todos ellos.

Otra gran ventaja de la marca de la Unión Europea es que no se exige prueba de su uso para la obtención del registro, siendo el uso de la marca en una parte relevante de la Unión Europea suficiente para mantener la validez de la misma.

La marca de la Unión Europea no sustituye los derechos de marcas de los Estados miembros. Los sistemas nacional, internacional y de la Unión Europea pueden coexistir y, en algunos casos, complementarse.

Las cuestiones sobre violación de marca de la Unión Europea corresponden a los Tribunales nacionales de Marca de la Unión Europea designados por cada Estado. En el caso de España, la función de Juzgado de Marca de la Unión Europea corresponde en exclusiva a Juzgados de lo Mercantil de Alicante y, en segunda instancia, a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante.

## 2.11 ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA?

Cualquier persona física o jurídica, con independencia de su nacionalidad.

2 Antes denominada Marca Comunitaria.

# 6.

# Propiedad industrial e intelectual

## 2.12 ¿CÓMO SE OBTIENE UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA?

La marca de la Unión Europea es administrada por la **Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea** (*EUIPO*), con sede en Alicante (España). Las solicitudes de marca de la Unión Europea pueden presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión Europea, si bien el solicitante debe designar, en todo caso, un segundo idioma de entre los cinco oficiales de la *EUIPO* (alemán, español, inglés, italiano y francés), el cual podrá convertirse en el idioma del procedimiento en el caso de oposiciones o acciones de caducidad o nulidad.

La tramitación de la solicitud puede durar 5 meses, aproximadamente, si no ha habido oposiciones ni objeciones señaladas de oficio.

## 2.13 ¿QUÉ COMPROBACIONES REALIZA LA *EUIPO* CUANDO RECIBE LA SOLICITUD?

La *EUIPO* sólo examina las marcas con base en los llamados **motivos de denegación absolutos** (es decir, verifica principalmente que la marca no es descriptiva, genérica o engañosa en cualquiera de los países de la Unión Europea).

Sin embargo, no examina las solicitudes de oficio atendiendo a los **motivos de denegación relativos**, es decir, no deniega el registro porque existan marcas registradas anteriormente en la Unión Europea, sino que serán los titulares de esos registros quienes deberán oponerse a dichos registros ante la *EUIPO*.

## 2.14 MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA… ¿E INTERNACIONAL?

La adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Madrid permite vincular la tramitación de una solicitud de marca de la Unión Europea con el sistema internacional de registro. De esta forma, cualquier persona física o jurídica puede solicitar ante la *EUIPO* la protección de sus marcas no sólo como marca de la Unión Europea sino también como marca internacional en los Estados miembros del Protocolo.

## 2.15 ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PROTECCIÓN DE UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA?

10 años prorrogables por plazos idénticos, estando dicha renovación sujeta al pago de la tasa correspondiente.

1 Introducción

2 Marcas

3 Protección de invenciones en España

4 Obtenciones vegetales

5 Diseños industriales

6 Topografías de productos semiconductores

7 Propiedad intelectual

8 Competencia desleal

9 Secretos empresariales

10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial

**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023

**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual

# 3 Protección de invenciones en España

Las invenciones pueden protegerse en nuestro ordenamiento a través de las patentes y los modelos de utilidad.

## 3.1 ¿QUÉ ES UNA PATENTE DE INVENCIÓN?

Las patentes son derechos de exclusiva que el Estado reconoce al inventor sobre su invención durante un período determinado (**20 años**), a cambio de que, transcurrido ese período, la invención pase al dominio público. De este modo, la sociedad se beneficia de la ventaja técnica que aporta la invención.

## 3.2 ¿QUÉ VÍAS EXISTEN EN ESPAÑA PARA REGISTRAR UNA PATENTE?

Además del sistema nacional de concesión de patentes ante la OEPM, cabe la posibilidad de acudir a sistemas regionales, de conformidad con los cuales un solicitante pide protección para la invención en uno o más países y cada país decide si brinda protección a la patente dentro de sus fronteras.

La tramitación de la solicitud de patente ante la OEPM puede durar un mínimo de 30 meses.

El titular de la patente podrá explotar el invento e impedir que terceros lo exploten, comercialicen o introduzcan en el mercado sin su consentimiento. Durante su vigencia, los terceros sólo podrán explotar la invención previa licencia del titular.

## 3.3 ¿QUÉ TIPO DE INVENCIONES SON PATENTABLES?

Son patentables los inventos nuevos que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Los tres requisitos que han de concurrir en la obtención de una patente son los siguientes:

a. Novedad mundial

b. Actividad inventiva

c. Aplicación industrial

No se consideran patentables los descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, obras literarias, científicas, artísticas o cualquier otra creación estética, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, lúdicas o económico-comerciales. Tampoco son susceptibles de protección mediante patente las invenciones contrarias al orden público, las variedades vegetales (protegidas por su propia regulación especial), las razas animales, los procesos esencialmente biológicos destinados a la obtención de vegetales o animales y el cuerpo humano.

## 3.4 ¿SON PATENTABLES LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS EN ESPAÑA?

La Ley de Patentes española incorpora la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, aunque se establecen claros límites basados en la moral y el orden público.

## 3.5 ¿SON PATENTABLES LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN ESPAÑA?

En España se admiten tanto las patentes de producto como las de procedimiento, siendo patentables los productos farmacéuticos desde 1992.

Precisamente a los productos farmacéuticos se refiere la incorporación de la denominada "cláusula o estipulación Bolar" a la Ley de Patentes. Tal cláusula dispone que no se considera violación del derecho de patente la realización dentro de determinados plazos de los estudios y ensayos necesarios para solicitar la autorización de medicamentos genéricos.

Las patentes se conceden por un plazo de 20 años a partir de la fecha de solicitud. No obstante, para su mantenimiento es necesario abonar tasas anuales que aumentan paulatinamente cada año.

Transcurrido ese período de 20 años, el objeto de la patente pasa al dominio público, pudiendo ser explotado por cualquier tercero. El Certificado Complementario de Protección para patentes farmacéuticas y productos fitosanitarios, en vigor desde 1998, amplía el plazo de duración, con un máximo de cinco años, durante el tiempo que resultara necesario para la concesión de la correspondiente autorización administrativa, imprescindible para la comercialización de estos productos.

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, solo las solicitudes de certificados complementarios de protección para productos fitosanitarios y medicamentos (o la prórroga de tales certificados) presentadas ante una autoridad de Reino Unido antes del 1 de enero de 2021 seguirán rigiéndose por el Derecho de la Unión Europea.

## 3.6 ¿QUÉ ES UNA PATENTE EUROPEA?

España ha ratificado el Convenio de Múnich de Patente Europea de 1973, siendo posible, por tanto, designar a España con una solicitud de patente europea. Las patentes europeas son administradas por la Oficina Europea de Patentes, con sede en Múnich. A través de un procedimiento único y aplicando un derecho común (el Convenio Europeo de Patentes), este sistema permite obtener un haz de registros nacionales con efecto en los países designados.

## 3.7 ¿QUÉ ES LA PATENTE UNITARIA?

El esperado sistema de patente europea con efecto unitario[3] otorgará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes del sistema. Con ello se pretende dotarlo de seguridad jurídica y reducir los costes de protección de la patente, incentivando así la inversión en I+D+i.

Tras la ratificación de Alemania el 17 de febrero de 2023, se han activado las medidas transitorias establecidas en el Acuerdo sobre Tribunal Unificado de Patentes (Acuerdo ATUP) y en el Reglamento 1257/2012, de la patente unitaria. Así, desde el 1 de marzo de 2023 ha dado comienzo el denominado "*sunrise period*", que permite a los titulares de patentes solicitar el "*opt-out*", evitando así la competencia exclusiva del Tribunal Unificado de Patentes.

Una vez entre en vigor el sistema de patente unitaria, las patentes europeas con efecto unitario sólo podrán limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros participantes. No obstante, será posible licenciar a parte de dichos Estados, sin necesidad de incluir a todos los firmantes.

Hasta el momento, España, además de Polonia y Croacia, quedan al margen del sistema.

## 3.8 ¿QUÉ ES UNA *PCT*?

España ha ratificado el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (*PCT*) que permite unificar el trámite inicial de presentación de las solicitudes y la realización de los informes de búsqueda necesarios para determinar la novedad de la invención y la actividad inventiva, con la finalidad de economizar y facilitar la concesión. La diferencia respecto a la patente europea es que el registro lo conceden las distintas Oficinas nacionales.

## 3.9 ¿QUÉ ES UN MODELO DE UTILIDAD?

El modelo de utilidad es una modalidad de protección pensada para aquellas invenciones que, siendo novedosas e implicando actividad inventiva, se limitan a dotar al objeto de una configuración, una estructura o una constitución de la que resulte alguna ventaja apreciable para su uso o fabricación, pero cuyo grado de invención sea menor.

Los modelos de utilidad requieren, pues, un grado de invención menor que las patentes. Se conceden por un período de 10 años, gozando por tanto de una duración inferior a la de las patentes. Este sistema resulta especialmente adecuado para la protección de herramientas, objetos y otros dispositivos de uso práctico. La tramitación de la solicitud puede llevar entre 8 y 14 meses.

3 (i) Reglamento (UE) 1257/2012, de 17 de diciembre por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de una protección unitaria mediante patente; (ii) Reglamento (UE) 1260/2012, de 17 de diciembre por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción y (iii) Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013.

1 Introducción
2 Marcas
3 Protección de invenciones en España
4 Obtenciones vegetales
5 Diseños industriales
6 Topografías de productos semiconductores
7 Propiedad intelectual
8 Competencia desleal
9 Secretos empresariales
10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial
**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023
**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual

# 4
# Obtenciones vegetales

## 4.1 ¿QUÉ SON LAS OBTENCIONES VEGETALES?

Las obtenciones vegetales constituyen una modalidad de propiedad industrial cuyo régimen jurídico es similar al de las patentes. Se entiende por variedad vegetal un conjunto de plantas que se distingue de cualquier otro por revestir caracteres concretos que se mantienen en sucesivos procesos de reproducción y que puedan propagarse sin alteración.

En España, los títulos de obtención vegetal se sustancian por las autoridades autonómicas.

Por último, el Código Penal tipifica como delito la falsificación de material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal o la utilización de tal denominación para variedad vegetal, previendo penas de prisión, multa e incluso inhabilitación especial.

# 6.

## Propiedad industrial e intelectual


1 Introducción

2 Marcas

3 Protección de invenciones en España

4 Obtenciones vegetales

5 Diseños industriales

6 Topografías de productos semiconductores

7 Propiedad intelectual

8 Competencia desleal

9 Secretos empresariales

10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial

**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023

**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual




# 5

# Diseños industriales

## 5.1 ¿QUÉ SON LOS DISEÑOS INDUSTRIALES?

Los diseños industriales son derechos de propiedad industrial que otorgan protección a la apariencia estética del bien y no a su novedad funcional. Por lo tanto, el titular de un diseño industrial goza de derechos de exclusiva sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto (en particular, de sus líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación), cuando los mismos resulten novedosos y singulares.

## 5.2 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR NOVEDAD Y POR SINGULARIDAD?

Se entiende que un diseño cumple con el requisito de **novedad** cuando ningún otro diseño idéntico se haya hecho accesible al público con anterioridad. Se entenderá que dos diseños son idénticos cuando únicamente difieran en aspectos irrelevantes.

Respecto a la **singularidad**, se entiende que un diseño tiene carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño que se haya hecho accesible al público con anterioridad.

## 5.3 ¿QUÉ POSIBILIDADES EXISTEN PARA OBTENER PROTECCIÓN SOBRE UN DISEÑO?

En la actualidad existen tres vías distintas de protección de los diseños:

- Sistema nacional.
- Sistema comunitario.
- Sistema internacional.

## 5.4 ¿CÓMO SE OBTIENE UN DISEÑO NACIONAL?

El diseño industrial se solicita ante la OEPM. La tramitación de la solicitud puede llevar entre 6 y 10 meses aproximadamente.

Entre las novedades más importantes destaca la existencia del llamado "plazo de gracia", el cual consiste en un período de 12 meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por su autor o por un tercero relacionado con éste no perjudica la posibilidad de registro de su legítimo titular. La finalidad de este "plazo de gracia" es otorgar un plazo previo al registro al titular del diseño, sin que por esta circunstancia decaiga la novedad.

Una vez concedido el diseño, el titular tiene derecho a la utilización del mismo y a recibir una suma indemnizatoria en el supuesto en que se produzcan actos de utilización por parte de terceros tras la publicación de su concesión.

## 5.5 ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PROTECCIÓN DE UN DISEÑO NACIONAL?

La duración del registro es de 5 años desde la presentación, renovable por períodos sucesivos de 5 años hasta un total de 25 años.

## 5.6 ¿CÓMO SE OBTIENE UN DISEÑO COMUNITARIO?

En el ámbito de la Unión Europea la tramitación y concesión de diseños comunitarios queda regulada por el Reglamento 6/2002[4].

La característica principal del sistema de protección del diseño comunitario es el reconocimiento de derechos de exclusiva en todo el territorio de la UE, a través de un doble sistema de protección: la del diseño comunitario registrado y la del no registrado. En ambos casos el diseño deberá gozar de novedad y poseer carácter singular.

La tramitación de la solicitud es muy rápida pudiendo ser 6 días, no obstante, no se incluye un plazo para la oposición de terceros.

Una vez concedido, otorga a su titular el derecho exclusivo de utilización y la prohibición de utilización por parte de terceros sin su consentimiento.

## 5.7 ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PROTECCIÓN DE UN DISEÑO COMUNITARIO?

La duración del registro es de 5 años desde la presentación, renovable por períodos sucesivos de 5 años hasta un total de 25 años.

## 5.8 ¿EN QUÉ CONSISTE EL DISEÑO COMUNITARIO NO REGISTRADO?

La normativa comunitaria contempla el llamado diseño comunitario no registrado, según el cual el derecho se adquiere de forma automática y sin necesidad de llevar a cabo formalidad alguna, por la mera divulgación de los productos a los que se aplique el diseño.

La protección del diseño comunitario no registrado queda restringida a un plazo de tres años a partir de la fecha en que el diseño sea hecho público por primera vez dentro de la Unión Europea. Este tipo de diseños supone una importantísima ventaja en sectores industriales en los que los diseños poseen un ciclo de vida muy corto, como es el de la moda, y en el que la protección de tres años sin necesidad de registro parece francamente suficiente y razonable.

## 5.9 ¿CÓMO SE OBTIENE PROTECCIÓN PARA UN DISEÑO INTERNACIONAL?

Existe un sistema de registro de carácter internacional consistente en el depósito de la solicitud en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), conforme al Arreglo de La Haya.

Por medio de este tratado, los nacionales de los países contratantes pueden obtener protección para sus dibujos y modelos en todos los países miembros, mediante el depósito de los mismos -o de una reproducción gráfica suficiente- en la OMPI, con sede en Ginebra.

Basta un simple depósito para obtener la protección del diseño en los países miembros del Arreglo, con los límites y condiciones previstas en cada legislación nacional.

La adhesión de la Unión Europea al Arreglo de la Haya permite que, desde el 1 de enero de 2008, los solicitantes de un diseño internacional puedan, mediante una única solicitud, designar de forma conjunta a los 28 Estados miembros de la UE e igualmente basar la solicitud de un diseño internacional en un diseño comunitario. De este modo, se pretende simplificar los procedimientos de registro, reducir los costes derivados de la protección internacional de los diseños y, al mismo tiempo, facilitar la gestión de tales derechos.

El español es uno de los idiomas de trabajo del Sistema de La Haya, lo que supone, por un lado, una excelente herramienta para la protección internacional de los diseños de empresas españolas y, por otro, un estímulo para que otros países de habla hispana se adhieran al Sistema.

4 Reglamento (CE) No 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

1 Introducción
2 Marcas
3 Protección de invenciones en España
4 Obtenciones vegetales
5 Diseños industriales
6 Topografías de productos semiconductores
7 Propiedad intelectual
8 Competencia desleal
9 Secretos empresariales
10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial
Anexo I Remisión a las tasas oficiales para el año 2023
Anexo II Convenios de propiedad industrial e intelectual

# 6
# Topografías de productos semiconductores

## 6.1 ¿QUÉ SON LAS TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES?

La legislación española otorga una protección de 10 años para las topografías de productos semiconductores (circuitos integrados semiconductores conocidos como *chips*), siendo el objeto de protección no el circuito integrado en sí mismo, sino la plasmación física de éste; es decir, la disposición física de todos sus elementos.

## 6.2 ¿CÓMO SE OBTIENE LA PROTECCIÓN DE TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES?

Para que la OEPM conceda la protección del producto semiconductor, éste debe ser resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no un producto corriente en la industria de los semiconductores; es decir, la Ley exige originalidad y creatividad.[5]

5 Su regulación está establecida en la Ley 11/1988, resultado de la transposición de la Directiva 87/54, de 16 de diciembre de 1986.

1 Introducción

2 Marcas

3 Protección de invenciones en España

4 Obtenciones vegetales

5 Diseños industriales

6 Topografías de productos semiconductores

7 Propiedad intelectual

8 Competencia desleal

9 Secretos empresariales

10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial

**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023

**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual

# 7
# Propiedad intelectual

## 7.1 ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

La propiedad intelectual genera diversos tipos de derechos, unos de carácter económico, y otros de naturaleza "moral". Estos últimos son irrenunciables e inalienables, y permiten al autor, entre otras cosas, decidir si su obra ha de ser divulgada, así como exigir el reconocimiento de su condición de autor. Por el contrario, los derechos de carácter económico o de explotación pueden ser objeto de comercio, por lo que se puede disponer de los mismos a favor de terceros.

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, tales como, libros, composiciones musicales, obras audiovisuales, proyectos, planos, gráficos, programas de ordenador y bases de datos. La Ley de Propiedad Intelectual[6] también reconoce los denominados derechos conexos a favor de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, productores de grabaciones audiovisuales y entidades de radiodifusión.

## 7.2 ¿CÓMO SE OBTIENE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

En España, la propiedad intelectual surge desde el momento mismo de la creación, sin que sea necesario registro alguno, lo que implica una protección automática. Sin embargo, siempre es posible depositar la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual con la finalidad de obtener una prueba reforzada frente a terceros. El plazo de resolución del Registro es de aproximadamente 6 meses.

## 7.3 ¿A QUIÉN CORRESPONDE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS?

En España, la titularidad de los derechos corresponde siempre al creador de la obra, a no ser que ésta se haya creado en el curso de una actividad laboral, se trate de una obra colectiva o que se cedan los derechos a un tercero.

## 7.4 ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

La protección para los derechos de autor tiene una duración de 70 años desde el fallecimiento del autor si éste es una persona física. En el caso de autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987, el plazo de protección es de 80 años desde el fallecimiento. En los casos en que a las personas jurídicas se les reconozca la condición de autor, dicha protección es de 70 años desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita de la obra o al de su creación, si no se hubiera divulgado.

6 En España, la propiedad intelectual se regula en el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, España es parte del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

1 Introducción
2 Marcas
3 Protección de invenciones en España
4 Obtenciones vegetales
5 Diseños industriales
6 Topografías de productos semiconductores
7 Propiedad intelectual
8 Competencia desleal
9 Secretos empresariales
10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial
Anexo I Remisión a las tasas oficiales para el año 2023
Anexo II Convenios de propiedad industrial e intelectual

# 8 Competencia desleal

## 8.1 ¿EN QUÉ CONSISTE LA COMPETENCIA DESLEAL?

Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Tras la reforma operada por la Ley 29/2009, se amplía la protección al consumidor, de forma que en las relaciones de los empresarios o profesionales con los consumidores, la deslealtad de una conducta vendrá determinada por la concurrencia de dos elementos: que el comportamiento del empresario o profesional resulte contrario a la diligencia profesional, y que sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio. En numerosas ocasiones es posible la protección de la propiedad industrial e intelectual a través de la legislación en materia de competencia desleal.

## 8.2 ¿QUÉ TIPOS DE ACTOS SE REPUTAN DESLEALES?

La Ley regula entre los ilícitos concurrenciales los actos de confusión, los actos y omisiones engañosas, actos agresivos, actos de denigración, de comparación, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales, inducción a la infracción contractual, violación de normas sobre discriminación y venta a pérdida. La reforma de 2009 considera también desleal el incumplimiento de los códigos de conducta sectoriales a los que los empresarios se hayan podido adherir libremente.

La regulación de la competencia desleal comprende también la protección del llamado *know-how*, al reputar desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o comerciales o cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, si bien con deber de reserva.

1 Introducción
2 Marcas
3 Protección de invenciones en España
4 Obtenciones vegetales
5 Diseños industriales
6 Topografías de productos semiconductores
7 Propiedad intelectual
8 Competencia desleal
9 Secretos empresariales
10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial
Anexo I Remisión a las tasas oficiales para el año 2023
Anexo II Convenios de propiedad industrial e intelectual

# 9 Secretos empresariales

## 9.1 ¿QUÉ ES UN SECRETO EMPRESARIAL?

Aunque tiene muchas similitudes con los derechos de propiedad intelectual e industrial, el secreto empresarial no entra dentro de esta categoría de derechos. Por medio del secreto empresarial el intangible que se protege es la información.

Puede ser secreto empresarial cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna tres condiciones:

i. Debe tratarse de un secreto, en el sentido de no ser generalmente conocido ni fácilmente accesible para los círculos en que normalmente se utilizaría.

ii. Debe tener valor empresarial como consecuencia de su carácter secreto.

iii. Deben adoptarse medidas razonables por parte de su titular para que permanezca secreto.

La protección de los secretos empresariales se regula en la Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales (LSE).

## 9.2 ¿CUÁNTO DURA UN SECRETO EMPRESARIAL?

Es un derecho de facto, de duración potencialmente indefinida mientras la información siga siendo secreta.

## 9.3 ¿CÓMO SE PUEDE PROTEGER LA INFORMACIÓN SENSIBLE DE LA EMPRESA?

Entre otras medidas, es importante que las empresas cuenten con una adecuada protección en materia de ciberseguridad, que prevean obligaciones de confidencialidad apropiadas en sus contratos con empleados y terceros colaboradores (fabricantes, proveedores, distribuidores, etc.) y que establezcan restricciones de acceso del personal a áreas restringidas donde pueda haber documentos confidenciales.

## 9.4 ¿QUÉ ACTUACIONES SE CONSIDERAN ILÍCITAS AL AMPARO DE LA LSE?

Se considera ilícita la obtención de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular cuando se lleve a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizada de cualquier soporte que contenga el secreto empresarial o a partir del cual se pueda deducir; o cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales.

Por otro lado, la utilización o revelación de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular se considera ilícita cuando viene precedida por una obtención ilícita o si se incumple una obligación de confidencialidad o de similar naturaleza.

Asimismo, está prohibida la producción, oferta, comercialización y la importación, exportación o almacenamiento con dichos fines de la mercancía que incorpore un secreto empresarial obtenido de forma ilícita y se beneficie del mismo de forma significativa.

## 9.5 ¿EL SECRETO EMPRESARIAL PUEDE SER OBJETO DE TRANSMISIÓN?

Sí, al igual que los derechos de propiedad intelectual e industrial, el secreto empresarial puede cederse o licenciarse de forma exclusiva o no exclusiva.

1 Introducción
2 Marcas
3 Protección de invenciones en España
4 Obtenciones vegetales
5 Diseños industriales
6 Topografías de productos semiconductores
7 Propiedad intelectual
8 Competencia desleal
9 Secretos empresariales
10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial
Anexo I Remisión a las tasas oficiales para el año 2023
Anexo II Convenios de propiedad industrial e intelectual



# 10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial

El titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial podrá ejercitar las acciones que le correspondan contra quienes lesionen sus derechos en España, tanto por la vía civil como por la vía penal.

## 10.1 VÍA CIVIL

El procedimiento para el ejercicio de acciones por la vía civil está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece el juicio ordinario como cauce procesal para que el titular de la marca pueda hacer valer sus derechos frente a terceros.

El titular cuyos derechos hayan sido infringidos podrá solicitar:

- La cesación de los actos que violen el derecho.
- La indemnización de daños y perjuicios sufridos.
- El embargo de los objetos producidos o importados.
- La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados.
- La adopción de las medidas necesarias para evitar que continúen los ataques que violen el derecho.
- La publicación de la sentencia condenatoria.

El titular de derechos también podrá solicitar las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar la efectividad de las acciones.

## 10.2 VÍA PENAL

Los derechos de propiedad industrial se encuentran amparados igualmente por el derecho penal.

Así, además de actividades relacionadas con la comercialización, utilización, fabricación e imitación de invenciones y signos distintivos sin la autorización de su titular, el Código Penal tipifica los delitos de falsificación de variedades vegetales y las importaciones paralelas.

Asimismo, es destacable que han sido ampliadas las causas que determinan que un delito revista especial gravedad, para los que el Código Penal contempla mayores sanciones consistentes en pena de prisión (de uno a cuatro años), multa (de doce a veinticuatro meses) e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con la infracción cometida (por un período de dos a cinco años).

1 Introducción
2 Marcas
3 Protección de invenciones en España
4 Obtenciones vegetales
5 Diseños industriales
6 Topografías de productos semiconductores
7 Propiedad intelectual
8 Competencia desleal
9 Secretos empresariales
10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial
**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023
**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual

# Anexo I

## Remisión a las tasas oficiales para el año 2023

**A) Marcas**

i. Marca nacional

ii. Marca internacional

iii. Marca de la Unión Europea

**B) Patentes y modelos de utilidad**

i. Patente nacional y Modelo de Utilidad

ii. Patente Europea

iii. PCT

**C) Diseños industriales**

i. Diseño nacional

ii. Diseño comunitario

iii. Diseño internacional

**D)** Topografías de productos semiconductores

**E)** Propiedad intelectual

1 Introducción
2 Marcas
3 Protección de invenciones en España
4 Obtenciones vegetales
5 Diseños industriales
6 Topografías de productos semiconductores
7 Propiedad intelectual
8 Competencia desleal
9 Secretos empresariales
10 Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial
**Anexo I** Remisión a las tasas oficiales para el año 2023
**Anexo II** Convenios de propiedad industrial e intelectual

# Anexo II

## Convenios de propiedad industrial e intelectual

España ha ratificado los siguientes convenios de propiedad industrial e intelectual:

i. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual.

ii. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio **(ADPIC)**.

iii. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

iv. Reglamento 40/94 sobre la Marca Comunitaria, Tratado de Cooperación en materia de Patentes **(PCT)**.

v. Convenio de Múnich sobre Conversión de Patentes Europeas **(EPC).**

vi. Arreglo de la Haya relativo al registro Internacional de Dibujos y Modelos Insdustriales.

vii. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

# GUÍA DE NEGOCIOS EN ESPAÑA /2023

Junio 2023 / NIPO (PDF): 114230291

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ICEX
INVEST IN SPAIN
GARRIGUES