



Protección mediante patentes y marcas en China

Protección mediante patentes en China

Introducción

Se recomienda encarecidamente a las empresas que fabriquen productos innovadores en China que utilicen el sistema chino de patentes. En China, resulta absolutamente crucial solicitar la protección de patente para todas las innovaciones, incluso si aún no está previsto el lanzamiento y comercialización del producto en el mercado chino. Resulta preciso apuntar, en particular, que las patentes europeas carecen de efectos jurídicos en China.

Las medidas de protección de la Propiedad Industrial e Intelectual no deben limitarse a la solicitud de patentes; se recomienda adoptar una estrategia global en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, teniendo en cuenta todos los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y políticos relevantes.

Proteja sus innovaciones: Para obtener protección de patentes en China, el inventor, o el propietario del invento, debe presentar una solicitud de registro de patente china. La sección de patentes de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual china (State Intellectual Property Office, (SIPO)) es la autoridad gubernamental que recibe y examina las solicitudes de registro de patentes.

Sólo se pueden proteger mediante de patente los inventos nuevos, que no hayan sido divulgados al público antes de la fecha de presentación de la fecha de solicitud de la patente. Por consiguiente, la solicitud de registro se deberá presentar antes de hacer pública la innovación o de empezar a comercializarla o venderla en cualquier parte del mundo.

1. Solicitud/Registro

◆ Existen tres procedimientos para registrar las patentes:

- Presentar directamente una solicitud de registro de patente en China. Las empresas extranjeras que carecen de domicilio social en China deben recurrir a una agencia local de patentes y confiar a ésta la gestión de la solicitud de registro de patente.
- La presentación, en un primer momento, de una solicitud de registro de patente en un país extranjero (debe tratarse de un país que haya suscrito el Convenio de París, como ocurre con la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea), para proceder, acto seguido, a la presentación de una solicitud de registro de patente en China, en un plazo de 12 meses (de 6 meses, si se trata de diseños y modelos), reivindicando, como fecha de prioridad, la de la primera solicitud de registro.

- La presentación de una solicitud de registro de patente internacional, en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), mencionando a China entre los Estados designados. Las solicitudes de registro relativas al PCT pueden presentarse ante la Oficina Europea de Patentes, o ante cualquier oficina nacional de patentes de un estado miembro de la Unión Europea. El solicitante deberá iniciar la “fase nacional”, es decir, el procedimiento ante la oficina de patentes china (SIPO) a más tardar, dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de prioridad.

Sin embargo, es preciso apuntar que si se desea presentar, en un primer momento, la solicitud de registro de patente de un producto hecho en China en un país extranjero, se deberá solicitar a la oficina de patentes china un “examen confidencial”.

En caso de presentación de dos solicitudes de registro de patente con respecto a una invención idéntica, en China la patente se concede a aquel que haya presentado la solicitud de registro en primer lugar.

2. Tipos de patentes, duración de la protección y procedimiento de registro

◆ El Derecho chino de patentes cubre tres ámbitos distintos:

Las innovaciones en el ámbito de la tecnología que supongan una novedad respecto al estado de la técnica anterior, tengan actividad inventiva y aplicabilidad práctica pueden protegerse mediante patentes de invención.

Las nuevas soluciones técnicas relativas a la forma y/o a la estructura de un producto pueden obtener una patente de modelo de utilidad. En general, el grado de actividad inventiva exigido con respecto a las patentes de modelos de utilidad no es tan elevado como el que se requiere en materia de patentes de invención.

Las patentes de diseño protegen el diseño externo de los objetos (su forma y configuración, la combinaciones de forma y configuración, o la combinación de color forma y configuración) que sean estéticamente agradables e industrialmente aplicables.

Los derechos que confieren las patentes entran en vigor a partir de la fecha de su publicación en la Patent Gazette. Su duración varía en función del tipo de patente.

◆ Duración

Patentes de invención: 20 años a partir de la fecha de la solicitud de registro (o de la fecha de prioridad, en su caso) con sujeción al pago de las tasas de anualidad.



Patentes sobre modelos de utilidad: 10 años a partir de la fecha de la solicitud de registro (o de la fecha de prioridad, en su caso) con sujeción al pago de las tasas de anualidad.

Patentes sobre diseños y modelos industriales: 10 años a partir de la fecha de la solicitud de registro (o de la fecha de prioridad, en su caso) con sujeción al pago de las tasas de anualidad.

◆ Promedio de duración del procedimiento de solicitud/registro

Patentes de invención: de 3 a 5 años

Patentes sobre modelos de utilidad y diseños: un año

Para poder invocar un derecho de protección lo más rápidamente posible, resulta aconsejable solicitar, de modo paralelo, el registro de una patente de invención y una patente sobre el modelo de utilidad correspondiente. Se deberá renunciar a esta última una vez se haya concedido la patente de invención. Esta posibilidad se reconoce en la tercera enmienda a la Ley de Patentes.

3. Consejos prácticos para obtener una protección eficaz mediante patentes en China

Las traducciones:

Las solicitudes de patente se tramitan en idioma chino. Si la patente ha sido redactada originalmente en otro idioma, su traducción al chino será un elemento de suma importancia. Una traducción inexacta podría hacer que la patente fuera invalidada, incluso una vez concedida, y que el titular no pudiera ejercer sus derechos sobre la misma.

En China, la precisión de las traducciones siempre representa una cuestión clave en las solicitudes de registro de patentes por parte de sociedades extranjeras. Desafortunadamente, ocurre a menudo que el titular de una patente descubre a posteriori que la invención, tal y como se describe en la patente china, difiere sensiblemente de la solicitud de registro original, a causa de una traducción poco fiel. A fin de evitar los errores de traducción, en particular cuando se trate de una solicitud de registro de patente relativa a una invención importante, la prudencia aconseja que se confíe a profesionales la comprobación de la traducción al chino de la patente, en particular las especificaciones y las reivindicaciones.

Las modificaciones realizadas durante el examen de mérito de la solicitud de registro:

China se muestra extremadamente exigente con respecto a las modificaciones que se realizan durante el examen de mérito de la solicitud de registro. La extensión del ámbito de aplicación de la protección más allá de aquél que se hubiera mencionado en la solicitud de registro inicial no está permitida, y puede acarrear la invalidación de la patente, incluso una vez se haya concedido.

Modificaciones después de la concesión:

Normalmente, en China no están permitidas las modificaciones una vez concedida la patente, salvo para correcciones de errores

formales (tales como errores tipográficos). No obstante, el titular de la patente podrá modificar la patente en respuesta a una acción de invalidación. Estas modificaciones están limitadas a la supresión de reivindicaciones, de soluciones técnicas o de ambas.

4. El ejercicio de los derechos de la patente en China

Los titulares de patentes disponen de dos vías principales para defender sus derechos: la judicial y la administrativa.

En la práctica, la vía judicial constituye, con diferencia, la opción más importante. Las demandas por infracción de patente se pueden presentar tanto en el lugar en que se encuentre el infractor, como en el lugar en que se haya cometido la infracción (por ejemplo, en el lugar de fabricación y venta). Los casos de infracción de patente que se llevan por vía administrativa se tramitan a través de la oficina de propiedad intelectual local (Intellectual Property Office, IPO). La IPO no suele estar dispuesta a actuar contra los infractores de patentes, si el caso requiere algo más que una mera interpretación de la ley; de ahí que si la patente objeto del conflicto no implica tecnologías complicadas, la vía más apropiada sea la administrativa. Sin embargo, la IPO sí que suele estar dispuesta a emprender acciones contra las infracciones de patentes en las ferias de comercio.

5. Cómo preparar una reclamación por infracción de patente

La interposición de una acción por infracción de patente exige una planificación y preparación del caso extremadamente precisas. Si una compañía detecta una infracción en China, en primer lugar sugerimos que contrate a un abogado con experiencia en patentes para realizar un análisis pormenorizado de los detalles de la infracción y una valoración de la validez de la patente.

En general, resulta aconsejable iniciar las acciones legales en Shanghai o Pekín, dado que sus tribunales poseen mayor experiencia en casos de infracción de patentes que otros tribunales del país. Para conseguir que el caso se vea en los tribunales que más convengan a la demanda, la mejor opción es intentar demostrar que el infractor desarrolla sus negocios en una de dichas jurisdicciones. Antes o después de interponer la demanda, el demandante podrá solicitar al Tribunal que ordene la cesación inmediata de la infracción, a fin de evitar que se sigan lesionando sus intereses y aumentando sus pérdidas durante el transcurso del procedimiento judicial. Esta solicitud se denomina “requerimiento judicial preliminar”.

6. Procedimientos judiciales: plazos y resultados

Los procedimientos con parte extranjera duran, por término medio, alrededor de dos años en primera instancia. El Código de Enjuiciamiento Civil chino exige que la segunda instancia se complete dentro de un plazo de tres meses, pero los Tribunales pueden prorrogar los plazos. En los casos que implican a extranjeros, no se prevé plazo máximo alguno para el pronunciamiento de la resolución definitiva.



Las tarifas de los tribunales se calculan a partir de la indemnización por daños y perjuicios que se reclama, es decir, cuanto mayor sea la indemnización solicitada, mayores serán las costas judiciales. Por ejemplo, para una demanda en la que se reclame 500.000 RMB por daños y perjuicios, las tarifas se calcularán del siguiente modo:

Importe de la indemnización solicitada (RMB)	Costas judiciales (RMB)
Hasta 10.000	50 RMB
De 10.000 a 100.000	2.250 (2.5% de la indemnización reclamada)
De 100.000 a 200.000	2.000 (2% de la indemnización reclamada)
De 200.000 a 500.000	4.500 (1.5% de la indemnización reclamada)

7. Acciones

Se pueden emprender acciones civiles para solicitar una indemnización por daños o para conseguir que el tribunal dicte medidas cautelares. La indemnización se calcula aplicando los siguientes criterios, en orden de prioridad:

- Pérdidas sufridas por el titular de la patente;
- Beneficios obtenidos por el infractor;
- El múltiplo que corresponda en cada caso de los royalties de explotación de la patente;

La indemnización máxima que prevé la ley es de 1.000.000 RMB.

Protección mediante marcas en China

Introducción

Es preciso subrayar que China aplica el sistema "first-to-file" (se concede la prioridad al primero que registra) y normalmente no reconoce los derechos de las marcas no registradas. Es muy importante registrar su marca en China antes de entrar en el mercado para mitigar el riesgo de secuestro de marca. Aún cuando los productos que su empresa fabrique en China estén exclusivamente destinados a la exportación, es muy conveniente que registre su marca. La protección de las marcas es perpetua y está sujeta al pago de tasas de renovación cada diez años.

1. Las marcas

¿Qué es una marca?

Una marca es un signo que identifica la procedencia de los bienes y servicios, de modo que los consumidores puedan distinguir entre los bienes y servicios de un fabricante y los de otro.

¿Qué se puede registrar como marca?

El signo puede constar de palabras, dispositivos, letras, cifras, contener signos tridimensionales (formas), incluso combinaciones de colores, o combinaciones de todos los elementos anteriores.

Las marcas en chino

Los consumidores chinos tienden a dar nombres chinos a

las marcas extranjeras, porque les resultan más sencillas de pronunciar y de recordar. La versión china de una marca extranjera puede ser una transliteración, una traducción, o la marca distintiva china que ha desarrollado una empresa. Es muy aconsejable registrar la versión china de las marcas extranjeras, pues una de las infracciones típicas de Propiedad Intelectual e Industrial consiste en utilizar la versión en lengua china de marcas que pertenecen a otros titulares.

2. El procedimiento de registro

Las marcas pueden registrarse recurriendo al "sistema nacional", que conlleva la presentación de la solicitud directamente ante la Oficina de Marcas china (Trade Mark Office, TMO) o al "sistema internacional", que implica la presentación de la solicitud de registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). China es miembro del Protocolo de Madrid que regula el régimen de aplicación de las marcas comerciales internacionales.

El sistema nacional

Los solicitantes extranjeros sin residencia ni domicilio social en China deberán presentar las solicitudes de registro de marcas a través de agentes locales de registro. Podrá encontrar una lista de agentes de registro acreditados en la página oficial del TMO: <http://www.ctmo.gov.cn/sbsq/dljg.asp>.

China utiliza la clasificación de bienes y servicios establecida por el Arreglo de Niza y exige que se presente una solicitud por cada una de las clases para las que se solicite protección.

Sistema internacional

Una marca puede ser objeto de solicitud internacional sólo si ha sido solicitada o registrada con anterioridad en un estado miembro del Protocolo de Madrid. En la página web de la OMPI podrá encontrar la lista de los países adheridos al Protocolo de Madrid: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf. Las solicitudes se presentarán en la oficina nacional de protección de marcas del país de la solicitud o el registro de origen, que se ocupará de transmitir dicha solicitud a la OMPI. Una vez recibida la solicitud, la OMPI procederá a realizar un examen formal y concederá protección en todos los países para los que la haya solicitado. Las oficinas de protección de marcas de los países especificados en la concesión podrán oponerse al registro en un plazo de 18 meses.

3. El certificado de protección de marca

Si la solicitud de protección de marca se realiza a través del sistema nacional, la Oficina de Protección de Marcas emitirá de forma automática un certificado de protección de marca una vez registrada la misma. La persona que registra una marca internacional cuya protección se extiende a China podrá solicitar a la Oficina de Marcas china que emita una notificación certificando el registro internacional. El certificado de protección de marcas constituye una



prueba importante en los procesos de infracción y se debe conservar de forma segura.

4. Presentación de reclamaciones ante el Departamento de Industria y Comercio (AIC)

Existe la posibilidad de presentar una reclamación administrativa ante la oficina local de marcas del Departamento de Industria y Comercio (Administration for Industry and Commerce - AIC), del lugar donde se haya cometido la infracción (fabricación, venta, almacenamiento, etc.).

Esta reclamación deberá incluir los siguientes documentos o datos:

- Una carta de reclamación
- Una copia del título de registro de la marca
- Un certificado de identidad del titular de los derechos (copia de la licencia de empresa o escritura de constitución)
- Prueba de la infracción (por ejemplo una muestra del producto falsificado)

Normalmente, la agencia local del AIC puede llevar a cabo redadas contra los infractores el mismo día en que recibe la denuncia. Una vez realizada la redada, si la AIC estima que se ha cometido una infracción, ordenará al falsificador que ponga fin a la infracción de modo inmediato y procederá a la confiscación y a la destrucción de los productos falsificados, así como de las herramientas que se hayan utilizado para fabricar los bienes y las etiquetas falsificadas. La AIC también puede imponer multas, cuya cuantía no podrá superar el triple del importe del comercio ilícito; en los casos en que el beneficio obtenido no se pueda calcular, la cuantía total será de 100.000 RMB como máximo.

5. El Departamento de Supervisión, Inspección y Cuarentena de la Calidad (AQSIQ)

El AQSIQ (Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine) es el organismo encargado de la gestión de calidad de producto en China, el establecimiento de las normas de calidad nacionales y de la certificación de la calidad de los productos. Puede entablar acciones contra la falsificación, así como contra los productos que no cumplan los requisitos de calidad.

Si los productos objeto de infracción presentan problemas de calidad, el titular de la marca comercial puede optar por presentar su reclamación ante el AQSIQ, que podrá imponer una multa y confiscar los productos de calidad insuficiente.

6. Los procedimientos ante la jurisdicción civil

La protección de la marca

Otra opción para los titulares de derechos que han sido objeto de infracción es interponer una acción ante la sección civil de los Tribunales chinos. Una vez recibida la demanda, el Tribunal la remitirá al demandado en un plazo de cinco días. El demandado deberá presentar sus alegaciones en

un máximo de quince días a contar desde la recepción de la demanda. El Tribunal remitirá entonces las alegaciones al demandante en un plazo máximo de cinco días. Se requerirá a las partes que se intercambien los elementos probatorios iniciales antes del juicio. El Tribunal establecerá un límite de tiempo para que las partes presenten las pruebas, o se celebrará una vista preliminar para el intercambio de pruebas. Seguidamente se procederá a celebrar el juicio.

El Tribunal también podrá actuar como mediador e intentar que las partes resuelvan el conflicto de mutuo acuerdo. Si las partes llegan a un acuerdo, deberán firmar el acuerdo de conciliación. Si, por el contrario, las partes no llegan a un acuerdo, será el Tribunal quien resuelva el caso.

Resultados de los procesos civiles

Si la sentencia es favorable para el demandante, el tribunal podrá imponer:

- Una orden judicial contra el infractor
- Una indemnización por daños y perjuicios

7. Los procedimientos ante la jurisdicción penal

¿Qué actos son constitutivos de delito marcario?

La fabricación o venta conscientes de productos falsificados se considerará delito. Un infractor puede ser condenado hasta a siete años de prisión en función de la gravedad de las infracciones. Las acciones penales tienen un efecto disuasorio muy eficaz en casos de falsificadores sofisticados y reincidentes. Sin embargo, en la práctica, es difícil convencer al Departamento de Seguridad Pública (Public Security Bureau, PSB) chino de que lleve a cabo una investigación criminal y conseguir que la fiscalía china (People's Procuratorate) abra diligencias penales. Además, se requiere un planteamiento cuidadoso y una investigación detallada para reunir la máxima información antes de presentar el caso ante el PSB o la fiscalía. Los afectados por infracciones de marca también pueden procesos de acusación privada (a diferencia de los que promueve la acusación pública).

Vínculos

Departamento de Industria y Comercio chino; State Administration for Industry and Commerce (SAIC)
www.saic.gov.cn

Oficina de Patentes china; Trademark Office (TMO)
www.ctmo.gov.cn

Departamento de Supervisión, Inspección y Cuarentena de la Calidad
www.aqsiq.gov.cn

Oficina Estatal de Patentes; State Intellectual Property Office (SIPO)
www.sipo.gov.cn