



Importancia de los Activos Inmateriales en la internacionalización de la empresa

Anastasia Pérez Román
www.ibidem.es



RETOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

MARCAS/DISEÑOS = **DIFERENCIACIÓN** Y EXITO
PATENTES = COMERCIALIZACIÓN PROTEGIDA

**EN 2011, SOLO ZARA, MOVISTAR, BBVA Y SANTANDER
ENTRE LAS 100 MEJORES MARCAS GLOBALES.**

DEFICIT EN VALORACIÓN INTERNACIONAL DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS



ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MARCAS

1. Expansión internacional - clientes mercados exteriores.
 - GENERALMENTE ERROR: Salida al exterior sin estrategia de PI definida.



GARANTIAS DE LA SALIDA AL EXTERIOR

1. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA EXTENSIÓN DE NUESTROS ACTIVOS NACIONALES

2. POSTERIOR REGISTRO



PROPIEDAD INDUSTRIAL

TERRITORIALIDAD

- A menudo ocurre que un activo puede ser registrado en un país y no en otros, lo que supone un obstáculo considerable para su globalización.
 - En las **estrategias globales** es preciso multiplicar las precauciones para garantizar que podrán protegerse en los mercados de interés
- 

PASO “PREVIO” A LA EXPORTACIÓN

- POSEER TÍTULOS REGISTRADOS EN LOS TERRITORIOS OBJETIVOS O SOLICITUDES EN CURSO
- NEGOCIACIONES COMERCIALES
- LICENCIA DE USO
- SORPRESAS DESAGRADABLES: Registros de nuestros agentes/socios o Acciones de infracción de titulares nacionales



PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXTENSIÓN TEMPORAL

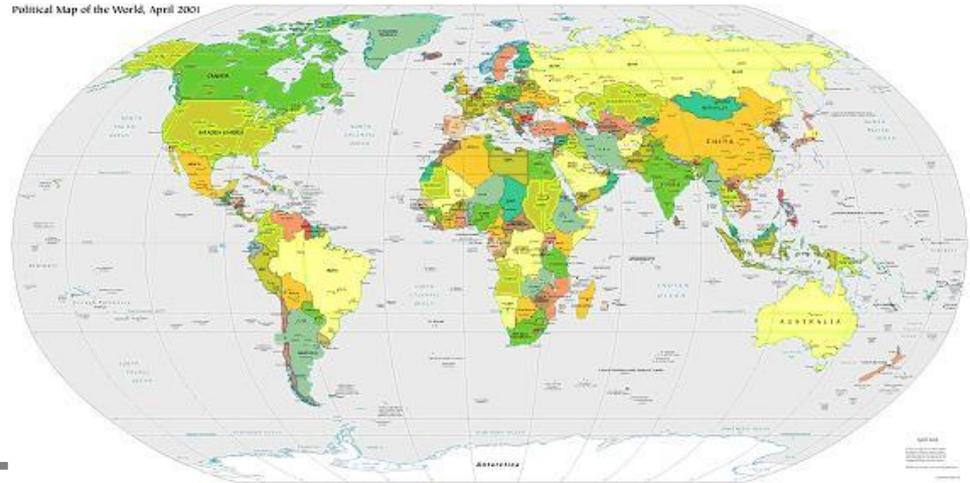
LOS DERECHOS DE EXCLUSIVA SE CONCEDEN SI BIEN CON LIMITES: TEMPORALES Y TERRITORIALES

- Marcas y nombres comerciales: **10** años renovable indefinidamente
 - Patentes: máx. **20** años desde solicitud
 - Modelos de utilidad: máx. **10** años desde solicitud
 - Diseños: máx. **25** años renovables cada 5, desde solicitud
- 

PROPIEDAD INDUSTRIAL

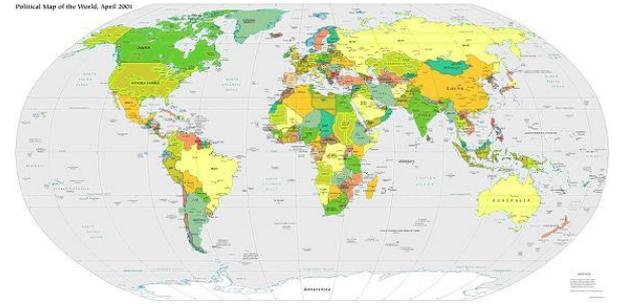
EXTENSIÓN TERRITORIAL

- NACIONAL
- COMUNITARIO
- INTERNACIONAL



- Los activos PI tiene una eficacia limitada al territorio de un país o diversos países ligados por Convenios o Tratados internacionales, pero **NO** existe ningún órgano administrativo los conceda con efecto en todo el mundo.

CONVENIOS INTERNACIONALES



- El **CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARIS**, 20 marzo 1883 (**CUP**), establece una serie de prerrogativas a los países firmantes con la pretensión de facilitar la dificultad de la territorialidad, destacando el “**derecho prioridad Unionista**” (Art.4 CUP, en su virtud, desde la solicitud nacional, disponen de **6 m.** (marcas y diseños) a **12 meses** (invenciones) para extender la solicitud en otros países miembros manteniendo la fecha de la primera solicitud (la más antigua) a efectos de determinar el mejor derecho.

DEFINICIONES

INVENCIONES

- Patentes: Son patentables las **invenciones** nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
- Las patentes resuelven un problema existente en un determinado sector de la técnica
- Modelo Utilidad: Invenciones menores
- En general los modelos de utilidad son **mejoras** a aparatos o herramientas ya conocidos, es decir, invenciones mecánicas





PROPIEDAD INDUSTRIAL
EXTENSIÓN TERRITORIAL

MARCA, DISEÑO y PATENTE INTERNACIONAL

- Marca Internacional: Arreglo Madrid 14/4/1891 y Protocolo concerniente A. Madrid 27 junio 1.989. (aprox. países).
- Diseño Internacional: Arreglo Haya, 6 noviembre 1925. (15 años).
- Patente Internacional PCT, Washington 1970.

PROPIEDAD INDUSTRIAL
EXTENSIÓN TERRITORIAL

PATENTE EUROPEA

- A través de la Oficina Europea de Patentes
- Surte efecto en aquellos países miembros del Convenio que la regula
- Una tramitación única hasta la concesión, después debe validarse en los países donde se desea protección.
- Patente Europea: CPE, 5 octubre 1.973 (no comunitaria).



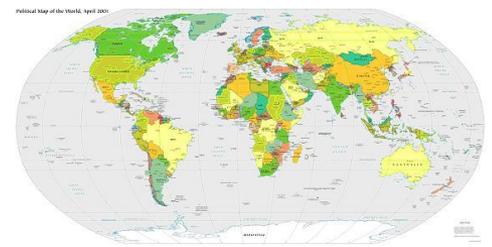
PROPIEDAD INDUSTRIAL
EXTENSIÓN TERRITORIAL

REGISTROS NACIONALES

- En aquellos países que no forman parte de ningún acuerdo internacional deberemos dirigirnos, a través de corresponsales, a las Oficinas de Propiedad Industrial nacionales, que serán las encargadas de toda la tramitación.



- Por ejemplo, la mayoría de los países de Sudamérica.



DIFICULTADES PAÍSES TERCEROS

- Los procedimientos administrativos en territorios internacionales varían en cada país (+2 años generalmente)
- Necesarias **traducciones**
- Poderes notariales
- **Legalizaciones** en las propias embajadas o consulados.
- **El presupuesto internacional global nunca es un presupuesto cerrado.**
- Necesario contar con corresponsales (abogados, agentes, oficinas de representación)

RECOMENDACIONES FINALES

1. EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL.
 2. INVESTIGACIONES **PREVIAS**.
 3. REGISTRO PREVIO EXPORTACION EN PAISES OBJETIVO.
 4. CUIDADO EN ACUERDOS COMERCIALIZACION (LICENCIAS). INCLUSION CLÁUSULAS ESCRITAS Y BIEN DEFINIDAS
- 