

Cómo proteger y defender tus Derechos de Propiedad Industrial (DPI) si eres una PYME, empresa o emprendedor

SI ERES UNA PYME, EMPRESA O EMPRENDEDOR, PROTEGE TUS
ACTIVOS INTANGIBLES Y DEFIENDE TUS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL (DPI)



SI TIENES UNA CREACIÓN QUE IMPLIQUE UNA MARCA, UN DISEÑO, O UNA
INVENCIÓN, REGÍSTRALOS Y DEFIÉNDELOS



NIPO (versión en línea): 116-19-034-7

Revisado en mayo de 2021



Cómo proteger y defender tus Derechos de Propiedad Industrial (DPI) si eres una PYME, empresa o emprendedor

COMENZANDO UN NEGOCIO



Regístralos

- **SI TIENES UNA INVENCIÓN, UNA MARCA O UN DISEÑO, REGÍSTRALOS EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A. (OEPM).**
- Tener los activos intangibles registrados es fundamental para defender tus **marcas, patentes o diseños** frente a terceros; **de no hacerlo, no se tiene el derecho exclusivo sobre él** y por tanto, no podrás utilizarlos para entablar acciones legales, civiles e incluso penales en caso de infracciones.



Consulta al Servicio de Apoyo a la Empresa de la OEPM (gratuito)

No lo dudes, consulta al [Servicio de Apoyo a la Empresa de la OEPM](#) (gratuito) y utiliza los servicios a tu disposición (asistencia en Propiedad Industrial, ayudas y subvenciones...). También pueden ayudarte en [CEVIPYME](#), que es el centro de apoyo a la PYME en materia de gestión de Propiedad Industrial, Intelectual e innovación (www.cevipyme.es). Además, la presentación telemática de solicitudes está asistida por soportefuncional@oepm.es.

Errores comunes

OOPS

- La **denominación social** en el Registro Mercantil NO protege el nombre de la empresa como marca.
- El registro de **nombres de dominio** no es competencia de la OEPM y se rige por su propia legislación nacional e internacional (en función del tipo de dominio). En España, el ".es" es gestionado por [Red.es](#)
- Expresiones como el **símbolo de la "R"** o "**patent pending**" no otorgan protección en si mismas. Son indicaciones informativas de que el producto, supuestamente, está registrado o en vías de concesión.

Precaución con las cartas y correos fraudulentos requiriendo pagos, que no procedan de la OEPM



Recuerda tomar precauciones y seguir las recomendaciones de la OEPM con las [cartas y correos fraudulentos de terceros](#), que suplantando a la misma, solicitan pagos. Desde la OEPM se advierte que este tipo de escritos fraudulentos no son emitidos ni amparados por la OEPM, ni tienen validez legal.



GESTIONA TU NEGOCIO

Contrata servicios de vigilancia para tus Derechos de Propiedad Industrial (DPI)



Contrata con empresas especializadas servicios de vigilancia de tus DPI. La vigilancia es fundamental para una correcta defensa de tus DPI. De este modo, podrás ser notificado con avisos de solicitudes idénticas o similares a tus DPI para que puedas oponerte en plazo, así como de posibles infracciones.

Para ello recomendamos informarse en el [Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial \(COAPI\)](#).

Tu seguimiento activo es importante



Revisa tu correo electrónico para posibles notificaciones de la [OEPM](#).

La OEPM, en el caso de las marcas, remite a los titulares, comunicaciones informativas con publicaciones de solicitudes idénticas o similares. Si la misma pudiera estar en conflicto con tus derechos, oponte al registro con la correspondiente oposición en plazo.

Controla el estado de tus DPI



- Usa y/o explota tus DPI de manera efectiva, guardando cuidadosamente toda la documentación (pruebas fechadas).
- Para las marcas, usa tus derechos en conexión con los productos y servicios que protegen y en la misma forma en que fueron registrados, evitando añadir elementos que alteren su carácter distintivo. Si quieres actualizar tu logo, solicita una nueva marca.
- Paga las tasas de renovación/mantenimiento para evitar su caducidad (la extinción del derecho) y poder seguir manteniendo en vigor el derecho exclusivo de tus DPI.

Para poder gestionarlos de una manera adecuada, protege aquellos activos intangibles que son prioritarios y rentables para la empresa.

Muestra que tus innovaciones están protegidas



Además del registro de tus DPI, indica en tu página web, catálogos o folletos, que tus productos o servicios tienen protección. Servirán de **prueba para:**

- en caso de que alguien te copie;
- como prueba de uso en el marco de un procedimiento de oposición a marca o a diseño;
- como prueba para demostrar la novedad si se trata de una patente o modelo de utilidad.

Conoce el Servicio de Diagnóstico de Propiedad Industrial de la OEPM



El [Servicio de Diagnóstico de Propiedad Industrial](#) es un servicio de asistencia a empresas de la OEPM que pretende aproximar la Propiedad Industrial (PI) a aquellas pymes innovadoras y unidades empresariales que **no utilizan los DPI o que no los utilizan de forma eficaz**. ¡**Infórmate y asegúrate de utilizar tus DPI efizcamente, para que un futuro puedas defenderte adecuadamente!**



HAZ QUE TU NEGOCIO CREZCA

Antes de exportar



Los títulos de Propiedad Industrial tienen una **cobertura territorial**, por lo que sólo obtendrás protección en aquellos países o regiones donde se soliciten dichos títulos. Si en dicho país vas a fabricar o comercializar tus productos o vas a tener un distribuidor, registra antes tus Derechos de Propiedad Industrial (**DPI**) y evita que terceros los usen sin tu consentimiento.

¿Por dónde empiezo?

Exhibir el producto en ferias o similares



Protege con bastante antelación y registra tus DPI **antes de exhibir** tus productos en exposiciones, conferencias o similares. Recuerda, que no solo sirven para dar a conocer tus productos, sino que también son una de las **principales fuentes de información externa para las empresas competidoras**.

Pide garantías para que las ferias preserven tus DPI; y utiliza sus Protocolos de Actuación **para prevenir copias e infracciones**. Más pautas en la [Asociación de Ferias Españolas \(AFE\)](#).

Licencias en otros mercados geográficos



Si vas a conceder licencias a licenciatarios en terceros países, protege y registra previamente en cada país tus activos intangibles.

Asimismo, ten en cuenta que en algunos países, es necesario el registro del contrato de licencia en la oficina de registros pertinente.

Informa a Aduanas

IP ENFORCEMENTportal



Casi todos los productos falsificados llegan procedentes de fuera de la Unión Europea (UE). Las Aduanas son el primer 'filtro' que deben pasar estos productos antes de entrar en el Espacio Económico Europeo (EEE); una vez dentro, podrán circular sin problema entre los países. Por ello, es aconsejable que solicites una cuenta en el portal **IP Enforcement Portal (IPEP)** del [Observatorio de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea \(EUIPO\)](#).

Tú eres quien mejor conoce cómo funciona tu negocio y tus DPI. Comparte tu conocimiento a través del portal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con las autoridades europeas.

Participa en la concienciación a la población



Participa en campañas de sensibilización, para concienciar de que la fabricación, distribución y compra de falsificaciones suponen un delito. Detrás de las falsificaciones existe la pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas, mafias y grupos de delincuencia, riesgos para la salud y seguridad de los consumidores y el medioambiente.

Para visualizar las campañas de la [OEPM](#), pulsa [aquí](#).



DEFIENDE TU NEGOCIO: CUESTIONES PREVIAS



¿Qué medidas deben tomarse frente al uso no autorizado por terceros de tus Derechos de Propiedad Industrial (DPI)?

En caso de infracción, estudia la situación



Una empresa, en calidad de titular de un Derecho de Propiedad Industrial (DPI), debe esforzarse por detectar todas las infracciones y decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos exclusivos. **En la OEPM no tenemos competencia para poner denuncias ni perseguir de oficio a presuntos infractores.**

Si consideras que se han infringido los DPI, conviene pedir asesoramiento a un abogado especialista, tanto en su país, como en los países vecinos. Para ello recomendamos informarse en el [Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial \(COAPI\)](#).

Valora el coste y su beneficio



Valora la importancia que tienen los derechos infringidos para la empresa y los recursos disponibles para su defensa. Se consciente de los costes y lleva a cabo un análisis del coste y su beneficio.

Se trata de valorar si el producto vulnerado y el perjuicio son merecidos o inmerecidos, teniendo en cuenta el valor económico y la entidad de la defraudación, el coste económico, incluso moral de la defensa y los beneficios a obtener.

Recaba todas las pruebas posibles



Sin pruebas es prácticamente imposible encontrar e identificar la infracción o en su caso, la mercancía falsificada.

Guarda cuidadosamente toda la documentación. Reúne los catálogos y otros materiales promocionales que hayan sido distribuidos por el competidor relacionados con la posible copia o infracción. Intenta conocer otros detalles (por ejemplo, los canales de distribución de los productos).

La participación activa es extremadamente importante para solucionar el conflicto.

Visita nuestro portal Stop Falsificaciones



En la página web de la OEPM existe una sección denominada [Stop Falsificaciones](#) dedicada a la usurpación de DPI, con amplia información sobre falsificaciones, el modo de operar, legislación, y medidas y vías para combatirla, etc.

Infórmate y utiliza la información disponible en el apartado de [Defiendete y Denuncia](#) y sus [Preguntas Frecuentes](#).



DEFIENDE TU NEGOCIO: ¿DÓNDE SE PRODUCE LA INFRACCIÓN?

¿En el mercado español?

¿En la frontera de España?

¿En el mercado interior de la Unión Europea?

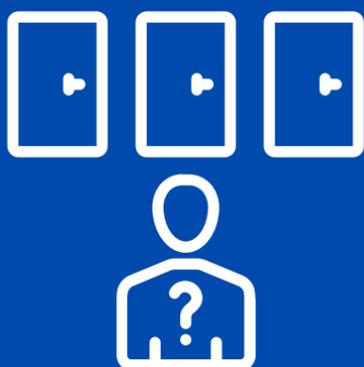
¿En terceros países?

¿En el mundo digital?





DEFIENDE A TU EMPRESA EN EL MERCADO ESPAÑOL



¿Qué opciones tengo para defenderme?

Carta y/o Burofax con requerimiento de cese



Frente a una infracción de tus Derechos de Propiedad Industrial (DPI), puedes empezar por enviar una carta al presunto infractor. Para escribir esta carta conviene que solicites la ayuda de un abogado especializado, también para que valore previamente otras cuestiones (como solicitar diligencias de comprobación de hechos o el riesgo de ocultaciones de prueba).

Recuerda, ¡El mejor pleito es el que no se celebra! Si la carta inicial no tiene efecto, puedes remitir una nueva en forma fehaciente (burofax con requerimiento de cese u otros) para poder iniciar acciones legales.

Denuncia en la Policía



DENUNCIA EN LA POLICÍA e incluye, la información que tengas sobre el presunto infractor y el hecho delictivo, junto con certificación de tu DPI usurpada. No necesitarás abogado para presentarla.

La denuncia deberá presentarse ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, en la Policía Nacional 091; Policía Municipal 092; Guardia Civil o contactar con el 062. Podrá formalizarse bien por escrito o verbalmente en forma de declaración.

Si se presenta en el juzgado, se incoarán diligencias previas y luego no podrían transformarse en juicio rápido, pues, éstos sólo pueden iniciarse con atestado policial.

Se puede encontrar información ampliada en www.policia.es

Claves para la vía Penal o un juicio rápido



Ventajas: es más rápida y efectiva (debido al procedimiento abreviado), y más intimidatoria. Si se trata de una **burda imitación o una falsificación** considera ir por la vía penal para lograr una **inmediata cesación** de los actos de infracción.

Inconvenientes: se exige la prueba del dolo (una intencionalidad difícil de probar en ocasiones). Asimismo, para el régimen de responsabilidad civil, se requiere un perjuicio económico (en ocasiones, difícil de determinar). También, son habituales las absoluciones por falta de prueba de los elementos subjetivos, entre otros inconvenientes.

Posibilidad de un **JUICIO RÁPIDO** cuando sea un **delito flagrante**, contra el **vendedor minorista** contra el que se incaute la mercancía (no contra el fabricante o vendedor del producto), con el objetivo de que sea enjuiciado con una mayor agilidad y sencillez.

Claves para la vía Civil



Ventajas: la vía civil es más **objetiva**, y cabe la **indemnización por daños y perjuicios** conforme a las leyes especiales de PI. Además, cabe acumular las acciones de **competencia desleal**. Por ello, **si la infracción tiene mayores consecuencias** que una burda imitación, barajar la posibilidad de acudir a la vía civil.

Inconvenientes: se trata de una vía mas costosa, debiendo iniciar el proceso mediante procurador y abogado. Asimismo, al poder utilizar otros remedios como las diligencias de comprobación de hechos o en su caso, medidas cautelares. No obstante, en ocasiones, cabrá la posibilidad de Mediación y/o Arbitraje para controversias contractuales como no contractuales, menos formal y mas barato que los procedimientos judiciales. Para más información, visita el [Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual \(OMPI\)](http://Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)).



DEFIENDE A TU EMPRESA EN LA FRONTERA (ADUANAS)



¿Cómo me defiendo si la mercancía está en la frontera?

Solicitud de Intervención



Los interesados (incluidos, los licenciatarios) pueden presentar una **solicitud de intervención** para autorizar la retención de mercancías sospechosas de infringir sus **Derechos de Propiedad Industrial (DPI)**. La solicitud de intervención deberá ir dirigida a la Subdirección General de Gestión Aduanera perteneciente al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Avenida de Llano Castellano 17. 28071 - Madrid) y no lleva tasa.

Se puede obtener más información en la Agencia Tributaria o en el correo electrónico: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es y Tel: 900 35 13 78

Siguientes Pasos

Presentada la solicitud, se podrá acordar la **retención de las mercancías** impidiendo así su ingreso en los canales comerciales de distribución por España. Dicha retención será notificada al titular de la mercancía y al de la solicitud en el plazo de **un día laborable**.

La retención tiene una duración limitada, y en el plazo máximo de **10 días**, se considerará si los productos deben ser destruidos o por el contrario, si se pone fin a la retención. También cabe solicitar medidas cautelares.

Asimismo, **cabe utilizar esta información para iniciar procedimientos judiciales**, entre otros, **penales** o se pueden utilizar para intentar requerir al infractor una **compensación**.

Supuestos de actuación de Oficio

Las autoridades Aduaneras pueden retener o suspender las mercancías sospechosas de vulnerar DPI **de Oficio** y sin que haya sido presentada solicitud de intervención por parte de los titulares de los derechos.

La Administración de Aduanas deberá notificar al titular o declarante de las mercancías la suspensión del levante o la retención de las mismas.

En este supuesto la retención o suspensión se realiza por un plazo de **4 días** para dar opción al titular del derecho vulnerado a presentar, ante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, una **solicitud de intervención**.

IP ENFORCEMENT | portal

Utiliza el IPEP del Observatorio Europeo en tiempo real

Una vez que tengas una cuenta en el portal **IP Enforcement Portal (IPEP)** del **Observatorio de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, podrás presentar aquí también, las solicitudes de intervención (o en inglés, *Application for Action -AFA-*) a través del **Enforcement Database (EDB)** del mismo portal.





OTROS ESCENARIOS: DEFIENDE A TU EMPRESA SIEMPRE



¿Cómo me defiendo si la mercancía está en alguna frontera de la Unión Europea (UE)?

Solicitud de Intervención (nacional o de la Unión)



Para que las mercancías no entren en el mercado interior de la UE caben dos alternativas en función del Derecho de Propiedad Industrial (DPI) usurpado: 1) Si tienes un DPI nacional, podrás optar por una **Solicitud de Intervención nacional** que causará efecto en el Estado Miembro en que se haya autorizado; 2) Si tienes un DPI comunitario, podrás optar por una **Solicitud de Intervención de la Unión** que causará efecto en el Estado Miembro que la haya autorizado y en el resto de Estados Miembros en que se haya solicitado. Puedes presentar las solicitudes (o en inglés, *Application for Action -AFA-*) a través del Enforcement Database (EDB) del Enforcement Portal (IPEP) del Observatorio de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Estas solicitudes no llevan tasa y las Autoridades Aduaneras deberán autorizarla en 30 días.

Asimismo, cabe la posibilidad por el titular de los DPI de iniciar una actuación de "**Inspección y Toma de Muestras**" para que se pueda determinar si efectivamente están falsificadas.

¿Qué hacer en Terceros Países?



Con objeto de impedir la importación de productos de DPI falsificados, en muchos países existen medidas fronterizas a las que pueden acogerse los titulares de DPI. Como titular de DPI, tu empresa DEBE solicitar la ayuda de las Autoridades Aduaneras en la frontera, es decir, **ANTES de que los productos falsificados sean distribuidos en el país en cuestión.**

También recomendamos **solicitar asesoramiento a un abogado especialista en el tercer país correspondiente.**

¿Qué es la importación paralela?

¿Puedo comercializar en España un producto amparado por un DPI registrado en otro país fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), comúnmente conocidos como importaciones paralelas? Hay que distinguir dos supuestos:

- Si provienen de fuera del EEE, y **nunca se ha comercializado en la EEE, los titulares de DPI pueden impedirte importar o vender sus productos en el EEE.**
- Si provienen de fuera del EEE, y **han sido comercializados por primera vez en el EEE por el titular del DPI o con su consentimiento, si podrás comercializar en España el producto si se ha sido adquirido legítimamente.** Esta segunda opción es posible al aplicar la figura jurídica del **agotamiento del derecho.**



Bienes en tránsito, Transito Externo y Depósito Aduanero



Para los **bienes en tránsito**, el titular del DPI podrá impedir que terceros introduzcan sus productos, salvo que se demuestre que el titular no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final.

Por otro lado, cabe la posibilidad de que el operador que ha introducido mercancías con DPI registrados en regímenes de tránsito externo (circulación exclusivamente) o en el de depósito aduanero (almacenamiento) **pueda vulnerar los derechos del titular del DPI cuando haya realizado actos de ofrecimiento y venta de sus productos a terceros que vayan a comercializar los productos en el EEE.**



DEFIÉNDETE EN EL MUNDO DIGITAL: INTERNET, BUSCADORES Y REDES SOCIALES



*"Muchas de las principales infracciones de
Derechos de Propiedad Industrial (DPI) se
producen en el mundo digital"*

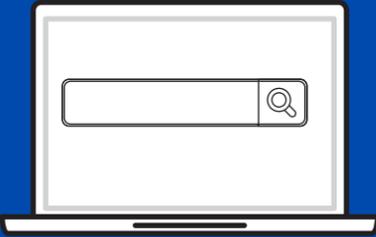
Si detectas que te han falsificado por Internet



Realiza una prueba de compra y realiza su apertura mediante comparecencia ante notario a fin de que certifique que es una copia. También puedes utilizar la herramienta [Wayback Machine](#) para realizar una copia de la página web en cuestión.

Con esa documentación, **valora cual es la vía adecuada** para la defensa de tus **DPI**. Si conoces la ubicación de su gran almacén o fábrica con falsificaciones de tus DPI, valora denunciarlo ante la Policía (**vía penal**). También puedes proceder al envío de un burofax requiriendo al infractor el cese en su actividad ilegal; de esta manera se cuenta con una prueba de buena fe por parte del denunciante de cara a posibles actuaciones en la **vía civil**.

Si detectas un uso no permitido en los principales buscadores de Internet



Si detectas que alguien está usando tu nombre o productos o servicios para promocionarse en la red puedes presentar una "Reclamación" al buscador donde aparezca, conforme a sus **Términos y Condiciones**. El buscador iniciará una investigación.

Asimismo, se recomienda ponerse en contacto directamente con los anunciantes. Si la solución amistosa no es posible, **valora de nuevo la vía adecuada** para resolver el conflicto.

Conflictos entre nombres de dominio y marcas



Los nombres de dominio se rigen por su propia legislación nacional e internacional (en función del tipo de dominio) y no son competencia de la [OEPM](#). Los conflictos que surjan entre ambas modalidades o entre nombres de dominio deben dirimirse ante el [Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual](#) (en adelante, el Centro de ADR de la OMPI) o ante los Tribunales.

- El Centro de ADR de la OMPI ofrece mecanismos rápidos, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
- Ante los Tribunales judiciales en España podrás invocar la legislación sobre competencia desleal o la existencia de mala fe, entre otras. No obstante, este tipo de acciones judiciales reviste de especial dificultad.

Las infracciones de DPI en Redes Sociales



Las redes sociales son conscientes de los problemas que suponen la suplantación o infracción de DPI en internet y para ello, regulan en sus propios **Términos y Condiciones una política de uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual**.

Para actuar contra algún tipo de infracción en las redes deberás acreditar tus DPI registrados.

SI ERES UNA PYME, EMPRESA O EMPRENDEDOR, PROTEGE Y DEFIENDE TUS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (DPI)

Que TUS DPI sean tu prioridad

1

PROTEGE TU NEGOCIO

Se observa, que mientras determinadas empresas apuestan por la calidad y la innovación de sus productos para crear valor añadido y diferenciarse de la competencia, otras no dudan en infringir los derechos exclusivos para aprovecharse de la reputación ajena. Protege tus DPI, para que puedas defenderte y otros no se aprovechen de tus creaciones.

2

ESCOGE LA VÍA ADECUADA DE PROTECCIÓN

Todas las vías tienen sus ventajas e inconvenientes y debe decidirse caso por caso cuál es la mas adecuada. Muchas veces es una cuestión de elección del perjudicado de una vía u otra y otras veces, en función de dónde se produce la infracción o cuál es el resultado que se desea obtener. Por tanto, siempre es buena idea disponer de asesoramiento profesional.

3

VIGILA A TUS COMPETIDORES

Vigila el estado de la técnica más cercano para determinar si hay oportunidades de mercado y respeta a tus competidores. Los activos intangibles son el producto mental de una empresa, el resultado al esfuerzo de todo un equipo técnico o creativo. Descubre más recomendaciones en esta [Guía de buenas prácticas para integrar mejor la IP en tu empresa.](#)

4

DEFIENDE TUS DPI ACTIVAMENTE

Si tienes una marca, un diseño, una patente o un modelo de utilidad, protégelo y defiéndelo.

Los negocios dependen cada vez más de sus DPI. Por ello, las empresas deben tener los mecanismos adecuados para su protección, sobre todo habida cuenta de los elevados costes de investigación previa y de obtención y mantenimiento de los DPI.



NIPO (versión en línea): 116-19-034-7

Revisado en mayo de 2021