

PYME y Propiedad Industrial en el ámbito internacional

Montevideo, 21-11-2022

Ernesto RUBIO
Consultor Internacional



PYME : EL RETO DE PENSAR EN GLOBAL

- Múltiples desafíos para las PYME
 - innovación
 - financiación
 - transformación digital
 - sostenibilidad
 - ...
 - propiedad intelectual
- Desafíos para los Estados: ofrecer a sus PYME un marco jurídico que les permita competir en las mejores condiciones posibles

EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Propiedad industrial (marcas, diseños industriales, invenciones, indicaciones geográficas ...) – principio de territorialidad
- Una PYME que desea competir a nivel internacional deberá proteger sus DPI no solo en su propio país
 - poder accionar contra terceros que infrinjan esos derechos
 - agregar valor a los bienes y servicios que se comercializan
 - ganar renombre y generar clientela fuera de fronteras
 - abrir oportunidades de negocios (franquicias, partenariados, integración en cadenas globales de distribución)

EN ESTA PRESENTACIÓN ...

- Se abordarán solo dos categorías de DPI: marcas y diseños ...
- con un enfoque en los países de América Latina ...
- analizando el comportamiento de las empresas de la región ...
- en algún caso comparándolo con empresas de otras regiones ...
- y viendo qué mecanismos están disponibles para que las PYME puedan proteger sus derechos en el ámbito internacional.

¿En qué medida las empresas de AL protegen sus marcas en su propio país?

SOLICITUDES DE MARCAS PRESENTADAS EN EL PROPIO PAÍS 2020 (recuento de clases)					
PAÍS	Residentes	% del total	PAÍS	Residentes	% del total
Brasil	260.774	93%	Costa Rica	8.528	90%
México	118.329	84%	Rep. Dominicana	8.070	92%
Argentina	64.413	87%	Panamá	5.408	38%
Chile	46.719	84%	Uruguay	4.098	60%
Colombia	31.370	83%	El Salvador	3.141	87%
Perú	26.280	90%	Cuba	2.859	84%
Ecuador	12.369	92%	Honduras	1.722	87%
Paraguay	12.259	96%			

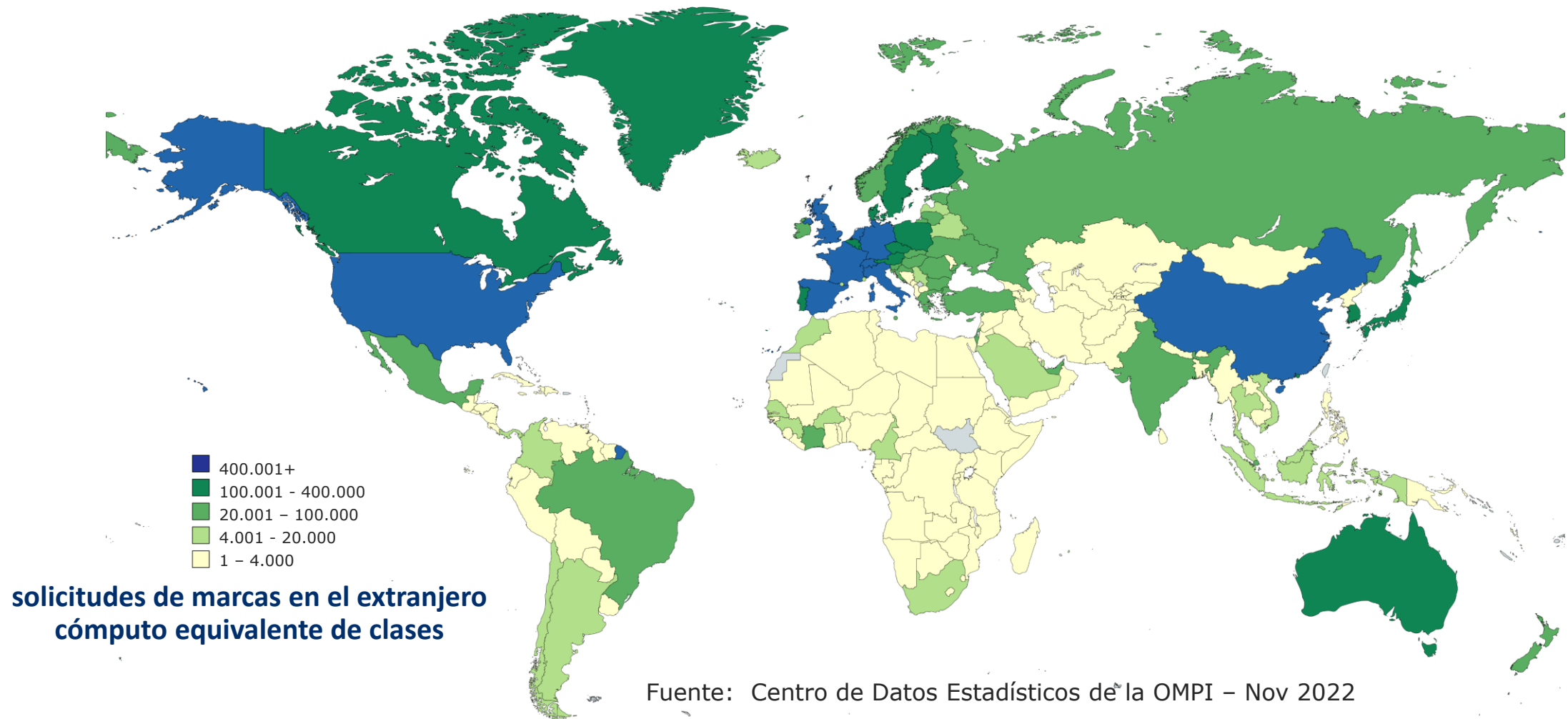
Fuente: Centro de Datos Estadísticos de la OMPI – Nov 2022

Ranking mundial de protección de marcas - Posición de las empresas de AL

Según el origen de las marcas solicitadas por empresas de 200 países (cómputo equivalente de clases)					
Empresas de	2020		Empresas de	2020	
	protección en el país	protección en el exterior		protección en el país	protección en el exterior
Brasil	11	46	Costa Rica	56	111
México	14	43	Rep. Dominicana	59	118
Argentina	19	55	Panamá	65	57
Chile	22	56	Uruguay	74	86
Colombia	29	64	El Salvador	79	129
Perú	34	83	Cuba	82	123
Ecuador	46	108	Honduras	92	137
Paraguay	48	130			

Fuente: Centro de Datos Estadísticos de la OMPI – Nov 2022

Protección de marcas en el extranjero según país de origen (2020)





Created with mapchart.net

VÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE MARCAS FUERA DE FRONTERAS ...

- País por país Oficinas nacionales, leyes nacionales

- Sistemas regionales

- Convenio Benelux – BOIP
- Acuerdo Bangui – OAPI
- Protocolo Banjul - ARIPO
- Marca Unión Europea  – EUIPO 



- Sistema internacional

Protocolo de Madrid

SISTEMA DE MADRID – Un sistema de acceso limitado

Para poder utilizar el Sistema de Madrid se necesita tener

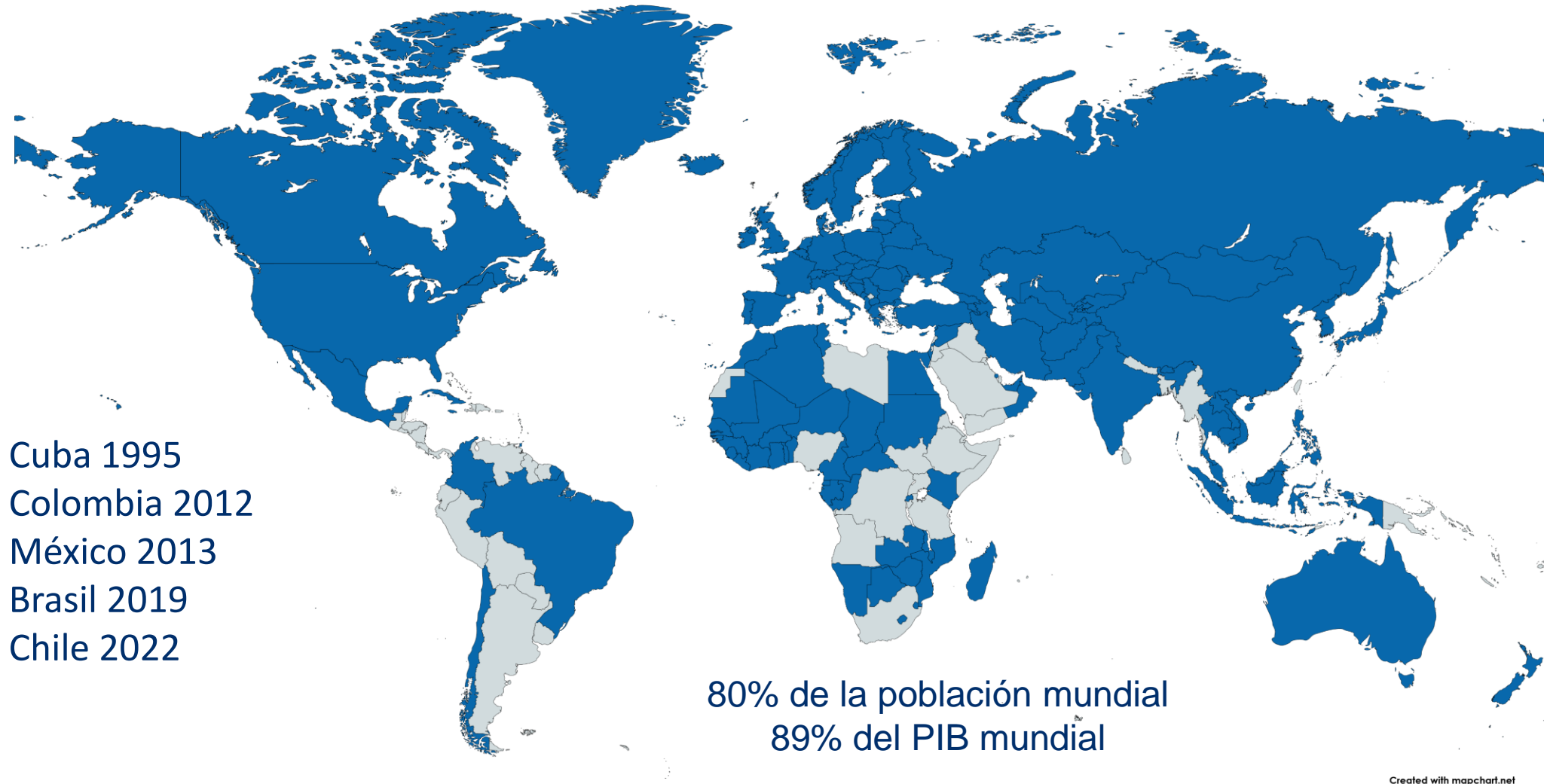
- un vínculo con una Parte Contratante del Protocolo
 - nacionalidad, o
 - domicilio, o
 - establecimiento industrial o comercial

y

- una solicitud de marca o un registro de marca (una “marca de base”) en esa Parte Contratante

Propiedad Industrial y PYME en el ámbito internacional

PROTOCOLO DE MADRID – 112 Miembros (110 Estados + UE + OAPI) = 128 Estados



Cuba 1995
Colombia 2012
México 2013
Brasil 2019
Chile 2022

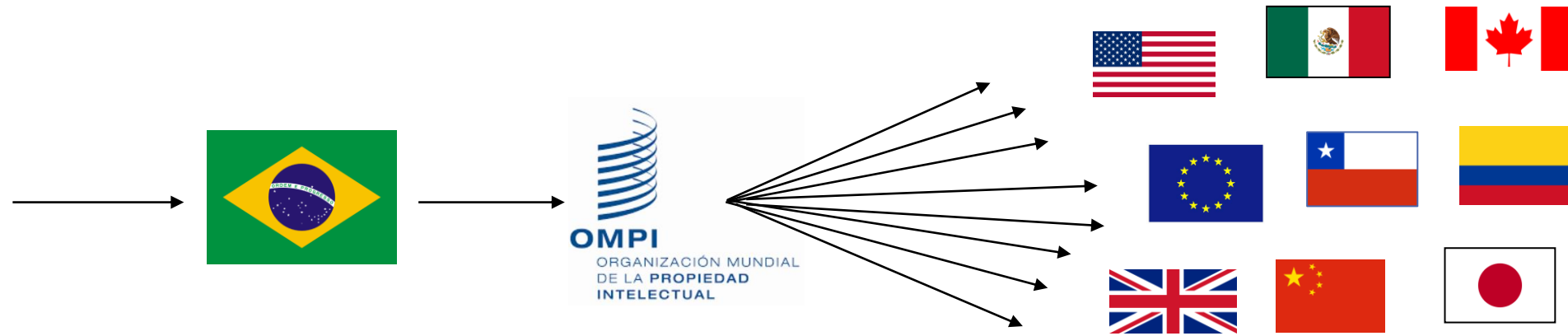
80% de la población mundial
89% del PIB mundial

Created with mapchart.net

PROTOCOLO DE MADRID

- Una vía sencilla, rápida y económica para obtener y gestionar la protección internacional de marcas
- Un sistema equilibrado y flexible ... respetuoso de la soberanía de sus Estados miembros
- Una herramienta de competitividad empresarial ... de especial interés para la industrias de exportación
- Un mecanismo crecientemente utilizado por todo tipo de empresas ... y especialmente atractivo para las PYME

SOLICITUD DE MARCA VIA MADRID – Ejemplo de una empresa brasileña



Ventajas

- una sola solicitud
- un solo idioma (español o inglés)
- tasas a pagar en una sola moneda (CHF)
- representante local requerido solo en casos limitados
- un solo procedimiento internacional, plazos estrictos para el resto

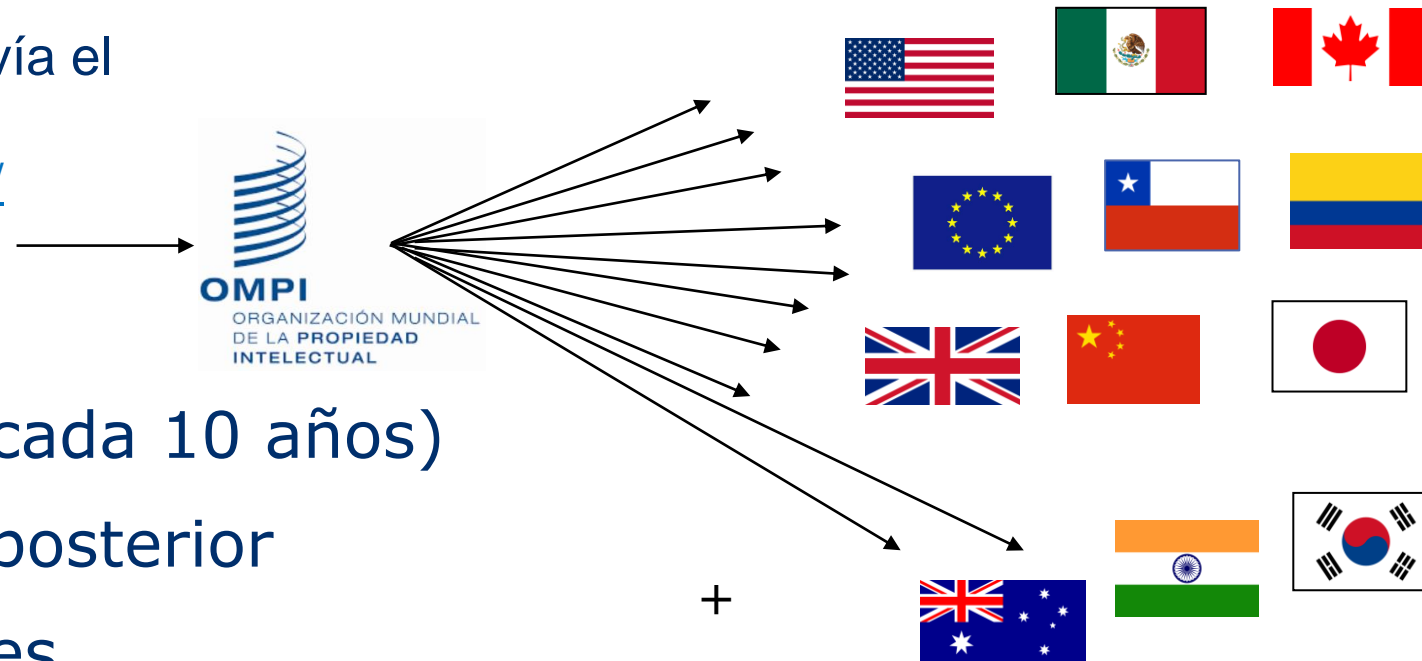
PROTOCOLO DE MADRID – Un instrumento equilibrado

- Cada Parte Contratante designada (PCD) ...
 - decide si corresponde o no conferir protección a la marca objeto del registro internacional, en función de lo que dispone su propia ley
 - puede denegar la protección de la marca dentro de determinados plazos
 - 12 meses
 - 18 meses
 - 18+ meses en casos de oposición

GESTIÓN CENTRALIZADA VIA MADRID – incluso mayores ventajas ...

Gestión electrónica vía el
WIPO IP Portal

<https://ipportal.wipo.int/>

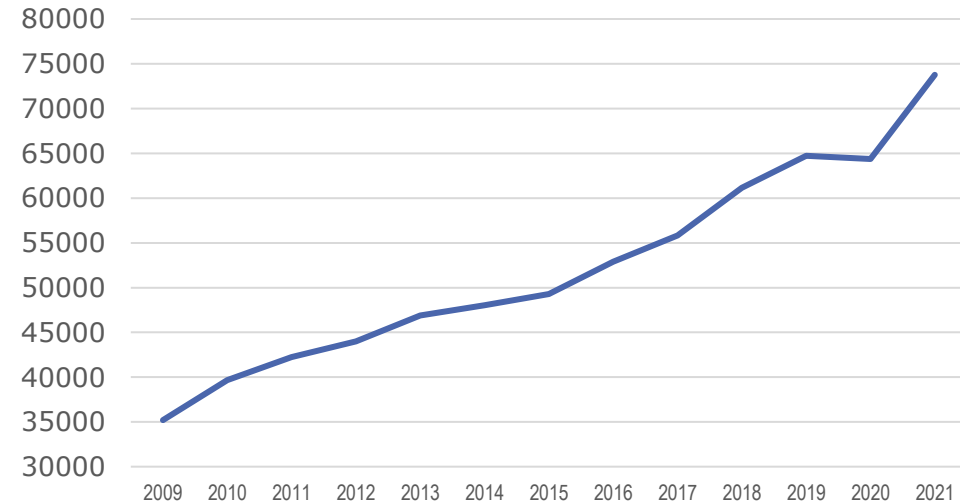


- renovación (cada 10 años)
- designación posterior
- modificaciones
 - cambios de nombre o dirección (titular/representante)
 - transferencias (cambios de titularidad)
 - limitaciones de productos & servicios (respecto de todas o algunas PCDs)
 - renuncia de todos los productos & servicios (respecto de algunas PCDs)
 - cancelación de todos o algunos productos/servicios (respecto de todas las PCDs)

PROTOCOLO DE MADRID – Un sistema en constante expansión

En 2021

- 73.100 solicitudes internacionales
- 68.265 registros internacionales



Partes Contratantes designadas por solicitud

Promedio 7 CP

41% max. 3 CP
13% 1 CP

Tasas de registro

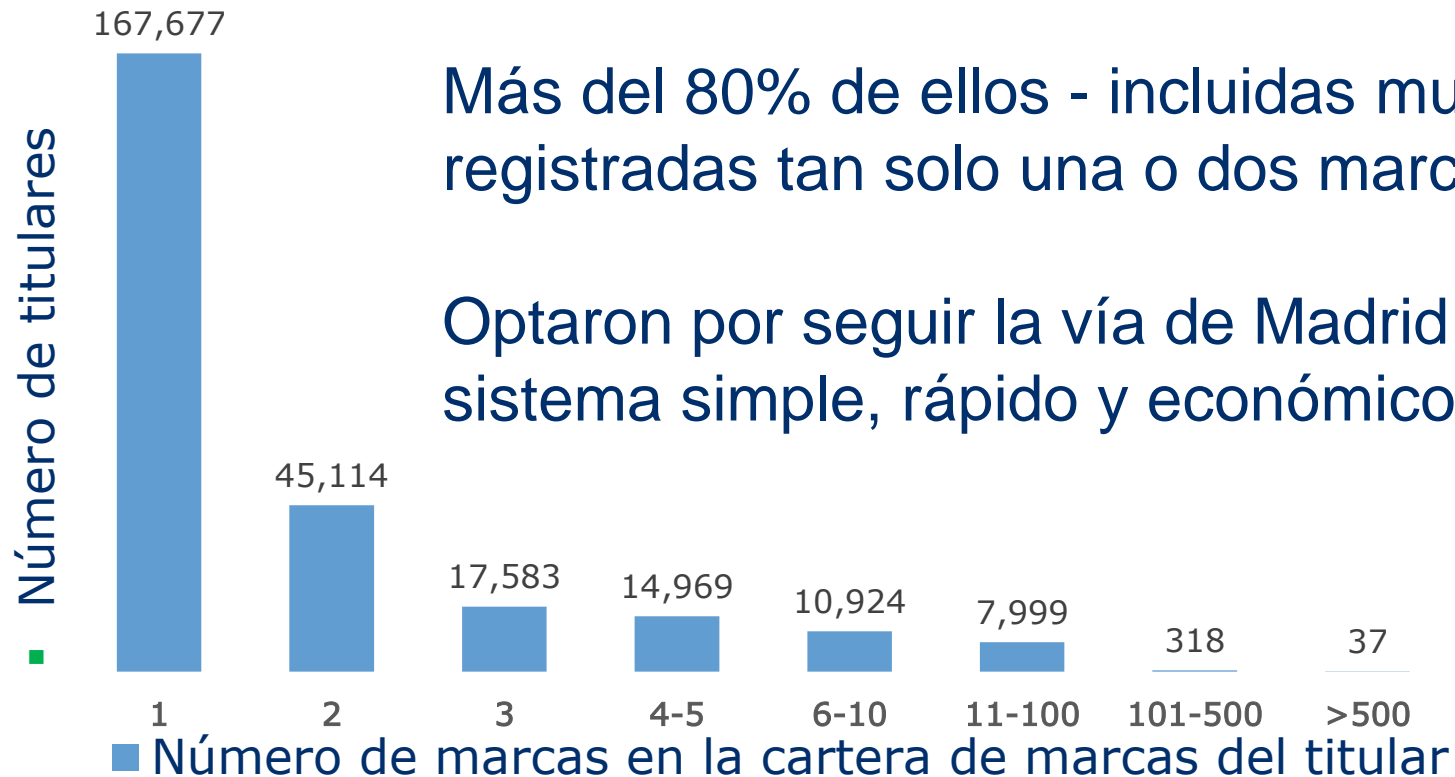
Promedio CHF 3.464

50% < CHF 2.500

Fuente: Madrid Yearly Review 2022 - WIPO publication No. 940E/22

PROTOCOLO DE MADRID : Particularmente útil para las PYME

A fines de 2021, había 264.621 titulares de marcas internacionales



Más del 80% de ellos - incluidas muchas PYME – tenían registradas tan solo una o dos marcas internacionales

Optaron por seguir la vía de Madrid por tratarse de un sistema simple, rápido y económico

Fuente: Madrid Yearly Review 2022 - WIPO publication No. 940E/22

Propiedad Industrial y PYME en el ámbito internacional

CU, CO, MX, BR, CL – marcas solicitadas vía Madrid hasta octubre de 2022

País	Desde	# de solicitudes internacionales	total de designaciones	Principales PC designadas
Cuba	1995	144	2.324	RU, CN, CH, UA, DE, ES
Colombia	2012	295	1.180	US, MX, EM, CN, GB, ES
México	2013	682	3.451	US, EM, CN, CO, JP, KR
Brasil	2019	321	1.919	US, EM, MX, GB, CO, CN
Chile	julio de 2022	9	59	BR, CO, MX, US, CN, ES

Fuente: WIPO Madrid Monitor – Nov 2022

Propiedad Industrial y PYME en el ámbito internacional

BRASIL – 296 marcas internacionales activas = 1.743 marcas nacionales / regionales



Fuente: WIPO Madrid Monitor – Nov 2022

Propiedad Industrial y PYME en el ámbito internacional

Algunas empresas de países no Miembros han logrado proteger sus marcas vía Madrid ...



AMEN



ECOHAIR



PIRAÑA

TRES PLUMAS
By
DELLEPIANE

OPEN LOOT

BIG TIME

DON TOMÁS



VIESA

FLIGHT OF THE CONDOR

BLACK RIVER CAVIAR

Telemetrik



LUNA DEL SUR

AR

81

EIGHTYONE



AVEGXIA

VEGIOBIX

UY

sertec

CHACOMOO
* EST. 2008 *



PY

THE NEEEMPROJECT

ZocoMo

ZoMo

... sus titulares debieron recurrir a vínculos de nacionalidad o domicilio en otros países

Fuente: WIPO Madrid Monitor – Nov 2022

DISEÑOS INDUSTRIALES

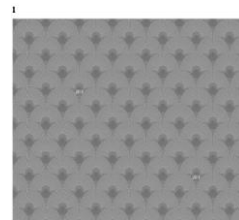
Diseños Industriales



DM/103819



DM/103348



DM/103232



DM/103030



DM/103609

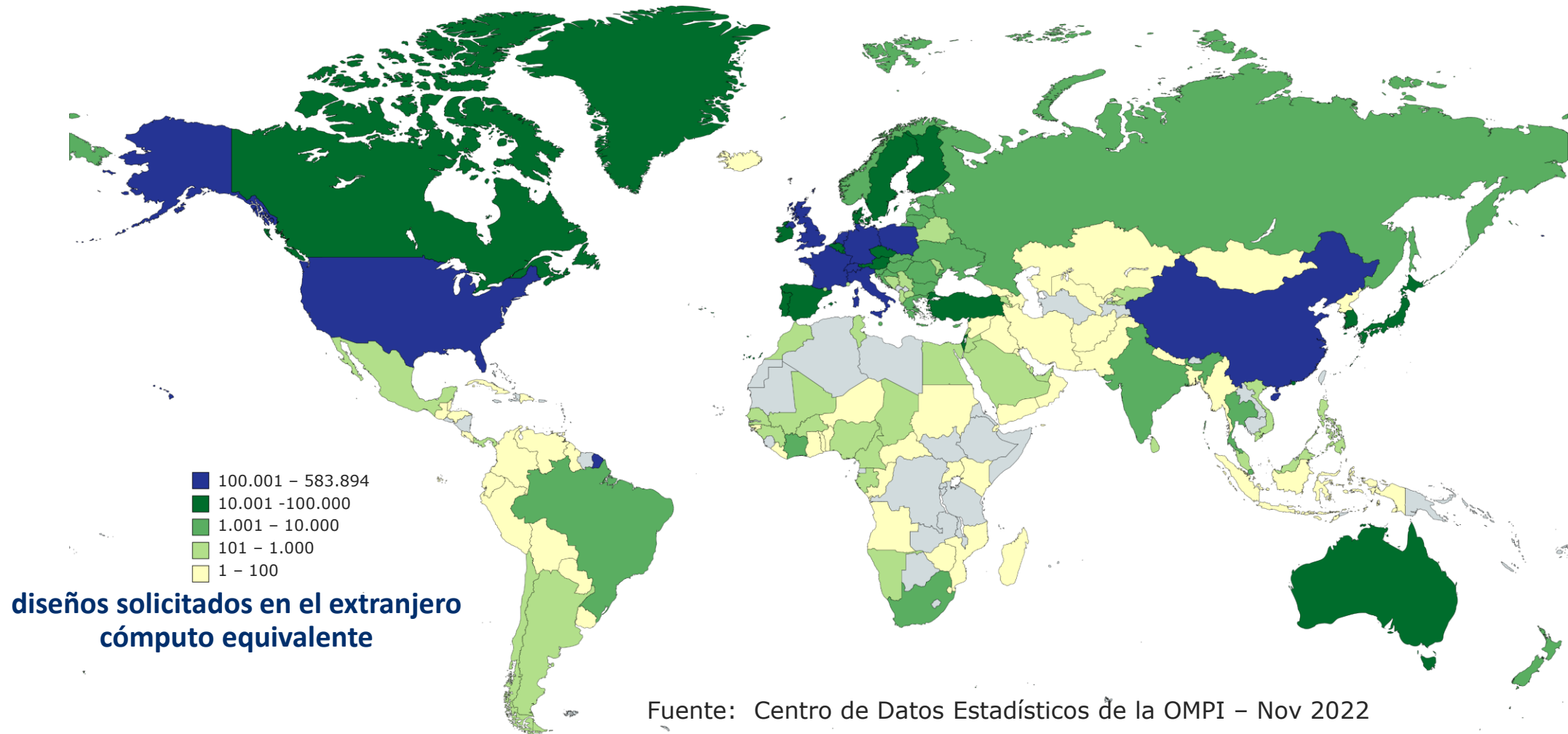
Propiedad Industrial y PYME en el ámbito internacional

¿En qué medida las empresas de AL protegen sus diseños en su propio país y en el exterior?

DISEÑOS EN SOLICITUDES DE REGISTRO 2020					
PAÍS	solicitudes de residentes	solicitudes en el exterior (recuento equivalente)	PAÍS	solicitudes de residentes	solicitudes en el exterior (recuento equivalente)
Brasil	4.258	1.159	Venezuela	26	1
Argentina	1,238	456	Cuba	19	1
México	1.050	894	Costa Rica	9	2
Colombia	365	40	El Salvador	9	0
Perú	93	2	Guatemala	6	1
Chile	77	287	R. Dominicana	4	3
Ecuador	53	2	Uruguay		4
Paraguay	30	1			

Fuente: Centro de Datos Estadísticos de la OMPI – Nov 2022

Protección de diseños en el extranjero según país de origen (2020)



Created with mapchart.net

¿CÓMO REGISTRAR DISEÑOS FUERA DE FRONTERAS?

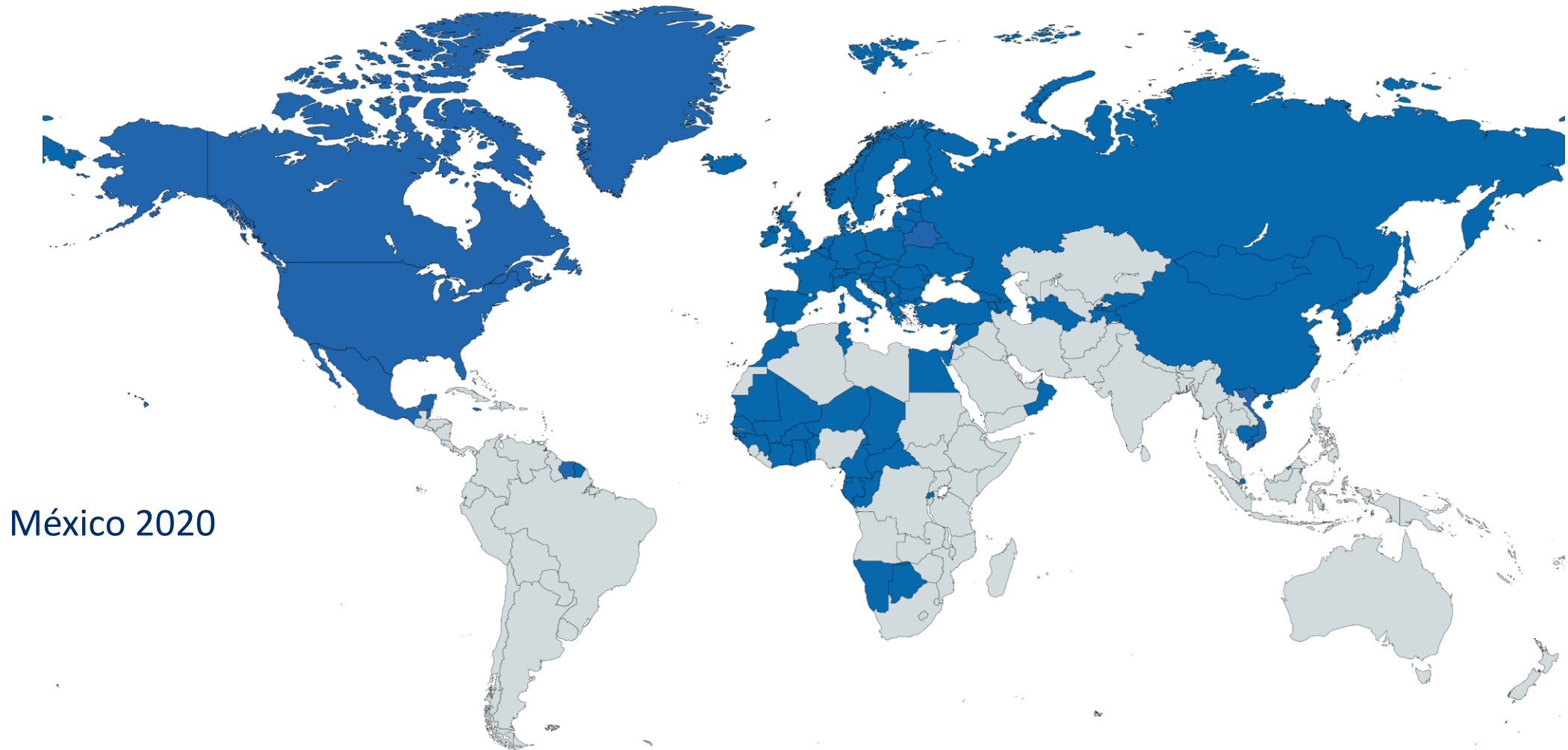
- País por país Oficinas nacionales, leyes nacionales
- Sistemas regionales
 - Convenio Benelux – BOIP
 - Acuerdo de Bangui – OAPI 
 - Protocolo de Harare – ARIPO 
 - Dibujo o modelo comunitario registrado (DMC)  – EUIPO 
- Sistema internacional Arreglo de La Haya (Acta de Ginebra)



EL ARREGLO DE LA HAYA – Un Sistema de acceso limitado

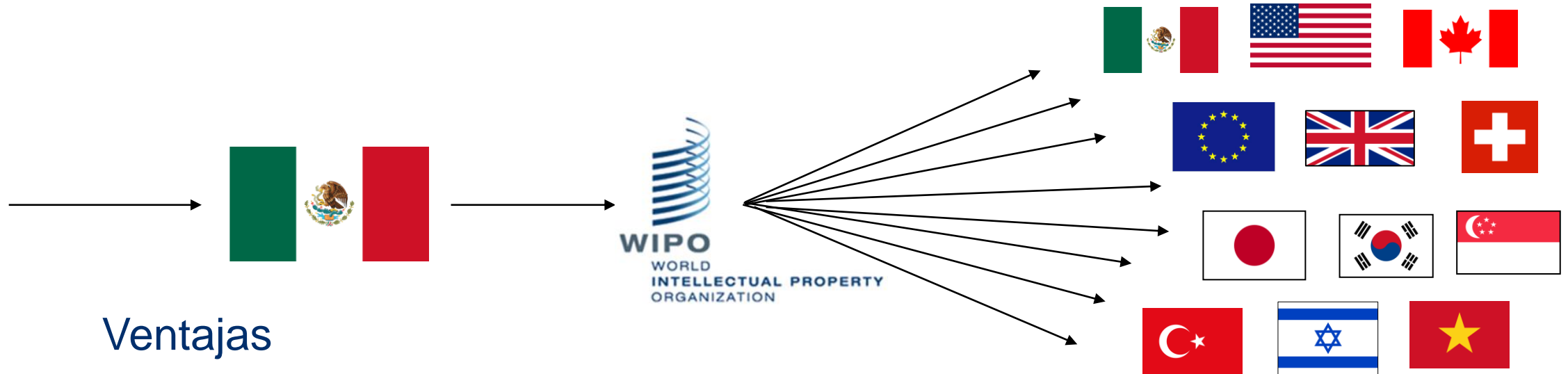
- Facilita la protección de diseños industriales en 77 Partes Contratantes: 75 Estados + 2 organizaciones (Unión Europea y OAPI)
- Puede solicitar un registro internacional de diseño cualquier persona que tenga un vínculo con una Parte Contratante:
 - establecimiento industrial o comercial
 - nacionalidad
 - domicilio
 - residencia habitual
- A diferencia del Sistema de Madrid, el solicitante ...
 - no necesita disponer de un “diseño de base” en la Parte Contratante de origen
 - puede solicitar protección en su propia Parte Contratante

EL ARREGLO DE LA HAYA – 77 Miembros = 94 Estados



México 2020

SOLICITUD DE DISEÑO VÍA LA HAYA – Ejemplo de una empresa mexicana



Ventajas

- una sola solicitud
- un solo idioma (español)
- tasas a pagar en una sola moneda (CHF)
- representante local requerido solo en casos limitados
- un solo procedimiento internacional, plazos estrictos para el resto

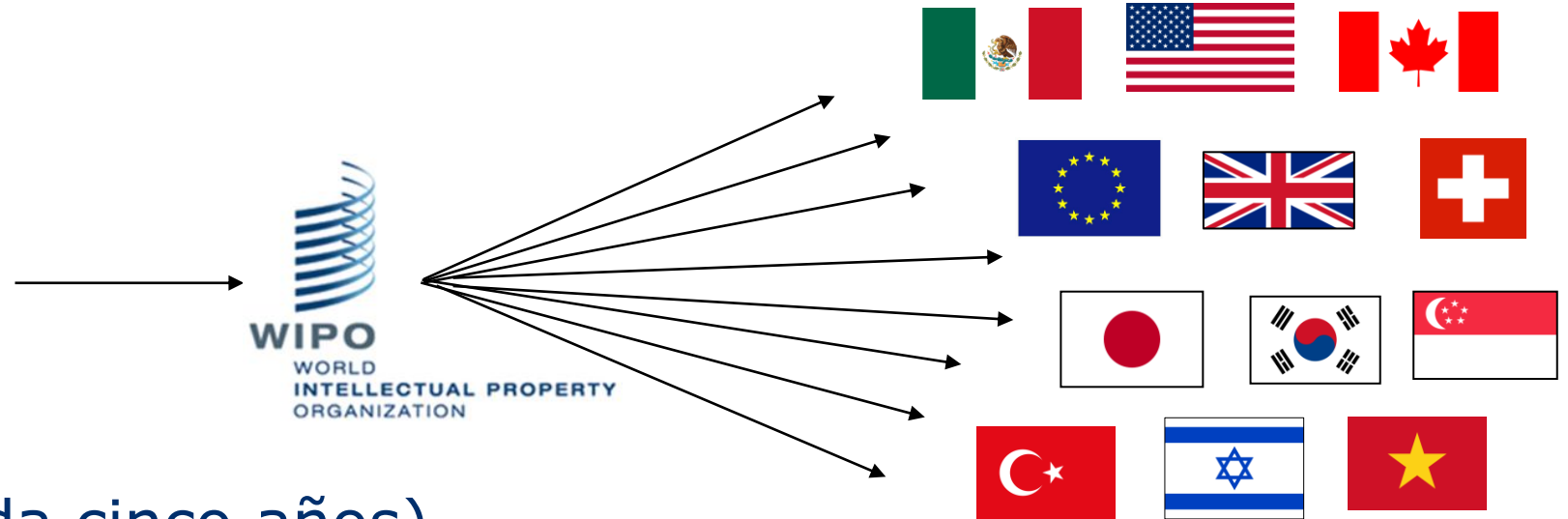
SISTEMA DE LA HAYA – Solicitud internacional, presentación, tasas

- **Solicitud**
 - hasta 100 diseños + sus reproducciones
 - productos en una sola clase internacional (Locarno)
- **Presentación en la OMPI**
 - por vía electrónica <https://ipportal.wipo.int/>
- **Tasas (CHF) (ejemplo)**
 - solicitud PYME: un diseño, una reproducción, para obtener protección en MX, Unión Europea y Reino Unido (29 países)
 - tasas: de base (397), publicación (17), designaciones (158)
Total 572 CHF
 - si se designa también CA (303) & US (495)
Total 1,370 CHF

SISTEMA DE LA HAYA – Efectos del registro internacional

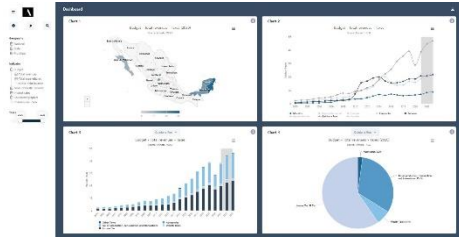
- Efectos del registro
 - los mismos efectos que un registro nacional de 5 años de duración, renovable (cada 5 años) en todas la PCD que no hayan denegado la protección
 - una eventual denegación debe tener lugar dentro de límites estrictos (6 o 12 meses desde la publicación)
- Duración de la protección (Acta de Ginebra) – mínimo 15 años
 - hasta 15 años en 37 Miembros
 - hasta 20 años en 1
 - hasta 25 años en 38 Miembros
 - hasta 50 años en 1

SISTEMA DE LA HAYA – Ventajas de la gestión centralizada



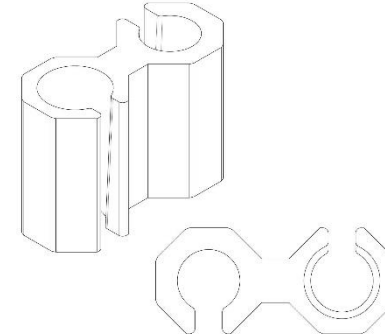
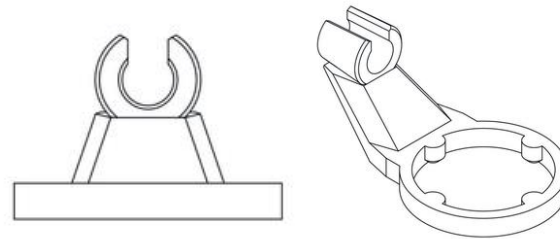
- Renovación (cada cinco años)
- Modificaciones
 - cambios de nombre o dirección (titular/representante)
 - transferencias (cambios de titularidad)

Diseños de creadores / empresas de México protegidos vía el Sistema de La Haya



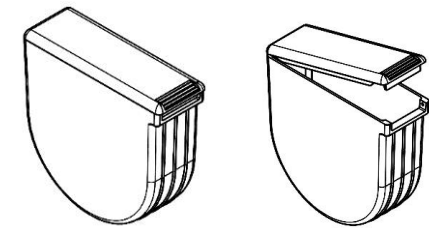
DM7217 511 US, EM, MX
Interfaz gráfica de usuario animada

DM/219 717 US, EM, MX
Recuperador de pelotas de golf



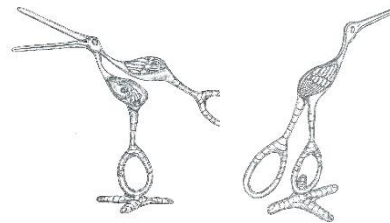
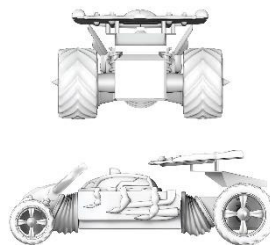
DM/219 897 US, EM, MX
Extensor de palos de golf

DM/216 887 US, ES, DE GB
Embalaje para productos de confitería



DM/217 302 MX
Urinario

DM/214 216 US, EM, MX
Vehículo de juguete



DM/210 190 TR, US, CA, IL, SG, CH, JP,
EM, KR, EM, VN, MX, GB
Tijeras para uso quirúrgico con soporte



DM/215 330 CA, US, MX
Tapa distribuidora

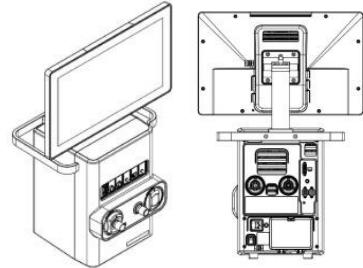
Fuente: Hague Express Database – Nov 2022

Algunos diseños de otros países protegidos en US, CN, Unión Europea por vía directa



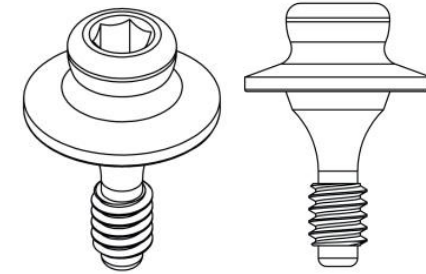
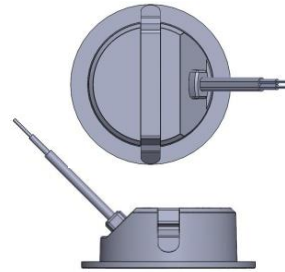
AR pluma de grabado
CNID 202230392880.7

AR gafas
US ID D952732

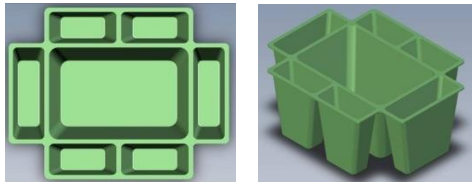


AR ventiladores
EM ID 008072391-0001

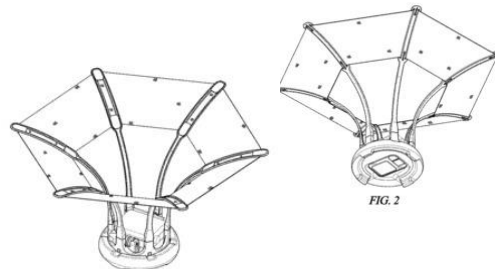
BR foco de luz
CNID 202230040238.2



BR artículos protésicos
EM ID 009162571.0002



UY caja de almacenaje
CN ID 201130389311.9



UY funda protectora
(accesorio fotográfico)
US ID D827695



BR sillón US ID D896541



PY transformador
CNID 200830129090.X

Fuente: WIPO Global Design Database – Nov 2022

¡ Muchas gracias !

