

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL A LA XINA

Marina Gallés i Clarà - Advocada

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Barcelona, 10 d'octubre de 2011

INTRODUCCIÓ

- ❑ Consideració de les especificitats de la Xina
- ❑ Les còpies
- ❑ Marques, Patents, Drets d'Autor i Transferències de Tecnologia

NORMATIVA

- ❑ Llei de Marques (1982) modificada el 1993 i el 2001
- ❑ 2001: Adhesió de la República Popular de la Xina a l'OMC
- ❑ Noves Regles per les Marques Notòries

NORMATIVA - Autoritats competents

❑ **Oficina de Marques**

Administració Estatal per al Comerç i la Indústria (**SAIC**).

Doble funció:

1. Oficina de Registre
2. Aplicació de la llei a través de les SAIC locals

❑ **Duana**

EL REGISTRE I

- ❑ La importància del Registre:
(El principi “*First to File*”)
- ❑ Cal assegurar la protecció registral de la Marca
(Drets Territorials)
- ❑ Considerar la territorialitat:
 - Taiwan
 - Hong Kong
 - Macao

EL REGISTRE (II)

☐ Com escollir bé la Denominació:

- Abecedari llatí / Caràcters Xinesos
- Transliteració / Traducció

☐ El més important serà trobar els caràcters que descriguin la marca i que tinguin un so semblant

EL PROCEDIMENT

Remisió de la petició SEMPRES a través d'un Agent Autoritzat



Examen formal



Recepció de l'acceptació de la petició (1 mes)



Examen preliminar



Publicación de la petición en el Boletín (de 6 a 9 meses)



Examen Público - posibles objeciones (3 meses)



Publicació de l' aprovació al Butlletí



Emisió del Certificat (1,5 mesos)

APLICACIÓ DE LA LLEI

- ☐ Negociació directa o arbitratge
- ☐ Acció administrativa
- ☐ Via judicial: civil i criminal

PROBLEMES

La nostra marca pot ser usada a la Xina:

- ☐ **Registrar inclús abans** de la comercialització o inversió
- ☐ (Xina no dóna drets de marca per ús si no hi ha registre previ)
- ☐ **Recerca prèvia** (no obligatòria però sí recomanada)
- ☐ Registrar en totes aquelles **classes de productes i serveis** que puguin tenir relació
 - ☐ Assegurar **altres drets** (noms d'empreses o noms de domini)

PROBLEMES

- ☐ Problemes de prova
- ☐ Falta de Recursos humans i materials de la Policia
- ☐ No s'incentiva a les Administracions d'Indústria i Comerç locals a traspasar casos als Tribunals
- ☐ Manca de formació dels jutges i funcionaris de justícia
- ☐ Corrupció, especialment en zones rurals
- ☐ Penes i multes escasses
- ☐ Les còpies i la maquinària quasi mai no es destrueixen

CASOS PRÀCTICS I

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

❑ Coca-Cola

Es va optar per la transliteració "Ke-kou-ke-la"

Malauradament això significava "mossega el capgròs de cera" o "euga farcida de cera" (segons el dialecte)

Finalment es va optar per "Ko-kou-ko-le" que es pot traduir per "permetre que la boca sigui feliç".

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL A LA XINA

CASOS PRÀCTICS II



Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Barcelona, 10 d'octubre de 2011

Marina Gallés i Clarà

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL A LA XINA

CASOS PRÀCTICS III



Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Barcelona, 10 d'octubre de 2011

Marina Gallés i Clarà

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL A LA XINA

CASOS PRÀCTICS IV

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

RECOMANACIONS

- ❑ Incorporar la protecció de la marca en tots els contractes
- ❑ Els agents, proveïdors i treballadors han d'incorporar la protecció de la marca al seu dia a dia
- ❑ Conèixer amb qui es signi la llicència de marca.
(i registrar-la a l'Administració de Comerç i Indústria local i informar a l'Oficina de Marques (TMO)).
- ❑ Assegurar-se que els drets de la marca siguin sent de la seva propietat un cop acabat el contracte, joint venture o inversió

RECOMANACIONS I

- ❑ L'empresa ha de comptar amb l'adequat assessorament jurídic i comercial per dissenyar l'estratègia de la marca
- ❑ Due Diligence: no només del projecte en sí, sinó també de la companyia amb qui faci la joint venture o signi el contracte (assegurar-se que no té negocis paral·lels que poden induir-la a cometre actes de competència deslleial o usurpació de la marca)

RECOMANACIONS II

❑ Des de la Perspectiva contractual, caldrà decidir si s'aporta la marca a la joint venture i en quin grau (llicència, cessió, ...) No és recomanable arribar a acords de *co-branding* però sí:

- Clàusula de control de calidad
- Facultats de fixació de preus i objectius de vendes
- Compliment d'obligacions laborals i de Seguretat Social (Per ex: compliment de la normativa contra l'explotació infantil)

RECOMANACIONS III

- ☐ És recomanable una investigació preliminar contra la pressumpta part infractora per tal d'ajudar a determinar l'abast i nivell de la infracció i recollir proves
- ☐ Enviar carta d'advertència i cessament de la infracció per deixar constància que la marca es troba efectivament registrada y exigeixi un compromís de no infracció en el futur.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Marina Gallés i Clarà

Advocada

marina@gallesiclara.cat