

Derechos de Propiedad Intelectual en China

I. Introducción

Los Derechos de Propiedad Intelectual (“DPI”) son a menudo la mayor preocupación de las empresas occidentales a la hora de establecer su estrategia en China. Ya que las tecnologías extranjeras continúan impulsando la vertiginosa expansión de China, los falsificadores explotan cualquier posible oportunidad para quedarse con un trozo del pastel. Además de volverse más eficientes, también se están expandiendo y, si no se controlan convenientemente, pueden presentar serios problemas para los planes de cualquier empresa en China.

La protección de la propiedad intelectual en China es una ardua batalla. A pesar de la presión internacional después de la incorporación de China a la OMC y de la constante presión de las organizaciones económicas, los casos de violación de los DPI han seguido aumentando. El gobierno central ha empezado a tomarse en serio estas quejas y en los últimos años ha lanzado múltiples iniciativas dirigidas a fortalecer la protección de los DPI. Como resultado de estas medidas, el conocimiento de los DPI y de su legislación en materia de protección es cada vez mayor en China.

Razones para el optimismo

A pesar de los riesgos a los que Usted podría enfrentarse si eligiera invertir en China, el conocimiento de los DPI y de su legislación en materia de protección es cada vez mayor en el país. Los tribunales y los jueces chinos han empezado a mejorar la protección judicial de acuerdo con las directrices de las normas de la OMC. Los funcionarios se muestran más cooperativos con las compañías extranjeras en cuanto a la protección de estos derechos. Las autoridades chinas son conscientes de la importancia de un sólido sistema de DPI para generar un ambiente empresarial favorable y por este motivo dan prioridad al tema.

Los problemas de los DPI en China no deberían evitar que un potencial inversor se beneficie de las ventajas de la producción china o de las oportunidades de mercado. En cambio, un inversor debería estar mental, estratégica y legalmente preparado para el hecho de que es bastante probable que su patente o marca registrada sea pirateada o falsificada. Actualmente, este fenómeno se da por hecho en los negocios del día a día en China.

A pesar de este desarrollo positivo, se pueden y se deberían dar los pasos necesarios para proteger los DPI de cada empresa en China. El siguiente apartado ofrece una visión general de los distintos tipos de DPI en China, así como las medidas de protección prácticas que se deberían implementar antes de llevar a cabo su inversión en el país.

II. Marcas Registradas

Visión General

Las marcas se registran en la Oficina Estatal de Marcas Registradas (STO; State Trademark Office), un departamento ministerial de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio (SAIC; State Administration for Industry and Commerce). Se pueden apelar las decisiones de dicha oficina ante la Junta de Apelaciones y Revisión de Marcas Registradas (TRAB; Trademark Review and Adjudication Board), la comisión de apelación interna de la Oficina de Marcas Registradas. La Administración local para la Industria y el Comercio (AIC; Administration for Industry and Commerce) se encarga de la ejecución de los derechos de las marcas registradas.

La Ley de Marcas Registradas contempla medidas estrictas para su cumplimiento, en parte gracias a la revisión efectuada en 2007. Los procedimientos civiles se han simplificado y se han vuelto más accesibles, ya que ahora los demandantes pueden acceder a mandamientos judiciales preliminares y pueden recuperar las costas legales y gastos de investigación.

Sistema " el primero que registra"

La protección de las marcas registradas y de las patentes en China se basa fundamentalmente en el principio de "el primero que registra", en vez de "el primero que lo utiliza" o "el primero que lo inventa" como comúnmente se hace en occidente. Por tanto, debería registrar su marca inmediatamente – bajo riesgo de que otra compañía le robe su derecho de marca registrada. Aunque no tenga planes inmediatos de entrar en China, sería muy aconsejable que registrara de forma inmediata su marca y sus patentes.

Registro

Registrar una marca en China es un proceso bastante sencillo aunque lento con una media de seis a doce meses. No se pueden presentar las solicitudes directamente, sino que debe hacerlo a través de un agente designado para que le presente la solicitud en su nombre.

En primer lugar, debe determinar la categoría del servicio o producto bajo el cual quiere registrar su marca, enviándolo junto con una copia de su logotipo o de la marca a registrar a la Oficina de Marcas Registradas para que ésta proceda a su aprobación. La Oficina de Marcas Registradas puede hacer una de las siguientes cosas:

Aprobar la solicitud: En el plazo de 5 a 12 meses se concede normalmente la aprobación preliminar de la marca registrada, siempre y cuando ésta se considere apropiada y no se detecten solicitudes o registros conflictivos.

Rechazar la solicitud: La Oficina de Marcas Registradas podrá rechazar una solicitud en el supuesto de que se trate de una marca similar ya presentada y registrada por otra compañía o si la marca en cuestión no cumple los requisitos establecidos por la ley. En este caso, cuenta con 15 días para

proceder a la apelación.

Solicitar la modificación de la solicitud: Si sólo una parte de la marca registrada propuesta entra en conflicto con un registro anterior o incumple las normas, normalmente la oficina solicitará una revisión de la solicitud en vez de rechazarla directamente. En este caso, podrá modificar o eliminar los elementos problemáticos de la marca.

La totalidad de los gastos del proceso de registro de una marca registrada asciende aproximadamente a 2.000 USD.

Una vez que la solicitud se aprueba definitivamente y se publica en el Boletín de Marcas Registradas de China (Trademark Gazette), todas las objeciones deberán interponerse en el plazo de tres meses. Si la marca no resulta denegada, entonces la Oficina de Marcas Registradas emitirá un certificado de registro válido por un periodo de diez años y renovable de manera indefinida.

Medidas de Ejecución

La violación de marcas registradas en China abarca un amplio espectro: desde la copia general de marcas de ropa a aproximaciones muy cercanas al nombre de la marca registrada y hasta falsificaciones tan perfectas que la única diferencia entre el original y la falsificación es el precio.

La ley de marcas registradas de China define "infracción" como cualquiera de los siguientes supuestos:

- La utilización de una marca que sea idéntica o similar a una marca registrada para el mismo o similar tipo de productos sin una licencia del propietario que registró la marca;
- La venta de un producto cuya marca registrada esté falsificada;
- La fabricación de representaciones de la marca registrada de otra persona o la venta de representaciones fabricadas o manufacturadas de la marca registrada sin autorización previa; o
- Perjudicar, de cualquier otro modo, el derecho de cualquier otra persona al uso exclusivo de una marca registrada.

Si su marca ha sido objeto de infracción, tiene la opción de seguir un procedimiento administrativo o judicial. El procedimiento judicial consta de dos categorías: penal y civil. El siguiente cuadro contempla en términos generales sus opciones para el cumplimiento:

Procedimiento	Beneficios	Inconvenientes
Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> Resultados rápidos – plazo máximo de 3 meses. Paralización inmediata de la actividad ilegal. 	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones aplicadas por las autoridades locales competentes. En raras ocasiones será indemnizado. Proteccionismo regional – las autoridades locales solicitarán pruebas de peso. En muy pocas ocasiones se hace un seguimiento.
Judicial: - Civil - Penal	<ul style="list-style-type: none"> Exposición pública - los tribunales no estarán sujetos a la presión regional. Importante compensación económica. 	<ul style="list-style-type: none"> El coste del proceso judicial es mayor – normalmente por encima de 20.000 USD. Proceso más largo.

Para procedimientos administrativos, normalmente la AIC competente tarda tres meses en emitir una decisión por escrito. Las AICs locales solamente pueden confiscar los productos falsificados, así como los equipos e instrumentos empleados para producirlos.

A través de la vía civil se puede solicitar que el tribunal declare que las acciones del demandado constituyen una violación de su marca registrada y, del mismo modo, solicitar una indemnización. Se le indemnizará en función de las pérdidas que haya registrado a contar desde el día en el que interpuso la demanda.

Los litigios penales le permiten sancionar a los falsificadores de conformidad con la ley y reclamar daños y perjuicios a través de un proceso legal. El tribunal requerirá que previamente haya registrado su marca y es aconsejable que contrate los servicios de un abogado especialista en propiedad intelectual para el proceso legal.

Sin embargo, el principal problema no reside en el sistema judicial de China, sino en el cumplimiento de la legislación. Con frecuencia las sentencias no se cumplen adecuadamente, ya que los falsificadores continúan fabricando y vendiendo los productos incluso después de que se haya dictado la correspondiente sentencia.

Entonces, ¿cuál es mi mejor opción?

A la hora de elegir el mejor método para la ejecución, Usted debe considerar sus alternativas y la situación en la que se encuentra. Sin embargo según la experiencia de InterChina, entendemos que los procedimientos penales, independientemente de que resulten más caros y lentos, suelen ser los más efectivos si se quiere frenar la violación de su marca registrada.

Los procedimientos administrativos pueden proporcionar una solución rápida, dejándole satisfecho tras ver cómo la AIC local sanciona a los responsables. Sin embargo, normalmente las sanciones no son lo suficientemente altas para disuadir a los infractores y posibles falsificadores de copias ilegales de marcas registradas.

Además, si opta por la vía de ejecución penal, le recomendamos enérgicamente que contrate los servicios de un abogado con amplia experiencia en propiedad intelectual que cuente con importantes contactos judiciales, políticos y en los medios de comunicación. Estos contactos serán vitales a la hora de asegurarle el éxito de su caso.

III. Patentes

Visión General

La Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual (SIPO; State Intellectual Property Office) es el departamento administrativo encargado de expedir las patentes en China.

La ejecución de una Ley de Patentes modificada el 1 de julio de 2001 mejoró los procedimientos de solicitud y la clarificación de los derechos de los empresarios, empleados e inventores independientes.

Uno de los principales objetivos de la ley consiste en incentivar la innovación nacional en vez de la protección de las patentes extranjeras. Aunque este hecho no beneficia directamente a los propietarios extranjeros de patentes en China, debería contribuir a una cultura de mayor conciencia hacia las patentes por parte de los funcionarios chinos.

Las patentes, al igual que las marcas registradas, se conceden sobre la base de "el primero que registra" en vez de " el primero que lo inventa" como se hace en otros muchos países. Por consiguiente, es aconsejable que registre su patente en China incluso si sus planes a corto plazo no contemplan la presencia en el país.

Registro

Las patentes se registran en la SIPO y se deben realizar a través de un agente de patentes acreditado por dicha oficina. Con el fin de recibir protección al amparo de la legislación china, las patentes deben estar registradas en la SIPO. A la hora de registrar su patente, la SIPO le puede solicitar que facilite la documentación (traducida al chino) sobre las investigaciones o registros de sus anteriores patentes extranjeras.

El siguiente cuadro pone de manifiesto los procedimientos de solicitud de patentes en China:

Materia	Comentarios
Tipo de patente	- Diseño. - Creativa - Práctica.
Periodo de aprobación	Patentes prácticas y creativas: más de 3 años. Patentes de diseño: entre 6 y 12 meses.
Coste	El coste aproximado del registro de patentes es doble: Tarifa oficial de la SIPO: 62 USD (también se puede pagar una tarifa por proceso urgente de 122 USD). Tarifa de agencia: Normalmente oscila entre 300 y 500 USD.
Procedimientos de aprobación de la SIPO	Búsqueda de registros para asegurar que su patente es nueva, creativa y ningún otro invento o modelo idéntico se ha registrado anteriormente. El solicitante otorga al agente de patentes un Poder Notarial que le autoriza para actuar en su nombre y representación. Presentación del agente ante la SIPO.
Duración	Patentes prácticas y creativas: 20 años. Patentes de diseño: 10 años.

Medidas de Ejecución

El cumplimiento de los derechos de patentes en China, a diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, se realiza a través de los tribunales. Generalmente, se suelen adjudicar importes de mayor cuantía a los propietarios de las patentes que a los demás propietarios de DPI en China. Sin embargo, la vía administrativa es cada vez más una opción viable, ya que las oficinas locales de patentes (PAO; Patent Administration Office) son cada vez más estrictas a la hora de imponer el cumplimiento de los derechos de patentes a través de esta vía.

Así que si su patente es objeto de infracción, InterChina le recomienda que siga los siguientes pasos:

Fase	Paso	Comentarios
Preparación del caso	Reunir pruebas	Obtener pruebas de la venta de los artículos o productos en litigio. Si el infractor es una empresa estatal o una empresa bien posicionada, se podría requerir unos medios más sofisticados.
	Análisis de las muestras	Analizar las muestras en litigio. En el supuesto de patentes de diseño, el análisis implica una comparativa relativamente simple de la muestra falsa con el diseño.
	Análisis local adicional	En los casos de patentes de demandas complejas, podría ser aconsejable contar con un experto del país que analice el producto falso y que elabore un informe.
Interponer la demanda	Presentación de la demanda	Presente su demanda ante la Oficina de Propiedad Intelectual (IPO) provincial o, si procede, local. Junto con su demanda, debería remitir todas las muestras de productos originales y falsificados, además de cualquier otra prueba adicional.
	Búsqueda de ayuda	Su demanda debería reflejar sus pruebas y buscar lo siguiente: - Inspección de las premisas del infractor para evidenciar la infracción y la venta realizada; - Solicitar el cese de las actividades de infracción; y - El pago de daños y perjuicios y de costes legales.
	Aceptación del caso	LA IPO considerará la demanda y las pruebas obtenidas y decidirá si acepta el caso.
	Costes	Si la demanda se acepta a trámite, los costes oscilarán entre 100 y 1.000 dólares por patente.
Servicio de reclamaciones/inspección de premisas	Servicios e inspección	La IPO visitará las instalaciones del infractor para hacer la demanda y realizará una inspección de las instalaciones donde se ubican los productos en litigio y las pruebas de su venta.
	Venta de productos litigiosos	La IPO no tiene facultad para confiscar los productos en litigio, excepto en la provincia de Guangdong, donde los productos se pueden vender si se paga una fianza. Esta cantidad se determina en base al valor de los productos.
Procedimientos de defensa	Defensa	Normalmente, el demandado cuenta con un mes para presentar su defensa ante la demanda.
	Procedimientos de invalidación	El demandado también está autorizado a presentar una solicitud para invalidar la patente.
Vista	Vista	Tras presentar la defensa, la IPO desarrollará vistas oficiales para resolver el caso. Estas vistas son similares a las vistas judiciales. Ambas partes pueden asistir y hacer alegaciones.

IV. Licencias de los DPI

La mayoría de las compañías que tienen negocios en China firman uno o más acuerdos de licencia con sus homólogos chinos. Las licencias de Propiedad Intelectual suelen ser de dos tipos: licencia de propiedad tecnológica, derechos de autor, patentes o marcas registradas en relación a un contrato de una empresa mixta (JV; Joint Venture); o acuerdos de licencia directa con compañías chinas no relacionadas o con Empresas de Inversión Extranjera (FIE; Foreign Invested Enterprises).

Recomendamos a los inversores extranjeros que nunca patenten licencias de tecnología sensible en China, excepto aquellas compañías en las que tengan una participación directa, puesto que es imposible asegurar que un licenciataria chino, o la ley china, salvaguarde dicha tecnología.

Aunque la mayoría de los acuerdos de licencia funcionan bien, las disputas entre los propietarios de

tecnología patentada son frecuentes y, normalmente se deben a lo siguiente:

La normativa china que regula las licencias de tecnología intenta facilitar en la mayor medida posible estas licencias para que las empresas chinas tengan un acceso a la tecnología necesaria bajo condiciones favorables y con pocas restricciones.

Especialmente en el caso de las empresas mixtas, existe un conflicto de interés inherente entre los socios chinos y extranjeros. En la mayoría de los casos, el socio chino quiere nueva tecnología para potenciar su rentabilidad, mientras que el socio extranjero ve la empresa como un medio de acceso al mercado chino.

Las situaciones en las que se conceden licencias de marcas registradas están expuestas a claras violaciones: En la práctica habitual las fábricas de los licenciarios producen existencias en exceso, por encima de las cuotas acordadas y venden este exceso en el mercado gris con grandes descuentos. Otro serio problema es el robo de los secretos de la empresa por parte de los empleados que abandonan una Empresa de Inversión Extranjera para unirse a la competencia o establecer sus propios negocios. Algunas empresas extranjeras han perseguido con éxito a dichos infractores, pero la tasa global de este éxito aún no es significativa.

Tipos de Acuerdos de Licencias

Las empresas extranjeras se dedican principalmente a dos tipos de acuerdos de licencias en China: (i) licencias de propiedad intelectual y (ii) transferencias de tecnología

Licencia de PI (marcas registradas/ derechos de autor): Conceder la licencia de una marca registrada o de los derechos de autor a una empresa china o a una FIE para fines de fabricación y exportación es un procedimiento habitual y sencillo en el que apenas se necesita tecnología extranjera. Los acuerdos de licencia pueden ser realizados directamente con el fabricante o, en ocasiones, a través de un distribuidor/ mayorista/ agente quién, posteriormente, concede a los fabricantes las licencias de las correspondientes marcas o derechos de autor. InterChina recomienda que se realice una auditoria exhaustiva y una evaluación previa (*due diligence*) de los posibles licenciarios antes de aceptar cualquier acuerdo.

Transferencias de tecnología (patentes/know-how): Las transferencias de tecnología normalmente tienen lugar entre una compañía extranjera y una empresa mixta o la WFOE (empresa de capital totalmente extranjero) que necesitan una determinada y sofisticada tecnología para mejorar su negocio. Estas FIEs suelen ser empresas fabricantes y la transferencia suele ser en forma de licencia o venta directa o bien como cesión de la correspondiente tecnología.

Recomendaciones

Para acuerdos que implican altos riesgos de malversación, InterChina recomienda que miembros de su propio personal ocupen cargos de dirección o de consultoría en la fábrica del licenciataria para asegurar el mantenimiento de las normas de calidad y el cumplimiento del acuerdo de licencia. Lo más habitual es enviar personal desde una oficina regional para que supervise las actividades de las fábricas de los licenciataria.

No es muy común que las compañías extranjeras concedan licencias de tecnología punta a sus propias empresas mixtas, a no ser que el socio chino sea un socio capitalista. Generalmente, en caso de que sea necesario introducir una tecnología sensible en China por razones comerciales, las compañías extranjeras lo harán a través de una WFOE.

Registro/ Procedimientos de Aprobación

Beijing ha clasificado oficialmente las tecnologías avanzadas en las tres categorías siguientes:

Clasificación de la Tecnología	Comentarios
Tecnología prohibida	La tecnología no se puede importar o exportar fuera de China. Entre algunos ejemplos se encuentran la fabricación de células de níquel-cadmio, clases de compuestos de plomo y cobre, procesos de composición y chapado para vidrios.
Tecnología restringida	La importación y exportación está sujeta a la aprobación y/o registro. Entre las tecnologías restringidas se incluyen organismos genéticamente modificados, determinadas tecnologías de refinado de petróleo, producción de poliéster y la fabricación de ciertos pigmentos.
Tecnología no restringida	Si la tecnología no está prohibida o restringida, entonces se clasifica como no restringida y se puede importar y exportar libremente, pero necesita estar registrada por el gobierno.

Antes de considerar la transmisión de tecnología, el inversor extranjero debe determinar cómo se clasifica su tecnología. Esto se puede realizar dirigiéndose a los catálogos emitidos por el gobierno y al "Catálogo de Prohibidas y Restringidas" (Prohibited and Restricted Catalogue) publicado por el MOFCOM y el SETC el 31 de diciembre de 2001. En el caso de que no pueda encontrar su tecnología clasificada en ninguno de estos catálogos, entonces su tecnología será "no restringida".

Para tecnologías no restringidas, únicamente se debe registrar su contrato o acuerdo de transferencia. El proceso implica el envío del contrato online y, si se aprueba su registro, la autoridad competente emitirá un "Certificado de Registro del Contrato de Importación de Tecnología". Este proceso puede tardar aproximadamente tres días.

Sin embargo, los contratos de transferencia de tecnología restringida están sujetos a un examen adicional, ya que tienen que estar registrados y aprobados. En función del ámbito del proyecto, la autoridad responsable será el MOFCOM o un órgano regional o local equivalente. Un proyecto que suponga capital de fondos estatales, de préstamos gubernamentales o de organizaciones financieras internacionales se considerará prioritario y debe registrarse y recibir la aprobación del propio MOFCOM.

Un transmisor potencial de una tecnología restringida tiene la opción de enviar la solicitud para su aprobación previamente al envío del contrato de transferencia tecnológica para su registro. Normalmente se recomienda que el solicitante requiera la aprobación antes de manifestar los contenidos del contrato. Para recibir la aprobación, el solicitante debe remitir al MOFCOM una solicitud de aprobación (firmada tanto por el transmisor como por el transmitente), junto con la descripción de la tecnología y una carta de apoyo del departamento chino local responsable para el transmitente. Generalmente el MOFCOM tarda aproximadamente 30 días en aprobar la aplicación y en emitir una "Carta de Intenciones de Permiso de Importación de Tecnología". Una vez que el transmisor y el transmitente ejecutan el contrato de licencia de tecnología, el contrato se envía al MOFCOM para su registro. Transcurridos 10 días, el MOFCOM emitirá una Licencia de Importación de Tecnología si aprueba los términos del referido contrato.

Alternativamente, puede optar por recibir simultáneamente la aprobación y el registro mediante el envío conjunto de la solicitud y el contrato. El proceso de aprobación y registro normalmente necesita 40 días laborables, lo cual no agiliza el plazo del proceso. En ocasiones se prefiere que el contrato ya esté elaborado o que las partes ya hayan celebrado o acordado transferencias similares. Sin embargo, si la solicitud de aplicación se rechaza por cualquier motivo, no se procederá a la revisión del contrato y se tendrá que modificar o renunciar.