



Derechos de Propiedad Intelectual en China

Con frecuencia los Derechos de Propiedad Intelectual (“DPI”) son la mayor preocupación de las empresas occidentales al establecer sus estrategias en China. Dado que las tecnologías extranjeras siguen abasteciendo la temeraria expansión de China, los falsificadores se aprovechan de la situación. Los copiadotes se hacen más eficientes, omnipresentes y, si no se controlan adecuadamente, pueden plantear serios problemas para los proyectos en China de cualquier empresa.

La protección de la propiedad intelectual en China es una lucha cuesta arriba. La presión internacional (incluyendo la incorporación a la OMC) y la constante presión ha empezado a tener su efecto; el gobierno central comienza a gestionar en serio los DPI, como se refleja en la continua mejora del régimen legal de dichos derechos. Los tribunales chinos y sus jueces han empezado a mejorar la protección judicial de acuerdo con las directrices de las normas de la OMC. Los funcionarios se hacen más cooperantes con las empresas extranjeras en cuanto a la protección de estos derechos. Las autoridades chinas comprenden que es importante un sistema sólido para generar un entorno empresarial favorable y por este motivo dan prioridad al tema.

Los problemas chinos con respecto a los DPI no deberían frenar a un inversor potencial, y que éste deje de aprovechar las ventajas de la producción china o las oportunidades de mercado. En cambio, el inversor debería estar preparado mental, estratégica y legalmente para el hecho de que probablemente su patente o marca registrada sea pirateada o falsificada. Este fenómeno ahora se ha convertido en un hecho aceptado en los negocios cotidianos en China.

Independientemente de este cauteloso optimismo, se puede y se deberían tomar las medidas apropiadas para proteger los DPI en China. El siguiente apartado presenta la situación general de los diferentes tipos de DPI, así como las medidas de protección prácticas que, desde el punto de vista de InterChina Consulting, se deberían implantar antes de llevar a cabo su inversión en China.

I. MARCAS REGISTRADAS

La protección de las marcas registradas y las patentes en China se basa principalmente en el concepto "el primero en tiempo", o más bien "el primero en el uso" o "el primero en inventar" como es habitual en occidente. Por consiguiente, debería registrar su marca con tiempo – o correr el riesgo de que otra empresa se la robe delante de sus narices. Así, incluso aunque no tenga ningún proyecto de inmediato para establecerse en China, le aconsejamos que registre su marca y sus patentes sin demora.

En China se registran las marcas 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 frente a la Junta de apelaciones y revisión de marcas registradas (TRAB; Trademark Review and Adjudication Board), el jurado de apelaciones

interno de la Oficina de marcas registradas. La administración local para la industria y el comercio (AIC; Administration for Industry and Commerce) realiza la ejecución de los derechos de las marcas.

En 2001 se aprobó la enmienda de la Ley de marcas registradas que permite imponer medidas más estrictas. La aplicación de la ley civil es ahora más fácil y más atractiva al permitir a los demandantes el acceso a los requerimientos judiciales preliminares y se pueden recuperar las costas y gastos de investigación.

Registro

El registro de una marca en China es un proceso bastante sencillo aunque es lento y tarda un promedio de entre seis meses y un año. No se pueden presentar las solicitudes directamente, sino que se hace a través de un agente designado quien presenta la solicitud en su nombre.

En primer lugar se determina la categoría del servicio o producto en la que desea registrar su marca. Junto con una copia de su logotipo y el nombre de la marca a registrar, se presentan en la Oficina de marcas registradas (TO; Trademark Office) para su aprobación.

La totalidad de los gastos del proceso de registro de una marca registrada asciende a unos 1.500- 2.000 US\$.

Consejos para el registro

Convenios internacionales: El uso de convenios internacionales como base para el registro puede resultarle más fácil. Como miembro del convenio de París, los solicitantes procedentes de España pueden reclamar el uso prioritario de las marcas registradas. Se dispone de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación en cualquier otro país miembro que le da derecho a la prioridad en China.

Las empresas que usan el Acuerdo de Madrid para registrar sus marcas en muchos países a la vez pueden utilizar este proceso para China también. En primer lugar se debe presentar una solicitud en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con el fin de añadir a China en la lista de países donde registrar su marca; a continuación dicha Oficina Internacional expedirá la solicitud en China. El registro internacional es válido durante 20 años, y es renovable.

Cobertura en todas sus bases: Se debe acordar de registrar la marca en todas las clases de productos que pudieran estar relacionadas con sus productos. Con frecuencia los piratas registran famosas marcas extranjeras en clases de mercancías totalmente diferentes de las que se conocen dichas mercancías.

Elegir la marca registrada correcta - el nombre es la clave: Existe una gran habilidad al seleccionar una marca registrada china que resulta compatible con la imagen deseada de una empresa, se crea una marca fuerte en el mercado chino y cumple con los criterios de la Oficina de marcas registradas que a menudo resultan confusos.

La mayoría de las empresas extranjeras crean simples equivalentes fonéticos para la empresa original o la marca. Con frecuencia la opción fonética ayuda a las ventas, ya que un nombre que suena extranjero tradicionalmente lleva cierto prestigio. También evita las

críticas de la Oficina de marcas registradas sobre lo que es una marca registrada adecuada, ya que el nombre transcrito de la compañía obviamente reunir las condiciones – en la mayoría de los casos.

Las palabras o diseños que no se pueden registrar como marcas registradas en China incluyen banderas nacionales y emblemas, nombres de lugares y nombres genéricos de mercancías. La ley china también excluye las palabras o símbolos considerados como “perjudiciales a la moral o buenas costumbres sociales”.

Medidas de ejecución

Las violaciones de las marcas registradas en China cubren a un amplio espectro, desde el copiado general de la forma de presentación del producto, a las aproximaciones del nombre de la marca, hasta la falsificación sumamente científica en la que la única diferencia perceptible entre los artículos verdaderos y falsos es el precio.

Caso de que se violase su marca registrada, tiene la opción de reclamar de forma administrativa o judicial. La ejecución judicial consta de dos categorías: criminal y civil. La siguiente tabla expone sus opciones para hacer cumplir la ley:

Procedimiento	Ventajas	Desventajas
Administrativo	Resultados rápidos – plazo máximo: 3 meses. La actividad ilegal se cesa de inmediato.	Multas impuestas por las autoridades locales correspondientes. Raramente se pagan indemnizaciones. Proteccionismo regional - las autoridades locales solicitarán pruebas sustanciales. Es poco probable que se haga un seguimiento.
Judicial: - Civil - Criminal	Cobertura pública - los tribunales no estarán sujetos a la presión regional. Mayor compensación financiera.	Todo el proceso judicial costará unos 20.000 US\$, incluso más. Proceso más largo.

Sin embargo el problema principal no se centra en el sistema judicial de China, sino en el cumplimiento de los fallos. Con frecuencia las sentencias no se hacen cumplir correctamente y, como tal es posible que los falsificadores sigan con su fabricación o y venta de los productos incluso hasta después de que dicha sentencia.

En caso de elegir un método de ejecución apropiado, se debería considerar las alternativas y qué es lo que requiera su situación específica. Sin embargo, según la experiencia de InterChina, pensamos que los procedimientos criminales, aunque resulten más caros y tardan más, tienden a ser más eficaces para poner fin a la violación de una marca registrada.

Los procedimientos administrativos pueden proporcionar una solución rápida y dan una sensación de satisfacción al ver que la AIC local realiza una redada a los infractores. Sin embargo, las multas no son lo suficientemente altas para disuadir de forma significativa a los infractores y falsificadores potenciales de copiar ilegalmente sus marcas.

Además, en caso de elegir la ejecución criminal, le recomendamos que contrate un abogado chino experimentado en asuntos de derechos de la propiedad intelectual que disponga de extensos contactos tanto judiciales, como políticos y en medios de comunicación. Dichas conexiones resultarán vitales para garantizar el éxito de su caso.

II. PATENTES

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

La implementación de la Ley de los derechos de la propiedad industrial modificada el 1 de julio de 2001 ha causado la racionalización de los procedimientos de aplicación y clarificación de los derechos de los empleadores, empleados e inventores independientes.

Uno de los principales objetivos de la ley incentiva la innovación nacional en lugar de la protección de las patentes extranjeras. Aunque no beneficie directamente a los extranjeros con patentes en China, debería contribuir a una cultura de mayor conciencia hacia las patentes por parte de los funcionarios chinos.

Las patentes igual que con las marcas registradas — se conceden sobre la base de "el primero en solicitar" en lugar de "el primero en inventar" que se practica en la mayoría de los demás países. Propiamente dicho, se recomienda que registre su patente en China incluso cuando sus proyectos a corto plazo no requieren una presencia en dicho país.

Las patentes se registran en la SIPO y se debe realizar este proceso a través de un agente acreditado por dicha oficina. Para estar cubierto bajo la protección de la ley china, las patentes deben registrarse en la SIPO. Al llevar esto a cabo, es posible que le pidan documentación (traducida al chino) sobre las investigaciones o registros de sus anteriores patentes extranjeras. A diferencia de la mayoría de los demás sistemas de protección de los derechos de la propiedad intelectual, el cumplimiento de los derechos en China se realiza a través de los tribunales. Se suelen adjudicar importes por daños de mayor cuantía a los propietarios de las patentes que para los demás derechos DPI en China. Sin embargo, los pleitos administrativos se convierten en una opción más viable, ya que las oficinas locales de patentes (PAO; Patent Administration Office) se hace más estrictos para imponer el cumplimiento de los derechos a través de los medios administrativos.

III. LICENCIAS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La mayoría de las empresas extranjeras que tengan negocios en China firman una o varias disposiciones de licencia con sus homólogos chinos. Las licencias de PI suelen ser de dos tipos: la licencia de tecnología propietaria, derechos de autor, patentes o marcas registradas relacionados con un contrato de empresa mixta; o transacciones de licencia directa con empresas sin relaciones con empresas chinas o empresas con capital extranjero (FIE; Foreign Invested Enterprise).

Recomendamos a los inversores extranjeros que nunca concedan en China licencias de tecnología sensible excepto a una empresa en la que tengan una participación en la propiedad directa, ya que resulta imposible garantizar que un licenciatario chino, o la ley china, salvaguarde dicha tecnología.

Aunque muchos acuerdos bajo licencia funcionan bien, resultan frecuentes las disputas sobre tecnología propietaria y a menudo es por los siguientes motivos:

La normativa china que regula las licencias de tecnología intenta facilitar al máximo para que

las partes chinas tengan acceso a la tecnología necesaria bajo condiciones favorables y con pocas restricciones.

Sobre todo en los casos de las empresas mixtas, existe un inherente conflicto de intereses entre los socios chinos y los extranjeros. En la mayoría de los casos, el socio chino quiere que la nueva tecnología incremente su rentabilidad, mientras que el socio extranjero ve a la empresa como una vía de acceso al mercado chino.

Las situaciones en que se conceden licencias de marcas registradas están expuestas a violaciones descaradas: es una práctica común que las fábricas licenciatarias produzcan existencias en exceso de las cuotas acordadas en contrato y que vendan los excedentes en el mercado negro con grandes descuentos. Otro serio problema es el robo de los secretos de la empresa por parte de los empleados que una empresa de capital extranjero. Se asocian con un competidor o establecen su propia empresa en competencia. Algunas empresas extranjeras han procesado de forma satisfactoria a los infractores, pero el porcentaje de éxito en este sentido no es bueno.

Tipos de acuerdos de licencia

Generalmente las empresas extranjeras entran en dos tipos de acuerdos de licencia en China: (i) licencia de propiedad intelectual; y (ii) transferencias de tecnología.

Licencia de propiedad intelectual (marcas registradas / derechos de autor): El hecho de conceder una licencia de una marca registrada o los derechos de autor a una empresa china o empresa de capital extranjero a efectos de fabricación y exportación sigue siendo un proceso común y sencillo en los que no resultan necesarios muchas o ninguna tecnología extranjera. Se pueden firmar los acuerdos de licencia directamente entre el fabricante y a veces también con un distribuidor / mayorista / agente que a su vez concede una sub-licencia de la marca registrada correspondiente o los derechos de autor a los fabricantes. InterChina recomienda que se realice una completa auditoría y evaluación previas [*due diligence*], así como una evaluación de los licenciatarios potenciales antes del establecimiento de cualquier acuerdo.

Transferencia de tecnología (patentes / know-how): Las transferencias de tecnología generalmente ocurren entre una empresa extranjera y una empresa mixta o la empresa de capital 100% extranjero que necesita ciertas tecnologías sofisticadas para mejorar su negocio. Dichas empresas de capital extranjero tienden a ser empresas de fabricación, y las transferencias suelen ser en forma de una licencia o la venta directa o cesión de la correspondiente tecnología.

Recomendaciones

Para los acuerdos que implican mayores riesgos de malversación, InterChina recomienda que miembros de su propio personal ocupen puestos de dirección o de consultoría en la fábrica del licenciatario con el fin de garantizar que se respeten las normas de calidad y que se cumple el acuerdo de licencia. El enfoque más común es de enviar personal desde una oficina regional para supervisar las actividades en las fábricas del licenciatario.

Es excepcional que las empresas extranjeras conceden licencias para tecnologías vanguardistas a sus propias empresas mixtas, a no ser que el socio chino sea un socio comanditario. En el caso de que fuese necesario introducir tecnología sensible en China para motivos del negocio, las empresas extranjeras lo suelen hacer a través de una empresa de capital 100% extranjero.