



# **Derecho de Propiedad Intelectual en China**

**Manuel TORRES SALAZAR**

21 de Junio de 2021

# Manuel TORRES SALAZAR



Socio Director de Garrigues en China

[manuel.torres.salazar@garrigues.com](mailto:manuel.torres.salazar@garrigues.com)

Está especializado en el asesoramiento a inversiones extranjeras, en especial, en estructuración, operaciones de fusiones & adquisiciones y reestructuraciones de dichas inversiones. De forma complementaria, gestiona otras inversiones directas y fusiones relacionadas con empresas estatales, empresas privadas y transacciones comerciales generales desde y hacia China. Ofrece asesoramiento en litigios comerciales complejos con partes chinas y extranjeras, en los que destaca la resolución rentable de los mismos teniendo en cuenta los objetivos comerciales globales del cliente.

Miembro del *Asia Pacific Desk* y de la Línea de Servicio Internacional desde su fundación. Ponente frecuente en materia de inversión extranjera en China en el ICEX, *China-European Law School* y en diferentes Cámaras de Comercio establecidas en China y profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas en la Escuela de Negocios Caixanova en Vigo. Invitado por la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái, en cooperación con *Shanghai Jiao Tong University* y *Wolters Kluwer*, para impartir un curso sobre inversiones extranjeras en España, Portugal y Latinoamérica.

Es nombrado en *Chambers & Partners Asia Pacific Guide* y *Legal 500* en el área de Derecho mercantil y fusiones & adquisiciones, resaltado a la edición 2018 por su profundo conocimiento del marco legal mercantil chino y de la cultura empresarial.

Miembro del Colegio de Abogados de Vigo y del *American Bar Association* (sección *International Law*).

Miembro del *Board* de *Belt and Road International Lawyers Association* (BRILA).

Árbitro panelista de *Shanghai International Arbitration Center* (SHIAC).

# ÍNDICE

## □ Marco Legal

- Leyes Nacionales
- Convenio Internacional
- Últimas Novedades Legales

## □ Introducción Breve a las Leyes de Propiedad Intelectual (PI) en China

- Panorama
- Marca
- Patente
- Derechos de Autor
- Conocimientos Técnicos (Secretos Comerciales)

## □ Casos Prácticos

- Biotecnología
- Tecnología Médica
- Servicio de Salud

# Marco Legal

## □ Leyes Nacionales

- Ley de Patentes
- Ley de Marcas
- Ley de Derechos de Autor
- Otros
  - Derecho Civil
  - Derecho Criminal
  - Ley Contra Competencia Desleal

# Marco Legal

## □ Convenio Internacional

- Miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde 1980
- Miembro de todos los principales convenios internacionales de PI, incluidos, entre otros, los siguientes:
  - *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*
  - *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna)*
  - *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París)*
  - *Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid)*
- Por lo tanto, el alcance de la protección de los derechos de PI es similar en China y en Europa
  - Tipos de derechos
  - Duración de protección
  - Alcance geográfico de protección
  - Requisitos básicos de protección

# Marco Legal

## □ Últimas Novedades Legales

Ley	Fecha de entrada en vigor de la última enmienda	Cambios principales
Patente	1 de Junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Permitir la autorización abierta;</li><li>Aumentar el importe de la compensación.</li></ul>
Derechos de Autor	1 de Junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Mejorar la protección de los derechos de autor en el ciberespacio;</li><li>Aumentar el importe de la compensación.</li></ul>
Marca	1 de Noviembre de 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Regulación restrictiva que prohíbe el registro abusivo y la marca falsa;</li><li>Aumentar el importe de la compensación.</li></ul>
Contra Competencia Desleal	23 de Abril de 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Protección adicional y más estricta de los conocimientos técnicos (secretos comerciales) en cuanto al alcance de los conocimientos técnicos y el importe de la compensación, entre otros.</li></ul>

# Introducción Breve a las Leyes de PI

## □ Panorama

PI	Registro	Calendario general de registro
Marca	✓	12 meses
Patente	✓	2-5 años (patente de invención) 14 meses (patente de modelo de utilidad) 6 meses (patente de diseño)
Derechos de Autor	✗	/
Conocimientos Técnicos (Secretos Comerciales)	✗	/

# Introducción Breve a las Leyes de PI

## □ Ley de Marcas

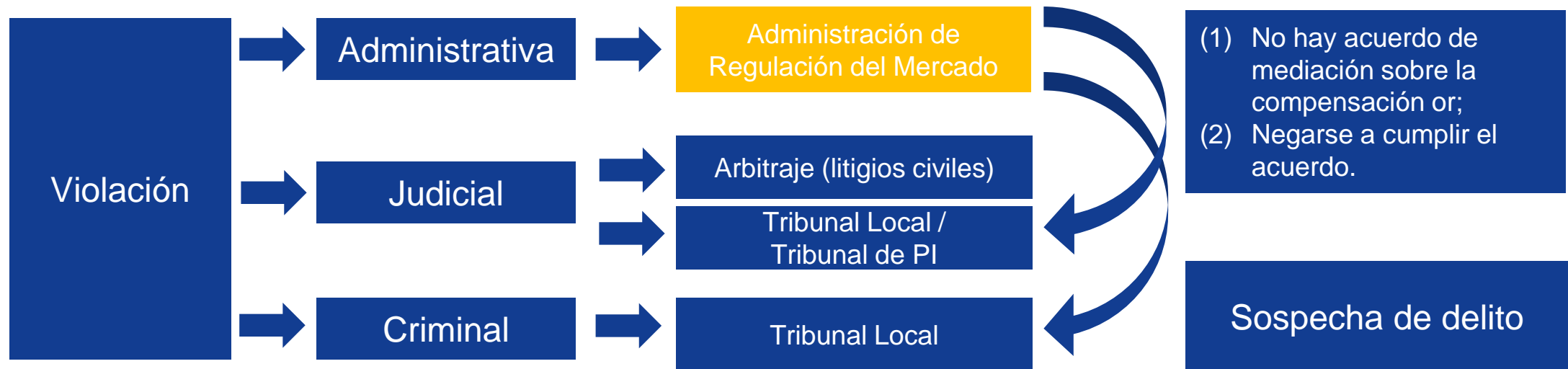
- Definición
  - Se podrá registrar como marca cualquier signo que distinga los productos de una persona física, persona jurídica u otras organizaciones de los de otras, incluyendo cualquier palabra, dispositivo, letra, número, signo tridimensional, combinación de colores, sonido y combinación de los mismos.



# Introducción Breve a las Leyes de PI

## □ Ley de Marcas

- Protección



- Compensación
  - Pérdida real del titular del derecho
  - Intereses reales obtenidos del infractor
  - Hasta RMB 5 millones

# Introducción Breve a las Leyes de PI

## □ Ley de Patentes

### • Definición

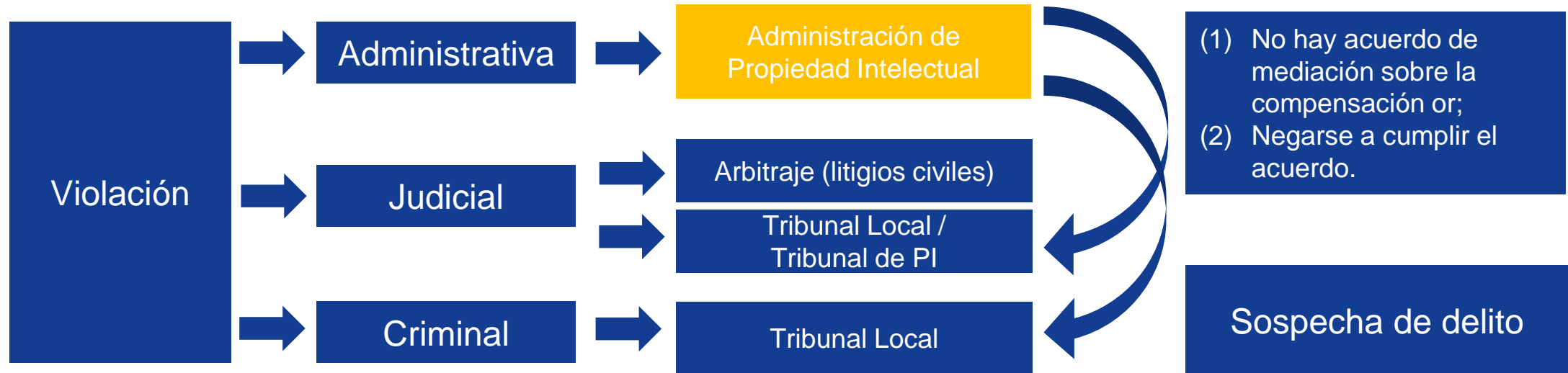
- Patente de invención: cualquier nueva solución técnica relativa a un producto o proceso, o a su mejora
- Patente de modelo de utilidad: cualquier nueva solución técnica relativa a la forma, la estructura o su combinación, de un producto, que sea apta para su uso práctico
- Patente de diseño: cualquier diseño nuevo de la forma global o local de un producto, patrón o combinación de los mismos, o combinación de color y forma o patrón, que sea apto para la aplicación industrial al tiempo que tenga un sentido estético

	Novedad	Creatividad	Aplicabilidad práctica
Invención	✓	✓	✓
Modelo de Utilidad	✓	✓	✓
	Diseño existente	Aplicación anterior	Diferencia distintiva
Diseño	✗	✗	✓

# Introducción Breve a las Leyes de PI

## □ Ley de Patentes

- Protección



- Compensación

- Pérdida real del titular del derecho
- Intereses reales obtenidos del infractor
- Hasta RMB 5 millones

# Introducción Breve a las Leyes de PI

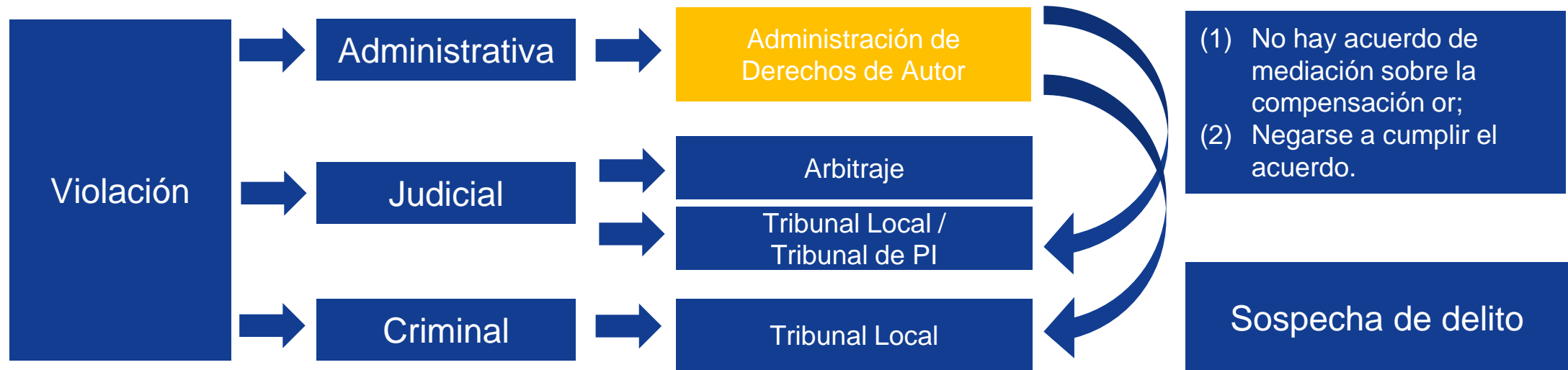
## □ Ley de Derechos de Autor

- Definición
  - Obras:
    - Creaciones intelectuales con originalidad en el ámbito de la literatura, el arte o la ciencia que pueden representarse en una forma determinada
    - incluyendo: escritos; obras orales; obras musicales; obras de bellas artes y obras de arquitectura; obras fotográficas; obras audiovisuales; planos de diseño de ingeniería, dibujos de diseño de productos, mapas, dibujos esquemáticos y otras obras gráficas y sus modelos; programas informáticos, etc.
  - Tipos de derechos de autor:
    - Derecho de publicación, autoría, modificación, integridad, reproducción, distribución, alquiler, exhibición, representación, proyección, radiodifusión, comunicación por redes de información, cinematización, traducción, realización de colección de obras, otros.

# Introducción Breve a las Leyes de PI

## □ Ley de Derechos de Autor

- Protección



- Compensación

- Pérdida real del titular del derecho
- Intereses reales obtenidos del infractor
- Hasta RMB 5 millones

# Introducción Breve a las Leyes de PI

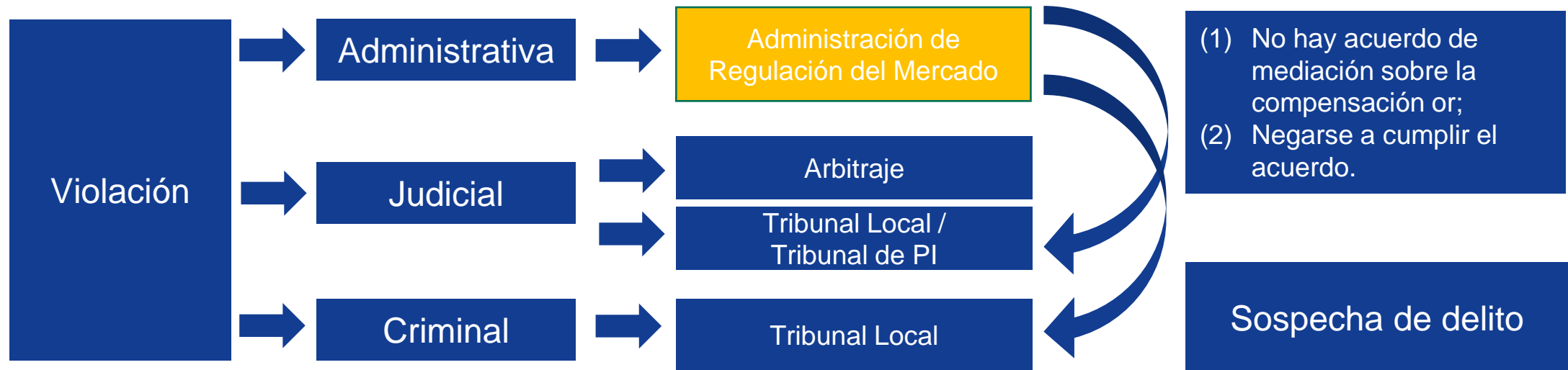
## □ Conocimientos Técnicos

- Definición en la ley contra competencia desleal
  - Secretos comerciales: la información técnica, la información operativa o la información comercial que no es conocida por el público y que tiene valor comercial, y para la que su destinatario ha adoptado medidas para garantizar su confidencialidad.

# Introducción Breve a las Leyes de PI

## □ Conocimientos Técnicos

- Protección



- Compensación

- Pérdida real del titular del derecho
- Intereses reales obtenidos del infractor
- Hasta RMB 5 millones

# Casos Prácticos

## □ Statens Serum Institut vs. Wantai Co. & Likang Co.

Dinamarca / China / Patente / Biotecnología / Kit de Detección de Tuberculosis (TB)

- **Resumen**

- La empresa danesa alegó que dos empresas chinas producían y vendían ilegalmente un determinado producto biotecnológico del que poseía el derecho exclusivo de patente desde una empresa estadounidense.
- El demandante no pudo probar su pérdida en cantidad real, por lo que reclamó la cantidad máxima legal fijada

- **Importe de reclamación:** RMB 1.000.000 (Euro 130.000)

- **Duración:** Octubre de 2013 – Diciembre de 2016

- **Jurisdicción**

- Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, Provincia de Guangdong (primera instancia)
- Tribunal Popular Superior de la Provincia de Guangdong (segunda instancia)



# Casos Prácticos

## □ Statens Serum Institut vs. Wantai Co. & Likang Co.

Dinamarca / China / Patente / Biotecnología / Kit de Detección de Tuberculosis (TB)

### • Primera Instancia

- Wantai Co. (productor ilegal) fue condenada a cesar inmediatamente la infracción, a destruir el inventario de productos infractores y a indemnizar a la empresa danesa por un coste de RMB 900.000 (Euro 115.000)
- Likang Co. (distribuidor ilegal) a cesar inmediatamente la infracción

### • Segunda Instancia

- El importe de compensación sigue siendo el mismo
- Las dos empresas chinas no tenían la obligación de destruir los productos debido a que la protección de la patente había expirado (1996-2016)

# Casos Prácticos

## □ Siemens (Shenzhen) vs. Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

Alemán / China / Patente / Tecnología Médica

- **Resumen**

- Siemens alegó que la patente solicitada por United Imaging era muy similar a su solución técnica realizada por su antiguo personal, por lo que el derecho a solicitar la patente pertenece a Siemens
- United Imaging alegó que dicha solución técnica ya había sido publicada por Siemens y, por lo tanto, se convirtió en una tecnología de dominio público sobre la que Siemens no tenía ningún derecho exclusivo

- **Duración:** Febrero de 2014 – Noviembre de 2016

- **Jurisdicción**

- Tribunal Popular Intermedio N° 2 de Shanghai (primera instancia)
- Tribunal Popular Superior de Shanghai (segunda instancia)
- Tribunal Popular Superior de Shanghai (nuevo juicio instruido por el Tribunal Popular Supremo)

# Casos Prácticos

## □ Siemens (Shenzhen) vs. Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

Alemán / China / Patente / Tecnología Médica

- **Primera Instancia**

- Siemens no puede reclamar un derecho de PI sobre una tecnología que ha hecho pública previamente, incluso si dicha tecnología fue inventada primeramente por Siemens.
- La reclamación de Siemens fue objetada

- **Segunda Instancia**

- Se admitió la objeción

- **Nuevo Juicio**

- Se admitió la objeción
- Durante el nuevo juicio, United Imaging afirmó que retiraría su solicitud sobre la patente implicada en este caso

# Casos Prácticos

## □ **Beiersdorf AG vs. Guo et al**

Alemán / China / Marca / Servicio de Salud / Responsabilidad criminal

- **Resumen**

- Beiersdorf AG es la empresa matriz de NIVEA, una marca de cosméticos mundialmente conocida
- Guo, como jefe de su equipo criminal, organizó la producción y la venta de productos infractores de NIVEA, incluyendo champú, gel de ducha, crema solar, y también imprimió marcas falsificadas
- El valor total de los productos ilegales es de unos RMB 36 millones

# Casos Prácticos

## □ **Beiersdorf AG vs. Guo et al**

Alemán / China / Marca / Servicio de Salud / Responsabilidad criminal

- **Duración:** Enero de 2019 - Enero 2021
- **Jurisdicción:** Tribunal Popular del Distrito de Xinhui, Ciudad de Jiangmen, Provincia de Guangdong (primera instancia)
- **Sentencia**
  - Guo fue condenado a 10 años de prisión y se le impuso una multa de RMB 17,99 millones (Euro 2,3 millones) por falsificación de marcas registradas, venta de marcas registradas falsificadas
  - Los 12 sospechosos restantes también fueron condenados a penas de prisión y multas

# CHINA IP SME HELPDESK



**Alessandra Capriglia**  
Project Executive

**[alessandra.capriglia@china-iprhelpdesk.eu](mailto:alessandra.capriglia@china-iprhelpdesk.eu)**

# The Helpdesk in a nutshell

- Free initial advice to SMEs
- Geographic coverage:
  - **China**
  - **Hong Kong**
  - **Macao**
  - **Taiwan**



 100,000+ SMEs assisted to date

# Helpdesk free services

Enquiry Helpline



Training Workshops



Webinars



Website & Blog



Guides & Factsheets







## FACTSHEET

- THE FACTS: Business in Mainland China for EU Companies**
  - Size of Market
  - Key INDUSTRY SECTORS
- IPR in Mainland China for SMEs: BACKGROUND**
  - Intellectual Property Rights for SMEs: Why is this RELEVANT to you?
  - How does Mainland China's IP legal framework compare to INTERNATIONAL STANDARDS?
- IP Rights in Mainland China: THE BASICS**
  - Copyright
  - Patents
  - Trade Marks
  - Geographical indications (GI)
  - Trade Secrets
- Using CUSTOMS to block counterfeits**
- Enforcing of rights**
  - Administrative actions
  - Civil Litigation
  - Criminal Prosecution
- RELATED LINKS and Additional Information**



## IP Factsheet: Mainland China

CHINA IPR SME HELPDESK



For free, confidential, business-focused IP advice within three working days E-mail: [question@china-iprhelpdesk.eu](mailto:question@china-iprhelpdesk.eu)



## Guide

- Technology Transfer to China
- Thinking of Transferring Technology?
- What Can Companies Do to Protect Themselves?
- SME Case Studies
- Technology Transfer Checklist
- Take-Away Messages
- Related Links



## Technology Transfer to China: Guidance for Businesses

CHINA IPR SME HELPDESK



For free, confidential, business-focused IP advice within three working days E-mail: [question@china-iprhelpdesk.eu](mailto:question@china-iprhelpdesk.eu)

# Five IP SME Helpdesk

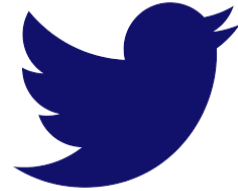


Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

<https://ec.europa.eu/ip-helpdesk>

**CHINA**  
**IP SME HELPDESK**

# Stay connected!



@iprchina



@ChinaIPR-hd



China IP SME Helpdesk

# HELPLINE

*free, fast & confidential*

*3* <sup>working</sup>  
*days*

[question@china-iprhelpdesk.eu](mailto:question@china-iprhelpdesk.eu)