



HERBERT
SMITH
FREEHILLS

DOING BUSINESS IN AUSTRALIA

PROPIEDAD INTELECTUAL



Chapter 21

Propiedad Intelectual

El boom reciente de desarrollos de datos y tecnología digital, así como la innovación en varias otras industrias, resaltan la necesidad de que los negocios consideren si sus invenciones, sus hazañas creativas y sus marcas deben estar protegidas por derechos de propiedad intelectual (PI). Un portafolio robusto de derechos de PI otorga a las empresas ventaja competitiva sobre otros negocios en su campo. Australia es un centro estratégico en la región de Asia-Pacífico donde las empresas deberían considerar construir un portafolio de PI.

En Australia, la PI es un derecho protegido por la legislación federal y el derecho común (*common law*). Los derechos de PI registrados (patentes, marcas comerciales, diseños y derechos de autor) y la legislación relacionada con ellos son administrados por IP Australia, una agencia del Gobierno australiano. IP Australia promueve un sistema de PI líder en el mundo que está diseñado para fomentar la innovación y proteger los negocios que desarrollan PI original. Australia es también signatario de un número de acuerdos internacionales que promueven la obtención de protección de PI en varios países.

Este capítulo está diseñado para esbozar las varias formas de protección de PI que las empresas pueden buscar en Australia.

Patentes, marcas comerciales, derechos de autor y diseño

Patentes

Una patente australiana otorga a su titular el derecho legal para evitar que terceros exploten el invento patentado en Australia. Para obtener la protección de una patente para una invención, una solicitud de patente debe presentarse en Australia. La Ley de Patentes de 1990 (*Patents Act 1990 (Cth)*) regula la presentación, el otorgamiento y la ejecución de los derechos de patente. Australia tiene dos tipos de patentes: patentes estándar y patentes de innovación.

Las patentes estándar tienen una vida útil de 20 años a partir de la fecha de solicitud y generalmente se usan para proteger invenciones de alto nivel. Las patentes de innovación que tienen un estándar más bajo para su validez, tienen una vida potencial de hasta 8 años y se

utilizan para proteger innovaciones de menor nivel.

IP Australia regula la concesión de patentes en Australia, incluida la realización de exámenes previos y adjudicación en caso de oposiciones previa a la concesión de patentes estándar. Las patentes de innovación se otorgan solo después de un control de formalidades, y solo se examinan y certifican a pedido. La ejecución de una patente de innovación solo puede tener lugar después de la certificación.

Marcas comerciales

Las marcas comerciales pueden ser usadas por el titular como una estrategia de mercadeo y permite la protección de la marca particularmente registrada. El propietario de una marca que se utiliza o se propone utilizar en Australia puede solicitar a IP Australia que registre la marca en virtud de la Ley de Marcas de 1995 (*Trade Marks Act 1995 (Cth)*). Es posible registrar marcas comerciales con respecto a productos y / o servicios. La solicitud se realiza en una o más clases de marca, y el propietario de la marca debe especificar los productos y / o servicios que se cubrirán. Para calificar para el registro, una marca debe ser capaz de distinguir los productos y / o servicios del solicitante de los de otras personas. Una marca australiana se registra por un período inicial de 10 años y es renovable por períodos de 10 años a partir de entonces.

Aunque el registro de una marca comercial no es obligatorio, una marca comercial no registrada es difícil de proteger a menos que se haya acumulado una reputación sustancial en la marca. Las ventajas de obtener el registro incluyen el hecho de que el registro proporciona al propietario un derecho legal para tomar medidas contra usuarios no autorizados o infractores de la marca comercial sin necesidad de probar reputación.

Australia es parte en el Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. Los solicitantes de marcas australianas pueden, por lo tanto, presentar una solicitud internacional única en varios países alrededor del mundo basados en su solicitud australiana.

Aunque no es un derecho de PI como tal, las empresas haciendo negocios en Australia deberían considerar registrar los nombres de dominio terminados en '.au' relacionadas a sus marcas comerciales. Las empresas deberían también asegurarse de que marcas comerciales clave y nombres comerciales se registren como nombres comerciales en Australia. Dichos registros aseguran la continua protección a los nombres comerciales.

Derechos de autor y derechos morales

La ley de dechos de autor en Australia promueve el desarrollo de nuevos materiales a través del ofrecimiento de protección a trabajos creativos originales. De conformidad con la Ley de Derecho de Autor de 1968 (*Copyright Act 1968 (Cth)*), las obras originales artísticas, literarias,

dramáticas, musicales y de otro tipo atraen automáticamente la protección de los derechos de autor (en la medida en que ciertos criterios se cumplan). En Australia no existe requisito (o posibilidad) de registrar derechos de autor con IP Australia.

La gama de materiales protegidos por derechos de autor es variada e incluye programas de computadora, gráficos, videos, transmisiones, manuales de capacitación, listas de precios y folletos de productos.

La Ley de Derecho de Autor también otorga a los autores de la mayoría de las obras sujetas a derechos de autor ciertos “derechos morales” en relación con su trabajo mientras dure el derecho de autor. Los derechos morales cubren el derecho del autor a ser atribuido como autor de su trabajo, el derecho contra la falsa atribución y el derecho a no someter su trabajo a un trato despectivo.

Diseños registrados

Los diseños industriales pueden protegerse contra la copia según la Ley de Diseños de 2003 (*Designs Act 2003 (Cth)*), que protege el aspecto general de un producto, incluida su forma, configuración, diseño y ornamentación, siempre que el diseño sea nuevo y distintivo (según los diseños utilizados anteriormente; en Australia o publicado en el mundo). La protección dura 10 años, siempre que se paguen las tarifas de renovación.

IP Australia llevará a cabo un control de formalidades en una nueva solicitud de diseño antes del registro. La ejecución puede ocurrir solo después de la emisión de un certificado de examen, a pedido.

Otros derechos de propiedad intelectual

La Ley de los Derechos de Cultivadores de Plantas de 1994 (*Plant Breeder's Rights Act 1994 (Cth)*) protege las nuevas variedades de plantas por hasta 25 años para los árboles y las vides, y 20 años para otros tipos de plantas. No excluye la posibilidad de protección de patente.

La Ley de Diseños de Circuitos de 1989 (*Circuit Layouts Act 1989 (Cth)*) proporciona protección del tipo de derecho de autor para el diseño original de un circuito integrado. La protección es automática y dura 10 años desde la primera explotación comercial, si esta se hace dentro de los 10 años siguientes a su creación.

Confidencialidad y secretos comerciales

La información confidencial o los secretos comerciales, como una tecnología o un proceso

secretos, también pueden ser valiosos desde el punto de vista comercial. Se puede elegir el secreto como forma de protección porque, por ejemplo, la tecnología no es patentable o sostenible. El secreto podría extender la protección más allá de la duración de una patente.

La protección es a través de estrategias para mantener la información en secreto, complementada por obligaciones de confianza contractuales y de equidad.

Apelaciones de IP Australia

Algunas decisiones de IP Australia en relación con el registro de derechos de PI, por ejemplo decisiones finales en procedimientos de oposición pueden ser apeladas ante la Corte Federal de Australia.

Transacciones comerciales con derechos de PI

Los derechos de PI en Australia pueden ser cedidos y licenciados. Licencias exclusivas, únicas y no exclusivas están disponibles. Se debe contar con asesoría especializada antes de realizar una licencia de PI, pues no todos los tipos de licencias permiten al beneficiario ejecutar acciones de cumplimiento de los derechos de PI si estos son infringidos por un tercero.

Los derechos de PI normalmente se revelan en el contexto de un proceso de debida diligencia para una adquisición o en negociaciones con potenciales socios comerciales. Debe tenerse cuidado con la revelación de PI valiosa a terceros. Sin un acuerdo de confidencialidad firmado, ciertos derechos de PI válidos como patentes o diseños pueden perderse si se revelan invenciones no protegidas o diseños a terceros. Idealmente, las aplicaciones para registrar derechos de PI deben hacerse ante IP Australia antes de ser revelados a terceros.

El lanzamiento de productos y servicios en Australia lleva consigo el riesgo de infringir derechos australianos de PI de terceros. Se recomienda conducir una búsqueda de 'autorización' o 'libertad para operar' en una etapa temprana para el lanzamiento de planes, pues puede que existan ciertos derechos australianos de PI preexistentes que restrinjan el uso de la marca o diseño proferidos o para la explotación de una invención.

Para proceder a tratar comercialmente con derechos de PI en Australia (y para ejecutarlos), es importante saber quién es el titular de la PI. La PI puede ser poseída por individuos y por compañías. Algunas veces los derechos de PI son poseídos de manera completa y otras en copropiedad por múltiples dueños. A veces puede resultar complejo determinar quién es el propietario de un derecho particular de PI y se deben considerar hechos como si la PI fue desarrollada en medio del desarrollo de un contrato de trabajo o si un tercero consultor estuvo involucrado. Una revisión objetiva en relación con la propiedad de derechos de PI puede llevar a

resultados inesperados.

Empresas conjuntas (joint ventures), de conformidad con las cuales se generan derechos de PI, requieren particular atención en la redacción para determinar la propiedad de la PI que se crea conjuntamente. Dueños conjuntos de PI pueden tener derechos distintos y limitaciones en sus respectivas habilidades para usar y explotar la PI, dependiendo del tipo de PI.

Ejecución de derechos de PI en Australia

Los derechos de PI normalmente se ejecutan a través de litigio ante la Corte Federal de Australia.

En la medida en que se cumplan ciertos umbrales requeridos, se cuenta con la disponibilidad de medidas cautelares para restringir ciertas conductas infractoras. Una vez se detecte una infracción actual o una amenaza de infracción de derechos de PI en Australia, es muy importante no tardar en acudir a asesoría legal, pues las medidas cautelares de urgencia no estarán disponibles cuando haya habido una tardía injustificada en su ejecución.

Recursos por la infracción de derechos de PI son:

- Indemnización de perjuicios o reconocimiento de las ganancias realizadas por el infractor (no acumulables);
- Medidas cautelares;
- Declaraciones de infracción; y/o
- Órdenes de que los bienes infractores se entreguen para su destrucción.

En procesos litigiosos los documentos escritos de demanda determinan el objeto de la demanda por infracción y cualquier defensa ante el. Es común que los procesos por infracción se defiendan con una contra demanda escrita buscando invalidar el derecho de PI. La demanda por infracción, la defensa y la contra demanda por invalidez son generalmente resueltos al mismo tiempo en juicio.

El procedimiento es administrado por un solo juez (sin jurado).

El juicio normalmente involucra a testigos que han otorgado una declaración juramentada y que se presentan para dar una declaración oral y ser interrogados por la contraparte. Al final del juicio, el juez normalmente se reserva la decisión y otorga una decisión por escrito en una fecha

posterior tras consideración cuidadosa de las pruebas y los alegatos presentados en el juicio.

Tras la sentencia, las partes cuentan con un corto período de tiempo (normalmente menos de un mes) para decidir si interponer un recurso de apelación ante la Corte Federal en Pleno.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019

Key contacts



Patrick Sands
Partner
+61 3 9288 1763
Melbourne
patrick.sands@hsf.com



Sue Gilchrist
Partner
+61 2 9225 5221
Sydney
sue.gilchrist@hsf.com



Kristin Stammer
Partner
+61 2 9225 5572
Sydney
kristin.stammer@hsf.com



Ike Papageorge

Consultant

+61 3 9288 1237

Melbourne

ike.papageorge@hsf.com