





|   | 04 |
|---|----|
| TAMAÑO del mercado  |    |
| SECTORES INDUSTRIALES clave   |    |
| 2 Derechos de propiedad intelectual para pymes en Ucrania: ANTECEDENTES  Derechos de propiedad intelectual para pymes: ¿por qué es una cuestión IMPORTANTE para usted?  ¿Cómo es el marco jurídico de la Pl en Ucrania en comparación con las NORMAS INTERNACIONALES?  CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con la Pl en Ucrania                   | 05 |
| 3 Derechos de PI en Ucrania: ASPECTOS BÁSICOS   | 07 |
| A Marcas ¿QUÉ son las marcas? Las marcas en Ucrania: todo lo que necesita saber ¿CUÁNTO dura la protección jurídica? ¿CÓMO se registra una marca? ¿QUIÉN puede solicitar un registro de marca? ¿En qué LENGUAS puede realizarse? ¿Cuánto CUESTA? CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con las marcas en Ucrania                                    | 07 |
| B Indicaciones geográficas  | 10 |
| C Derechos de autor ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor en Ucrania: todo lo que necesita saber ¿CUÁNTO dura la protección jurídica? ¿CÓMO se registra una marca? ¿QUIÉN puede solicitar un registro? ¿En qué LENGUAS puede realizarse? ¿Cuánto CUESTA? CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con los derechos de autor en Ucrania | 12 |
| D Patentes y dibujos y modelos ¿QUÉ son las patentes? Las patentes en Ucrania: todo lo que necesita saber ¿CUÁNTO dura la protección jurídica? ¿CÓMO se registra una marca? ¿QUIÉN puede registrar una patente? ¿En qué LENGUAS puede realizarse? ¿Cuánto CUESTA? CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con las patentes en Ucrania                 | 15 |

|          | E Obtenciones vegetales  | 20   |
|----------|--|------|
|          | ¿QUÉ son las obtenciones vegetales?  |      |
|          | Obtenciones vegetales en Ucrania: todo lo que necesita saber   |      |
|          | ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?   |      |
|          | ¿CÓMO se registra una marca?   |      |
|          | ¿QUIÉN puede registrar una obtención vegetal?  |      |
|          | ¿En qué LENGUAS puede realizarse?  |      |
|          | ¿Cuánto CUESTA?  |      |
|          | CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con las obtenciones vegetales en Ucrania   |      |
|          | F Secretos comerciales   | 22   |
|          | <u>F Secretos comerciales</u><br>¿QUÉ son los secretos comerciales?  | 23   |
|          | Los secretos comerciales en Ucrania: todo lo que necesita saber  |      |
|          | ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?   |      |
|          | CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con los secretos comerciales   |      |
|          | CONSIDUS Y ADVENTENCIAS OF TOTALION CONTROL SCIENCES CONTROL ACIDA CONTROL CON |      |
| 4 l      | Itilización de las autoridades aduaneras para bloquear productos falsificados  | 25   |
|          | ¿QUÉ son las autoridades aduaneras?  |      |
|          | Las autoridades aduaneras en Ucrania: todo lo que necesita saber   |      |
|          | ¿Qué se puede registrar en el Registro de Aduanas?   |      |
|          | ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?   |      |
|          | ¿CÓMO se registran DPI en el Registro de Aduanas?  |      |
|          | ¿En qué LENGUAS puede realizarse?  |      |
|          | ¿Cuánto CUESTA?  |      |
|          | CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con las autoridades de aduanas en Ucrania  |      |
| C 1      | DEFENSA DE sus DERECHOS DE PI  | 27   |
| <u> </u> | Medidas administrativas  | - 21 |
|          | Procedimientos civiles   |      |
|          | Procedimientos penales   |      |
|          | CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con la defensa de los DPI en Ucrania   |      |
|          | CONSCION Y ADVENTENCIAS ON TOTALION CONTIA UCIONSA UCIOS DE LOS DEL CITOCIANIA   |      |
| 6 E      | NLACES RELACIONADOS e información adicional  | 29   |
|          |  |      |



# 01 LOS DATOS:

actividad comercial en Ucrania para empresas de la UE



## SECTORES INDUSTRIALES clave

La UE es el mayor socio comercial de Ucrania. Las principales exportaciones de la UE a Ucrania son maquinaria, productos químicos y productos agrícolas y alimentarios, mientras que lo que Ucrania exporta a la UE son fundamentalmente productos agrícolas y alimentarios, productos metalúrgicos y minerales. Los sectores clave en Ucrania que requieren especial atención por lo que respecta a la propiedad intelectual (PI) son los de los productos farmacéuticos, los productos agroquímicos, el software, la electrónica de consumo y la industria musical y cinematográfica.



# Derechos de propiedad intelectual en Ucrania - 2015 Dara pymes en Ucrania:

#### **ANTECEDENTES**



# Derechos de propiedad intelectual para pymes: ¿por qué es una cuestión IMPORTANTE para usted?

La principal forma de introducir su actividad empresarial de manera satisfactoria y segura en Ucrania es protegiendo sus activos en materia de propiedad intelectual en ese país. Las pymes europeas indican que cuando utilizan derechos de propiedad intelectual (DPI), el crecimiento es más rápido y los ingresos y el empleo, más elevados¹.

Los DPI otorgan a las pymes una ventaja competitiva y aumentan su cuota de mercado, ya que les confieren derechos exclusivos de utilización de sus activos de PI y autorizan a terceros a usarlos. La incorporación de tecnologías exclusivas en sus productos atraerá a más clientes y hará que su empresa destaque entre las de la competencia. Su empresa resultará también más atractiva para los inversores y socios empresariales, dado que su cartera de PI mostrará que su empresa es un socio fiable con un elevado nivel de competencia y un enfoque innovador. Puede asimismo conceder licencias a terceros para que usen sus DPI y secretos comerciales a cambio de dinero, o puede suscribir un acuerdo de concesión recíproca de licencias con terceros que posean las soluciones que necesita su empresa, es decir, utilizar los derechos como medio de intercambio.

Si no protege y gestiona de manera adecuada sus activos de PI en Ucrania, se arriesga no solo a sufrir vulneraciones de los mismos, sino también a que sus productos salgan de este mercado. Los DPI otorgan
a las pymes una
ventaja competitiva
y aumentan su
cuota de mercado,
ya que les confieren
derechos exclusivos
de utilización de
sus activos de PI y
autorizan a terceros a
usarlos.

Dicho de otro modo: si no registra los DPI, sus competidores podrán ofrecer los mismos productos utilizando su PI y venderlos a un precio inferior. Además, podrán registrar como propios los objetos que tenga usted protegidos por DPI y utilizarlos en su contra. Esto, a su vez, puede hacer que pierda cuota de mercado y que se reduzca notablemente su volumen de negocio.



# ¿Cómo es el marco jurídico de la PI en Ucrania en comparación con las NORMAS INTERNACIONALES?

El 16 de mayo de 2008, Ucrania se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio y, en consecuencia, ahora forma parte del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Ucrania ha ratificado los principales tratados internacionales sobre la Pl que están en vigor en el país, entre ellos los siguientes:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes
- Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
- Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas
- 1 Consulte el informe: «Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis» (Los derechos de propiedad intelectual y el rendimiento empresarial en Europa: análisis económico), Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, 2015, https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\_library/observatory/documents/IPContributionStudy/phase2/OHIM\_study\_report\_en.pdf
- 2 Los secretos comerciales son activos de PI que no están registrados. Consulte el apartado 3F sobre esta cuestión.

- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
- Convención de Roma para la protección de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión

La lista completa de los tratados suscritos por Ucrania se puede consultar en: http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=UA.

En 2014 Ucrania ratificó el Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania, que significa que Ucrania debe garantizar un nivel adecuado de protección y defensa eficaces de los DPI. Aunque en los últimos años ha habido avances considerables, en particular en la legislación en materia de PI, se espera que Ucrania mejore su legislación en una serie de ámbitos, entre otros las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos, las marcas, la protección de datos de los productos farmacéuticos, la adopción de medidas para el cumplimiento de las normativas (también en sus fronteras) y la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet.

En 2014 Ucrania ratificó el Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania, que significa que Ucrania debe garantizar un nivel adecuado de protección y defensa eficaces de los DPI



## CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con la PI en Ucrania

La protección de las marcas y las patentes tiene un carácter territorial, lo que significa que los certificados de marca y las patentes expedidas en otros países no tienen vigor en Ucrania. En consecuencia, le recomendamos que 1) compruebe que las marcas que utiliza para identificar a su empresa, sus productos y otros activos intangibles no vulneran los DPI de otras empresas ucranianas, y 2) presente solicitudes de registro de marca y patente en Ucrania para proteger sus DPI.

En Ucrania rige un sistema de registro de DPI basado en el principio de prioridad para «el primero en registrar». Por consiguiente, le recomendamos encarecidamente que registre sus activos de PI antes de iniciar su actividad empresarial en Ucrania. Para ahorrar tiempo y dinero, también merece la pena realizar una investigación preliminar antes de presentar la solicitud para averiguar si sus activos de DPI se pueden proteger.

A pesar de que la mayor parte de los ámbitos de la Pl tienen una base jurídica bastante sólida, el entorno general de los DPI en Ucrania es bastante débil, sobre todo debido al incumplimiento de la legislación. Los problemas de incumplimiento abarcan desde una piratería generalizada de música y películas en Internet, a la utilización de software ilegal por parte de las agencias gubernamentales, pasando por un sistema opaco de recogida y distribución de derechos musicales y el impago de derechos por parte de las emisoras de radio y televisión estatales. El mercado de los productos falsificados comprende no solo artículos como bolsos y zapatos, sino también productos agroquímicos y farmacéuticos falsos, lo que suscita mayor preocupación, ya que pueden tener graves efectos perjudiciales para la salud y la seguridad de los consumidores.

## 03 Derechos de PI en Ucrania:

### ASPECTOS BÁSICOS

## A - Marcas

#### ¿QUÉ son las marcas??

Las marcas son signos que pueden utilizarse para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras. En Ucrania puede registrarse como marca cualquier signo o combinación de signos, ya sean palabras (incluidos nombres propios), letras, números, imágenes, colores (y combinaciones de colores), o cualquier combinación de los elementos anteriores. Se pueden registrar también etiquetas y figuras tridimensionales.

Las denominaciones no tradicionales no están prohibidas en la legislación ucraniana, pero los sabores y olores no se registran como marcas en este país, ya que no es técnicamente posible introducirlos en un registro y, por tanto, hacer pública la información sobre su registro. No obstante, se acepta el registro de sonidos si se pueden representar de manera gráfica en una partitura.

Las marcas en Ucrania: todo lo que necesita saber

De conformidad con la Ley de marcas ucraniana, la protección jurídica no cubre marcas que:

- 1) sean contrarias al orden público y los principios de humanidad y moralidad;
- 2) representen o imiten: a) escudos de armas, banderas y otros símbolos del Estado (emblemas); b) nombres oficiales de Estados; c) emblemas y nombres abreviados o completos de organizaciones intergubernamentales internacionales; d) símbolos y sellos oficiales que representen control y garantía, marcas de ensayo de pureza de los metales, sellos, o e) galardones u otras distinciones honoríficas;
- 3) suelan estar desprovistas de todo carácter distintivo y no hayan obtenido un carácter distintivo a consecuencia del uso;
- 4) consten exclusivamente de signos que se utilicen comúnmente como signos para productos y servicios de una clase determinada;
- 5) consten exclusivamente de signos o datos que no sean descriptivos de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, en particular, los signos o los datos que indican la especie, la calidad, la composición, la cantidad, las propiedades, el propósito o el valor de los productos y servicios, o la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio;
- 6) puedan inducir al público a error respecto al producto o servicio o a la persona que lo fabrica o lo presta;
- 7) se compongan exclusivamente de signos que sean símbolos y términos de uso habitual, o bien
- 8) reflejen solo la forma impuesta por la naturaleza misma del producto, o la forma del producto necesaria para obtenerun resultado técnico o la forma que dé un valor sustancial al producto.



#### No se pueden registrar como marcas los signos siguientes:

- 1) signos idénticos o engañosamente similares (hasta el punto de que podrían confundirse entre sí) a: a) marcas que hayan sido registradas previamente o de las que se haya solicitado registro en Ucrania en nombre de otra persona para productos o servicios idénticos o similares; b) marcas propiedad de otras personas si están protegidas sin estar registradas con arreglo a un acuerdo internacional suscrito por Ucrania, en particular las marcas notoriamente conocidas; c) marcas que son conocidas en Ucrania y pertenecen a personas que adquirieron los derechos a las mismas antes de que se solicitara el registro de una marca para productos y servicios idénticos o similares, o d) la indicación cualificada del origen de los productos (incluidos vinos y bebidas espirituosas);
- 2) signos que reproducen dibujos y modelos industriales si los derechos de estos pertenecen a otras personas de Ucrania;
- 3) signos que reproducen los títulos de obras científicas, literarias y artísticas conocidas en Ucrania, o citas y personajes de estas, así como obras artísticas y extractos de las mismas sin el consentimiento de los titulares de los derechos de autor o sus sucesores legales, o bien
- 4) signos que reproducen los nombres, los seudónimos, los retratos y las firmas facsímiles de personas conocidas en Ucrania sin su consentimiento.

Teniendo en cuenta que Ucrania es un país signatario del Convenio de París, un solicitante puede reivindicar la prioridad de una solicitud anterior para la misma marca en los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud anterior en un Estado que forme parte del Convenio citado, siempre que la prioridad relativa a la solicitud anterior no se haya reivindicado.

#### ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?

Un certificado de marca ucraniana tiene una validez de 10 años y puede prorrogarse por periodos consecutivos de 10 años mediante la cumplimentación de una petición de renovación en la Oficina de Patentes y Marcas (OPM) ucraniana y el pago de la tasa oficial

#### ¿CÓMO se registra una marca?

Para registrar una marca en Ucrania se necesitan los documentos y la información siguientes: nombre completo, país de incorporación, dirección y código de país en la OMPI; una imagen y una descripción de la marca que desea registrar; una descripción si la marca incluye algún elemento textual; una indicación del color de la marca; la lista de productos y/o servicios para los que se solicita registro con arreglo a la Clasificación Internacional de Niza pertinente; la fecha, el país y el número de la solicitud de prioridad o la fecha de exposición (si se reivindica la prioridad en virtud del Convenio de París); una copia certificada de la solicitud de prioridad o del documento que confirme que se han mostrado productos y servicios de una marca con respecto a la que se haya presentado una solicitud de registro de marca en una exposición internacional oficialmente reconocida, y un poder de representación firmado por una persona autorizada en nombre del solicitante.

En 2014 Ucrania ratificó el Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania, que significa que Ucrania debe garantizar un nivel adecuado de protección y defensa eficaces de los DPI

El procedimiento de registro funciona de la siguiente manera:

- 1) 1) Presentación de la solicitud. Si los documentos de solicitud cumplen los requisitos necesarios, se le notificará la fecha de registro.
- 2) Examen preliminar (formal). Los documentos presentados se verifican para garantizar que cumplen con los requisitos formales de la Ley de marcas ucraniana. Si la solicitud es correcta, se procede a un examen de los méritos.
- 3) Examen sustantivo. Se comprueba si la solicitud de registro de marca es apta para recibir protección, como se especifica en la legislación ucraniana. Se realizan búsquedas de identidad y aspectos similares.



4) Registro de marca, expedición del certificado y publicación en el boletín oficial. Si la marca cumple todos los criterios exigidos, se emite un dictamen por el que se concede el registro de la misma. Una vez pagadas las tasas, recibirá el certificado de la marca y el registro se publicará en el boletín oficial.

La solicitud de marca debe realizarse en el Instituto Ucraniano de la Propiedad Industrial (Oficina de Patentes y Marcas ucraniana), que es una empresa pública gestionada por el Servicio Estatal de la Propiedad Intelectual de Ucrania (SEPIU), en la dirección siguiente:



Empresa Estatal «Instituto Ucraniano de la Propiedad Industrial»

1 Hlazunova Str., Kyiv-42, 01601 Tel.: +380 (44) 494 05 94 Fax: +380 (44) 494 05 35

También puede registrar una marca en Ucrania presentando una solicitud internacional en la que se designe a Ucrania en virtud del Arreglo de Madrid o el Protocolo de Madrid.

#### ¿QUIÉN puede solicitar un registro de marca?

En Ucrania puede presentar una solicitud de registro de marca cualquier ucraniano, extranjero o entidad jurídica. Los extranjeros deben hacerlo a través de un abogado registrado especializado en patentes y necesitarán otorgarle un poder de representación.

#### ¿En qué LENGUAS puede realizarse?

Las solicitudes de marca y todos los documentos que las acompañan deben estar en ucraniano.

#### ¿Cuánto CUESTA?

Si un solicitante desea registrar una marca sencilla en blanco y negro (es decir, sin reivindicación de un color) incluida en una sola clase internacional, la tasa básica es de aproximadamente 230 EUR. Esta cantidad cubre las tasas de presentación de la solicitud, la misión oficial de expedir el certificado de marca y las tasas de publicación.

#### CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con las marcas en Ucrania

- En términos generales, la Ley de marcas ucraniana protege solo las marcas registradas. Como excepción, se protegen también las marcas no registradas en Ucrania pero reconocidas como notoriamente conocidas por los tribunales o las salas de recurso del Servicio Estatal de la Propiedad Intelectual de Ucrania. Los derechos de las marcas no registradas se pueden hacer valer también en virtud de la ley de la competencia desleal.
- Si una marca no se ha utilizado en el plazo de tres años desde la fecha de la publicación oficial de la información sobre el certificado de la marca, cualquier persona puede emprender acciones para su cancelación en parte o en su totalidad (con respecto a algunos productos y servicios) por falta de uso. No obstante, un registro de marca no puede revocarse si había motivos fundados para no utilizar la marca, por ejemplo: i) circunstancias que evitaron la utilización de la marca aunque el titular deseara hacerlo (p. ej., restricciones a la importación de productos o servicios u otros requisitos legislativos); o ii) posibilidad de engaño causado por el uso de la marca controvertida por parte del demandante o de otra persona, que incluye el uso de una marca por otra persona bajo el control del titular de la marca.



## B - Indicaciones geográficas

LSuelen utilizarse para los productos agrícolas y alimenticios, los vinos y las bebidas espirituosas y los productos industriales. En Ucrania hay dos maneras de indicar el origen de los productos: indicaciones simples e indicaciones cualificadas.

Las primeras cubren cualquier designación (texto o imagen) que señale directa o indirectamente a un lugar geográfico de origen de los productos. Puede tratarse de un lugar geográfico por el que se informa a los consumidores del lugar de procedencia de los productos (p. ej., «Made in Ucrania»). La protección jurídica de una indicación de origen simple se basa en su uso y prohíbe la utilización de indicaciones que no sean verdaderas (falsas) o que induzcan a engaño a los consumidores en relación con la procedencia geográfica real de los productos. En consecuencia, una indicación simple del origen de un producto no necesita registro.

Las indicaciones cualificadas pueden ser denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Una denominación de origen es el nombre de un lugar geográfico utilizado para productos originarios de ese lugar, que tienen unas propiedades particulares por las condiciones naturales del lugar o por esas condiciones naturales combinadas con factores humanos específicos de ese lugar. Las indicaciones geográficas, por otra parte, son palabras o imágenes que señalan directa o indirectamente a un lugar geográfico con propiedades, reputación u otras características particulares que se deben esencialmente a las condiciones naturales específicas de ese lugar, al factor humano o a una combinación de ambos.

En Ucrania se puede conseguir protección jurídica para una indicación de origen cualificada de un producto mediante su registro. Es necesario presentar la solicitud en la Oficina de Patentes y Marcas (OPM) ucraniana, en la dirección:



Empresa Estatal «Instituto Ucraniano de la Propiedad Industrial»

1 Hlazunova Str., Kyiv-42, 01601 Tel.: +380 (44) 494 05 94 Fax: +380 (44) 494 05 35

#### La solicitud debe estar en ucraniano e incluirá la documentación siguiente:

- una solicitud de registro de la denominación de origen de los productos o de la indicación del origen geográfico de los productos o del derecho a usar la indicación de origen cualificada registrada de los productos con información sobre el solicitante y su dirección;
- la denominación de origen o la indicación del origen geográfico de los productos incluidos en la solicitud;
- el nombre de los productos para los que se solicita registro de la indicación de origen en cuestión o el derecho a usar la indicación de origen cualificada registrada;
- el nombre y los límites del lugar geográfico en el que se fabrican los productos y al que se refieren las propiedades, cualidades o reputación particulares;
- una descripción de las propiedades, cualidades o reputación particulares u otras características de los productos;
- datos sobre el uso de la indicación de origen cualificada de los productos que se reivindica en la etiqueta y en el marcado de los productos;
- datos sobre el modo en que están relacionadas las propiedades, cualidades o reputación particulares de los productos con las condiciones naturales o el factor humano del lugar geográfico en cuestión.



#### La solicitud debe ir acompañada de la documentación siguiente:

- un documento que confirme que el solicitante es el fabricante de los productos para los que solicita registro de la denominación de origen o la indicación geográfica del origen de los productos y/o el derecho a usar la indicación de origen cualificada registrada;
- el dictamen de una autoridad competente en el que se declare que las propiedades, cualidades u otras características particulares de los productos objeto de la solicitud son objetivamente consecuencia de las condiciones naturales y/o el factor humano del lugar geográfico de producción de los productos en cuestión, o están relacionados con ellos;
- el dictamen de una autoridad competente sobre los límites del lugar geográfico al que se refieren las propiedades, cualidades o reputación particulares de los productos.

<u>Dado que usted es extranjero, en lugar de presentar los documentos citados, tendrá que presentar junto con la solicitud documentos en los que se confirme:</u>

- la protección jurídica con la que cuenta la indicación de origen cualificada de los productos objeto de la solicitud en el país extranjero pertinente;
- el derecho del solicitante extranjero a usar la indicación de origen cualificada de los productos.



Puede presentar los documentos en una lengua extranjera y presentar la traducción al ucraniano en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez recibidas la solicitud y la documentación complementaria, la Oficina de Patentes y Marcas ucraniana examinará su solicitud.

No hay límite temporal de protección de una indicación cualificada, siempre que no varíen las condiciones para las que se ha concedido la protección. Un certificado de indicación cualificada tiene una validez de 10 años a partir de la fecha de solicitud y puede prorrogarse por periodos consecutivos de 10 años mediante la cumplimentación de una petición de renovación por parte del titular del certificado, siempre que este pueda presentar las pruebas necesarias de que los productos siguen fabricándose en la zona en cuestión y que sus propiedades son las mismas que figuran en el registro.



## C - Derechos de autor

#### ¿Qué son los derechos de autor?

Los derechos de autor en Ucrania protegen los derechos morales y económicos de los autores y sus sucesores en relación con la creación y el uso de obras científicas, literarias y artísticas. Los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas o de videogramas y los organismos de radiodifusión y televisión están protegidos por los «derechos conexos».

#### En Ucrania pueden protegerse con derechos de autor las obras siguientes:

- boras literarias de ficción, periodísticas, científicas, técnicas o de otro tipo (libros, folletos, artículos, etc.);
- discursos, conferencias, oraciones, sermones y otros tipos de obras orales;
- programas informáticos;
- bases de datos;
- obras musicales, con letra o sin ella;
- obras dramáticas, dramático-musicales y musicales, pantomimas, coreográficas y de otros tipos;
- obras audiovisuales;
- obras de arte;
- obras arquitectónicas, construcción de ciudades, arte en jardines y parques;
- obras fotográficas, incluidas obras realizadas por métodos análogos a la fotografía;
- obras de artes aplicadas, como tejidos decorativos, cerámica, talla, fundición, vidrio artístico, joyería, etc.;
- ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos, obras plásticas relativas a la geografía, la geología, la topografía, la ingeniería, la arquitectura y otros ámbitos de actividad;
- obras derivadas;
- colecciones de obras, recopilaciones de versiones del folclore, enciclopedias y antologías, colecciones de datos periódicos y otros compendios, siempre que sean resultado del trabajo creativo que representa la selección, la coordinación o la disposición del contenido, sin perjuicio de los derechos de autor de las obras que forman parte del todo;
- textos de traducciones para doblajes, bandas sonoras y sonidos añadidos a los subtítulos en ucraniano y otras lenguas de las obras audiovisuales extranjeras;
- otras obras.

#### En Ucrania no están protegidos por derechos de autor los siguientes objetos:

- noticias diarias o acontecimientos de actualidad que son información habitual de la prensa;
- obras de arte popular (folclore);
- documentos oficiales de carácter político, legislativo o administrativo (leyes, decretos, resoluciones, autos judiciales, normativas estatales, etc.) publicados por las autoridades gubernamentales en el marco de sus competencias, y traducciones oficiales de los mismos;
- símbolos oficiales de Ucrania, premios del Gobierno; símbolos y signos de las autoridades gubernamentales, las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formaciones militares; símbolos de las comunidades territoriales, y símbolos y signos de empresas, instituciones y organizaciones;
- billetes de banco;
- horarios de medios de transporte, programaciones de radio y televisión y guías telefónicas y otras bases de datos similares que no cumplen el criterio de originalidad y a los que es aplicable el derecho sui generis.

No obstante, los derechos de autor protegen solo la forma de expresión de una obra, no las ideas, las teorías, los principios, los métodos, los procedimientos, los procesos, los sistemas, las maneras, los conceptos o los descubrimientos, aunque estén expresados, descritos, explicados o ilustrados en una obra.



#### Los derechos de autor en Ucrania: todo lo que necesita saber

Ucrania es un país signatario del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, lo que significa que las obras de los autores extranjeros están protegidas de manera automática en Ucrania si 1) el autor es nacional de un país que también forma parte del Convenio de Berna, o 2) la obra se publicó primero en un país incluido en el Convenio de Berna, lo cual cubre, de hecho, prácticamente todos los países.

La protección de los derechos de autor comienza en el momento en que se crea la obra; no es necesario registrarla ni realizar ningún otro trámite para que los derechos de autor entren en vigor. Al mismo tiempo, con arreglo a la legislación ucraniana «sobre los derechos de autor y derechos conexos», el autor puede registrar los derechos en cualquier momento durante el periodo de protección de los derechos de autor para certificar lo siguiente:



- Ia autoría (derechos de autor);
- el hecho de que se ha publicado;
- la fecha de publicación,
- cualquier contrato relacionado con el derecho a una obra.

Los derechos de autor comprenden los derechos morales y económicos en relación con la obra. El autor no puede ceder ni asignar los derechos morales a otras personas o empresas. Además de tener derecho a exigir el reconocimiento de su autoría, los autores tienen también el derecho de prohibir la mención de su nombre durante el uso público de una obra si desean mantener el anonimato. Pueden asimismo utilizar un seudónimo e impedir que se realicen cambios en la obra que puedan ser perjudiciales para su honor o su reputación.

Los derechos económicos del titular de los derechos de autor se pueden ceder y cubren los derechos exclusivos de uso de una obra, así como la autorización o la prohibición de tal uso. Estos incluyen, en particular, la reproducción, la interpretación o ejecución en público y la retransmisión de obras; la demostración y la exposición públicas de obras; la distribución de originales de obras y sus muestras, las traducciones, modificaciones, adaptaciones y alteraciones de obras.

Si desea usar obras protegidas, el titular de los derechos de autor debe autorizarlo salvo que su uso esté permitido por la ley, p. ej., uso libre de una obra siempre que figure el nombre del autor, reproducción reprográfica libre por parte de bibliotecas y archivos, y reproducción libre de obras para uso personal.

#### ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?

Los derechos económicos derivados de los derechos de autor duran toda la vida del autor, más los 70 años posteriores a su fallecimiento. Los derechos morales del autor son perpetuos.

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes están vigentes 50 años a partir de la fecha en la que la obra se interpreta o ejecuta por primera vez. Los derechos de los productores de fonogramas y videogramas cubren un periodo de 50 años a partir de la fecha de la primera publicación de un fonograma (videograma) o a partir de la primera grabación de sonido o imagen de vídeo del mismo, si el fonograma (videograma) no se publica en este periodo. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes están vigentes 50 años a partir de la fecha en la que la obra se interpreta o ejecuta por primera vez.



#### ¿CÓMO se registra una marca?

El autor o titular de los derechos puede registrar la obra presentando una solicitud en el Servicio Estatal de la Propiedad Intelectual de Ucrania. El registro de los derechos de autor servirá como prueba de que la obra se ha finalizado en la fecha indicada y de que se conocen su autor y/o los titulares de los derechos.

La solicitud debe incluir la información y documentación siguientes:

- Nombre completo, dirección y fecha de nacimiento del autor (o autores) y del solicitante (o los solicitantes);
- Título de la obra;
- Día en que fue creada;
- Documento que dé fe de que la obra se ha publicado y la fecha en que se publicó por vez primera, en su caso;
- Un ejemplar de la obra en papel o en formato electrónico;
- ◆ Una descripción de la obra;
- Documento que confirme que el solicitante tiene derechos de autor sobre la obra (en referencia a los sucesores, a obras realizadas por encargo, a cesión de los derechos de autor);
- Un poder de representación, en caso necesario.

El Servicio Estatal de la Propiedad Intelectual de Ucrania examina la solicitud para verificar que todos los documentos se han presentado y que cumplen los requisitos formales. Si todo es correcto, el SEPIU expide un certificado de registro de los derechos de autor. Este proceso suele tardar de 2 a 4 meses en Ucrania.

Los datos de contacto del SEPIU son los siguientes:

45 Vasylia Lypkivskoho St., Kyiv–35, COS, 03680, Ucrania
Tel.: +380 (44) 498 37 08 (09,10);
Sitio web: http://sips.gov.ua/ua/copyright\_registration.html (disponible solo en ucraniano).

#### ¿QUIÉN puede solicitar un registro?

El autor, su sucesor legal o una persona física o jurídica a quien el autor haya cedido sus derechos, en persona o a través de un agente autorizado. Si la solicitud se presenta a través de un representante, es necesario que el solicitante formalice un poder de representación y lo presente al SEPIU.

#### ¿En qué LENGUAS puede realizarse?

La solicitud para registrar derechos de autor y los documentos que la acompañan deben estar escritos en ucraniano.

#### ¿Cuánto CUESTA?

El SEPIU impone unas tasas de unos 3 EUR para particulares y de 8 EUR para entidades jurídicas por el registro de derechos de autor y la emisión de un certificado<sup>3</sup>.

3 – Todas las tasas oficiales mencionadas solo tienen efectos informativos y pueden sufrir modificaciones debidas a la acción del Gobierno ucraniano o a variaciones del tipo de cambio oficial que impone el Banco Nacional de Ucrania.



#### CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con los derechos de autor en Ucrania

- Le recomendamos que especifique expresamente quién es el titular de los derechos de las obras realizadas por encargo en el contrato de empleo, ya que la legislación ucraniana es contradictoria en esta materia. Las leyes establecen que el empleador es propietario de los derechos económicos de las obras realizadas por encargo, mientras que el Código Civil afirma que los derechos de autor de estas obras pertenecen al empleado y al empleador de manera conjunta, salvo que se haya especificado algo diferente en el acuerdo.
- Los fabricantes e importadores de equipos y soportes de medios vírgenes utilizados para la reproducción privada de obras protegidas por derechos de autor deben pagar gravámenes de importación sobre los derechos de autor (producción en Ucrania). Hay una lista oficial de los equipos que se cubren y de los gravámenes que se imponen. Por ejemplo, el gravamen para reproductores MP3, cintas de vídeo y cintas de audio es del 1 % de su precio contractual (para los importadores) o de su precio de venta (para los fabricantes); el gravamen para teléfonos móviles y tabletas PC es del 0,15 %, y para ordenadores portátiles con unidades de CD/DVD-RW, del 0,2 %, y para tarjetas de memoria, del 0,75 %.

## D - Patentes y dibujos y modelos

#### ¿QUÉ son las patentes?

Una patente es un documento de protección que se expide en Ucrania para confirmar la prioridad, la autoría y la titularidad de una invención, modelo de utilidad o dibujo/modelo industrial.

Al contrario de lo que sucede en la legislación de muchos países, en Ucrania los objetos que pueden protegerse como invenciones o modelos de utilidad son los mismos, a saber: 1) productos (dispositivos, sustancias, cepas de microorganismos, cultivos de células animales o vegetales, etc.), o 2) procesos (métodos) o el uso novedoso de un producto o proceso conocidos. Las mayores diferencias entre invenciones y modelos de utilidad están en los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de registro y los plazos, así como en su periodo de protección, que se especifica más adelante.

Pueden ser objeto de una patente de dibujos y modelos industriales: formas, dibujos o colores, o una combinación de estos, que determinan el aspecto exterior de un producto industrial y están destinados a satisfacer necesidades estéticas y ergonómicas, y que cumplen con los requisitos de patentabilidad. No obstante, no hay protección de dibujos o modelos industriales para objetos arquitectónicos (salvo estructuras arquitectónicas pequeñas), construcciones industriales, hidrotécnicas y otras de naturaleza fija, producciones impresas y objetos con una forma inestable hechos de sustancias líquidas o gaseosas, de flujo libre o similares.

#### Las patentes en Ucrania: todo lo que necesita saber

Para registrar invenciones, modelos de utilidad y dibujos o modelos industriales en Ucrania, estos no deben ser contrarios al orden público y los principios de humanidad y moralidad, y deben ser aptos para la obtención de una patente.

Una invención satisface los requisitos de patentabilidad si es nueva, supone una actividad inventiva y tiene aplicación industrial.

Un modelo de utilidad debe ser nuevo y tener aplicación industrial.

Una invención o un modelo de utilidad se consideran nuevos si no forman parte del estado de la técnica previo. El estado de la técnica incluye toda la información que estaba disponible al público en cualquier parte del mundo antes de la fecha en que se pre-



sentó la solicitud de patente o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de su prioridad. Una invención entraña una actividad inventiva si no resulta evidente para un experto en la materia, es decir, que una invención no debe resultar evidente a partir del estado de la técnica previo. Una invención o un modelo de utilidad se consideran aptos para aplicación industrial si pueden utilizarse en la industria o en otro ámbito de actividad.

Un dibujo o modelo industrial satisface los requisitos de patentabilidad si es nuevo. Se considera nuevo si todas sus características principales no eran accesibles a escala mundial antes de la fecha de presentación de la solicitud en Ucrania o, si se reivindica prioridad, antes de su fecha de prioridad. Además, para determinar si un dibujo o modelo industrial es nuevo, la Oficina de Patentes y Marcas ucraniana examina el contenido de todas las solicitudes que ha recibido con anterioridad, además de las que se haya dictaminado que se han retirado en esa fecha, las que se hayan retirado realmente y aquellas a las que se ha denegado la concesión de una patente, y que todos los recursos contra tales decisiones se han agotado.

Habida cuenta de que Ucrania, al igual que los Estados miembros de la Unión Europea, es signataria del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, si desea solicitar una patente de una invención, un modelo de utilidad o un dibujo o modelo industrial, puede reivindicar un derecho de prioridad si presenta su solicitud de patente de la invención o el modelo de utilidad en Ucrania en los doce meses siguientes a la fecha de presentación de una solicitud en uno de los Estados signatarios del Convenio de París, y en el caso de patente de un dibujo o modelo industrial, en los seis meses posteriores. En consecuencia, su solicitud en Ucrania tendrá la misma fecha de presentación que la primera solicitud que presentó en un país miembro del Convenio de París. Es un aspecto muy importante para determinar la novedad de una invención, un modelo de utilidad o un dibujo o modelo industrial.

Ucrania es signataria también del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), lo que significa que un solicitante puede decidir si Ucrania debería estar cubierta por una solicitud de patente para el registro de una invención en el plazo de 31 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud inicial de patente sobre la que se reivindica la prioridad.

#### ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?

Las patentes para invenciones se conceden por un periodo de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se paguen las tasas de mantenimiento anuales.

Las patentes para modelos de utilidad duran 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se paguen las tasas de mantenimiento anuales.

La protección jurídica para los dibujos o modelos industriales duran 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se paguen las tasas de mantenimiento anuales. Puede prorrogarse el plazo, pero por un máximo de cinco años.

#### ¿CÓMO se registra una marca?

Para obtener la protección en Ucrania, tendrá que registrar su invención, modelo de utilidad o dibujo o modelo industrial. Es necesario presentar la solicitud de patente en la Oficina de Patentes y Marcas ucraniana, en la dirección:



Al solicitar el registro de una invención o un modelo de utilidad deberá incluir lo siguiente:

- una solicitud de patente para una invención o un modelo de utilidad;
- una descripción;
- reivindicaciones;
- dibujos (si se ha hecho referencia a ellos en la descripción);
- un resumen
- un poder de representación (si presenta la solicitud a través de un agente autorizado).

Cualquier persona física o jurídica. Los extranjeros solo pueden presentar solicitudes a través de abogados ucranianos registrados y especializados en patentes. Una vez que la Oficina de Patentes y Marcas ucraniana ha recibido la solicitud de patente para registro de la invención o modelo de utilidad, verifica que esta cumpla todos los requisitos formales. Si su solicitud se refiere a un objeto tecnológico y si ha presentado todos los documentos que exige la legislación ucraniana sobre patentes, la OPM emitirá un dictamen sobre la posibilidad de realizar un examen sustantivo (en caso de invención), o emitirá una patente (en caso de modelo de utilidad).

Si el solicitante lo pide, se efectúa un examen sustantivo de la invención, en el que se comprueban los requisitos de patentabilidad. Es necesario presentarlo en los tres días posteriores a la fecha de solicitud. Si la invención cumple los requisitos de patentabilidad, se expide la patente.

Si presenta una solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial deberá acompañar su solicitud con una serie de imágenes del producto industrial (el propio producto, o modelos o dibujos del mismo), que faciliten una idea clara del aspecto del producto. También deberá presentar una descripción del dibujo o modelo industrial, y puede asimismo aportar dibujos, esquemas y mapas, en caso necesario.

La Oficina de Patentes y Marcas ucraniana no realiza el examen sustantivo del modelo o dibujo industrial, sino que se limita a verificar que el objeto para el que se solicita registro pertenezca a los protegidos como dibujos y modelos industriales en la legislación, que la solicitud de registro (y los dibujos, la descripción y el poder de representación) cumplan los requisitos formales y que se hayan abonado las tasas correspondientes.

¿QUIÉN puede registrar una patente?

Cualquier persona física o jurídica. Los extranjeros solo pueden presentar solicitudes a través de abogados ucranianos registrados y especializados en patentes. Puede consultar una lista de abogados con estas características en http://sips.gov.ua/en/attorneys\_register\_2.html. Los solicitantes extranjeros tienen que conceder un poder de representación a los abogados especializados en patentes cuyos servicios contraten.

#### ¿En qué LENGUAS puede realizarse?

Las solicitudes de marcas y todos los documentos que las acompañan deben estar en ucraniano. Si la solicitud se presenta en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, debe facilitarse una traducción al ucraniano de la solicitud antes de que venza el

quièn



plazo de 31 meses para incorporación a la fase nacional (es decir, al presentar la solicitud). La fecha límite de presentación de una traducción puede prorrogarse dos meses. Por lo que respecta a las solicitudes ordinarias, se puede presentar una traducción al ucraniano en los dos meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, lo que significa que es posible presentar esta primero en la lengua original.

#### ¿Cuánto CUESTA?

Las tasas por la solicitud de patente para una invención (modelo de utilidad) que incluya hasta tres reivindicaciones son de unos 35 EUR. La tasa por cada reivindicación adicional es de 4 EUR.

Si solicita el examen de patentabilidad de una invención, las tasas por una única reivindicación son de unos 125 EUR. La tasa por cada reivindicación adicional es de 125 EUR. Las tasas oficiales por publicación de los datos de registro y expedición de la patente son de unos 100 EUR.

Para que las patentes de sus invenciones y modelos de utilidad sigan siendo válidas deberá abonar las tasas de mantenimiento anuales (anualidades) siguientes:

#### PATENTES DE INVENCIONES

| Años 1 y 2 (ambos inclusive)   | 13,00 (cada año)                |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Año 3                          | 17,00                           |
| Año 4                          | 21,00                           |
| Año 5                          | 25,00                           |
| Año 6                          | 29,00                           |
| Año 7                          | 33,00                           |
| Año 8                          | 38,00                           |
| Años 9 y 14 (ambos inclusive)  | 88,00 (cada año)                |
| Años 15 y 20 (ambos inclusive) | 158,00 (cada año)               |
|                                | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN |

#### Patentes de modelos de utilidad

| Años 1 y 2 (ambos inclusive)  | 13,00 (cada año) |
|-------------------------------|------------------|
| Año 3                         | 17,00            |
| Año 4                         | 21,00            |
| Año 5                         | 25,00            |
| Año 6                         | 29,00            |
| Año 7                         | 33,00            |
| Año 8                         | 38,00            |
| Años 9 y 10 (ambos inclusive) | 88,00 (cada año) |
|                               |                  |

Las tasas oficiales por la solicitud de un dibujo o modelo industrial que contenga una variante son de unos 35 EUR; las tasas de expedición de una patente de dibujo o modelo industrial son de unos 100 EUR.



Para las patentes de dibujos o modelos industriales hay establecidas las tasas de mantenimiento anuales (anualidades):

Patentes de dibujos y modelos industriales

| , ,                            |  |
|--------------------------------|--|
| Años 1 y 2 (ambos inclusive)   | 5.00 (cada año)  |
| Año 3                          | 9.00   |
| Año 4                          | 13.00  |
| Año 5                          | 20.00  |
| Año 6                          | 31.00  |
| Año 7                          | 39.00  |
| Año 8                          | 52.00  |
| Año 9                          | 65.00  |
| Años 10 y 12 (ambos inclusive) | 78.00 (cada año)   |
| Años 13 y 15 (ambos inclusive) | 144.00 (cada año)  |
|                                | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL |

#### CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con las patentes en Ucrania

- Como titular de los derechos, puede solicitar protección de su patente para medicamentos o productos para la protección animal y vegetal, para lo cual se requiere un permiso del organismo competente, ampliado durante un plazo equivalente al periodo comprendido entre la fecha en la que se presentó la solicitud y la fecha en la que se recibió el permiso, hasta un máximo de cinco años. Es lo que se conoce como «certificado complementario de protección».
- Unos mismos dibujos y modelos se pueden proteger simultáneamente por medio de la legislación sobre diseño industrial, sobre derechos de autor, sobre marcas y sobre competencia desleal, siempre que el dibujo o modelo industrial en cuestión cumpla las condiciones para la protección establecidas en cada una de las leyes pertinentes. Aunque los plazos de protección sean diferentes, si la vigencia de un derecho de propiedad intelectual ha vencido, el dibujo o modelo industrial sigue estando protegido por los otros que aún estén vigentes.
- La Oficina de Patentes y Marcas ucraniana no efectúa un examen sustancial (respecto a la novedad) de los modelos de utilidad y los dibujos o modelos industriales, de modo que estas patentes se registran sin garantía de que tales derechos sean válidos. Es una responsabilidad de los titulares.





## E - Obtenciones vegetales

#### ¿QUÉ son las obtenciones vegetales?

La legislación ucraniana ofrece protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El derecho de protección puede adquirirse para variedades de una obtención, como clones, líneas, híbridos de primera generación y población. En él se establece la adquisición, la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual relativos a las obtenciones vegetales en Ucrania.

El Servicio Estatal Veterinario y Fitosanitario de Ucrania es la autoridad competente para el registro de obtenciones vegetales.

#### Obtenciones vegetales en Ucrania: todo lo que necesita saber

En Ucrania existen los siguientes derechos en relación con las obtenciones vegetales:

- DPI personales no patrimoniales en relación con una obtención vegetal (autoría): deben tener un certificado de autoría y deben pertenecer a un autor (obtentor), que es la persona que crea la obtención. Estos derechos incluyen: 1) autoría; 2) el derecho de un obtentor a incluir su nombre en el nombre de la obtención, 3) derecho a un nombre de obtención.
- DPI patrimoniales en relación con una obtención vegetal: se pueden adquirir si la obtención vegetal es nueva, tiene carácter distintivo con respecto a otras ya existentes, es uniforme y es estable de conformidad con la serie de características generadas por un genotipo particular o una combinación de genotipos. En este caso, debe certificarse mediante una patente, y su titular tiene el derecho exclusivo de usar la obtención, así como de autorizar o prohibir su uso por parte de otras personas;
- DPI patrimoniales para la distribución de una obtención vegetal: pueden adquirirse si la obtención no cumple los criterios relativos a la novedad, pero sí es distintiva, uniforme y estable, tiene un nombre y es apta para su distribución en Ucrania (puede satisfacer las necesidades de la sociedad, no representa amenaza para la vida y la salud de las personas, y no causa daños a la fauna, la flora y el medio ambiente. Estos derechos pueden certificarse mediante su registro en el Registro Estatal de Obtenciones Vegetales Aptas para su Distribución en Ucrania y a través de un certificado de registro oficial de la variedad. Pueden pertenecer a su autor o a terceros en virtud de un contrato o de la legislación (p. ej., a un empleador o un cesionario). El titular del certificado tiene derecho a distribuir una obtención y a autorizar y prohibir su uso por parte de terceros.

Los titulares de una patente de obtención vegetal pueden transferir los derechos de propiedad a cualquier causahabiente por medio de un contrato. También pueden expedir un permiso (licencia) para que un tercero use la obtención con arreglo a un acuerdo de licencia.

#### ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?

Los derechos personales no patrimoniales en relación con una obtención vegetal se conceden a perpetuidad y no son transferibles. Los DPI patrimoniales sobre una obtención vegetal comienzan el día en el que se registra y expiran el último día del trigésimo quinto año natural en el caso de variedades de árboles, arbustos y vides, y del trigésimo año natural en todas las demás variedades, calculados desde el año siguiente al año de registro, siempre que se abonen las tasas anuales.

#### ¿CÓMO se registra una marca?

El Servicio Estatal Veterinario y Fitosanitario de Ucrania decide si concede o no DPI patrimoniales a una obtención vegetal. La solicitud de registro debe incluir la documentación siguiente:



- 1. El formulario de solicitud para la obtención vegetal, que incluye información general sobre la variedad vegetal, así como sobre los obtentores, los solicitantes, el representante, etc.;
- 2. Un cuestionario técnico sobre las características de la obtención vegetal;
- 3. Indicadores sobre la idoneidad de la obtención para la distribución;
- 4. Información sobre el origen de la obtención;
- 5. Información sobre otras aplicaciones de la obtención;
- 6. Información sobre el uso comercial de la obtención;
- 7. Una copia de la solicitud de prioridad, en su caso;
- 8. Un poder de representación (si la solicitud se presenta a través de un agente autorizado);
- 9. Otra información o documentación que exija la autoridad competente del Estado.

El Servicio Estatal Veterinario y Fitosanitario de Ucrania realiza la comprobación de las formalidades y el examen sustantivo de la aplicación, y a continuación emite un dictamen que puede ser objeto de recurso. La decisión de registro se publica en el Registro Estatal de Patentes o en el Registro Estatal de Obtenciones Vegetales.

#### ¿QUIÉN puede registrar una obtención vegetal?

En Ucrania puede registrar obtenciones vegetales cualquier persona. Las solicitudes puede presentarlas tanto el autor y su empleador como los sucesores de estos.

#### ¿En qué LENGUAS puede realizarse?

La solicitud ha de presentarse en ucraniano. Si se presenta en otra lengua, es necesario aportar también una traducción.

#### ¿Cuánto CUESTA?

| 1. Presentación de una obtención vegetal   | EUR 55  |
|--|---------|
| <ol> <li>Examen sustantivo de una solicitud para registro de una ob-<br/>tención vegetal (primer año y años sucesivos):</li> </ol>                           |         |
| <ul> <li>determinación de si una obtención es distintiva, uniforme y estable</li> </ul>  | EUR 80  |
| — evaluación de si una obtención es apta para su distribución  | EUR 170 |
| <ol> <li>Derechos de propiedad intelectual en relación con la distribu-<br/>ción de una obtención vegetal</li> </ol>   | EUR 21  |
| <ol> <li>Expedición de una copia certificada que acredite el registro<br/>oficial de una obtención vegetal</li> </ol>  | EUR 8   |
| 5. Expedición de una copia certificada de la patente de una ob-<br>tención vegetal   | EUR 21  |
| 6. Modificaciones del Registro de patentes en relación con los DPI<br>de una obtención vegetal a petición de la persona a la que se<br>conceden los derechos | EUR 25  |
| 7. Modificaciones del Registro de obtenciones vegetales a petición<br>del titular de los derechos de la variedad en cuestión                                 | EUR 25  |



#### CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con las obtenciones vegetales en Ucrania

- Si los DPI en relación con una obtención vegetal pertenecen a varias personas, estas deben llegar a un acuerdo sobre cómo hay que ejercer estos derechos. A falta de acuerdo, los DPI de una obtención vegetal se ejercerán de manera conjunta.
- Si un obtentor crea una obtención vegetal como parte del contrato de trabajo o acuerdo laboral que mantenga con su empleador utilizando los conocimientos técnicos de la empresa, el derecho de presentar una solicitud de protección para la obtención vegetal corresponderá al obtentor y al empleador conjuntamente, salvo que se especifique otra cosa en el contrato de trabajo o en el acuerdo laboral que hayan suscrito el empleador y el obtentor. Si el contrato de trabajo o el acuerdo laboral especifican que solo tiene derecho a presentar una solicitud el empleador, este puede presentar una solicitud en relación con la obtención vegetal, asignar el derecho de esta obtención a otra persona o decidir mantener la confidencialidad de la información sobre tal obtención durante los 60 días siguientes a la recepción de la notificación de la obtención por parte del obtentor. En este plazo, el empleador deberá además formalizar un acuerdo por escrito con el obtentor sobre la cantidad que se va a abonar a éste y las condiciones para que la remuneración sea justa, esté basada en el valor económico de la obtención y cualesquiera otros beneficios para el empleador.



## F - Secretos comerciales

#### ¿QUÉ son los secretos comerciales?

De conformidad con el Código Civil ucraniano, la información puede protegerse como secreto comercial si cumple los criterios siguientes:

- (1) es secreta (es decir, el público no debe conocerla ni acceder con facilidad a la misma);
- (2) tiene valor comercial por su carácter secreto (el valor se perdería si la información dejara de ser secreta);
- (3) la persona que legítimamente controla la información ha adoptado medidas de protección razonables para mantenerla en secreto (acuerdos de confidencialidad, cláusula de confidencialidad en los acuerdos de trabajo, marcado de documentos como «confidenciales», acceso limitado a la información por parte de los empleados, medidas relativas a la sequridad informática).

Cualquier información de carácter técnico, organizativo, comercial, industrial o de otro tipo puede ser secreto comercial.

#### Los secretos comerciales en Ucrania: todo lo que necesita saber

La definición anterior de «secreto comercial» es suficientemente amplia como para que los titulares de los derechos puedan decidir, a su discreción, qué información debe protegerse según este concepto. No obstante, la información siguiente no se considera secreto comercial:

- los documentos de constitución de una entidad jurídica;
- la información necesaria para la verificación fiscal y los correspondientes documentos de pago;
- la información sobre el personal y el número de miembros de la plantilla, sus sueldos y el número de puestos vacantes;
- la información relativa a: contaminación ambiental, vulneración de los requisitos de seguridad para empleados, productos que pueden ser perjudiciales para la salud de los consumidores y grado de daños causados;
- los documentos relacionados con la solvencia;
- la información sobre la participación de los directivos de la empresa en otras entidades comerciales.

En Ucrania, el propietario es la persona que tiene que adoptar las medidas apropiadas para proteger sus secretos comerciales; no hay un procedimiento de registro formal para protegerlos. Si las autoridades ucranianas descubren secretos comerciales en el ejercicio de sus obligaciones profesionales, están obligadas a evitar su divulgación y su uso comercial desleal, así como a mantener su confidencialidad. Como ejemplos de autoridades estatales pueden citarse el Comité Antimonopolio, las autoridades aduaneras, las autoridades fiscales y de investigación, los jueces y los fiscales. Si las autoridades públicas solicitan información confidencial que se considera secreto comercial (como en el caso de que estén en curso una inspección fiscal o los procedimientos para descubrir algo), es recomendable notificar a las autoridades en cuestión que la información que se les ha facilitado ha de tratarse como secreto comercial.

Las autoridades ucranianas en materia de salud y medio ambiente deben garantizar la protección frente a la divulgación y uso comercial desleal de la información presentada por los solicitantes de autorización de comercialización (registro) de medicamentos y productos agroquímicos en Ucrania.

En los cinco años siguientes a la fecha de registro de un medicamento en Ucrania está prohibido usar la información que incluye la solicitud de registro relativa a la seguridad y la eficiencia del producto al solicitar el registro de otro medicamento, salvo que el derecho para hacer referencia o usar tal información se haya obtenido legalmente de la persona o empresa que facilitan la información, o la información facilitada por o para el solicitante.



Además, en los diez años siguientes a la fecha de registro de un producto agroquímico o un plaguicida en Ucrania está prohibido usar la información sobre la seguridad de tales productos que haya facilitado el solicitante en la documentación (expediente), salvo que éste lo haya autorizado.

Tal información está protegida por las autoridades públicas, salvo en los casos en los que su divulgación sea necesaria para proteger el interés público o si el titular de los derechos no ha adoptado ninguna medida para protegerla frente al uso comercial desleal.

#### ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?

La protección de los secretos comerciales cubre un periodo ilimitado y mantiene su validez siempre que se cumplan las tres condiciones para la protección de los secretos comerciales mencionadas anteriormente.

#### CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con los secretos comerciales

- Los derechos de los secretos comerciales también están protegidos por la legislación ucraniana sobre competencia desleal, en virtud de la cual se considera competencia desleal lo siguiente:
  - la compilación ilícita de información que contenga secretos comerciales;
  - la divulgación de un secreto comercial;
  - la inducción a la revelación de un secreto comercial;
  - el uso ilícito de un secreto comercial;
- Antes de revelar información comercial secreta a sus socios empresariales, le recomendamos que marque claramente esta información como «confidencial» y que formalice acuerdos de confidencialidad con ellos, o que incluya una cláusula al respecto en los acuerdos que realice con sus socios y empleados.

# UCRANIA Guía para la protección de derechos de propiedad industrial e intelectual en Ucrania - 2015 Utilización de las autoridades aduaneras para bloquear productos falsificados

#### ¿QUÉ son las autoridades aduaneras?

El Departamento de Aduanas, perteneciente al Servicio Público Fiscal de Ucrania, y sus oficinas de aduanas territoriales tienen la responsabilidad específica de evitar infracciones de los DPI en los puestos fronterizos de aduanas.

#### Las autoridades aduaneras en Ucrania: todo lo que necesita saber

Uno de los modos más eficaces de evitar la importación de productos falsificados a Ucrania o su exportación desde Ucrania utilizando sus DPI sin su autorización es registrar los objetos de DPI en el Registro de Aduanas. Una vez que haya registrado sus productos (previa solicitud), las autoridades adoptarán medidas para evitar la circulación de productos falsificados por las oficinas de aduanas de las fronteras de Ucrania.

Los controles aduaneros detectan también productos falsificados de los que se sospecha que se han importado o exportado sin una solicitud previa. En tal caso, se suspende el despacho de los productos durante tres días laborables y se envía una notificación al titular de los DPI. Durante este tiempo, el titular debe presentar una solicitud para que se incluya el objeto de los DPI en el Registro de Aduanas. Si el titular no lo hace, los productos serán despachados.

#### ¿Qué se puede registrar en el Registro de Aduanas?

Se pueden incluir los elementos siguientes:

- marcas
- dibujos y modelos industriales
- objetos protegidos por derechos de autor o derechos afines
- indicaciones geográficas
- invenciones
- modelos de utilidad
- obtenciones vegetales.

#### ¿CUÁNTO dura la protección jurídica?

El registro de un DPI en el Registro de Aduanas es válido durante seis meses o un año. El plazo puede prorrogarse seis o doce meses más si se presenta una solicitud por escrito en el plazo de 10 días laborables, a más tardar, desde la fecha de expiración del plazo anterior.

#### ¿CÓMO se registran DPI en el Registro de Aduanas?

Para registrar DPI en las autoridades aduaneras de Ucrania, el titular de los derechos o su representante deben presentar una solicitud junto con la documentación siguiente:

- un extracto del registro del SEPIU pertinente relativo al objeto de los DPI, certificando que el registro era válido cuando se presentó la solicitud. Para objetos protegidos por derechos de autor y derechos afines es necesario presentar los documentos que confirmen la existencia de tales derechos;
- una descripción detallada del objeto de los DPI y de los productos que contienen este objeto;
- muestras de productos que contengan el objeto de los DPI o fotografías de los mismos,
- un poder de representación (si presenta la solicitud a través de un representante).

#### ¿En qué LENGUAS puede realizarse?

Las solicitudes y todos los documentos que las acompañan deben estar en ucraniano.

#### ¿Cuánto CUESTA?

Para el registro de DPI en las autoridades aduaneras no es necesario pagar tasas, ni hacer depósitos ni aportar garantías bancarias, pero si se suspende el despacho de productos falsificados, los gastos en que puedan incurrir dichas autoridades por el almacenamiento de los productos correrá a cargo de los titulares de los derechos.

#### CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con las autoridades de aduanas en Ucrania

Cuando se detectan productos falsificados, el procedimiento que se aplica es el siguiente:

- 1. Si como consecuencia de los datos facilitados por el Registro de Aduanas un funcionario de esta autoridad descubre operaciones de importación o de exportación de productos falsificados, el despacho de estos se suspenderá durante 10 días laborables. En esa misma fecha, la autoridad aduanera enviará al titular de los derechos una notificación por fax o por correo electrónico.
- 2. Antes de que finalice el periodo de suspensión, el titular de los derechos debe hacer lo siguiente:
  - a) presentar una demanda judicial para la protección de los DPI, o bien
  - b) presentar una moción para la ampliación del periodo de suspensión, o bien
  - c) facilitar permisos por escrito para el despacho aduanero de los productos cuyo despacho está suspendido.

Si al recibir una notificación de suspensión un titular de DPI informa a las autoridades aduaneras por escrito de la vulneración de los DPI y facilita un consentimiento por escrito del propietario de los productos falsificados para la destrucción de los mismos, se aplicará el procedimiento simplificado para su destrucción.

## 05 DEFENSA DE sus DERECHOS DE PI

Para proteger los DPI la legislación ucraniana contempla las siguientes medidas:

- 1) Procedimientos administrativos
- 2) Procedimientos civiles
- 3) Procedimientos penales.

Los procedimientos civiles son el medio más frecuente para proteger los DPI en Ucrania, aunque los procedimientos administrativos también pueden ser eficaces.

#### Medidas administrativas

Se pueden aplicar procedimientos administrativos para proteger los DPI: ante las autoridades aduaneras ucranianas en las fronteras; con arreglo a la legislación sobre competencia desleal, ante el Comité Antimonopolio de Ucrania; en virtud del reconocimiento de marcas notoriamente conocidas, mediante un recurso contra las decisiones de la Oficina de Patentes y Marcas ucraniana.

El Comité Antimonopolio de Ucrania tiene jurisdicción sobre los actos de competencia desleal. No obstante, puede determinar simplemente si el acto de competencia desleal ocurrió realmente o no, lo que significa que las sanciones se aplicarán si el tribunal emite una resolución. En consecuencia, los titulares de DPI no suelen utilizar este mecanismo.

El SEPIU puede proteger los DPI usando su autoridad especial para reconocer las marcas notoriamente conocidas. La Sala de Recursos del SEPIU puede reconocer una marca como notoriamente conocida en una fecha determinada (generalmente en el pasado) en el momento de la solicitud. Si una marca es conocida, tiene mayor protección jurídica en Ucrania y refuerza la situación del titular de los DPI en otros procedimientos sobre Pl. Además, las decisiones de la Oficina de Patentes y Marcas ucraniana relativas a la concesión de protección a objetos de DPI pueden recurrirse ante el SEPIU.

#### **Procedimientos civiles**

De los casos de PI suelen encargarse los tribunales ucranianos civiles (en los que una de las partes en litigio es una persona física) o comerciales (solo para personas jurídicas); no obstante, en algunos casos son competentes también los tribunales administrativos. Para entablar un proceso judicial sobre PI no es preciso enviar un requerimiento de cese de la práctica ilegal al infractor (o cualquier otra medida previa a la fase judicial). Hay disponible una medida cautelar ya sea antes de que comience el proceso judicial o en casos de litigio pendientes.

En la gran mayoría de los casos relativos a la PI en Ucrania se reivindican derechos de propiedad intelectual por: fin de la vulneración de los DPI; indemnización por los daños derivados de la vulneración de los DPI; anulación del registro de una marca/patente; cese anticipado del registro de una marca por la falta de uso de esta; reconocimiento de una marca notoriamente conocida en Ucrania; prórroga del periodo de protección de una patente; invalidación de un acuerdo relativo a la PI; anulación de una decisión de la Oficina de Patentes y Marcas ucraniana relativa a una solicitud (estos casos debe llevarse a los tribunales administrativos), y finalización de la competencia desleal en el dominio de PI.



#### Procedimientos penales

Se pueden incoar procedimientos judiciales contra los actos de vulneración de los DPI si su titular o la policía/el fiscal presentan una demanda. Para que una vulneración de los DPI constituya delito debe ser intencionada (la persona sabía o debería haber sabido que infringía DPI) y causar daños graves (el importe de los daños no es fijo, depende del nivel de subsistencia; en la actualidad, esto significa que los daños deben superar los 740 EUR). Solo las personas físicas (o, si se trata de personas jurídicas, sus representantes debidamente autorizados) pueden tener responsabilidad penal por infracciones de los DPI.

Con arreglo a la legislación ucraniana, pueden emprender procedimientos penales por una demanda civil las personas físicas o jurídicas (el demandante civil) si el delito de vulneración de sus DPI les ha causado daños patrimoniales y/o morales. Los derechos y deberes del demandante civil se contraerán en el momento en que se presente un escrito de demanda ante el organismo o tribunal de instrucción. Los demandados civiles en procedimientos penales son personas físicas o jurídicas con responsabilidad civil conforme a la ley por los daños causados por delitos cometidos por ellos, o por los actos peligrosos socialmente cometidos por una persona con discapacidad mental contra quien se presenta una demanda.

Las sanciones abarcan desde multas a encarcelamiento (con incautación de las mercancías litigiosas y las instalaciones de fabricación). Aunque una vulneración de los DPI no se considere delito, puede seguir siendo objeto de persecución por parte de la policía como infracción administrativa, que se castiga con una multa y la incautación de las mercancías litigiosas y las instalaciones donde se fabrican.

#### CONSEJOS y ADVERTENCIAS en relación con la defensa de los DPI en Ucrania

El informe de la Comisión Europea (DG Comercio) sobre las interacciones bilaterales con Ucrania señala que el nivel de protección y de defensa de los DPI en Ucrania no es satisfactorio y no ha mejorado en los últimos años. En particular, la debilidad de las instituciones, la corrupción, la capacidad deficiente y la falta de recursos de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación contribuyen a que el ámbito de la protección y la defensa de los DPI sea en general débil. En consecuencia, las vulneraciones de los DPI (tanto en Internet como en los mercados físicos) se producen de forma generalizada y a menudo sin consecuencias graves.

De acuerdo con el informe, las leyes ucranianas sobre DPI son particularmente inadecuadas para la defensa de estos en el entorno digital. Además, las sanciones penales no son disuasorias, los procedimientos judiciales siguen siendo largos y hay escasez de jueces con formación en materia de DPI.

Para más información, véase: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/

Aunque el sistema jurídico ucraniano no se basa en la jurisprudencia, los tribunales inferiores suelen guiarse por la jurisprudencia de los tribunales superiores en cuestiones de Pl.

En la mayoría de los procesos judiciales relacionados con la propiedad intelectual se solicita la opinión de un experto. Cuestiones como la similitud de las marcas y el cumplimiento de una marca/patente con las condiciones para ser tal, entre otras, deberían ser consideradas por expertos especializados con certificación y nombrados por un juez. Hay tres niveles recurso disponibles desde el punto de vista formal; no obstante, en la práctica solo se utilizan dos.





- Legislación ucraniana en materia de PI, incluidos los tratados internacionales de los que Ucrania es signataria: http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=UA
- Servicio Estatal de la Propiedad Intelectual de Ucrania (SEPIU) http://sips.gov.ua/en/index.html
- Empresa Estatal «Instituto Ucraniano de la Propiedad Industrial» (Oficina de Patentes y Marcas ucraniana): http://www.uipv.org/en

- Centro Ucraniano de Innovaciones y Servicios de Información sobre Patentes: http://iii.ua
- Delegación de la Unión Europea en Ucrania: http://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index\_en.htm











Avda Europa, 4 E03008 - Alicante, España Tel. +34 965 139 100 information@oami.europa.eu

www.oami.europa.eu