

CÓMO LUCHAR CONTRA LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LA P.I. Y LAS EMPRESAS

La planificación es la clave

La mayoría de las empresas de éxito cuentan con una estrategia bien planificada para abordar todas las contingencias que puedan razonablemente preverse. Esto se aplica asimismo a la salvaguarda de los activos de propiedad intelectual. Si ha invertido esfuerzos y recursos para proteger sus marcas, diseños, secretos comerciales, invenciones y creaciones originales, una empresa precavida se mantendrá alerta para cerciorarse de que la competencia no se esté beneficiando sin contrapartida de sus valiosos activos de propiedad intelectual, es decir, que no se utilicen esos activos sin su consentimiento, lo que constituye una *infracción* de los derechos de propiedad intelectual.

Lo primero que deben hacer las empresas es determinar el carácter y el alcance de la infracción de sus derechos de propiedad intelectual, y en segundo lugar, identificar y localizar a los infractores, su lugar de trabajo, sus posibles colaboradores y sus canales de distribución. Todo esto puede convertirse en una tarea ingente pues con frecuencia los infractores son lo bastante astutos como para no dejar indicios y suelen introducirse en los mercados deseados por medio de una compleja cadena de distribución que puede o no coincidir con los canales normales de productos fabricados y distribuidos de manera legítima.

Una vez identificados el carácter, la fuente y el alcance de la infracción, la empresa debe evaluar la situación a fin de determinar las repercusiones que puede tener para su negocio. La

cuestión no se limita a la pérdida de ingresos o de cuotas de mercado como consecuencia del número menor de ventas, sino que puede implicar desprestigio o la pérdida de la propia imagen, credibilidad o reputación.

En muchos aspectos, el valor que reviste la posesión de activos de propiedad intelectual está directamente relacionado con la capacidad del titular para hacer valer los derechos de propiedad vinculados a dichos activos de propiedad intelectual, es decir, la capacidad de tomar medidas contra el infractor. De nada sirve tener derechos de propiedad intelectual si éstos se infringen ostensiblemente y no pueden hacerse respetar. Por consiguiente, *es mucho más importante para una empresa impedir o limitar la incidencia de infracciones que intentar atajarlas cuando ya se hayan producido y el proceso se complique y se haga más oneroso, volviéndose más incierto el resultado de los esfuerzos por hacer valer los derechos*. La capacidad de impedir y enfrentarse sistemáticamente a la infracción de los derechos de propiedad intelectual debería formar parte integrante de la estrategia en materia de propiedad intelectual de las empresas. Si una empresa no está dispuesta a consagrar atención y recursos para impedir y dar respuesta a las infracciones, deja en gran parte su destino en manos de la buena suerte.

Pero, pese a todos sus esfuerzos, una empresa puede descubrir que un competidor está imitando, copiando o infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. En ese caso, no siempre es necesario que acuda sin demora a los tribunales a fin de defender sus derechos de propiedad intelectual. Como se explica a continuación, en la mayoría de los casos existen soluciones alternativas más

apropiadas para hacer frente a una infracción.

En el presente artículo se ofrecen a las empresas directrices que les permiten estar mejor preparadas en caso de infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

¿Cómo impedir la infracción?

Una empresa puede evitarse muchos quebraderos de cabeza tomando *medidas dinámicas destinadas a limitar las repercusiones de la infracción*. Por ejemplo, puede utilizar códigos o contraseñas de acceso a los programas informáticos a fin de limitar el robo de secretos comerciales (véase el número de abril de 2002 de la Revista de la OMPI). Puede utilizar en sus productos menciones relativas a las marcas, el derecho de autor, los diseños industriales o las patentes que los protegen a fin de disuadir a los falsificadores potenciales. Las empresas deberían asimismo asegurarse de que sus empleados y cualquier persona que se ocupe de la mercadotecnia, el desarrollo de productos, la investigación y el desarrollo (I+D), y la producción esté bien informado sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos y servicios de la empresa.

Cómo elaborar una estrategia contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual

Existen muchas maneras de enfrentarse a las infracciones, aunque todas ellas exigen que la empresa agraviada evalúe estratégicamente la fuerza y el valor de sus activos de propiedad intelectual, analice las distintas posibilidades y medidas que se le ofrecen, y sopesé cuidadosamente los pros y los contras de todas las posibles opciones y soluciones, incluida

la posibilidad de asociarse con el infractor o concederle una licencia sobre sus derechos de propiedad intelectual. Por lo general, es imperativo responder con rapidez a la infracción de derechos de propiedad intelectual; las empresas que cuentan con una estrategia contra las infracciones claramente articulada y coherente están mejor preparadas para enfrentarse al desafío.

Primeras medidas cuando se advierte una infracción

Antes de reaccionar, la empresa debe obtener la información pertinente que le permita determinar cuál es la medida más idónea en función de un análisis de costos y beneficios. Entre otras cosas, debe:

- ▶ identificar al infractor, es decir, no sólo los detallistas sino los productores y principales distribuidores;
- ▶ determinar el alcance del problema;
- ▶ considerar si cabe la posibilidad de que el problema se agrave; y
- ▶ calcular, si es posible, la magnitud de la pérdida directa o indirecta que ha sufrido la empresa o que sufrirá si no se ataja la infracción.

Una vez que se hayan establecido con claridad los hechos, la empresa deberá sopesar los costos y los beneficios de su respuesta a la infracción.

Posibles respuestas en caso de infracción

En algunos casos puede resultar preferible *esperar y observar qué sucede*, lo que equivale a *tolerar de momento la infracción*. Por ejemplo, si hasta la fecha, la pérdida de ingresos, ventas o beneficios es insignificante, no parece que vaya a aumentar significativamente, y la amenaza que supone para la reputación de la

empresa se considera intrascendente, puede ser más prudente "aceptar" la infracción de los derechos de propiedad intelectual en lugar de incurrir en gastos considerables a fin de defender dichos derechos. A la inversa, si la escala de la infracción es significativa, la empresa debe identificar y enfrentarse a los responsables de manera expeditiva y metódica.



Es evidente que para abordar este tipo de situaciones deben sopesarse cuidadosamente los pros y los contras de las distintas alternativas. La empresa tendrá que evaluar asimismo las posibilidades de ganar el caso ante los tribunales, la cuantía de la compensación por daños y perjuicios que puede esperar razonablemente obtener de la parte infractora, así como la posibilidad de que se le reembolsen los honorarios de abogado en caso de que la decisión definitiva sea a su favor. Deberá considerar asimismo las repercusiones positivas o negativas de la publicidad que pueden entrañar los procedimientos judiciales.

Si la querrela concierne a una empresa con la que se ha firmado un contrato (por ejemplo, un acuerdo de licencia), el primer paso consiste en verificar si existe una cláusula de *arbitraje o mediación* en el contrato. Es aconsejable incluir una disposición especial en los contratos a fin de que las controversias se resuelvan me-

dante arbitraje o mediación y evitar así los elevados costos que implica el recurso a los tribunales. En ocasiones será posible utilizar mecanismos alternativos de solución de controversias como el arbitraje o la mediación incluso si no existen cláusulas al respecto en el contrato o no existe un contrato en absoluto, siempre que ambas partes consientan en recurrir

a dichos mecanismos. (Para más información sobre el arbitraje y la mediación, consulte la siguiente dirección: arbitr.wipo.int/center/index-es.html).

Si una empresa advierte que un tercero está infringiendo sus derechos de propiedad intelectual, podrá considerar la posibilidad de enviar una carta (conocida comúnmente como "*carta de intimación a cesar en la práctica*") al presunto infractor, informándole de la posible existencia de un conflicto entre los derechos de propiedad intelectual de la empresa y su actividad comercial (determinando el sector exacto en que se produce el conflicto) y sugiriéndole que se considere una solución al problema. Este procedimiento suele resultar eficaz en el caso de infracciones no intencionales ya que, en la mayoría de los casos, el infractor cesará di-

>>>

chas actividades o convendrá en *negociar un acuerdo de licencia*.

En ocasiones, la sorpresa constituye la mejor táctica. En algunos casos, informar al infractor de que se tiene conocimiento de la infracción da tiempo a este último para esconder o destruir pruebas. En estas circunstancias, puede resultar apropiado acudir a los tribunales sin notificarlo al infractor y solicitar un *"requerimiento cautelar"* que permita, con frecuencia con ayuda de la policía, sorprender al infractor con una redada en sus locales comerciales. El tribunal puede ordenar que los presuntos infractores cesen su acción infractora hasta que finalice el juicio (que puede durar muchos meses o incluso años). Lo más importante es que la redada permite recoger y conservar pruebas pertinentes de la presunta infracción. Además, puede forzarse al infractor a revelar los nombres de las personas implicadas en la producción y distribución de los productos o servicios infractores, así como sus canales de distribución. Para disuadir futuras conductas infractoras, el tribunal puede ordenar asimismo que se destruyan o se retiren de los canales de venta los productos infractores sin compensación de ningún tipo, o que se almacenen a cargo del presunto infractor.

Por último, en algunos casos, la empresa puede emprender *procedimientos civiles* contra el infractor. Esta última alternativa sólo resulta aconsejable si: a) la empresa puede probar la existencia y la titularidad de los derechos de propiedad intelectual; b) puede probar que se están infringien-

ESTUDIO DE CASO La taza *Anywayup*®

El día en que el bebé de una amiga suya derramó jugo de grosella en una alfombra de color claro, a Mandy Haberman se le ocurrió inventar una taza hermética que se cierra al alejarse de la boca del bebé. Así creó la taza *Anywayup*® y en 1992 presentó la primera solicitud de patente (N.º GB-B-2266045). Dicha patente protegía la idea de utilizar una válvula para controlar el flujo de líquido que sale por la boquilla de la taza. Más adelante obtuvo patentes en el Reino Unido y el extranjero.



Se presentaron varios prototipos de este producto innovador a 18 compañías que fabrican productos infantiles a fin de que adquirieran licencias. Aunque el producto tuvo una acogida extraordinaria, nadie adquirió la licencia. Más adelante, en 1996, la Sra. Haberman decidió aliarse con una compañía con sede en Cardiff especializada en la comercialización de productos innovadores y la taza *Anywayup*® empezó a venderse en cantidades inauditas (60.000 por semana). Poco después, una empresa estadounidense firmó un acuerdo exclusivo de licencia para fabricar y vender el producto utilizando la marca *Tumble Mates*®.

Como suele ocurrir, la taza *Anywayup*® fue víctima de su propio éxito. En 1998, apenas dos años y medio después de que el producto se lanzara al mercado, la Sra. Haberman descubrió que una de las empresas del Reino Unido con la que se había puesto en contacto al principio para la concesión de una licencia estaba fabricando un producto muy similar a la taza *Anywayup*®. La Sra. Haberman decidió llevar a esa empresa ante los tribunales y ganó el juicio. El tribunal dictó un mandato judicial para impedir nuevas infracciones de la patente. El infractor recurrió a la sentencia del tribunal pero abandonó su recurso poco después al llegarse a un acuerdo extrajudicial.

Actualmente, la Sra. Haberman cosecha un gran éxito como empresaria y cada año vende por conducto de sus licenciatarios más de 10 millones de tazas *Anywayup*®.



do sus derechos; y c) el valor de ganar una acción por infracción supera los costos del procedimiento. Por lo general, los tribunales ofrecen una amplia gama de medidas de subsanación para compensar a los titulares de derechos de propiedad intelectual que han sufrido una infracción. Entre estas medidas se incluyen la compensación por daños y perjuicios, la liquidación de beneficios, y las órdenes judiciales de entregar los productos infractores a los titulares del derecho de propiedad intelectual. La legislación en materia de propiedad intelectual puede contener asimismo disposiciones que prevean la **responsabilidad penal** por fabricación o comercialización de objetos infractores. Las penas previstas en caso de infracción pueden variar desde una multa a penas de prisión.

Cabe señalar asimismo que numerosos países han introducido **medidas de observancia en frontera**, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En la mayoría de los casos, las empresas pueden solicitar la asistencia de las autoridades aduaneras presentando, por lo general previo pago de una tasa, un aviso relativo a sus marcas registradas y productos protegidos por derecho de autor. Una vez presentado dicho aviso, las autoridades aduaneras podrán incautarse de las copias no autorizadas de productos protegidos por una marca o por derecho de autor.

En situaciones en las que existe una presunta infracción o una controversia, resulta aconsejable que la empresa solicite asesoramiento jurídico a un profesional competente en propiedad intelectual para calibrar exactamente, antes de emprender acciones formales, las mejores opciones disponibles al costo menos elevado posible. Asimismo, en algunos países existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual (véase www.bsa.org o www.riaa.com/index.cfm).

Conclusión

Hoy son cada vez más las empresas que dedican gran parte de sus esfuerzos a la exportación. También se recurre cada vez más al comercio electrónico y los productos y servicios digitalizados. Esto plantea problemas de gran magnitud a la hora de identificar y enfrentarse a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, ya que los infractores operan de manera cada vez más sofisticada y diversificada y amplían su campo de operaciones al plano internacional. Un desafío fundamental para las empresas es **concebir estrategias adecuadas que permitan impedir la infracción de sus derechos de propiedad intelectual, detectar lo antes posible las infracciones que no puedan impedirse y enfrentarse a los casos de infracción con buen juicio, en el momento oportuno y habiendo sopesado las ventajas e inconvenientes de toda medida**, sirviendo así los intereses de la empresa.



Para más información sobre los distintos aspectos prácticos del sistema de propiedad intelectual que pueden ser de interés para las empresas y la industria, visiten el sitio Web de la División de las Pymes: www.wipo.int/sme/es/index.html. En el próximo artículo de la serie dedicada a la propiedad intelectual y las empresas se abordará la utilización adecuada de las marcas.