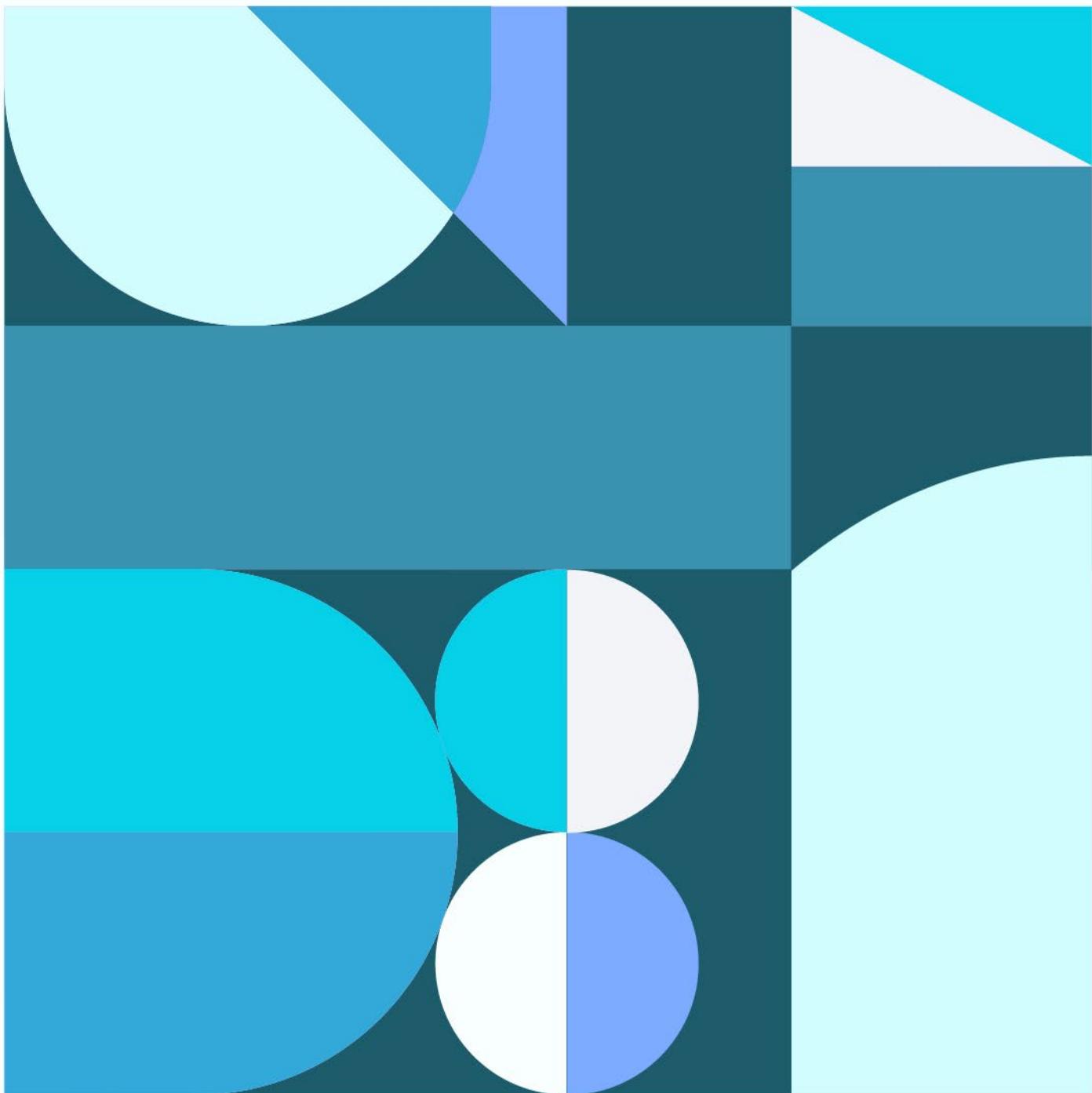


La clave para la Propiedad Intelectual

ARGENTINA

Guía para pequeños y
medianos exportadores.



Índice

Prólogo	10
Introducción	14
1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?	16
2. ¿De qué forma puedo proteger mi propiedad intelectual?	18
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar?	21
4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometen con mayor frecuencia los exportadores?	24
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?	27
6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?	28
7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?	29
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?	30
Elementos básicos sobre las patentes	33
9. ¿Qué es una patente?	34
10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?	35
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procesos innovadores?	38

12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?	39
13. ¿Qué es un modelo de utilidad?	41
14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Argentina para obtener la protección de patente?	42
15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Argentina?	44
16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	45
17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	47
18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	48
Elementos básicos sobre las marcas	50
19. ¿Qué es una marca?	51
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?	52
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	53
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	55
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	56
24. ¿Cómo registro mis marcas en Argentina?	57
25. ¿Cómo puedo averiguar si existe la posibilidad de que la marca que he escogido esté en conflicto con otras marcas registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?	59
26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	60

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales 62

27. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?	63
28. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos?	64
29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?	65
30. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?	68
31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?	70

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos..... 71

32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor?	72
33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales?	73
34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?	74
35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos? 75	
36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país? 77	
37. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor?	79

Elementos básicos sobre los secretos comerciales 81

38. ¿Qué son los secretos comerciales?	82
--	----

39. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa? 83

40. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial? 85

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas 86

41. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse? 87

La titularidad de los derechos por los empleados 90

42. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un dibujo o modelo o una obra creativa? 91

43. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un dibujo o modelo? 92

44. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub-contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual? 93

Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología 95

45. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología? 96

46. ¿Cuáles son los elementos principales de un acuerdo de concesión de licencia? ¿Cuáles son las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta al negociar un acuerdo de concesión de licencia? 99

47. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias? 101

48. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa? 104

49. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?	106
50. ¿Qué es una franquicia?	107
51. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?	108
52. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?	110
53. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?	111
Elaboración de una estrategia de negocios para exportar	114
54. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?	115
55. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?	116
56. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?	117
57. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?	119
Derechos de PI en los mercados de exportación.....	121
58. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?	122
59. ¿Puede un comprador que haya adquirido mis productos protegidos por la PI en un mercado extranjero reimporlos y venderlos en el mercado nacional? ¿Puedo impedir esa actividad? ¿Cómo afecta eso mi estrategia de exportación y determinación de precios?	127

60. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? 129

Proteger los derechos de PI en el extranjero 132

61. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? 133

62. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países? 135

63. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países? 136

64. ¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países? 138

65. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional? 139

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 140

66. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual? 141

67. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción? 143

68. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado? 144

69. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales? 145

70. ¿Qué es la certificación de productos? ¿Cuál es la función de las marcas de certificación? 146

Valoración de los derechos de propiedad intelectual.....	150
71. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?	151
72. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?.....	152
73. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?.....	153
Financiación	156
74. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa? ..	157
75. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?	158
Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información	160
76. La propiedad intelectual en el comercio electrónico?	161
77. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?.....	162
78. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?	163
79. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?	164
80. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?.....	166

Esta obra es una adaptación de la publicación conjunta del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “[La clave de la Propiedad Intelectual: Guía para Pequeños y Medianos Exportadores](#)”, publicada en 2003, y se ha elaborado con el consentimiento previo del CCI. El CCI no asume ninguna responsabilidad en relación con la transformación del contenido original.

Esta es una adaptación a la normativa de Argentina. Está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Argentina, en ella se explican conceptos y principios básicos sobre la Propiedad Intelectual (PI); abarca cuestiones relativas a la titularidad de los derechos por los empleados, contratación, licencias y transferencia de tecnología; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas a la PI al preparar planes y estrategias de negocios, de comercialización y de exportación, y se ocupa de la protección en el extranjero de los derechos de PI; estudia los vínculos entre las leyes, reglamentaciones y normas relativas a la PI y a la calidad; envasado y etiquetado y comercio electrónico; considera los aspectos de los derechos de PI relativos a la valoración y al financiamiento y la observancia.

El documento original se ha modificado para responder a la legislación nacional de Argentina por el abogado Nicolás Hermida. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

Descargo de responsabilidad: La información contenida en la presente guía no suple el asesoramiento jurídico profesional. Su principal objetivo es proporcionar datos básicos.

Prólogo

En un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez más concurrido, las pequeñas y medianas empresas (PYME) deben encontrar la manera de diferenciar sus productos para atraer a los consumidores. Algunas estrategias utilizadas por las PYME para llegar a ser o a mantenerse internacionalmente competitivas son la introducción de productos nuevos o mejorados y la adopción de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos y servicios. A medida que la innovación, la creatividad y los conocimientos se convierten en elementos esenciales de la competitividad, las empresas se enfrentan cada vez más con la necesidad de encontrar medios para gestionar con eficacia su innovación, creatividad y conocimientos.

La gama de instrumentos que ofrece el sistema jurídico de la propiedad intelectual (PI) presenta a los titulares de derechos de PI una multiplicidad de opciones para gestionar sus conocimientos, activos intangibles y creatividad que resultan en innovación. Los derechos de PI permiten a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribuye a asegurar su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e incertidumbres que conlleva la introducción de productos nuevos o mejorados en el mercado. En especial los derechos que otorga el sistema de la PI permiten a los titulares de derechos de PI tener la exclusividad de sus marcas, dibujos o modelos, invenciones y creaciones literarias o artísticas, y protección de secretos industriales con lo cual: 1) disminuye la probabilidad de que la competencia copie o imite los productos de la empresa; 2) aumentan las opciones prácticas para comercializar productos nuevos o mejorados; y 3) responda con mayor efectividad a las posibles violaciones de los derechos de PI.

La implementación de una estrategia de propiedad intelectual bien estructurada puede ser fundamental para maximizar el potencial de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan expandir sus operaciones hacia mercados internacionales. En primer lugar, un manejo adecuado de los activos intangibles a través de derechos de PI (DPIs) permite a las PYME asegurar ventajas competitivas al proteger sus innovaciones, lo que les permite diferenciarse de sus competidores y establecer su identidad en el mercado global a través de marcas registradas. Además, la protección de otros activos intangibles, como patentes y derechos de autor, genera flujos de ingresos a través de la comercialización de licencias y colaboraciones estratégicas, convirtiendo la PI en una fuente significativa de monetización y capitalización de la empresa. Factores que poseen especial ponderación en muchos mercados de destino.

Asimismo, contar con una sólida estrategia de PI puede contribuir a la reducción de la carga fiscal, ya que, en muchos países, los ingresos derivados de la explotación de activos de PI pueden beneficiarse de incentivos fiscales. Por otra parte, la propiedad intelectual se establece como una fuente de inteligencia competitiva, permitiendo a las PYME analizar tendencias del mercado y de la competencia, lo que les habilita para tomar decisiones informadas. Un enfoque proactivo en la gestión de la PI también facilita el acceso a financiación, pues los inversores y las instituciones financieras valoran positivamente los activos intangibles como garantías en

las evaluaciones crediticias o en rondas de financiamiento. Tal situación no solo atrae inversores y socios estratégicos, sino que también fortalece la posición de la empresa en el mercado. Finalmente, pero no por ello menos importante, una estrategia eficaz de PI ayuda a evitar y mitigar riesgos asociados con infracciones de derechos, generando un ambiente más seguro para la inversión y la innovación. En conclusión, la adopción consciente y estratégica de la propiedad intelectual no solo ofrece a las PYME herramientas para prosperar en el ámbito internacional, sino que también asegura su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo en un entorno empresarial cada vez más competitivo.

En consecuencia, es especialmente importante remarcar que las PYME exportadoras tengan en cuenta la PI. En el actual contexto económico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a consecuencia del mejor acceso a las tecnologías modernas de la información y las comunicaciones, muchas PYME están orientando cada vez más sus operaciones a los mercados de exportación. La mayoría de PYME que preparan un plan y una estrategia de exportación se enfrentan con varios desafíos. Deben garantizar que su plan y estrategia de exportación tengan en cuenta adecuadamente todos los factores que puedan afectar su ventaja competitiva en el mercado o los mercados objetivo. Las PYME que desean exportar directamente, mediante intermediarios, creando una empresa mixta, concediendo licencias a terceros, o mediante el comercio electrónico, deben asegurarse de que no violan los derechos de PI de otros al intentar sacar el máximo rendimiento de sus propios activos de PI. Los DPIs, como veremos, son derechos territoriales, por lo tanto, deberán adoptar medidas para proteger sus activos de PI en todos los mercados deseados en el momento adecuado y de la manera más eficaz en función de los costos, además de asegurar que sus productos o servicios no infringen los derechos de PI de otros. Si descuidan este elemento pueden incurrir en sus operaciones comerciales en costos y riesgos evitables que podrían ser muy perjudiciales para toda la estrategia de exportación de las empresas y llegando incluso a comprometer su misma supervivencia.

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones de la PI y sus implicaciones para el desarrollo y diseño de los productos, su entrega, su comercialización, la obtención de recursos financieros, la exportación o la concesión de licencias o de franquicias. Una comprensión fundamental de lo que constituye la PI, los medios para protegerla y la manera de gestionar con eficacia los activos de PI son elementos esenciales para las PYME en general y especialmente para las que se dedican al comercio internacional, donde en general los riesgos son más altos. Sin esta comprensión las PYME no podrán desarrollarse e integrar la PI en sus estrategias de negocios y de comercialización y exportación. Incluso las PYME que saben lo que deben hacer, a menudo no tienen acceso fácil a información y orientación sobre el tema de la PI desde una perspectiva empresarial. En la mayoría de los países, una amplia mayoría de los consultores y asesores de las PYME, tanto en el sector privado como en instituciones de apoyo a las PYME, también están insuficientemente equipados para prestar asistencia a estas empresas respecto a sus necesidades e intereses. Países con fuerte producción de bienes inmateriales generalmente poseen un entramado de relaciones, estructuras y personal calificado para la gestión de PI. Un ejemplo son las cámaras empresariales, las cuales tienen amplios conocimientos de la materia.

Cuando nos adentramos en el universo de las PYME en países donde la capacidad instalada relacionada con la PI es menor, lo primero que se evidencia es el desconocimiento de los activos intangibles y las diferentes categorías de DPI que los protegen. Incluso empresas con elevados estándares tecnológicos a la hora de producir carecen de suficiente información de los potenciales productos que pueden contener valor inmaterial, susceptible de protección. Tal desconocimiento conlleva a la falta de práctica y despliegue de estrategias comerciales asociadas con PI. Si bien un escenario que incorpora la variable de bienes inmateriales es más compleja, ofrece potencialmente mayor recompensa abriendo mercados más sofisticados donde el valor agregado y la rentabilidad es mayor.

Es momento para llamar la atención respecto a la adopción de las normas ISO, reconocidos estándares internacionales desarrollados por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), que establecen requisitos, directrices o características técnicas para productos, servicios y sistemas con el fin de garantizar su calidad, seguridad, eficiencia y compatibilidad a nivel global. Estas normas se elaboran mediante consensos entre expertos de distintos países y sectores, y abarcan áreas muy diversas, como la famosa norma de gestión de la calidad (ISO 9001) o la de gestión ambiental (ISO 14001) entre otras. Si bien su aplicación es voluntaria, muchas empresas las adoptan para mejorar su desempeño e imagen, acceder a mercados sofisticados, aumentar la confianza de sus clientes o cumplir con exigencias legales y comerciales.

En particular, nos detendremos en la norma ISO 56005:2020, que proporciona directrices para la gestión eficaz de la propiedad intelectual (PI) como parte integral del proceso de innovación. Su objetivo es apoyar a las empresas en la creación de estrategias de PI, en la integración sistemática de su gestión dentro de los procesos de innovación y en la aplicación de herramientas y métodos coherentes para maximizar su valor. Esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización y actividad innovadora, destacando la importancia de la PI como motor de crecimiento, competitividad y protección del conocimiento.

¿Por qué es importante considerar la norma ISO 56005:2020? La norma ofrece beneficios para las pequeñas y medianas empresas (PYME), especialmente al momento de expandirse hacia nuevos mercados. Al proporcionar directrices claras para la gestión de la propiedad intelectual (PI) dentro del proceso de innovación, permite a las PYME proteger sus activos intangibles, como patentes, marcas o diseños industriales, reduciendo riesgos legales y evitando la pérdida de ventajas competitivas. Esto es clave en contextos internacionales donde, como mencionamos previamente, la protección de la PI varía según el país. Es una herramienta adecuada para mejorar la reputación, facilita alianzas estratégicas y aumenta el valor percibido de la empresa ante inversores y socios al facilitar una sólida gestión de los activos intangibles mediante DPIs. En el ámbito de la exportación, contar con una estrategia de PI bien definida permite a las PYME ingresar a nuevos mercados con mayor seguridad, confianza y profesionalismo, fortaleciendo su posicionamiento global y potenciando su capacidad innovadora.

En Argentina, la norma IRAM 50520:2017 establece lineamientos para la implementación de sistemas de vigilancia e inteligencia estratégica (SVeIE) como parte de la gestión de la innovación en las organizaciones. Su aplicación permite la recolección sistemática, el análisis e interpretación

de información relevante del entorno científico, tecnológico, comercial y normativo, facilitando así la toma de decisiones estratégicas fundamentadas. Para las pequeñas y medianas empresas (PYME) orientadas a la exportación, esta norma adquiere particular relevancia, ya que fortalece su capacidad para anticiparse a los cambios en los mercados internacionales, identificar oportunidades emergentes, mitigar riesgos vinculados a regulaciones o competencia, y diseñar estrategias adaptativas basadas en información actualizada. En este sentido, la IRAM 50520 constituye una herramienta clave para mejorar la competitividad, la innovación sostenible y el posicionamiento internacional de las PYME, contribuyendo a su inserción eficaz en un entorno global dinámico y altamente competitivo. Además, la norma IRAM 50520:2017, al promover la vigilancia e inteligencia estratégica, permite identificar la propiedad intelectual (PI) de terceros y visibilizar la importancia de proteger los activos intangibles propios. Esta gestión anticipada de la información fortalece la estrategia de propiedad intelectual, optimizando su aprovechamiento y resguardo en contextos altamente competitivos e innovadores.

1

Introducción

Un entorno comercial intensamente competitivo

En el contexto actual, la globalización y la tecnología han facilitado el transporte, la comunicación y el comercio internacional, creando un entorno comercial altamente competitivo tanto a nivel nacional como de exportación.

En este entorno, la industria y las empresas comprueban que es difícil avanzar, porque la oferta de bienes y servicios parece superar en mucho la demanda. Además, los consumidores tienen dificultades en escoger entre una gama de productos extensa y creciente, lo que plantea el problema de opciones excesivas y de bienes y servicios poco diferenciados. Sólo las empresas que pueden gestionar y controlar con eficacia los riesgos e incertidumbres pueden esperar sobrevivir y prosperar en los mercados nacional y de exportación. Comprender las necesidades y preocupaciones del cliente ha sido siempre el requisito básico previo. El siguiente paso es encontrar maneras creativas e innovadoras de producir un producto o de prestar un servicio, y hacerlo además de modo oportuno y anticipándose a la competencia. En definitiva, la calidad, el precio y el servicio siguen siendo los tres factores esenciales para el éxito de cualquier iniciativa empresarial, incluido cualquier proyecto de comercialización para la exportación.

Decidirse a exportar

La clave de una adopción adecuada de decisiones en materia de exportación es el conocimiento. El conocimiento debe basarse en información fiable y en una evaluación sólida de los mercados.

Antes de iniciar el estudio de mercados, es crucial entender por qué un producto o servicio ha tenido éxito a nivel nacional, ya que esto puede predecir su éxito en mercados extranjeros similares.

También es importante identificar los rasgos únicos de su producto. Si estos rasgos son difíciles de reproducir por otros en los mercados de exportación es probable que su producto o servicio tenga éxito en el extranjero. Un producto o servicio único debería tener por definición poca o ninguna competencia, por lo que las posibilidades de una demanda serán elevadas.

Los rasgos únicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de la visión, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales y otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual (PI) es un término colectivo que describe bienes inmateriales entre los que encontramos expresiones originales de ideas, invenciones, dibujos o modelos industriales, marcas, aplicaciones móviles, inteligencia artificial generativa, escritos, música, películas, etc., que están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, etc. Cada país tiene un conjunto de leyes que protegen la PI, y un exportador debe conocerlas.

Es recomendable que el futuro exportador busque asesoramiento de especialistas o expertos sobre este tema acudiendo a profesionales calificados en PI antes de exportar productos o servicios basados en estas ideas, dibujos o modelos, tecnología, secretos comerciales o conocimientos técnicos.

Es fundamental que los exportadores comprendan las leyes de PI en los mercados extranjeros y aseguren que sus productos cumplan con ellas para evitar infracciones. Además, en algunos casos, podría ser más rentable exportar únicamente la PI, como licencias, en lugar del producto físico.

Puede haber muchos motivos para exportar en asociación con otros. En tales casos debe estudiarse la posibilidad de formar equipo con otras empresas para aprovechar sus elementos positivos o sus activos complementarios. Esto puede desembocar en exportaciones directas o indirectas.

Hay varias maneras de formar equipo con otros – desde alianzas estratégicas, empresas mixtas, concesión de licencias, franquicias y la subcontratación hasta filiales de propiedad completa – y es probable que todas ellas incluyan la transferencia de uno o más tipos de derechos de PI o la concesión de licencias para su uso.

Estas son sólo algunas de las razones por las cuales el sistema de la PI sea un elemento esencial para la preparación de la estrategia exportadora. Las siguientes secciones ofrecerán breves y fundamentales explicaciones sobre PI que los exportadores suelen enfrentar.

1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?

En palabras de la OMPI¹, la propiedad intelectual (PI) se refiere a las creaciones del intelecto: desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos utilizados en el comercio. La PI abarca una amplia gama de actividades y desempeña un importante papel tanto en la vida cultural como en la económica. Esta importancia queda plasmada en las leyes que protegen los derechos de PI. Los derechos de propiedad intelectual son fundamentales. Los inventores, artistas, científicos y empresas dedican mucho tiempo, dinero, energía y reflexión al desarrollo de innovaciones y creaciones. Para alentarlos a ello, deben poder obtener una retribución justa por sus esfuerzos, es decir, otorgarles derechos para proteger su propiedad intelectual. En esencia, los derechos de PI como los derechos de autor, las patentes y las marcas pueden considerarse como cualquier otro derecho de propiedad, en la medida en que permiten que los creadores o propietarios de la PI se beneficien de su trabajo o de su inversión en una creación al darles el control sobre la forma en que se utiliza su propiedad.

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable que la competencia intente, tarde o temprano, fabricar productos semejantes o idénticos. En algunos casos la competencia podrá aprovechar economías de escala, un mayor acceso al mercado, mejores relaciones con los principales distribuidores o acceso a recursos primarios más baratos, y por ello podrá fabricar un producto semejante o idéntico a un precio más bajo, lo que someterá al innovador del producto o servicio original a una intensa presión. A veces esto acaba por hundir la empresa del innovador original, entre otras cosas porque seguramente ha

¹https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf

invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan estos resultados y se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva del innovador.

Éste es el motivo más importante de que las pequeñas y medianas empresas deban considerar la posibilidad de proteger su labor innovadora y creativa aprovechando el sistema de la PI, que ofrece derechos exclusivos sobre las invenciones, dibujos o modelos industriales, marcas, software, obras literarias y artísticas y otros activos intangibles. La protección en virtud de las leyes sobre PI da la titularidad de una determinada innovación u obra creativa, lo que limita de modo efectivo las posibilidades de que la competencia copie o imite el producto.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorías: activos físicos – que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura – y activos intangibles – que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, planes de negocios, marcas, dibujos o modelos y otros frutos intangibles del talento creativo e innovador de una empresa. Es tradicional que los activos físicos correspondan a la parte principal del valor de una empresa, y se han considerado como el elemento principal para determinar la competitividad de una empresa en el mercado. En las últimas décadas esto ha cambiado de modo radical. Las empresas están comprendiendo cada vez más que los activos intangibles son ya más valiosos que sus activos físicos. Imaginemos por un instante el valor de las empresas de artículos deportivos, si bien Nike posee tiendas propias y algunas instalaciones, el valor de la empresa de alrededor de 30 mil millones de dólares en 2024, se basa primordialmente en sus marcas reforzadas por algunos modelos y diseños emblemáticos que refuerzan la percepción de Nike entre sus clientes. El valor de la empresa reside en su propiedad intelectual mayoritariamente, no poseen activos físicos relevantes para la ecuación.

Hoy en día muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor parte de la fabricación a otras empresas y centran casi exclusivamente su actividad en la creación de nuevos productos y dibujos o modelos y en la promoción de sus marcas (o marcas registradas) a fin de atraer a los clientes. Los productos se diseñan en la empresa, pero la fabricación puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede ser muy limitado, pero el valor de sus activos intangibles (como la reputación de su marca, la titularidad de derechos exclusivos a tecnologías esenciales o a diseños atractivos, o ambas cosas), que son lo esencial de su éxito, es muy elevado. A octubre de 2024, el valor de mercado de la empresa Apple era de 3,5 billones de dólares, una empresa que se destaca por la constante innovación de sus productos, la cual no posee fábricas propias, con tan solo un puñado de tiendas físicas y edificios su valor reside en bienes intangibles sostenidos principalmente por patentes, derecho de autor (software propio en sus dispositivos), marcas y diseño industrial.

La protección jurídica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI hace posible el uso exclusivo de estos activos en los negocios y convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusiva, si bien por un período de tiempo limitado.

Cuando Apple subcontrata la fabricación de sus productos lo hace en gran parte porque lo que impulsa la venta de sus productos son sus diseños creativos, su tecnología propia y su marca o marcas registradas, todo lo cual es su propiedad privada exclusiva gracias a la utilización efectiva de la protección que ofrece el sistema de la PI. Cambios en legislaciones, medidas aduaneras o de promoción fiscal pueden llevar a la empresa a mudar rápidamente los lugares donde fabrican los productos, lo vital es el bien inmaterial que contienen. En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean “algo más tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

2. ¿De qué forma puedo proteger mi propiedad intelectual?

Según sea el carácter de sus activos intangibles, la ley le ofrece diferentes instrumentos jurídicos para protegerlos.

- » Los productos y procesos innovadores pueden protegerse mediante patentes y modelos de utilidad;
- » Los diseños creativos, incluidos los diseños textiles, mediante la protección de los dibujos o modelos industriales;
- » Las marcas, mediante la protección de marca registrada;
- » Las micro plaquetas, mediante la protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados;
- » Las denominaciones de mercancías de una determinada calidad o reputación atribuible a su origen geográfico, mediante la protección de la indicación geográfica;
- » Los secretos comerciales, mediante la protección de información confidencial de valor comercial;
- » Las obras culturales, artísticas y literarias, y también, los programas informáticos y bases de datos, mediante los derechos de autor y derechos conexos.

La PI se subdivide en general en dos ramas principales: 1) la propiedad industrial, que abarca las primeras seis categorías de las siete indicadas supra; y 2) los derechos de autor y derechos conexos, que abarcan la última categoría. Es importante familiarizarse con esta terminología.

Cada uno de los medios de protección de los derechos de PI citados se expone con más por-

menores en las secciones siguientes.

Un producto, muchos derechos de PI



Desde su lanzamiento en 2012, Dolby Atmos, desarrollado por Dolby Laboratories, se ha consolidado como una tecnología de sonido envolvente tridimensional ampliamente adoptada en la industria audiovisual. Esta innovación permite la localización precisa de fuentes sonoras en un espacio tridimensional, mejorando significativamente la experiencia auditiva en salas de cine, dispositivos móviles, auriculares, televisores, videojuegos y plataformas de streaming. Su adopción generalizada por empresas líderes como Samsung, LG, Sony, Microsoft (Xbox), Apple Music, Disney+, Netflix, Tidal, entre otras, responde a un modelo de licenciamiento de propiedad intelectual, mediante el cual estas compañías incorporan la tecnología en sus productos a cambio del pago de regalías. A pesar de la competencia entre dichas marcas, Dolby Atmos se ha transformado en un estándar para el sonido de alta calidad, lo que demuestra cómo una tecnología protegida por derechos de propiedad intelectual puede alcanzar un grado de penetración tal que su uso se vuelve prácticamente imprescindible en ciertos segmentos del mercado.

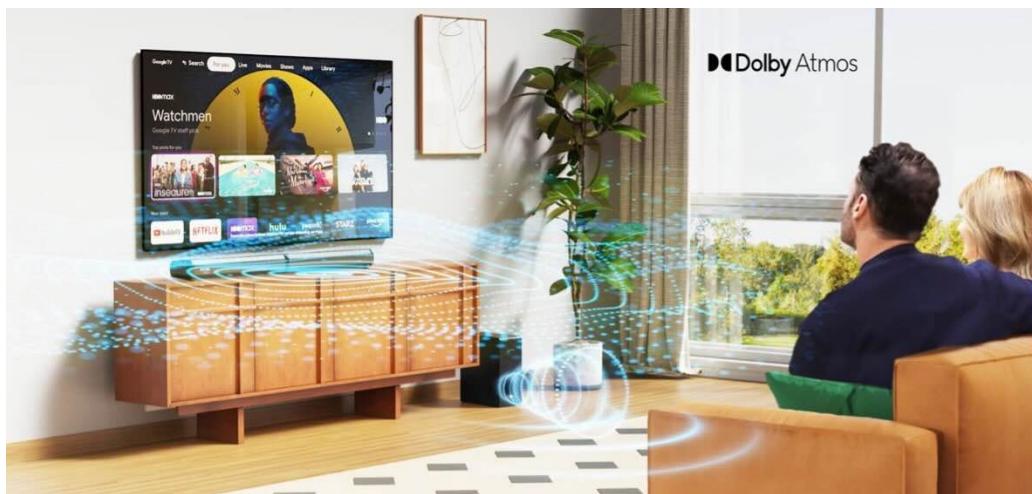
Así vemos que una multiplicidad de productos bien variados pueden contener diversos derechos de propiedad intelectual y a la par contener una licencia de Dolby Atmos para potenciar el atractivo entre los consumidores. Un reproductor sonido Hi-Fi puede contener un lujoso diseño estético, protegido como modelo industrial, su marca comercial, protegida generalmente como marca registrada. A su vez contienen software propio que controla el funcionamiento del dispositivo protegido por derecho de autor. Asimismo, una serie de licencias de activos intangibles de Dolby Atmos para integrar la tecnología tanto a nivel software como a nivel hardware, asimismo licenciamiento de la marca de Dolby Laboratories para incorporarla al producto o al empaque para que los consumidores identifiquen dicha tecnología presente como sinónimo de buen audio. A su vez dicha tecnología puede ser implementada para ser trasmisida vía conexión por cable, interactuando con un estándar como es HDMI², o por sistema inalámbrico vía Bluetooth³.

La multiplicidad de derechos de PI se extiende, por ejemplo a plataformas de streaming que a su vez son productores de contenido original propio, entre las cualidades técnicas de sus productos para ser incorporadas a la plataforma ofrecen calidad de audio Dolby Atmos, para que

²HDMI es una tecnología que permite la transmisión de video y audio digital de alta calidad entre dispositivos, como televisores, consolas de videojuegos, computadoras y proyectores. Fue desarrollada en 2002 por un consorcio de empresas tecnológicas, incluyendo Sony, Hitachi, Toshiba, Panasonic, Philips, Silicon Image e Intel. La tecnología está protegida por una cartera de patentes que cubren sus especificaciones técnicas. Estas patentes son administradas por la organización HDMI Licensing Administrator, Inc.

³Tecnología desarrollada por la empresa Ericsson en la década de 1990 y luego estandarizada por un grupo industrial llamado Bluetooth Special Interest Group (SIG) que hoy incluye a empresas como Apple, Intel, Microsoft, Nokia y Lenovo, y que poseen un conjunto de patentes que licencian junto con la marca.

la misma pueda ser disfrutada por los usuarios de la plataforma en televisores inteligentes que a su vez también incorporar la misma tecnología. Aquí también observamos que las películas, series, música reproducidas con tecnología Dolby Atmos están generalmente protegidas por derechos de autor (a no ser que la protección haya caducado) y que quien desea interpretar por ejemplo la música en público, distribuirla, emitirla por radio, traducir la música a otros idiomas o utilizar su contenido con otros medios comerciales tiene que pedir autorización al músico o compositor o a una organización de gestión colectiva que representa al músico o compositor y administra sus derechos.



Fuente: ultimea.com

Escoger la protección adecuada

Habida cuenta de que los productos pueden protegerse de muchas maneras diferentes utilizando diferentes derechos de PI, es importante que los empresarios conozcan el sistema y puedan elegir con fundamento cómo desean proteger sus derechos de un modo eficaz en función de los costos, a fin de evitar las copias e imitaciones de la competencia.

Por lo tanto, los empresarios que desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué características favorables de venta van a tener probablemente sus productos. Dicho con otras palabras ¿qué hay en el producto que puede atraer con mayor probabilidad a los consumidores? O ¿qué es lo que distingue este producto de los productos fabricados por la competencia? ¿Es un rasgo técnico innovador? ¿Es el dibujo o modelo del producto? ¿Es la marca? ¿Son los elementos creativos, artísticos o literarios contenidos en el producto? La respuesta puede dar al empresario una idea inicial sobre cómo debe proceder para proteger el nuevo producto y obtener así la exclusividad del motivo o motivos más probables del éxito del producto en el mercado. A veces puede dominar un único aspecto; en otras ocasiones puede ser una combinación de aspectos diferentes lo que induce al consumidor a adoptar la decisión crítica de comprar un determinado producto cuando hay toda una gama de productos competidores en oferta. Según sean las rea-

lidades del mercado, pueden dedicarse atención y recursos a uno u otro aspecto, o a una combinación de tipos diferentes de derechos de PI para un determinado producto.

Además, el sistema de derechos de PI está evolucionando en el sentido de que las mismas partes de un producto pueden protegerse de modo distinto. Por ejemplo, una forma exterior nueva de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del producto, los rasgos funcionales de la forma puede protegerse mediante una o más patentes, las características estéticas de la forma mediante derechos de dibujo o modelo, derechos de autor, o ambas cosas, y si se cumplen determinados requisitos, como marca registrada.

Ejemplos de ello lo encontramos en variadas industrias, desde teléfonos móviles hasta la industria automovilística. Una empresa automotriz puede presentar un concept car en un Salón del Automóvil de Ginebra, un simple dibujo o maqueta en el cual se expresa la visión que la empresa quiere imprimirle a su próximo producto. Dicho diseño no es definitivo, y suele distar del real. Ya encontramos una primera protección para dicho diseño conceptual, luego llegará el caso de llevar dicho modelo a producción. El proceso estará seguramente protegido por un período bajo secreto industrial, es común incluso encontrar ya los modelos de producción en etapa de prueba camuflados para evitar dar a la luz el diseño definitivo. Luego encontraremos diversos derechos de propiedad intelectual aplicados al modelo del automóvil, por ejemplo un nuevo nombre, con el consiguiente registro de marca, diseño y modelo industrial, fuertemente presente en los automóviles, la zona de la parrilla, las ópticas suelen ser muy importantes a la hora de determinar la estética del vehículo. Muchas veces dichas formas no son sólo estéticas, cobran una dimensión extra en cuanto a prestaciones o funcionalidad siendo susceptibles de protección por patentes. Por lo tanto, la respuesta final puede no ser clara y a menudo conviene consultar a un experto en PI para preparar una estrategia completa de PI para su producto.

Sea cual fuere la decisión final, siempre es aconsejable empezar protegiendo por lo menos la marca comercial. Aunque al principio pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumentará inmediatamente el valor de la marca y se convertirá en una parte esencial de la imagen y la identidad del producto. ¡Pero quizás entonces ya sea demasiado tarde! (Véase la pregunta 4.)

3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar?

Al elaborar el plan de exportación y antes de emprender la actividad exportadora, la mayoría de las empresas pasan generalmente por todas o algunas de las siguientes etapas, que resultan fundamentales:

- » Identificar los potenciales mercados de exportación adecuados;

- » Calcular las necesidades de la demanda y de los mercados;
- » Encontrar socios locales y canales de distribución;
- » Adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje al nuevo mercado;
- » Negociar y firmar acuerdos contractuales con representantes comerciales que se dediquen a la exportación, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciatarios, etc.;
- » Determinar los precios para distintos mercados de exportación;
- » Presupuestar los gastos de exportación y recaudar fondos;
- » Efectuar las disposiciones necesarias para el transporte de las exportaciones;
- » Anunciar y comercializar el producto en los mercados de exportación;
- » Participar en ferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en otros países.

Existen varias razones por las que conviene que una empresa tenga en cuenta las cuestiones de PI a la hora de planificar su estrategia de exportación. En primer lugar, está el hecho de que la propiedad intelectual desempeña una función importante y a menudo fundamental en la mayoría de las etapas señaladas anteriormente. A continuación, se facilitan algunos ejemplos a modo de ilustración:

- » El precio del producto dependerá en parte de la medida en que los consumidores del mercado de exportación reconozcan y valoren la marca, así como de la existencia de productos similares o idénticos (lo que podría estar limitado por medio de la protección de los derechos de PI).
- » A la hora de obtener financiamiento o capitalización, poseer patentes sobre los aspectos innovadores del producto o el proceso resulta a menudo útil para convencer a los inversores, a los empresarios de capital riesgo o a los bancos de las oportunidades comerciales que presenta el producto.
- » Para adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje a los mercados de exportación será necesaria una labor creativa o inventiva que puede estar protegida mediante el sistema de PI, garantizando de este modo cierto grado de exclusividad sobre las adaptaciones.
- » En la negociación de acuerdos con los socios tendrá que tener en cuenta las cuestiones relativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en caso de que el producto sea fabricado en otro país o sea modificado, empaquetado o distribuido por socios de otro país. (Véase la pregunta 48.)
- » La comercialización del producto dependerá enormemente de la imagen de la empresa, plasmada fundamentalmente en su marca, y si ésta no está protegida sería imposible o mucho más difícil hacer valer sus derechos al respecto en caso de copia o imitación por parte de competidores.
- » El momento escogido para participar en ferias y exposiciones podrá depender de si ya ha solicitado la protección para sus invenciones o diseños, puesto que divulgar prematura-

mente la labor innovadora podría ocasionar la pérdida de la novedad e impedirle solicitar la protección en una etapa posterior (salvo que exista un “plazo de gracia” en determinadas circunstancias en el país en cuestión, algo que está presente en nuestra legislación, pero no es un estándar en todos los países). (Véase la pregunta 30.)

- » Además, puede haber información comercial confidencial relativa a todos o a la mayoría de los elementos mencionados en las etapas anteriores. Dicha información se beneficiará de la protección del secreto comercial o de la protección contra la competencia desleal siempre y cuando se divulgue únicamente en función de las necesidades y tras haber sido firmado un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. El plan y la estrategia de exportación en sí son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estarán interesadas en que sigan siendo confidenciales y no se divulguen a los competidores. (Véase la pregunta 38.)

Otra razón importante para tener en cuenta las cuestiones de propiedad intelectual es que gracias a ellas las empresas pueden fortalecer su posición en los mercados de exportación e impedir que otras empresas imiten o copien una obra protegida por el derecho de autor, las características funcionales de un producto, su marca o su diseño. Si el producto tiene éxito en otro país, es probable que tarde o temprano las empresas competidoras fabriquen un producto parecido o idéntico que compita con el producto en cuestión. Sin contar con la protección que ofrecen los derechos de PI será difícil o imposible impedir la aparición de imitadores y la consiguiente pérdida de beneficios puede ser muy importante.

Una tercera razón para tener en cuenta las cuestiones de PI es que la protección de los derechos de PI puede facilitar el acceso de las empresas a nuevos mercados mediante la concesión de licencias, franquicias, el establecimiento de empresas mixtas u otros acuerdos contractuales con otras empresas. Gracias a los derechos de PI su empresa puede negociar acuerdos para la producción, comercialización, distribución o suministro de productos y servicios en mercados de otros países. Asimismo, esta estrategia le facilita un mayor poder de negociación a la hora de negociar licencias tecnológicas con otras empresas que pueden estar interesadas en las tecnologías, obras protegidas por el derecho de autor, diseños, marcas, etc., que usted posea.

Por último, si no se tienen en cuenta las cuestiones de PI, pueden producirse pérdidas importantes o funestas si se considera que sus productos infringen los derechos de PI de otros titulares en el mercado de exportación de que se trate. Aun cuando una invención, diseño o marca no esté protegido en su propio país, esto no significa que alguien no lo haya protegido en el mercado de exportación. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que su producto posea características funcionales o estéticas que no estén protegidas en su país de origen, pero que estén sujetas a la protección de los derechos de PI de terceros en un mercado de exportación. También puede darse este caso en relación con las marcas. Al momento de planificar estrategias de exportación, deberá indagarse los mercados de destino en cuanto a la libertad de operar, es decir, que no haya propiedad intelectual de terceros que potencialmente se pueda infringir. La inteligencia competitiva o vigilancia tecnológica son conceptos a los cuales deben las empresas exportadoras familiarizarse.

Además, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un

acuerdo de licencia con otra empresa, obteniendo de este modo una licencia para vender un producto dado en su mercado nacional, carezcan del derecho a vender el producto en los mercados de exportación. En los contratos de licencia se especifica la exclusividad territorial y el ámbito de la licencia y es importante tener en cuenta esta cuestión a la hora de negociar dichos acuerdos. (Véase la pregunta 46.)

4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometan con mayor frecuencia los exportadores?

Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de la importancia de proteger sus activos de propiedad intelectual cuando ya es demasiado tarde, es decir, una vez que se enfrentan a imitadores o falsificadores o cuando han sido acusados de infringir los derechos de otros. Por lo tanto, al elaborar el plan y la estrategia de exportación es importante conocer el entorno de la propiedad intelectual en el posible mercado de exportación al igual que los demás aspectos del ámbito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que cometan los exportadores figuran los siguientes:

- » **Creer que la protección de la PI es universal.** Muchos exportadores creen que al solicitar la protección de una marca, patente o diseño industrial en su propio país ya están automáticamente protegidos en todo el mundo. No obstante, los derechos de PI tienen carácter territorial, y las oficinas de propiedad intelectual únicamente otorgan protección para la jurisdicción nacional (o regional) pertinente. Es decir, si pretenden protección en un mercado de destino, no basta con tener una marca o una patente nacional, sino que deberán buscar registrar allí sus derechos de propiedad industrial. Cada destino de exportación es un registro independiente donde deberán tomar una decisión. Únicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran mayoría de los países.
- » **Suponer que las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de PI son iguales en todo el mundo.** Aunque se ha producido una importante armonización de las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, existen numerosas esferas en las que se producen diferencias importantes entre los países. Los Estados Unidos sirven de ejemplo a ese respecto, en la esfera marcaria, uno de los derechos industriales más utilizados por los exportadores, la Oficina de marcas posee un sistema donde diferencia solicitudes de marcas en uso (en el país o extranjero) y nuevos registros de marcas que se pretenden comercializar. Son procedimientos distintos con sus particularidades, mientras que la mayoría de los demás países el registro se centra en la fecha de solicitud sin atender el uso previo. Así mismo, no todos los países ofrecen el mismo abanico de registro de propiedad industrial para proteger un determinado producto. Por ejemplo los modelos de utilidad son una herramienta muy utilizada en Alemania, Argentina o Brasil, pero el mismo producto en el Reino Unido o Canadá deberá buscar protección en una

figura distinta asociada a requisitos de las patentes un tanto morigerados. En definitiva, habrá protección en ambos sistemas, pero con diferente alcance y características.

- » **No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de exportación.** Si utiliza en otro país una marca que sea idéntica o similar a la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa para productos o servicios similares podría considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se pida que deje de utilizar dicha marca o que pague determinados daños por infracción, lo que puede suponer un duro golpe para la estrategia de comercialización y exportación de su empresa. Será fundamental efectuar una búsqueda de marcas en el correspondiente mercado de exportación antes de iniciar sus actividades y preferentemente antes de seleccionar la marca. (Véase la pregunta 25.)
- » **No utilizar los sistemas regionales o internacionales de protección.** Solicitar la protección de la PI en varias oficinas nacionales de PI de todo el mundo puede resultar caro. Los sistemas regionales e internacionales de protección, cuando están disponibles, son un medio eficaz de solicitar la protección de la PI en varios países. Si bien Argentina no es parte de sistemas de registro regionales o internacionales, el mercado de destino puede contar con ventajas competitivas importantes al aprovechar estos sistemas. Por ejemplo, un destino recurrente para muchos productos suele ser el mercado europeo, allí podremos tomar ventajas como lo es la marca comunitaria de la Unión Europea (Véanse las preguntas 62 a 65.)
- » **Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país.** En los mercados de exportación debe solicitar la protección de algunos derechos de propiedad intelectual, como los relativos a las patentes y los diseños industriales, dentro de un determinado período de tiempo a partir de la fecha en la que la ha solicitado en el mercado nacional. A este período se hace referencia generalmente por el nombre de “fecha de prioridad”, que es de un año en el caso de las patentes y de seis meses en el de los dibujos o modelos industriales. En caso de que no solicite protección en esos países durante el período de prioridad, podría ser difícil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien gratuitamente su invención o diseño. (Véase la pregunta 60.)
- » **Divulgar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.** Si usted divulga información sobre su última innovación o su nuevo diseño a posibles socios comerciales, agentes de exportación, distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la protección o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confidencialidad puede perder los derechos sobre su invención o diseño. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien más pueda solicitar la protección por patente, excluyéndole a usted del uso de su propia invención. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o modelos industriales.
- » **Infringir los derechos de PI de otros.** Puede salirle muy caro exportar sus productos sin haber verificado si infringen los derechos de PI de otros en los mercados pertinentes. Por ejemplo, si ha obtenido licencias de tecnología de otras empresas, deberá asegurarse de que tiene

derecho a exportar el producto que incorpore dicha tecnología a fin de evitar infringir los derechos del titular o de distribuidores autorizados. Si se considera que sus productos infringen los derechos de otros, podrán ser retenidos en la frontera y podrá impedirse o cancelarse por completo su distribución, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para su empresa.

- » **No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fabricación en el exterior.** Muchas empresas subcontratan la creación, fabricación o diseño de productos a otras empresas, a menudo en otros países. Sin embargo, con frecuencia las empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos países o de especificar en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o modelos, las invenciones, los programas informáticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el de que surjan malentendidos acerca de la titularidad de los derechos de PI entre la empresa que subcontrata la tarea y la empresa contratada para ejecutarla. (Véase la pregunta 43.)
- » **Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes.** En lugar de exportar un producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa única o de regalías. A menudo, en el contrato de licencia figuran cláusulas para compartir los conocimientos tecnológicos, así como para autorizar a fabricar o vender el producto puesto a punto por el licenciatario. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, es importante asegurarse de que los derechos de PI relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos adecuadamente en el país en cuestión y de que han sido incluidas las cláusulas adecuadas para esclarecer quién es el titular de esos derechos. (Véase la pregunta 46.)
- » **Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestión.** Existen numerosos casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mercado de otro país y se dan cuenta posteriormente de que su marca es inadecuada para ese mercado específico ya que: a) la marca posee connotaciones negativas en el idioma o cultura local o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de PI sobre la base de los denominados motivos absolutos, en Argentina, la ley 22.362 en el art. 3 inc. e), dispone que no podrán registrarse como marcas las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. (Véase la pregunta 20.)

Cuando se planea el acceso a mercados globales, la estrategia marcaria es fundamental. Marcas pensadas para múltiples destinos, como lo son las automovilísticas suelen encontrar escenarios incómodos al saltar de un continente a otro. Un ejemplo de ello es Mitsubishi Pajero, un SUV del fabricante japonés que llamó así a su modelo en honor a un felino sudamericano, el *Leopardus pajeros*, cuyo hábitat son los pajonales. Paradójicamente en muchos países latinoamericanos dicho vocablo posee connotaciones negativas, por lo que Mitsubishi optó por designarlo como Montero. Luego de varias generaciones del SUV utilizando ambas marcas, finalmente el fabricante unificó la designación a nivel global como Montero, la alternativa para un mercado regional terminó imponiéndose.

En conclusión, existen amplias razones para asegurarse de que se tienen en debida consideración las cuestiones de propiedad intelectual al elaborar el plan de exportación y de que se toman las medidas necesarias para velar por que a) no se tome por sorpresa a la empresa infringiendo los derechos de PI de otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de aprovecharse de la creatividad y la capacidad inventiva de su propia empresa.

5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?

Es importante recordar una vez más que los derechos de PI son “derechos territoriales” lo que significa que en general sólo están protegidos en el país (por ejemplo, Argentina) o la región [por ejemplo, la marca comunitaria de los países miembros de la Unión Europea⁴] donde se ha solicitado y obtenido la protección. Por consiguiente, una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de protección de su patentes, marcas o dibujos o modelos industriales en su mercado nacional, y a la que se han concedido estos derechos, puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen protección en los mercados de exportación, a no ser que se hayan solicitado los mismos derechos en la oficina nacional (o regional) de la PI del mercado de exportación en cuestión y que esta oficina los haya concedido. Para tener información sobre la manera de proteger su PI en el extranjero véase la pregunta 61.

Excepciones

Hay algunas excepciones a esta norma que vale la pena mencionar brevemente. En primer lugar, en algunos países (principalmente los países cuyo sistema jurídico se basa en el “sistema jurídico anglosajón (“Common Law”)” como Australia, los Estados Unidos, la India y el Reino Unido) las marcas pueden protegerse mediante el uso. Esto significa que cuando se ha utilizado la marca en cuestión dentro de uno de estos territorios disfrutará de cierta protección, aunque no se haya registrado. Sin embargo, incluso en los países donde las marcas pueden estar protegidas por el uso, es en general muy recomendable solicitar el registro, porque se tendrá una protección mucho más sólida y su cumplimiento será bastante más fácil y menos engorroso. Véase más información sobre marcas en la pregunta 19.

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales para su protección, como los derechos de autor y derechos conexos, no requieren para su protección el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artística o literaria (categoría que comprende también los programas informáticos) está protegida automáticamente cuando se ha creado la obra o en algunos países cuando ha quedado fijada en

⁴ La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas y los diseños de la Unión Europea <https://www.eipo.europa.eu/es>

alguna forma material. En cuanto a la protección en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes de un país parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos países quedarán protegidas automáticamente en todos los demás países que son parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Esto comprende actualmente más de 160 países.

No obstante, lo mencionado, algunos países aún contienen en su legislación resabios formalistas, es decir que requieren el registro de obras para conceder un espectro amplio de derecho, en especial para sus ciudadanos. Ejemplo de ello es Argentina, donde es conveniente hacer el registro de las obras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor para evitar posibles escenarios de incertidumbre legal.

Hechas las aclaraciones, en todos los demás casos presentar una solicitud de protección de los derechos de PI es un requisito previo importante para conseguir la protección en otros países. Como sucede a menudo con la protección de la PI, es esencial adoptar medidas con la suficiente antelación para poder:

- » Cumplir los plazos para solicitar los derechos de PI en el extranjero (véase la pregunta 60);
- » Limitar el riesgo de imitaciones o copias directas;
- » Descubrir a tiempo si el producto que se exportará infringe los derechos de PI de otros titulares de derechos a fin de evitar los pleitos caros o verse incapacitado para introducir el producto en el mercado deseado;
- » Hacer más fácil la negociación de licencias, franquicias u otros acuerdos contractuales con otras empresas sin temor a perder los derechos de PI en beneficio de otros.

(La pregunta 61 contiene información sobre la manera de proteger los derechos de PI en otros países.)

6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?

Prácticamente todos los países del mundo tienen leyes que protegen la PI. A lo largo de los años ha habido una importante armonización de las leyes sobre la PI, y hoy en día la mayoría de los países han promulgado leyes que estipulan las formas principales de protección de la PI (patentes, marcas registradas, dibujos o modelos industriales y derechos de autor y derechos conexos). Por armonización o estandarización nos referimos a que, para un mismo producto o servicio, en los diferentes países la forma de obtener la protección y el alcance de la misma es muy similar, encontramos un lenguaje común a la hora de hablar de activos intangibles en mercados globalizados.

Los dos pilares básicos del sistema internacional de la PI son los Convenios de París y de Berna, que se aprobaron en 1883 y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias y valores. En 1995, con la entrada en vigor de los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial del Comercio, se consiguió una armonización adicional. En efecto, todos los miembros de la OMC (166 países en febrero de 2025) han ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas mínimas para la protección de las principales formas de los derechos de PI.

En los últimos años, las nuevas tecnologías, como Internet, la biotecnología o la reciente Inteligencia Artificial generativa han planteado continuamente nuevos desafíos al sistema. Diferentes países responden a estos problemas de modos ligeramente diferentes, pero cada vez más se está procurando asegurar que siga el proceso de armonización. Por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, llamados también “tratados Internet”, que entraron en vigor en marzo y mayo de 2002, respectivamente, son tratados que establecen los fundamentos jurídicos para salvaguardar los intereses de los creadores en el ciberespacio, permitiendo a los compositores, artistas, escritores, intérpretes y productores de fonogramas utilizar Internet con confianza para crear, distribuir y controlar la utilización de sus obras dentro del entorno digital.

De todos modos, es importante recordar que persisten diferencias significativas en el funcionamiento del sistema de la PI en distintos países o regiones y es fundamental comprobar qué dice la legislación pertinente sobre la PI o consultar a un abogado de la PI para conocer mejor los pormenores del sistema de la PI en el país que interese a su empresa.

7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?

El mejor lugar para empezar a buscar información sobre las normas y procedimientos de protección de la PI en su país o en otro país es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la PI del correspondiente país. Las oficinas de la PI son órganos del sector público que generalmente dependen de algún ministerio del Estado (por ejemplo, el Ministerio de Economía o Ministerio de Industria).

En algunos países hay una sola oficina de la PI que se ocupa de todos los derechos de PI (por ejemplo, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual -DINAPI- en Argentina), pero en muchos otros países hay una oficina para los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas registradas y dibujos o modelos industriales, etc.) llamada generalmente oficina de la propie-

dad industrial, y una oficina separada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos. En un tercer grupo de países, la concesión de patentes y el registro de marcas es responsabilidad de distintas oficinas. Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la PI (incluidas las oficinas de la propiedad industrial y las administraciones de los derechos de autor) pueden encontrarse en el siguiente sitio web: <https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>.

Los agentes y abogados de la PI pueden ser también fuentes útiles de información y asesoramiento sobre cuestiones de PI. Los agentes y abogados de la PI son personas que prestan servicio del sector privado y que están calificados para representar a clientes durante el proceso de solicitud y para defender a los clientes ante los tribunales en los pleitos planteados cuando surgen controversias sobre la PI. Muchos países exigen a las empresas extranjeras que contraten a un agente nacional de la PI para poder solicitar una patente o marca registrada.

Por último, se puede consultar la legislación nacional de un país dado para obtener información sobre la protección de la PI en ese país. El sitio web de la OMPI comprende una colección de leyes nacionales sobre la PI que puede consultarse gratuitamente en línea en <https://www.wipo.int/es/web/wipolex/>.

8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?

La observancia de los derechos de propiedad intelectual (PI) constituye un componente esencial en la arquitectura jurídica del comercio internacional contemporáneo. Este concepto hace referencia al conjunto de mecanismos legales, administrativos y judiciales que se despliegan cuando se produce una infracción a los derechos de PI. La observancia posee una doble finalidad: poner fin a la infracción y disuadir su reiteración y, a la par que se busca reparar el perjuicio económico y reputacional sufrido por los titulares legítimos. Desde una perspectiva comercial, la observancia efectiva de estos derechos fortalece la confianza en los mercados, incentiva la inversión extranjera directa (IED), y protege los activos intangibles que constituyen el capital competitivo de las empresas en las cadenas globales de valor. Una efectiva observancia de los derechos de propiedad intelectual propicia un ambiente apto para la innovación.

El derecho internacional de la PI, particularmente a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), adoptado en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establece normas y estándares mínimos para la observancia. En su Parte III, el Acuerdo impone a los Estados miembros la obligación de disponer de procedimientos judiciales eficaces para hacer valer estos derechos, incluyendo medidas cautelares, acciones civiles y administrativas, mecanismos de frontera y, en ciertos casos, sanciones penales. Los países poseen libertad para determinar la forma concreta de incorporación y aplicación interna de dichas medidas, garantizando un equilibrio adecuado entre los intereses privados de los titulares y los objetivos públicos, como el acceso al conocimiento y el comercio legítimo.

Las infracciones de derechos de PI suelen configurarse de diversas formas, todas con consecuencias jurídicas relevantes. En materia de marcas, la infracción incluye el uso no autorizado de signos idénticos o similares que generen riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios. En su modalidad más grave, esta conducta configura la falsificación, en la que se reproduce una marca registrada de manera idéntica para productos idénticos, lo cual constituye una infracción dolosa. En cuanto a los derechos de autor, la infracción puede abarcar desde la reproducción y distribución sin autorización del autor o titular hasta la piratería, que implica la copia sistemática y no autorizada de obras protegidas. Las patentes se infringen mediante la fabricación, venta o importación de productos o procesos patentados sin consentimiento del titular, mientras que, en el caso de los diseños industriales, la infracción ocurre cuando se fabrican, comercializan o importan productos que incorporan un diseño registrado o sustancialmente similar sin autorización. Por su parte, el uso indebido de indicaciones geográficas genera una falsa asociación entre el producto y una región específica, lesionando tanto al consumidor como a los productores legítimos. Finalmente, la violación de secretos comerciales se configura ante actos de apropiación o divulgación no autorizada de información confidencial mediante prácticas desleales como el espionaje industrial, la ruptura de acuerdos de confidencialidad o el abuso de confianza.

Desde una perspectiva operativa, las acciones de observancia pueden activarse en distintas etapas de la cadena de comercio exterior. En el punto de origen, los titulares de derechos pueden solicitar medidas cautelares para prevenir la salida de productos infractores. En frontera, las autoridades aduaneras pueden aplicar medidas ex officio (sin la intervención del titular) o a solicitud de parte para retener mercancías sospechosas de vulnerar derechos de PI. Ya en el mercado de destino, se pueden interponer acciones judiciales o administrativas orientadas al retiro del mercado de productos infractores, el decomiso de mercancías, la indemnización por daños y perjuicios, y la imposición de sanciones penales en casos graves. Como vemos, salvo las acciones ex officio en frontera, las medidas están a cargo del titular o sus licenciatarios o distribuidores. La observancia de derechos de PI es una responsabilidad y debe ejercerse de manera proactiva. Los costos asociados a la observancia pueden ser elevados en algunas circunstancias, pero deben ser evaluados con asistencia profesional. Una defensa errática o inconsistente puede generar graves perjuicios para el titular. Es importante resolver a nivel contractual las obligaciones de las partes a la hora de ejercer la defensa de los derechos de PI, en especial en los mercados de destino donde el titular de derechos está en una posición de desventaja por desconocer el ámbito de observancia local.

Estos mecanismos son especialmente relevantes para sectores sensibles como el farmacéutico, automotriz, textil, tecnológico y agroalimentario, donde la apropiación indebida de activos intangibles puede tener un impacto directo sobre la competitividad exportadora, la salud de la población y la reputación internacional de los países productores.

En definitiva, la observancia eficaz de los derechos de PI es una condición necesaria para el comercio legal, transparente y justo, y su implementación eficaz fortalece la infraestructura legal de los países y el acceso a mercados sofisticados y protegidos por normas multilaterales.

les de comercio. En este sentido, tanto los actores públicos como privados del ecosistema de comercio exterior —autoridades aduaneras, entidades de control, cámaras binacionales, operadores logísticos y empresas exportadoras— deben comprender la naturaleza jurídica y operativa de la PI, no solo como un derecho, sino como un activo estratégico que requiere protección continua en los entornos cada vez más globalizados e inmediatos, a través de la digitalización, del comercio internacional.

2

Elementos básicos sobre las patentes

9. ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido para proteger una invención. La patente da a su titular el derecho exclusivo a impedir que otros exploten comercialmente la invención durante un período limitado de tiempo, a cambio de revelar la invención al público. Por consiguiente, el propietario de la patente (su titular) puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin permiso, y pueden demandar a quien explote la invención patentada sin su autorización⁵.

Es evidentemente cierto que no todas las empresas desarrollan invenciones patentables, pero también es equivocado creer que las patentes se aplican únicamente a procesos y productos físicos y químicos complejos, o que sólo son útiles para grandes empresas. En general puede conseguirse patentes para cualquier dominio de la tecnología, desde señaladores magnéticos para libros hasta complejos fármacos. Existen ya miles de patentes para productos de uso diario como lapiceras, jeringas, telas o bicicletas.

Para obtener una patente hay que presentar una solicitud a la oficina nacional o regional de patentes. En el formulario de solicitud deberá describir la solución técnica que trae aparejada su invención y compararla con tecnologías anteriores ya existentes en la misma esfera o campo tecnológico. Los formularios de solicitud pueden conseguirse online en la web de la oficina de patentes. Véase en la pregunta 62 información sobre cómo obtener la protección de patente en otros países.

En Argentina este derecho exclusivo se concede por un período limitado de tiempo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, o desde la fecha de prioridad invocada, siempre que el titular de la patente pague las tasas anuales de mantenimiento, y el derecho exclusivo concedido por la patente será válido únicamente en el país donde se ha pedido la protección.

No se proporciona automáticamente protección jurídica contra una violación (infracción) de los derechos de patente, sino sólo cuando el titular la exige. Por consiguiente, los titulares de patentes deben vigilar las actividades comerciales de los competidores si quieren que sus derechos de patente se respeten.

⁵ Las normas técnicas pueden incluir tecnologías protegidas por patentes esenciales, es decir, aquellas sin las cuales no se podría cumplir con la norma sin infringir derechos de propiedad intelectual. En estos casos, se requiere obtener una licencia del titular de la patente, lo que puede implicar el pago de regalías. Aunque muchas organizaciones de desarrollo de normas desaconsejan incluir tecnologías patentadas, lo aceptan en situaciones justificadas por razones técnicas. Cuando esto ocurre, se suele solicitar al titular de la patente que ofrezca licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. A veces, las normas permiten elegir entre varias tecnologías, algunas patentadas y otras no. Sin embargo, cuando la única opción viable es una tecnología patentada, las empresas deben asegurarse de contar con la autorización correspondiente para evitar conflictos legales. En ciertos casos, los titulares pueden ofrecer licencias libres de regalías, aunque no están obligados a hacerlo.

10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?

Su producto, para ser patentable, deberá cumplir las siguientes condiciones:

- » Correspondiente a un tema patentable;
- » Ser una invención;
- » Poseer novedad;
- » Presentar una actividad inventiva;
- » Tener una posible aplicación industrial.

En Argentina las patentes se conceden para proteger invenciones⁶. ¿Qué es una invención? Se define como una solución a un problema técnico. El problema puede ser viejo o nuevo, pero la solución ha de ser nueva para que pueda merecer el nombre de invención. Descubrir simplemente algo que ya existe en la naturaleza, a lo que llamamos descubrimiento, no es una invención. Hay que agregar una intervención humana. Una invención no es necesariamente algo complejo o de alta tecnología. Incluso un clip o un mondadientes puede ser una invención si resuelve de forma novedosa un problema técnico anterior.

Si bien es cierto que algunas invenciones son consecuencia de un largo proceso de investigación y desarrollo (I+D) o de grandes inversiones, es fácil encontrar ejemplos de invenciones del pasado, simples pero importantes, en muchos aspectos de la vida diaria.

Una invención debe satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe corresponder a un tema patentable; debe presentar un elemento de novedad, a saber, alguna característica nueva que no figure en el acervo de conocimientos existente de su ámbito técnico. Este acervo de conocimientos existente se llama “estado de la técnica”. La invención debe presentar una actividad inventiva que no podría ser deducida fácilmente por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, el tema de que trata debe tener una posible aplicación industrial.

Elemento de novedad

Una invención es nueva (o en la terminología del derecho de patentes) “existe novedad” si hay una diferencia entre la invención y el conocimiento actual del “estado de la técnica”.

En la ley de patentes de Argentina, será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica entendiendo este último como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud

⁶ Decreto nº 260/1996, texto ordenado 1996 de la Ley de patentes de invención y modelos de utilidad nº 24.481 <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27289/norma.htm>

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Lo que puede incluirse en el “estado de la técnica” difiere ligeramente de un país a otro. En Argentina, por ejemplo, hemos visto que una invención descrita en una publicación impresa disponible en algún lugar del mundo o conocida o utilizada en algún lugar del mundo, constituye estado de la técnica y por consiguiente puede destruir la novedad de su invención. Por consiguiente, publicar una descripción de su invención antes de patentarla puede convertir esta invención en algo sin novedad y por lo tanto en algo no patentable. En algunos países, las utilizaciones orales en el extranjero no se incluirán como estado de la técnica porque son difíciles de demostrar.

Un factor importante a la hora de evaluar la novedad es lo que se conoce como plazo de gracia. Un plazo que algunos países prevén de hasta 12 meses desde el momento en que el inventor revela una invención, período durante el cual el inventor puede presentar su solicitud de protección de patente sin que la invención pierda novedad. Este plazo es muy importante y no suele ser conocido por muchos emprendedores. Afectar la novedad es quizás el error más común en el que incurren los innovadores. Este plazo abre posibilidades para prevenir efectos negativos ante ciertas divulgaciones. Argentina lo dispone el plazo de gracia en su art. 5 al establecer que la divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de un año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

Actividad inventiva

Se considerará que una invención comprende una “actividad inventiva” si, en relación con el estado de una técnica determinada, el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente; en otras palabras, no ha de ser posible que un experto medio consiga la invención con un simple trabajo de rutina.

Ésta es una prueba subjetiva difícil de explicar y difícil de aplicar. Hay un número considerable de casos en los que el examinador y el solicitante, o el abogado/agente de patentes, están en desacuerdo sobre el carácter inventivo de una determinada solicitud de patente, y entonces la decisión recaerá en un tribunal. No es raro que las decisiones de un examinador de una oficina de patentes sean revocadas por una decisión judicial o que una decisión de un tribunal de nivel inferior sea revocada por un tribunal de instancia superior.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, según anteriores decisiones judiciales son los siguientes: simple cambio de tamaño; hacer algo portátil; inversión de partes; cambio de materiales; agregación; o la simple sustitución por una parte o función equivalente.

Todo esto no se considera que sea suficientemente inventivo para merecer una patente. Sin embargo, puede merecer protección en calidad de modelo de utilidad, y en Argentina está establecido en el art. 23 cuando permite la adecuación como tal de la solicitud de patente. Es importante aclarar que no puede realizarse la adecuación en sentido inverso. (Véase la pregunta 13.)

Aplicación industrial

Una invención ha de poder fabricarse o utilizarse en algún tipo de industria. Esto significa que la invención ha de adoptar la forma práctica de un aparato o dispositivo, de un producto como un material o sustancia nuevos o de un proceso o método de una operación industrial. En palabras de la ley argentina habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios. De lo mencionado se entiende por industria, en su sentido más amplio, todo lo distinto de una actividad puramente intelectual o estética. Una idea en sí no puede patentarse si no es una invención que se considera dotada de aplicación industrial.

Temas no patentables

Además, no todo lo que la gente entiende como invenciones es patentable. Para poder merecer la protección de patente, una invención ha de corresponder con la definición de un tema patentable. Si usted está interesado en proteger su invención con una patente, deberá consultar primero la definición legal de tema patentable en sus leyes nacionales sobre patentes, porque estas definiciones varían de un país a otro.

Según la ley sobre patentes argentina, no serán patentables:

- » Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- » Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- » Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación;
- » Las formas de presentación de información;
- » Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;
- » La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia; y
- » Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

Asimismo, la ley decide que no serán patentables:

- » Las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente;
- » La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza;
- » Las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción, sin perjuicio de la protección especial conferida por la Ley 20.247 y la que eventualmente resulte de conformidad con las convenciones internacionales de las que el país sea parte.

11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procesos innovadores?

Patentar las invenciones de su empresa puede ser muy ventajoso y puede proporcionar a su empresa los derechos exclusivos para utilizar y explotar la invención durante 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Además, la protección de patente puede proporcionar también:

- » **Una posición fuerte en el mercado.** Los derechos exclusivos hacen posible impedir que otros utilicen comercialmente la invención patentada, lo que reduce la competencia y le permite establecerse en el mercado con mayor fuerza.
- » **Rendimientos mayores de la inversión.** Después de haber invertido una cantidad considerable de dinero y tiempo en el desarrollo del producto innovador, usted podría, al amparo de estos derechos exclusivos, comercializar la invención, lo que le permitiría obtener un rendimiento mayor de la inversión.
- » **Oportunidad para vender o conceder en licencia la invención.** Si decide no explotar usted mismo la patente, tiene la opción de venderla o de conceder en licencia a otra empresa los derechos para comercializarla. Escoger esta última opción significa aprovechar la patente para ganar ingresos por regalías mediante la concesión en licencia de la invención patentada a otras empresas que tengan la capacidad de comercializarla. Esto no sólo le ahorrará dinero, sino que le proporcionará una fuente de ingresos por su invención, o por las invenciones de los empleados, sin necesidad de invertir en su comercialización.
- » **Mayor poder de negociación.** Si usted está en proceso de adquirir los derechos de utilización de las patentes de otra empresa mediante un contrato de licencia, su cartera de

patentes mejorará su capacidad de negociación. Es decir que sus patentes pueden tener un interés considerable para la empresa con la que esté negociando y que usted podría concertar licencias cruzadas mediante las cuales se podrían, en definitiva, intercambiar los derechos de patente entre su empresa y la otra.

- » **Imagen positiva para su empresa.** Los interlocutores comerciales, inversores y accionistas pueden considerar la cartera de patentes de su empresa como demostración de un alto nivel de especialización y capacidad tecnológica. Esto puede resultar útil para obtener fondos, encontrar nuevos socios comerciales y elevar el valor de mercado de su empresa.

12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?

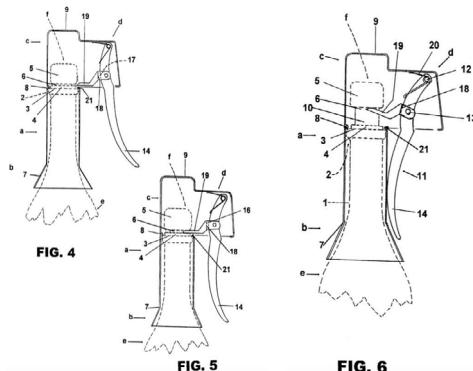
Patentar quizá no sea siempre la solución adecuada para su negocio. Es aconsejable ponderar cuidadosamente los costos y beneficios de la protección de patente, antes de iniciar el proceso. Por consiguiente, es preciso que usted comprenda qué podría suceder si su empresa decidiera no patentar una invención patentable.

- » **Podría patentarla otra persona.** Cuando más de una persona o empresa presentan solicitudes de patente para la misma invención en un país, tiene derecho a la patente la primera persona o empresa que presenta la solicitud. Esto significa que, si usted no patenta en absoluto sus invenciones o las invenciones desarrolladas por sus empleados, o si presenta su solicitud demasiado tarde, otra persona – que puede haber desarrollado más tarde la misma invención o una invención equivalente – podría conseguir una patente. El titular de la patente podrá entonces excluir legítimamente a su empresa del mercado, limitar sus actividades a la continuación de la utilización previa (cuando la legislación sobre patentes prevea esta excepción) o solicitar a su empresa que pague derechos de licencia para utilizar la invención.
- » **La competencia se aprovechará de su invención.** Si el producto tiene éxito, muchas otras empresas competidoras pueden sentirse tentadas de fabricar el mismo producto utilizando su invención, pero sin tener que pagar por este uso. Las empresas más grandes pueden aprovechar las economías de escala para fabricar el producto de modo más barato y competir con un precio de mercado más favorable. Esto puede reducir considerablemente su participación en el mercado con este producto. Pequeñas empresas competidoras pueden fabricar el mismo producto y a menudo venderlo a precios inferiores porque no tienen que recuperar los gastos de investigación y desarrollo (I + D) en los que usted invirtió. Incluso la competencia, en búsqueda de abaratar costos puede confeccionar productos similares con una calidad inferior afectando indirectamente la imagen de sus productos.
- » **Quedarán gravemente obstaculizadas las posibilidades de conceder en licencia la tecnología, venderla o transferirla.** Nadie está dispuesto a pagar por el derecho a utilizar algo que no pertenece a nadie. Sin la protección de la PI quedan gravemente disminuidas las oportu-

nidades para conceder en licencia la tecnología a terceros a cambio de regalías. Además, cuando se celebren negociaciones para transferir un determinado desarrollo tecnológico sin que exista protección de la PI sobre la tecnología en cuestión, las partes no desearán revelar sus invenciones, porque temerán que la otra parte pueda “salir corriendo con la invención”. La protección de patente limita los riesgos de que esto suceda, porque el titular de la patente tiene la exclusividad legal sobre la utilización de la invención.

El éxito en una mano

Durante la crisis económica argentina de comienzos de los 2000, Hugo Olivera transformó una necesidad en una oportunidad al inventar el [Descorjet](#), un dispositivo innovador para abrir botellas de vino espumoso de manera rápida, segura y sencilla. A partir de una anécdota que revelaba los riesgos del método tradicional de apertura, y con el respaldo técnico de su socio Roberto Cardón, desarrolló un prototipo funcional que, en 2000, fue objeto de una solicitud de patente nacional, que resultó en una patente concedida (AR035562B1). Entendiendo la importancia estratégica de la propiedad intelectual, Descorjet fue protegido no solo por patentes en más de 25 países (como EE.UU., México, Brasil, Australia y la Unión Europea), sino también mediante el registro de marcas y diseños industriales. Las patentes concedidas se convirtieron en un activo intangible esencial.



Esta estrategia sólida de protección de patentes y gestión de PI resultó clave para atraer inversión privada, consolidar la estructura comercial de Descorjet SA y permitir su expansión internacional. La propiedad de los títulos de PI permitió a la empresa mantener el control exclusivo sobre la fabricación y comercialización del producto, además de facilitar mejoras posteriores también patentadas como innovaciones incrementales. Con una producción a escala industrial en China de varias decenas de miles de unidades anuales y presencia en mercados globales, Descorjet es un caso emblemático de cómo una adecuada protección legal de la innovación y el rápido despliegue de una estrategia de PI puede ser la base del éxito empresarial sostenible.

13. ¿Qué es un modelo de utilidad?

En Argentina, al igual que algunos países, ciertas invenciones pueden protegerse mediante modelos de utilidad, que se conocen también por “patentes de innovación”, “innovaciones de utilidad” o “patentes de corto plazo”.

Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes de invención son las siguientes:

- » Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, los requisitos de la “actividad inventiva” son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no satisfagan los criterios de patentabilidad.
- » El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes, 10 años en el caso de Argentina, e improrrogable.
- » Las oficinas de patentes no suelen realizar examen de fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido y de una duración promedio de seis meses. En el caso de Argentina se realiza examen de fondo para corroborar que se cumplen los requisitos de novedad y aplicación industrial.
- » Son mucho más económicos de obtener y mantener los modelos de utilidad.
- » La protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a procesos. En Argentina, los modelos de utilidad están destinados solamente a disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados.

Por consiguiente, el registro de un modelo de utilidad es un sistema más adecuado que la patente si se precisa protección para un producto con un ciclo de vida corto, o si se tiene especial interés en evitar un período de espera largo.

En Argentina se puede reconvertir una solicitud de patente en una solicitud de modelo de utilidad en el caso de considerar que la invención no cumple con los exigentes requisitos de la

patente, pero sí reúne los requisitos del modelo de utilidad⁷. Es importante remarcar que una solicitud de modelo de utilidad no puede ser convertida en solicitud de patente.

14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Argentina para obtener la protección de patente?

El primer paso para obtener una patente es llenar una solicitud de patente. Los formularios para solicitar patentes pueden obtenerse de manera electrónica en la oficina nacional de patentes ([formulario de solicitud de patentes INPI](#)). Recordemos nuevamente que es importante no divulgar su invención antes de llenar la solicitud de patente. Una revelación previa afecta sus posibilidades de obtener la patente, porque ya no se considera que la invención sea nueva.

¿Cómo puedo saber que mi invención es nueva?

Es esencial llevar a cabo una búsqueda de patentes antes de llenar la solicitud, pues ello indicará si su invención es nueva y por lo tanto si es probable que se patente. Usted puede realizar la búsqueda personalmente o recurrir a los servicios de un agente profesional de patentes para que realice la investigación. Las oficinas de patente tienen ahora bases de datos en línea gratuitas sobre patentes, lo que permite realizar una búsqueda personalmente. (Hay más información sobre patentes y la utilización de las bases de datos de patentes en la pregunta 18.)

¿Preciso de un agente de patentes para solicitar una patente?

Es posible solicitar la protección de la patente sin recurrir a un agente de patentes, aunque es recomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que la redacción de la patente se hace de modo adecuado. Las personas extranjeras pueden solicitar una patente sin agente en la medida que posean domicilio legal y electrónico en el país, de lo contrario deberán estar representadas por un agente de patentes.

¿Qué trámites realiza la oficina de patentes antes de conceder una patente?

Cuando la oficina de patentes ha recibido una solicitud de patente lleva adelante una serie de medidas antes de concederla. Las tres etapas fundamentales son las siguientes:

- » Examen de forma;
- » Examen de fondo;
- » Concesión y publicación.

⁷ Art. 23 de la Ley de Patentes.

En cada una de estas etapas el procedimiento normal es que haya un diálogo, principalmente por escrito, entre un examinador de la oficina de patentes y el solicitante. El agente de patentes puede actuar como intermediario, recibir comunicaciones de la oficina de patentes, aconsejar al solicitante sobre la mejor actuación posible, seguir las instrucciones del solicitante y responder de acuerdo con ellas a la oficina de patentes.

Examen de forma

Esta etapa consiste en comprobar si se han cumplido todos los trámites precisos, por ejemplo, si el formulario de solicitud se ha llenado adecuadamente y si contiene toda la información pertinente. Se da al solicitante la oportunidad de corregir los defectos descubiertos durante este examen; si los defectos no se corrigen en un plazo determinado la Oficina de Patentes rechaza la solicitud.

Examen de fondo

El objetivo de la búsqueda es determinar el estado de la técnica en el ámbito concreto al cual pertenece la invención. Al realizar este examen de fondo, la oficina de patentes repasa sus archivos para determinar si hay documentos que describen una solución que sea idéntica o semejante a la descrita en la aplicación.

El objeto del examen es asegurarse de que la aplicación satisface determinadas condiciones de patentabilidad. En definitiva, se trata de no conceder la patente si:

- » La invención está excluida de la protección de patente por disposiciones específicas de la legislación;
- » La invención no es nueva, no implica una actividad inventiva o no es industrialmente aplicable;
- » La invención no está descripta adecuadamente de un modo claro y completo.

Al igual que en el examen de forma, se da al solicitante la oportunidad de eliminar las objeciones planteadas durante el examen sustantivo. Es muy común ese tipo de vistas administrativas con observaciones del examinador, por ello es fundamental contar con asesoramiento de calidad desde el momento de la solicitud. No todas las oficinas de patente realizan un examen de fondo de las solicitudes de patente. En algunos países se conceden las patentes sobre la base del examen de forma. En tales casos, los tribunales verifican únicamente en caso de controversias la validez real de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Es un detalle que deberá tener en cuenta a la hora de analizar posibles mercados de destino, donde quizás la seguridad de un examen de fondo no esté presente.

Concesión y publicación

Si el proceso de examen ha llegado a una conclusión favorable para el solicitante – es decir si se han cumplido todos los requisitos necesarios en cuanto a la forma y el fondo – y suponiendo

que no se ha presentado ninguna oposición o que la oposición ha sido infructuosa, la oficina de patentes concederá una patente. Esto conlleva determinadas acciones por parte de la oficina de patentes:

- » Los datos de la patente se introducen en el registro de patentes.
- » Se entrega al solicitante un Certificado de Concesión; se trata de un documento jurídico que determina la titularidad de la patente.
- » La oficina de patentes publica en general el mismo documento de la patente. Muchas oficinas de patentes también publican la solicitud 18 meses después de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad; véase la definición en la pregunta 60).

Una vez concedida la patente deben pagarse anualidades para su mantenimiento dentro del plazo. En caso contrario, la patente caduca de pleno derecho y pasa a dominio público.

15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Argentina?

Los costos de una patente pueden dividirse en cuatro tipos diferentes.

- » Los costos relativos a las tasas de aplicación y otros derechos de tramitación pagados a las oficinas de patentes nacionales o regionales, en Argentina visitar sitio: <https://www.argentina.gob.ar/inpi/patentes-de-invencion-y-modelos-de-utilidad/tramites-de-patentes>. Estos gastos pueden variar mucho de un país a otro (puede obtenerse información sobre las tasas directamente de las oficinas nacionales de la PI) y suelen ser menores que los demás gastos citados a continuación.
- » Los costos relacionados con los abogados o agentes de patentes que ayudan a redactar la solicitud de patente. El recurso a un abogado o agente industrial es recomendable dado su experiencia al redactar un documento de patente.
- » Los gastos de traducción. Estos gastos sólo se dan si se pide protección de la PI en países cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Estos costos suelen ser elevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.
- » Tasas de mantenimiento. Estas tasas suelen pagarse a intervalos periódicos (por ejemplo, cada año o una vez cada cinco años) a fin de mantener la aplicación o de mantener viva la patente. Como mencionamos, en Argentina el pago es anual, y se denomina 'anualidades'. También debe tenerse en cuenta el hecho de que las tasas anuales de mantenimiento suelen aumentar cuanto más tiempo se mantiene la protección. Así sucede en Argentina, escalonando tramos del 1er al 3er año, del 4to al 6to, del 7mo al 10mo, del 11vo al 15vo, y finalmente del 16vo hasta el vencimiento en la anualidad del año 20.

Sí bien Argentina no es parte del sistema PCT administrado por la OMPI, es importante recordar que para las PYME que están dispuestas a solicitar la protección de patente en varios países, el PCT puede reducir considerablemente las tasas y simplificar los trámites. Para más información sobre el PCT véase la pregunta 62.

16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?

La “información sobre patentes” es información técnica y jurídica contenida en los documentos de patentes publicados periódicamente por las oficinas de patentes. Un documento de patente contiene la descripción completa de cómo funciona una invención patentada y las reivindicaciones hechas que determinan el alcance de la protección. También contiene datos sobre quién patentó la invención y cuándo se patentó, y facilita las pertinentes referencias bibliográficas. Casi dos terceras partes de la información técnica revelada en las patentes no se publica nunca en otros lugares, y el conjunto de documentos de patentes en todo el mundo contiene aproximadamente 40 millones de artículos. Esto convierte la información de patentes en la colección más grande de datos tecnológicos clasificados del mundo.

La información de patentes puede ser útil a las PYME por una serie de razones. La más importante es posiblemente que las patentes constituyen una fuente única de información técnica que puede tener gran valor para la planificación estratégica de negocios de las PYME. La mayoría de las invenciones se revelan al público por primera vez cuando se publica la patente (o según sean las leyes locales, la solicitud de patente). Por lo tanto, las patentes son una fuente valiosa de información sobre las investigaciones e innovaciones actuales, disponible a menudo mucho antes de que los productos innovadores aparezcan en el mercado. La información técnica contenida en los documentos de patentes puede facilitar a las PYME nociones esenciales que servirán para:

- » Evitar gastos innecesarios al investigar lo que ya se sabe;
- » Determinar y evaluar tecnologías para obtener licencias y transferir tecnología;
- » Determinar tecnologías alternativas;
- » Estar al día de las últimas tecnologías en su propia área técnica;
- » Encontrar soluciones para problemas técnicos;
- » Conseguir ideas para seguir innovando.

Desde el punto de vista de la estrategia de negocios de su empresa, la información de patentes puede ayudarle a:

- » Localizar socios comerciales;
- » Localizar proveedores y materiales;
- » Vigilar las actividades de los competidores reales y potenciales;
- » Identificar mercados nicho.
- » Y, por último, la información contenida en los documentos de patentes puede servir también a las PYME para:
 - » Evitar posibles problemas de infracción;
 - » Evaluar la patentabilidad de sus propias invenciones;
 - » Oponerse a la concesión de patentes que entren en conflicto con sus propias patentes.

Ventajas de las patentes como una fuente de información técnica

Las patentes ofrecen ventajas sobre otras fuentes de información porque:

- » Contienen información que a menudo no se divulga de otra forma;
- » Tienen un formato relativamente estándar que comprende un resumen, información bibliográfica, la descripción de la invención (en la mayoría de los casos también con dibujos ilustrativos) y datos completos sobre el solicitante;
- » Se clasifican por áreas técnicas;
- » Ofrecen ejemplos sobre la aplicabilidad industrial de la invención;
- » Abarcan prácticamente todas las esferas de la tecnología.

Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) se ha preparado principalmente para que sea un sistema de clasificación y posterior consulta de documentos de patentes. El objetivo principal de la IPC es establecer un instrumento eficaz de búsqueda. A este fin intenta asegurar que cada tema técnico tratado de una invención pueda clasificarse, dentro de lo posible, como un todo y no por clasificaciones separadas de sus partes constituyentes. La IPC subdivide la tecnología en 8 secciones, 129 clases, 639 subclases y casi 80.000 grupos, que abarcan todos los ámbitos de la tecnología. En el momento actual son miembros de la IPC 65 países y hay otros países que utilizan la IPC o variantes de ella para clasificar las patentes. Argentina es parte del IPC desde 2008.

Hay más información disponible sobre la IPC en <https://www.wipo.int/classifications/IPC/es/>

17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?

Es importante entender qué aspecto tiene un documento de patente, no sólo con el fin de presentar solicitudes de patente, sino también para poder encontrar dentro de estos documentos la información técnica, jurídica y/o comercial que se está buscando. Los documentos de patente están estructurados en todo el mundo de modo relativamente semejante y, aparte de algunas variaciones, están dispuestos generalmente del modo siguiente:

- » Portada: sirve de resumen de la patente. Contiene información sobre la fecha de presentación, la fecha de prioridad, la fecha en que se concedió la patente (si se concedió), un número de identificación de la patente, datos sobre el inventor, el solicitante y el agente de patentes (si procede), datos técnicos y de clasificación y un resumen de la patente con un dibujo.
- » Descripción: ha de describir con suficientes pormenores la invención de modo que una persona versada en la misma área técnica pueda reproducir la invención a partir de la descripción y los dibujos. En la práctica hay ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticas en el caso de patentes de biotecnología) en las que puede haber material adicional de apoyo en disquete, CD u otros medios que se guarda separado del documento de patente.
- » Reivindicaciones: indican el alcance de la protección. Se consideran generalmente la parte más importante de una patente. Es esencial que las reivindicaciones estén bien redactadas, que declaren exactamente los aspectos de la invención que son nuevos. Las reivindicaciones están generalmente numeradas, siendo el número 1 la reivindicación más amplia y luego las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindicación de la patente debe estar apoyada por la descripción y los dibujos.
- » Dibujos: ilustran pormenores técnicos de la invención. Puede haber todos los dibujos que se considere necesarios. En general los dibujos contienen números de referencia para las distintas partes o características a las que puede referirse la descripción.
- » Informe de búsqueda: lo suministra la oficina de patentes y contiene una lista de patentes, libros, artículos de revistas, actas de conferencias, etc., que tienen alguna relación con la invención en cuestión. Este informe puede ser de gran interés, pero quienes buscan los documentos de patentes para obtener información a menudo ignoran el informe.

A modo de ejemplo incluimos una portada de solicitud de patente publicada en boletín de patentes del INPI



(10) AR130960 A1

(21) P230102955

(22) 03/11/2023

(30) US 63/422,370 03/11/2022

US 18/500,943 02/11/2023

(51) A63B 69/40

(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA UNA MÁQUINA LANZADORA DE PELOTAS

(57) Se divulga una máquina lanzadora de pelotas que incluye una o más ruedas de lanzamiento configuradas para impartir movimiento a uno o más pelotas, un bastidor unido a una o más ruedas de lanzamiento, y un circuito de control configurado para controlar la una o más ruedas de lanzamiento. El circuito de control incluye un procesador, medio no transitorio legible por ordenador, que tiene lógica almacenada en el mismo y uno o más sensores operativos, donde el uno o más sensores operativos están configurados para obtener datos pertenecientes al funcionamiento de la máquina lanzadora de pelotas, incluido el lanzamiento de un primer balón del uno o más pelotas. En algunas ocasiones, impartir movimiento al uno o más pelotas incluye girar una o más ruedas de lanzamiento para provocar la entrega del uno o más pelotas a un jugador, en donde uno o más pelotas son uno o más pelotas de fútbol.

(71) TOCA FOOTBALL, INC.

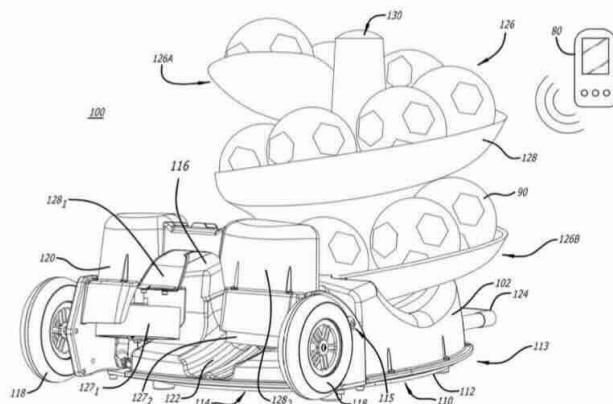
2777 BRISTOL STREET, SUITE D, COSTA MESA, CALIFORNIA 92626, US

(72) RAPP, WAYNE MORTON - BAKER, LINDON ALFORD - GROS, RICHARD ALAN - MURPHY, DANIEL TAYLOR

(74) 502

(41) Fecha: 05/02/2025

Bol. Nro.: 1418



(10) Identificación del Documento

(21) Número de Solicitud

(22) Fecha de Presentación

(30) Datos de Prioridad

(41) Fecha de Puesta a Disposición del Público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la Invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de Agente

(83) Depósito Microorganismos

18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

Al ser las patentes documentos públicos, las oficinas de la PI ofrecen facilidades para que el público en general pueda consultar las bases de datos sobre patente de modo gratuito; además, algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comerciales y de pago. Los agentes de patentes están generalmente capacitados para buscar documentos de patentes y a menudo las empresas recurren a ellos para obtener la información necesaria.

Enlaces con bases de datos gratuitas y en línea relativas a patentes

- » Buscador de patentes del INPI: <https://portaltramites.inpi.gob.ar/PatenteConsultas/BusquedaParametros>
- » Buscador de dominio público del INPI: <https://portaltramites.inpi.gob.ar/PatenteConsultas/BusquedaDominioPublico>
- » Patentscope de la OMPI permite efectuar búsquedas en 122,0 millones de documentos de patente, entre los que se cuentan 5,1 millones de solicitudes internacionales de patente PCT publicadas: <https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf>
- » ESPACENET desarrollado por la Oficina Europea de Patentes (EPO) <https://worldwide.espacenet.com>
- » Oficina Europea de Patentes (EPO) <https://data.epo.org/expert-services/>
- » Oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO) <https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/>
- » Google Patents <https://patents.google.com>
- » Patent Lens <https://lens.org>

3

Elementos básicos sobre las marcas

19. ¿Qué es una marca?⁸

La marca es un signo distintivo que permite a productores, comerciantes o proveedores diferenciar sus productos o servicios en el mercado. Esta función distintiva ayuda al consumidor a elegir lo que desea y permite asociarlo a un fabricante determinado, beneficiando a la par al titular de la marca con mayores ventas y ganancias. Además, la marca garantiza una calidad determinada, incentivando al consumidor a repetir la compra con la expectativa de obtener la misma calidad que en experiencias anteriores.

En Argentina, conforme la ley 23.362 pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad. Asimismo, se permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), los signos sonoros (sonidos, como el rugido de león que precede las películas producidas por MGM), y los signos olfativos (olores, como los perfumes). El límite para muchos países es que para ser registrado como marca se admitan únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente.

Las principales funciones de las marcas son:

- » Permitir a los consumidores identificar el producto de una empresa ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia. Vemos así que una razón fundamental de ser de las marcas es llevar información y claridad al mercado. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto, y extender esa confianza depositada a otras líneas de productos del titular de la marca. Para ello es necesario que puedan distinguirlo fácilmente de otros productos idénticos o similares.
- » Permitir a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia. Por ello las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de publicidad y comercialización de las empresas porque definen la imagen y reputación de los productos de la empresa ante los consumidores.
- » Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

⁸ La palabra “marca” se usa siempre en la presente guía referida tanto a mercancías (cuando lo corriente es utilizar “marca de fábrica o comercio”) como a servicios (cuando en general se aplican las palabras “marcas de servicios”), según el contexto. Véase en la pregunta 22 una breve explicación sobre las marcas de servicios.

Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, registrando la empresa y su nombre comercial en el registro de comercio correspondiente a su jurisdicción, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante común. Es importante entender la diferencia entre los nombres comerciales y las marcas.

El nombre comercial es el nombre completo de su empresa, por ejemplo, "Muebles Pampa S.R.L.", e identifica a su empresa. Suele terminar con S.R.L.; S.A. u otra abreviatura similar que denota el carácter jurídico de la empresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o productos de su empresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de Muebles Pampa S.R.L., que puede vender unos productos bajo el nombre de Muebles Pampa y otros bajo el de Pampa Office. Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de productos en particular, o un tipo específico de producto fabricado por la empresa. Algunas empresas también usan su nombre comercial o una parte del mismo como marca, en cuyo caso, deberían considerar registrarla como marca para obtener protección.

20. ¿Qué no puede protegerse como marca?

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que no suelen aceptarse para el registro como marca. Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre la base de los comúnmente denominados "motivos absolutos" en los siguientes casos.

- » **Términos genéricos.** Los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir. Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada ya que "silla" es el término genérico del producto.
- » **Términos descriptivos.** Los nombres que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como "RÁPIDO", "EL MEJOR", "CLÁSICO" o "INNOVADOR" son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, será necesario renunciar expresamente a la exclusividad de dicha parte de la marca para permitir que otros titulares puedan utilizarlos asociándolos a palabras o vocablos distintivos.
- » **Marcas genéricas.** Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro no serán concedidas. Tampoco se protegen las frases publicitarias sin originalidad.

- » **Formas y colores.** La forma habitual que se dé a los productos y el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos no podrán ser registrados como marcas. Si la forma del producto difiere de manera distintiva de la natural del producto, es posible lograr su registro, un ejemplo claro es la barra de chocolate Toblerone emulando con su forma en repetidas porciones al monte Cervino. Similar situación sucede con cierta tonalidad de un color el cual no sea el natural del producto, sin poder acaparar el color en general. Por ejemplo, el violeta de los chocolates Cadbury o el lila de Milka, no pueden ostentular el uso de otras gamas de violáceos para distinguir chocolates.
- » **Marcas que pueden inducir a error.** Son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir. Por ejemplo, si se trata de comercializar margarina y se muestra la imagen de una vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciría al consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir, con la manteca).
- » **Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral.** Por lo general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y buenas costumbres en el país donde se desea obtener la protección no se pueden registrar como marcas. Es importante considerar el contexto de época a la hora de evaluar este obstáculo. Muchas marcas que eran consideradas contrarias a la moral hace tan solo unas décadas son aceptadas en la actualidad.
- » Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto o directamente relacionados puede confundir a los consumidores. La Oficina de marcas realiza una búsqueda de antecedentes para determinar si la solicitud de registro entra en conflicto con marcas preexistentes, (entre las que figuran marcas notorias no registradas). Si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada. Por lo tanto, lo mejor realizar una búsqueda previa de antecedentes y evitar utilizar marcas que puedan causar confusión por su similitud a marcas existentes.

21. ¿Por qué debo proteger mi marca?

Si bien la mayoría de las empresas comprenden el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro. Habida cuenta de la influencia que puede tener

una marca para determinar el éxito de un producto en el mercado, es esencial que se le dé una protección adecuada.

Usted puede proteger su marca registrándola. Registrar una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a utilizar la marca para distinguir ciertos productos o servicios. Esto impide que otros comercialicen productos idénticos o semejantes con la misma marca o con una marca semejante que induzca a error. Usted puede conceder su marca protegida en licencia o en franquicia a otras empresas, lo que proporciona una fuente adicional de ingresos a su empresa. A veces una marca protegida con una determinada reputación entre los consumidores puede utilizarse también para obtener financiación de instituciones financieras como bancos o inversores de riesgo que cada vez son más conscientes de la importancia de las marcas para el éxito comercial.

Si usted no protege su marca, otras empresas podrían utilizar (a sabiendas o sin ser conscientes de ello) para sus propios productos el mismo signo o denominación o una marca similar que induzca a confusión. Sus competidores podrían aprovechar la reputación y relaciones que usted ha creado con sus clientes y asociados comerciales, confundiendo a los consumidores, perjudicando la reputación e imagen de su empresa, especialmente, si el producto rival es de calidad inferior.

Por lo tanto, la protección de la marca de su producto:

- » Garantiza que los consumidores distingan los productos identificando el origen;
- » Permite a las empresas diferenciar sus productos;
- » Es un instrumento de comercialización y permite proyectar la imagen y la reputación de una empresa;
- » Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías;
- » Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia;
- » Puede ser un importante activo comercial;
- » Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto para fidelizar la clientela.

En algunos países, en general de influencia anglosajona, una marca puede protegerse también mediante su utilización previa al registro. Las empresas que estén evaluando exportar a dichos destinos no deben relajarse en cuanto a la falta de registro. Es conveniente evaluar con un experto local el escenario y la conveniencia de realizar el registro marcario previo. Las ventajas principales de registrar la marca en estos casos son:

- » El registro proporciona una prueba de los derechos, lo que es especialmente importante en el caso de controversias con terceros;
- » Puede presentarse la solicitud antes de utilizar la marca, con lo que se obtienen derechos exclusivos incluso antes de empezar a comercializar su producto;

- » El registro hace más fácil y barata la observancia;
- » La marca se incluye en el registro;
- » Puede ponerse al lado de la marca el signo ® o ™

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas

Como se definió en la pregunta 19, las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de las demás.

Marca de servicio

La marca de servicio es de naturaleza muy similar a la marca de fábrica o de comercio. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen los productos de una empresa de los de las demás, y las marcas de servicio cumplen la misma función en relación con los servicios. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por sí mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comercializar sus productos (en Argentina se rige por la ley 26.355 y se solicita ante el INPI). La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geográfico) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan. Un ejemplo de marca colectiva en la región es Frutos de la Tierra registrada por la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE Perú), registrada en ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI). Esta marca identifica productos agroecológicos provenientes de la agricultura familiar.

De gran éxito es la marca MELINDA utilizada por los 5.200 productores de manzanas afincados en el Valle di Non y en el Valle del Sole (Italia). Cada productor tiene el derecho de utilizar la marca colectiva MELINDA, que pertenece al Consorcio Melinda, siempre que sus manzanas cumplan los requisitos impuestos por el consorcio.

Marcas de certificación

Las marcas de certificación se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas a un grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas. En la mayoría de los países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras sólo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación.

Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Un ejemplo famoso de una marca de certificación es la marca Woolmark, que puede aplicarse sólo a artículos fabricados de modo demostrado con un 100 % de lana.

Marcas notoriamente conocidas

Son las marcas consideradas muy conocidas por el consumidor en general. Dichas marcas, notoriamente conocidas, gozan de mayor protección. Mientras que las marcas están generalmente protegidas contra la utilización de marcas tan similares que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos o servicios de otro tipo. La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida, dañen su reputación o renombre y en definitiva afecten a los consumidores.

23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercialización de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados? Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cuatro puntos enumerados a continuación pueden resultar de utilidad:

- » La marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse. (Véase la pregunta 20.)
- » Es recomendable asegurarse de que, si la marca está formada por una o más palabras estas palabras puedan leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.

- » El texto no debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
- » La marca no debe ser idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión y el correspondiente nombre de dominio (dirección de Internet) debe estar disponible para su registro. (Véase en la pregunta 78 más información sobre la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas.)

A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de palabras siguientes:

- » Palabras inventadas o “fantasiosas”. Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de proteger, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación. Son ejemplos típicos de ello Arcor y Okebon.
- » Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto que anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto. Sería un ejemplo típico de ello la marca de computadoras Apple.
- » Marcas sugerentes. Son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente sería la crema solar Coppertone que sugiere el tono bronceado. En el ámbito local Vía Bariloche para transporte de pasajeros al sur del país o Todo Moda para accesorios y prendas de vestir.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varíe ligeramente de la marca notoriamente conocida o famosa de un competidor, ni una que esté mal deletreada.

24. ¿Cómo registro mis marcas en Argentina?

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es presentar un formulario de solicitud de marca debidamente cumplimentado y pagar las tasas correspondientes ante el INPI. En el formulario figuran:

- » Los datos del titular, sea persona física o empresa;
- » Una ilustración gráfica de su marca (a veces se exige un formato específico);
- » Especificar la clase de productos o servicios que se pretende registrar con una enumeración de los mismos.

Las diferentes clases de productos y servicios, 45 en total, se encuentran determinadas por la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de la cual Argentina es parte. El sistema, establecido por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas, consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios. Con esta clasificación se facilita la búsqueda de información en las bases de datos nacionales e internacionales. Véase la pregunta 25.

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro, en Argentina comprende las siguientes etapas.

- » **Examen de forma.** La oficina de marcas examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo, es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que el formulario de solicitud está debidamente llenado.
- » **Publicación y oposición.** Si no hay obstáculos formales la marca se publica en un boletín oficial con objeto de conceder un plazo a terceros para oponerse el registro. En algunos países, con sistemas de depósito, la marca se registra y se publica, existiendo posteriormente un plazo de tiempo para solicitar la invalidación del registro.
- » **Examen de fondo.** concluida la etapa de oposición de terceros sin protesta de competidores, la oficina de marcas examina la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos sustantivos, y que la ley de marcas del país no impide el registro del signo. En dicho examen también se realiza la búsqueda de antecedentes a fin de determinar si la marca entra en conflicto con marcas similares registradas o solicitadas en la clase o clases pertinentes. En caso de vistas administrativas las mismas se resuelven con la Oficina de Marcas. De existir oposiciones de terceros, el solicitante deberá buscar el levantamiento de las mismas con el oponente, y de no llegar a un acuerdo, resolverá la Oficina de Marcas si son viables o infundadas.
- » **Registro.** Una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud, o resueltas las oposiciones se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo período de validez es de 10 años.
- » **Renovación.** La marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovación correspondientes, cumplidos los primeros 5 años de concedido o renovado un registro se debe declarar su uso, en caso de no de utilizarse, el registro puede caducar en relación con la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos.

El costo de la protección

Es importante tener en cuenta y presupuestar adecuadamente los costos asociados a la creación y el registro de la marca.

- » La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- » Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos (véase la pregunta 25).
- » El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos o las clases de marcas para la que se solicita protección. En el INPI, usted puede informarse más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en Argentina (<https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas>).
- » Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos.

Quien desee utilizar una marca o que la utilicen terceros puede solicitar el registro. Esta persona puede ser una persona natural o jurídica.

25. ¿Cómo puedo averiguar si existe la posibilidad de que la marca que he escogido esté en conflicto con otras marcas registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una búsqueda de marcas para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos. Es aconsejable realizar una búsqueda de marcas no sólo en el propio país sino también, si ello es posible, en países potenciales de exportación a fin de evitar problemas de infracción en una etapa posterior.

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas o consultando una base de datos sobre marcas registradas. Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda sólo es preliminar. Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es “similar hasta el punto de generar confusión” con una marca ya existente cuyo registro sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Antes de recurrir a un agente, usted puede realizar una búsqueda preliminar en el buscador gratuito en línea del INPI <https://portaltramites.inpi.gob.ar/marcasconsultas/busqueda>.

En el sitio web de la OMPI se dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en ([Base Mundial de Datos sobre Marcas \(wipo.int\)](#)).

Como mencionamos, recuerde que las marcas están agrupadas en “clases” según los productos o servicios que identifican (véase la explicación del sistema internacional de clasificación

en <https://www.wipo.int/es/web/classification-nice>). Por consiguiente es posible empezar a familiarizarse de este modo con las 45 clases distintas de marcas.

Clases de marcas

En el formulario de solicitud de marca se indican los productos o servicios para los que desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a “clases”. Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificación de marcas, que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los diferentes tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en las que se piense usarla. Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que otros permiten incluir varias clases en una sola solicitud. En Argentina, deberá registrar una solicitud individual por cada clase que desea proteger.

El Sistema de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificación de Niza), consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios.

Ejemplo

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo. Si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21.

26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?

Requisitos de uso

Una vez registrada la marca si no se usa durante un determinado período de tiempo podrá ser eliminada del registro de marcas por caducidad. El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha hecho con la intención de utilizar realmente la marca en el mercado y no simplemente para obstaculizar su utilización por otros. Concedida la marca, a los 5 años en Argentina se debe declarar ante el INPI si la misma ha sido utilizada.

Símbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, TM, o MR (marca registrada) o símbolos equivalentes junto a su marca a fin de informar a los consumidores y a la competencia de que la palabra, logotipo u otro signo es una marca. Estos símbolos no son obligatorios y generalmente no aportan mayor protección jurídica a la marca, pero pueden ser un medio conveniente para informar a los demás de que un signo determinado es una marca, previniendo así a los posibles infractores y

falsificadores. Los símbolos ®, y MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca. A la hora de incorporar una marca en el packaging habrá que analizar los mercados de exportación para decidir si se incorporan estos símbolos de acuerdo a los usos comerciales de destino.

Utilización en la publicidad

Si su marca está registrada como un logotipo con un diseño o tipo de letra específico, asegúrese de que sea utilizada exactamente conforme a cómo fue registrada. Es importante que vigile de cerca su utilización, ya que la marca es un elemento vital de la imagen de los productos de su empresa. Conviene además evitar la utilización de la marca como un verbo o sustantivo para impedir que los consumidores perciban la marca como un término genérico.

Una marca para muchos productos

Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus productos, fortaleciendo así el nombre de la marca cada vez que se lance un nuevo producto o utilizando una marca diferente para cada línea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin embargo, si se precisa una imagen distintiva para una nueva línea de productos, puede resultar ventajoso crear otra marca adaptada específicamente al nuevo producto que permitirá a la empresa dirigirse con más facilidad a un grupo determinado de clientes (por ejemplo, niños o adolescentes). Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca existente.

Sea cual sea la opción elegida, de conformidad con su estrategia, debe asegurarse de que la marca esté registrada en todas las clases de productos o servicios, o ambos, a los que se aplique. También es importante utilizar la marca tal cual se ha registrado, si la misma posee un logo o una tipografía particular no realizar variaciones sin registrar las mismas.

4

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales

27. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?

Muchas empresas dedican tiempo y recursos considerables a mejorar el diseño de sus productos, a fin de:

- » **Adaptar los productos a grupos determinados de clientes.** Pequeñas modificaciones del diseño de un producto (por ejemplo, un reloj) pueden hacer que sea especialmente adecuado para determinadas edades, culturas o nichos de consumo. Las funciones básicas del reloj se mantienen, pero es probable que niños y adultos prefieran dibujos o modelos muy diferentes.
- » **Crear un nuevo mercado “nicho”.** En un mercado competitivo, una empresa puede desarrollar un mercado nicho en beneficio propio introduciendo un diseño creativo para su producto que lo diferencie de los de la competencia. Esto puede ser válido tanto para artículos ordinarios como candados, tazas y platos, como para artículos de precio posiblemente elevado como joyas, computadoras o automóviles.
- » **Fortalecer las marcas.** Los diseños creativos a menudo se combinan con marcas registradas distintivas para mejorar la marca o marcas de la empresa. Muchas empresas han redefinido con éxito su imagen de marca centrando su atención en el diseño de los productos.

En el lenguaje cotidiano un “dibujo o modelo industrial”, o diseño, se refiere generalmente a la forma y función generales de un producto. Se dice que una butaca tiene un “buen diseño industrial” cuando, además de ser cómoda para sentarse, nos gusta el aspecto que tiene. Por consiguiente, diseñar un producto significa que las empresas desarrollen los rasgos funcionales y estéticos del producto teniendo en cuenta también cuestiones como la comerciabilidad del producto y los costos de fabricación, o la facilidad de transporte, almacenamiento, reparación y eliminación.



La silla Eutopía, del diseñador salteño Francisco Gómez Paz, ganadora del prestigioso premio Compasso d’Oro en la categoría Diseño para el Habitar en Milán en 2020. <https://gomezpaz.com>

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho de la PI, un diseño industrial o “dibujo o modelo industrial” se refiere sólo a los aspectos estéticos o a la apariencia exterior de un producto. En Argentina el Decreto-Ley 6.673 de modelos y diseños considera modelo o diseño industrial a las formas incorporadas y/o el aspecto aplicado a un producto industrial o artesanal que le confiere carácter ornamental. Si bien el dibujo o modelo de un producto puede tener rasgos técnicos o funcionales, los dibujos o modelos industriales, como categoría dentro del derecho de la PI, se refieren sólo al carácter estético de un producto acabado y, por consiguiente, son distintos de todo aspecto técnico o funcional.

Los dibujos o modelos industriales tienen importancia en una gran variedad de productos, tanto producidos en masa como trabajados individualmente: desde instrumentos técnicos y médicos hasta relojes, joyas y demás artículos de lujo; desde productos domésticos, juguetes, muebles y aparatos eléctricos hasta automóviles y estructuras arquitectónicas; desde diseños textiles hasta equipo de deporte. El diseño industrial se aplica también a los envases y contenedores de productos.

En general, los diseños industriales están constituidos por rasgos tridimensionales como la forma de un producto (denominados “modelos industriales”), por rasgos bidimensionales como dibujos y líneas o color (denominados “dibujos industriales”), o por una combinación de dos o más de estos tipos de rasgos.

28. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos?

Hay varias razones de la importancia que tiene para las empresas proteger sus dibujos o modelos.

- » El dibujo o modelo de un artículo es a menudo el factor que lo hace atractivo e interesante para los consumidores, y el atractivo visual es la consideración básica en la decisión del consumidor de escoger un producto en lugar de otro. Esto es especialmente cierto en las categorías con una amplia gama de productos que desempeñan la misma función, como cepillos para el pelo, cuchillos y lámparas, o también automóviles y computadoras. Habida cuenta de la importancia comercial del diseño en el éxito de un producto, protegerlo para que la competencia no lo copie o imite debería ser un elemento esencial de la estrategia de negocios de todo diseñador o fabricante.
- » Los buenos dibujos o modelos industriales son activos comerciales que pueden aumentar el valor comercial de una empresa y sus productos. Cuanto más éxito tenga el diseño, mayor será su valor para la empresa. Como sucede con todos los activos de una empresa, hay que administrarlos, vigilarlos y protegerlos adecuadamente.
- » Los dibujos o modelos industriales tienen una influencia importante en la comercialización eficaz de una gran variedad de productos, porque ayudan a definir la imagen de marca de la

empresa. Proteger un diseño industrial garantiza la exclusividad de su uso y es un elemento básico en la estrategia de comercialización de la empresa.

- » Un dibujo o modelo protegido también podría proporcionar una fuente adicional de recursos para la empresa porque los derechos de su utilización pueden concederse en licencia a otros, a cambio de un pago, o porque puede venderse el dibujo o modelo registrado.

29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?

En la mayoría de los países, un dibujo o modelo industrial debe registrarse para que esté protegido por la ley sobre dibujos o modelos industriales. Para registrar un dibujo o modelo industrial debe presentar una solicitud en la oficina nacional (o regional) de la propiedad industrial del país (o región) donde quiere pedir protección.

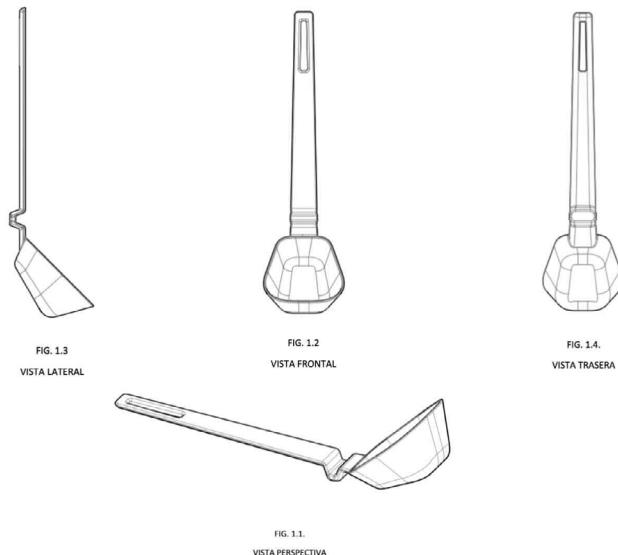
Cuando un dibujo o modelo industrial está protegido por el registro, se concede al titular derechos exclusivos contra las copias o imitaciones no autorizadas de terceros. Esto comprende el derecho de impedir a toda otra persona que fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda cualquier artículo que lleve incorporado o aplicado el dibujo o modelo. Las leyes y prácticas del país o región determinan el alcance real de la protección del derecho registrado del dibujo o modelo.

Proceso de registro

Para registrar un dibujo o modelo en Argentina deberá seguir normalmente las siguientes etapas:

- » Rellenar el formulario de solicitud de su oficina nacional de la propiedad industrial, [en Argentina el INPI](#). Le pedirán que entregue también dibujos y/o fotografías del dibujo o modelo en cuestión (se suelen especificar formatos normalizados).
- » Presentaciones múltiples y divisionales. Las solicitudes múltiples son aquellas que combinan varios modelos y diseños en una misma presentación, hasta un máximo de veinte modelos y/o diseños industriales únicamente cuando todos ellos se apliquen o incorporen a productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno ver en <https://locpub.wipo.int/enfr/>. También se puede consultar <https://euipo.europa.eu/designclass/>
- » Novedad: En Argentina el modelo o diseño creado no podrá ser protegido cuando hubiese sido divulgado o explotado antes de la presentación de la solicitud. Existe un plazo de gracia de seis (6) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud en favor del titular.
- » En algunos países junto con el diseño, usualmente se presenta una breve descripción o declaración escrita sobre el dibujo o modelo industrial, esta descripción no es obligatoria en Argentina. La descripción deberá ser normalmente del dibujo o modelo y no del artículo al que se ha aplicado. Deberá incluir también todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo

o modelo y describir qué rasgos son los más importantes. En algunos países el examinador puede pedir muestras físicas del dibujo o modelo para apreciarlo mejor o percibir sus texturas o materiales.



Ejemplo de dibujos acompañados junto a una solicitud de cucharón

- » Pagar la correspondiente tasa de solicitud. Cuando se realice una presentación múltiple, los aranceles de los modelos y diseños subsiguientes suelen ser decrecientes, así sucede en Argentina.
- » Usted puede decidir contratar a un agente de la propiedad industrial que le ayudará a presentar la solicitud y a realizar los trámites de registro. En relación con ello deberá también presentar un documento que certifique los poderes de su representante.

Clasificación de dibujos y modelos industriales. El Arreglo de Locarno, adoptado en Locarno (Suiza) en 1968 y enmendado en 1979, establece una clasificación internacional tanto para los dibujos como para los modelos industriales. La Clasificación de Locarno está compuesta por:

- » Una lista de 32 clases (partidas) y 219 subclases (subpartidas).
- » Una lista alfabética de productos que constituyen dibujos o modelos industriales, con indicación de las clases y subclases en las que están ordenados.
- » Notas explicativas.

Argentina, mediante Resolución 491/2024, que establece la adopción de la Decimoquinta (15) Edición de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

Puede ingresar a la Clasificación de Locarno N° 15 con la opción de traducir el contenido. También puede ingresar a [DESIGNclass](#), una herramienta de consulta de modelos y diseños Industriales que sirve para que identificar en qué Clase registrar.

Algunas oficinas, como en Argentina, registran el dibujo o modelo después de examinar únicamente las formalidades administrativas. Otras pueden compararlo con los dibujos o modelos existentes en el registro para comprobar la novedad, originalidad o ambas cosas (examen de fondo).

Cuando se ha registrado el dibujo o modelo, se inscribe en el registro de dibujos o modelos publicado en el diario, revista o boletín oficial de dibujos o modelos industriales y se entrega un certificado de registro de dibujo o modelo. En Argentina, como en algunos otros países, es posible pedir que se aplace la publicación, en cuyo caso se mantendrá secreto el dibujo o modelo durante 6 meses. Prevenir la publicación durante un período de tiempo puede ser preferible por motivos estratégicos.

El plazo de protección para un dibujo o modelo industrial registrado es de por lo menos 10 años, y a menudo más tiempo (por ejemplo, en la Unión Europea 25 años con arreglo al derecho sobre dibujos o modelos registrados en la Comunidad). En Argentina se concede por 5 años, renovable por dos períodos consecutivos para llegar a un máximo de 15 años.

El registro suele requerir que se indique la persona que creó el dibujo o modelo (autor) además de consignar al titular. El solicitante puede ser una persona natural (por ejemplo, un diseñador) o una entidad jurídica (una empresa). En ambos casos, la solicitud puede hacerse de modo directo o por medio de un agente. Si usted solicita el registro desde el extranjero es posible que la oficina de la propiedad industrial del país a la que se solicita exija que disponga de un agente industrial debidamente autorizado.

Dibujos o modelos no registrados

Debe prestarse una atención especial a la Unión Europea, donde es posible obtener protección limitada para dibujos o modelos industriales en beneficio de un dibujo o modelo no registrado, durante tres años desde la fecha en que el dibujo o modelo se hizo público en la Unión Europea (Reglamento CE N°6/2002). Para tener una protección más larga y más sólida se precisa el registro. La protección de dibujos o modelos no registrados tiene por objeto facilitar a las empresas la oportunidad de poner a prueba sus productos en el mercado antes de dedicar esfuerzos y dinero a registrar los dibujos o modelos, muchos de los cuales quizás no tengan éxito en el mercado. También algunos dibujos o modelos quizás se comercialicen sólo durante un período muy corto, especialmente en la industria de la moda, sin que se deseé registrarlos.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta sección está dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales, pero es importante señalar que, en ciertos países hay medios alternativos para proteger los diseños de los productos. Ejemplo de ello es Argentina donde existe la posibilidad alternativa

de proteger bajo la ley sobre los derechos de autor. No se podrá invocar la protección simultáneamente, es decir, el titular debe optar por invocar el derecho industrial o el derecho de autor frente a una acción judicial. Los derechos de autor dan en general derechos exclusivos sobre obras literarias o artísticas. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse obras de arte o arte aplicado por lo que puede corresponder la protección de los derechos de autor, que sería una opción interesante para las PYME. Véase la pregunta 31.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

También sucede que si un dibujo o modelo industrial funciona en el mercado como marca puede protegerse en calidad de marca tridimensional. Podría darse este caso cuando se considera que la forma del producto o su embalaje se ha convertido en un rasgo distintivo de los productos fabricados por la empresa. Véase la pregunta 82.

Competencia desleal

En muchos países los dibujos o modelos industriales están protegidos por las leyes relativas a la competencia desleal. De este modo un dibujo o diseño puede estar protegido contra actos de copia servil y actos que puedan causar confusión, actos de imitación, de aprovechamiento de la reputación de una tercera parte, etc. Sin embargo, la protección con arreglo al concepto de competencia desleal es en general bastante más débil y las infracciones son más difíciles de demostrar.

30. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?

Para que un dibujo o modelo sea registrable ha de cumplir los siguientes requisitos básicos:

- » El dibujo o modelo es “nuevo”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo si no se ha puesto a disposición del público un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o hasta 6 meses previos si cumple los requisitos de plazo de gracia estipulado en la ley.
- » El dibujo o modelo es “original”. Se considera que un dibujo o modelo es original si ha sido creado independientemente por el diseñador y no es copia o imitación de dibujos o modelos existentes.
- » El dibujo o modelo tiene una “individualidad”. Se cumple este requisito si la impresión general de un dibujo o modelo en un usuario informado difiere de la impresión general en este usuario causada por otro dibujo o modelo anterior (que se ha dado a conocer al público).

El dibujo o modelo que podía protegerse en los productos manufacturados estaba relacionado antes con elementos como la forma de un zapato, el diseño de un pendiente o la ornamentación

de una tetera. Sin embargo, en el mundo digital de hoy, el alcance de la protección se amplía gradualmente y abarca más productos y tipos diferentes de dibujos o modelos. Ahora abarca elementos como los iconos electrónicos de las computadoras creados por códigos informáticos, los caracteres tipográficos o las presentaciones gráficas de los monitores de las computadoras, aparatos domésticos o teléfonos móviles.

¿Qué no puede protegerse mediante derechos de dibujo o modelo industrial?

- » Los dibujos o modelos que están generalmente excluidos del registro en muchos países son los siguientes:
- » Los dibujos o modelos que no cumplen los requisitos de novedad, originalidad o individualidad (como se ha explicado ya).
- » Los dibujos o modelos que se consideran dictados exclusivamente por la función técnica de un producto. Estos rasgos técnicos o funcionales del diseño pueden protegerse, según sean las características de cada caso, mediante otros derechos de PI (por ejemplo, patentes o modelos de utilidad, o pueden mantenerse como secretos comerciales).
- » Los dibujos o modelos que se consideran contrarios a la moral, buenas costumbres o al orden público.

Además, es importante señalar que algunos países excluyen las artesanías de la protección de dibujo o modelo, porque la ley sobre dibujos o modelos industriales de estos países exige que el producto al que se aplica un dibujo o modelo industrial sea un “artículo de fabricación” o un artículo reproducido por “medios industriales”.

Según los distintos mercados de destino, puede haber más limitaciones sobre lo que puede o no puede registrarse como dibujo o modelo. Es aconsejable consultar a un agente de la propiedad industrial o a la correspondiente oficina nacional de la propiedad industrial.

Diseños tradicionales

Los diseños tradicionales y, de modo más general, las expresiones culturales tradicionales (expresiones del folclore) son consideradas por las leyes sobre PI como obras de “dominio público” y no pueden protegerse. Sin embargo, las adaptaciones e interpretaciones contemporáneas de diseños tradicionales hechas por personas pueden ser lo bastante “originales” y “nuevas” para merecer la protección de dibujo o modelo industrial. Se han registrado en varios países dibujos o modelos basados en la tradición. La protección de la PI de adaptaciones contemporáneas de diseños tradicionales premia la creatividad y la innovación.

31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?

Si usted desea proteger su diseño industrial mediante un sistema de registro es absolutamente esencial mantener confidencial el diseño. Esto se explica porque el requisito básico para la protección del diseño es que sea “nuevo”. Si usted muestra su diseño creativo a otras personas es recomendable concertar un acuerdo por escrito estipulando que el diseño es confidencial. Un diseño que se ha revelado ya al público, por ejemplo, anunciándolo en el catálogo o folleto de su empresa, ya no puede considerarse “nuevo”. Se convierte en parte del dominio público y no puede protegerse, a no ser, como mencionamos, que la ley estipule un “plazo de gracia”.

El “plazo de gracia”

La legislación permite para el registro un plazo de gracia de seis meses desde el momento en que el diseño se ha hecho público, revelado o publicado. Esta concesión es aplicable cuando los artículos con el diseño se venden o se muestran en exposiciones comerciales o ferias, o cuando se publica en un catálogo, folleto, anuncio, etc. antes de presentar la solicitud. Durante este plazo, se puede comercializar el diseño sin que pierda su carácter de “novedad” y se puede de todavía solicitar el registro. Sin embargo, esto no es válido en todos los países y, además, es una concesión limitada en el tiempo por lo que es recomendable, mantener el diseño confidencial hasta que se solicite la protección de modelo o diseño. Además, no se dispone de derechos exclusivos durante el plazo de gracia. Sin embargo, el diseño puede protegerse con arreglo a las leyes sobre derechos de autor o competencia desleal, según sean las disposiciones de las legislaciones nacionales pertinentes (véase la pregunta 32).

Presentación del diseño en una exposición o feria antes de protegerlo

Con arreglo a la ley sobre dibujos o modelos de los países donde no existe plazo de gracia, es probable que en el caso de exposiciones y ferias haya una excepción especial que permita a los diseñadores presentar sus diseños en una “exposición internacional certificada” (lo que los convierte en públicos) hasta seis meses antes de solicitar la protección de dibujo o modelo, sin que el dibujo o modelo pierda su carácter de “novedad” u “originalidad”. Sin embargo, puede ser arriesgado hacerlo, porque pocas exposiciones tienen la categoría de “exposiciones certificadas internacionalmente”. Por lo tanto, es recomendable presentar la solicitud antes de exponer los dibujos o modelos en una exposición o feria.

5

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos

32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor?

El derecho de autor es la disposición legislativa que concede a autores, artistas y otros creadores la protección de sus creaciones literarias y artísticas, llamadas generalmente "obras". Las obras que pueden recibir la protección de los derechos de autor son todas, en general, creaciones originales intelectuales. Están protegidas con independencia de su calidad y abarcan incluso las guías puramente técnicas o los dibujos de ingeniería. Las leyes sobre derechos de autor no proporcionan una lista exhaustiva de los tipos de obras que están protegidas por los derechos de autor, pero casi todas las leyes nacionales estipulan la protección de las siguientes producciones:

- » Obras literarias;
- » Obras musicales;
- » Obras dramáticas;
- » Obras de arte;
- » Mapas y dibujos técnicos;
- » Obras fotográficas;
- » Películas;
- » Programas informáticos o software;
- » Obras arquitectónicas;
- » Bases de dato;
- » Productos multimedia.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programación, creadores de sitios web, empresas multimedia, agencias de publicidad, estudios de arquitectura, emisoras de radio, editoriales y canales de televisión, webcasting y streaming crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y deberían entender claramente qué tipo de protección existe para las obras a fin de explotarlas adecuadamente. Además, las empresas cuya dedicación básica no está directamente relacionada con la creación o difusión de obras protegidas por los derechos de autor deberían saber en qué consiste el sistema de los derechos de autor, porque el sitio web de la empresa, sus anuncios, folletos, manuales de instrucción y otro material están protegidos generalmente por los derechos de autor. También es preciso que las empresas actúen con cautela al utilizar obras protegidas por otros, como programas informáticos.

Es importante señalar que la ley sobre derechos de autor protege únicamente la forma de expresión de ideas, no las ideas en sí. La creatividad protegida por la ley sobre derechos de autor es la creatividad en la elección y disposición de palabras, notas musicales, colores, código informático, etc. Por consiguiente, la idea o trama básica de dos novelas románticas puede ser muy semejante pero el modo concreto en que la trama evoluciona y las palabras precisas utilizadas para describirla son lo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la ley sobre derechos de autor.

33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales?

Durante los últimos años se ha desarrollado rápidamente una nueva esfera de derechos relacionados con los derechos de autor. Estos llamados “derechos conexos” que han crecido alrededor de las obras protegidas por derechos de autor ofrecen derechos semejantes, si bien a menudo más limitados y de duración más breve, para:

- » Artistas intérpretes y ejecutantes (como actores, cantantes y músicos) en sus interpretaciones;
- » Productores de grabaciones de sonido (por ejemplo, grabaciones en discos compactos o formato puramente digital) en sus grabaciones;
- » Organismos de radiodifusión en sus programas de radio y televisión.

Los “derechos conexos” difieren de los “derechos de autor” en que sus titulares se consideran intermediarios en la producción, grabación o difusión de obras. La relación con los derechos de autor consiste en que las tres categorías de derechos conexos son elementos auxiliares en el proceso de creación y difusión intelectual porque ayudan a los autores a comunicar sus obras al público. Un músico interpreta una obra musical escrita por un compositor; un actor interpreta un papel en una obra teatral escrita por un autor teatral; los productores de fonogramas – o más corrientemente, “la industria del disco” – graban y producen canciones y músicas escritas por autores y compositores, interpretadas por músicos y cantadas por intérpretes; las organizaciones de radiodifusión emiten obras y grabaciones en sus emisoras.

Si el negocio de su empresa se basa en alguna de estas actividades, o si usted es un usuario corriente de estos servicios, debe entender que hay derechos importantes de PI que no pueden utilizarse sin la autorización del titular. Esto requiere siempre el pago de tasas o de una remuneración para obtener el permiso.

Como sucede con los derechos de autor, los derechos conexos se aplican sin tener que realizar ningún trámite como, por ejemplo, el registro, el depósito o poner un aviso en un fonograma.

Incluso así, es recomendable poner un aviso en un fonograma con los siguientes tres elementos:

- » Una letra P rodeada por un círculo;
- » El nombre del titular de los derechos exclusivos; y
- » El año de primera publicación del fonograma.

34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?

Al contrario de los demás derechos de PI que precisan registro, los derechos de autor en sí mismos no dependen de trámites oficiales. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor tan pronto existe. Con arreglo a los convenios internacionales (en especial el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas) las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países que son parte en estos convenios. Por consiguiente, no hay un sistema internacional para solicitar la protección de los derechos de autor entre distintos países.

Sin embargo, al analizar la ley 11.723 de derecho de autor en Argentina vemos que para ciertas obras y respecto de ciertos efectos ante usos de buena fe, requiere el registro de las mismas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. A la par el registro se realiza con el fin, por ejemplo, de identificar y distinguir títulos de obras, también es muy valioso como prueba prima facie ante un tribunal en relación con controversias surgidas sobre los derechos de autor. El registro de obras suele ser económico, y es una medida muy práctica y efectiva a la hora de reforzar la posición en mercados de destino.

Derechos exclusivos

Los creadores originales de obras protegidas por el derecho de autor detentan el derecho exclusivo de utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El creador de una obra puede prohibir u autorizar:

- » Sureproducción bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora;
- » Su distribución inicial al público mediante la venta y otras transferencias de titularidad en copias tangibles o digitales;
- » El alquiler de sus copias al público (para programas informáticos y fonogramas, y también para obras audiovisuales);
- » Su interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en una obra de teatro o musical;
- » Su grabación, por ejemplo, en discos compactos, o DVD;

- » Su transmisión, por radio, cable o satélite;
- » Su puesta a disposición al público de las obras a través de Internet;
- » Su traducción a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso de una novela adaptada para un guión.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores suelen vender los derechos sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan regalías.

Estos derechos patrimoniales tienen, en Argentina, como plazo general una duración de 70 años tras la muerte del autor (a contar desde el 1ro de enero del año siguiente). En algunos países, las legislaciones nacionales fijaron incluso plazos más largos. Este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable. La protección por derecho de autor también incluye derechos morales, que se traducen principalmente en el derecho de reivindicar la autoría de una obra (paternidad), y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador (integridad).

El creador, o el titular del derecho de autor de una obra, puede hacer valer sus derechos mediante recursos administrativos y en los tribunales, por ejemplo, ordenando el registro de un establecimiento para demostrar que en él se produce o almacena material confeccionado de manera ilícita, es decir, “pirateado”, relacionado con la obra protegida. El titular del derecho de autor puede obtener mandamientos judiciales para detener tales actividades y solicitar una indemnización por pérdida de retribución financiera y daño moral.

35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilización, resulta prácticamente imposible llevar a cabo una gestión individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras y, por ejemplo, no pueden ponerse en contacto con todas y cada una de las emisoras de radio o de televisión para negociar las autorizaciones necesarias para la utilización de sus obras y la remuneración que les corresponde. Por otro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusión soliciten permisos específicos de cada autor a la hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor. Cada año, una cadena de televisión difunde un promedio de 60.000 obras musicales; en teoría, habría que ponerse en contacto con cada uno de los titulares de derechos sobre esas obras para solicitar

la debida autorización. Es evidente la imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular de derechos como para el usuario; de ahí la necesidad de crear organizaciones de gestión colectiva cuyo cometido es, entre otros, el de ocuparse de los problemas que se plantean entre usuarios y titulares de derechos en esas esferas fundamentales.

Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses.

¿Cuáles son los tipos más corrientes de derechos en la gestión colectiva?

Por lo general, las organizaciones de gestión colectiva se ocupan de los siguientes derechos:

- » El derecho de representación y ejecución pública (la música que se interpreta y ejecuta en discotecas, recitales, y otros lugares públicos);
- » El derecho de radiodifusión (interpretaciones o ejecuciones en directo y grabadas por radio y televisión);
- » Los derechos de reproducción mecánica sobre las obras musicales (la reproducción de obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, u otras formas de grabación digital);
- » Los derechos de representación y ejecución sobre las obras dramáticas (obras de teatro);
- » El derecho de reproducción reprográfica sobre las obras literarias y musicales (fotocopiado);
- » Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas a obtener remuneración por la radiodifusión o la comunicación de fonogramas al público).

¿Cómo funciona la gestión colectiva?

En función de la categoría de obras de que se trate (música, literatura, obras dramáticas, producciones de “multimedios”, etc.) existen distintos tipos de organizaciones de gestión colectiva o de grupos dependientes de esas organizaciones, a cada uno de los cuales incumbirá gestionar el derecho del que se trate.

Las organizaciones de gestión colectiva “tradicionales”, que actúan en representación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías. El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas.

Algunos ejemplos en Argentina de organismo de gestión colectiva de derecho de autor son:

- » [SADAIC \(música\)](#)
- » [ARGENTORES \(obras dramáticas\)](#)
- » [DAC \(directores de cine\)](#)

Gestión colectiva de Derechos Conexos

- » [SAGAI \(actores\)](#)
- » [AADI-CAPIF \(interpretes musicales y productores fonográficos\)](#)

Los centros de gestión de derechos (“clearance centers”) otorgan a los usuarios licencias en función de las condiciones de utilización de las obras y las cláusulas de remuneración fijadas por cada miembro individual del Centro que sea titular de derechos (por ejemplo, en el campo de la reprografía, los autores de obras escritas como libros, revistas y publicaciones periódicas). En ese sentido, el Centro viene a ser un agente del titular de derechos a quién incumbe directamente la estipulación de las condiciones para el uso de sus obras.

Los “sistemas centralizados o de ventanilla única”, son una especie de coalición de distintas organizaciones de gestión colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la rápida obtención de autorizaciones. Esas organizaciones están ganando terreno a medida que aumenta el número de producciones de “multimedios” (producciones que implican varios tipos de obras, incluido el uso de programas de computadora) para las que se necesitan muchas autorizaciones.

36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país?

Si su empresa trabaja directamente con las llamadas industrias creativas, relacionadas con los derechos de autor, por ejemplo, creando, editando, grabando, distribuyendo o vendiendo obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos, deberá asegurarse de que conoce sus derechos y de que adopta medidas adecuadas para ejercerlos, concederlos en licencia y aplicarlos. Pero, aunque no trabaje directamente con dichas industrias, su empresa puede en ocasiones producir algunas obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos. Las publicaciones de empresas, los folletos, sitios web, los anuncios en la televisión o los periódicos, o los videos de comercialización es probable que estén todos protegidos por el derecho de autor.

En todo caso, si usted cree que su empresa ha creado obras protegidas por derechos de autor, y si desea aprovechar al máximo el rendimiento de estas obras, sería prudente que pidiera asesoramiento con un abogado de derechos de autor. Figuran a continuación algunas de las preguntas que usted puede formularse para comprender mejor el sistema de los derechos de autor de su país.

- » ¿Existe un registro de derechos de autor? Por Convenios de los que Argentina es parte, la protección de los derechos de autor es automática y no depende de un registro. Sin embargo, hay un registro en la oficina de derecho de autor (la DNDA) y sería inteligente registrar su obra en el registro porque le ayudaría mucho si surgen controversias, por ejemplo, sobre la titularidad o autoría de la obra.

- » ¿Quién es el titular de los derechos? El titular original de los derechos de autor es generalmente el creador o autor de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta norma. Por ejemplo, las obras de software realizadas por los empleados de una empresa que se dedica a dicha actividad, pertenecen a la empresa empleadora sin requerir cesión o transferencia de derecho. Distinta es la situación si se lo contrata al autor para realizar un aporte autoral u obra concreta. Allí habrá que disponer contractualmente la cesión de la obra resultante.
- » ¿Cuáles son mis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arreglo a la legislación nacional sobre derechos de autor pueden variar de un país a otro. Sin embargo, los derechos exclusivos abarcan generalmente el derecho de cesión o venta de la obra, el derecho de reproducción (derecho a hacer copias), el derecho a comunicación pública, el derecho de transformación, que incluye el de adaptación y traducción. Además, un número creciente de países conceden a los titulares derechos relativos a la distribución de sus obras por Internet y la protección contra la elusión de las medidas tecnológicas de protección.
- » ¿Cómo consigo protección internacional para mis obras? Al ser nacional o residente de Argentina, que ha ratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, como el Convenio de Berna, o si es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, su obra está protegida de manera automática en un gran número de países (más de 170). Si éste no es el caso, puede haber todavía acuerdos recíprocos entre su país y algún otro país que prevea derechos semejantes.
- » ¿Cómo debo conceder licencias de mis obras? Si usted desea conceder en licencia su obra a usuarios como emisoras, editoriales o incluso establecimientos de esparcimiento de cualquier tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede ser una buena opción ingresar en una sociedad de gestión colectiva. Las organizaciones de gestión colectiva vigilan la utilización de las obras en nombre de los creadores y se encargan de negociar licencias y de cobrar los derechos. Existen circunstancias donde usted también puede gestionar individualmente la explotación de sus creaciones, es recomendable pedir asesoramiento especializado para obtener condiciones ventajosas en los contratos de licencia. Véase más información sobre las licencias de obras con derechos de autor en la pregunta 46.
- » ¿Cómo debo hacer cumplir mis derechos? El creador de una obra tiene el derecho de permitir o prohibir la utilización de su obra. Si usted descubre que alguien utiliza sus obras con derechos de autor sin su autorización puede hacer valer ante los tribunales el cumplimiento de sus derechos. También posee las llamadas medidas en frontera para prevenir la importación de mercancías con derecho de autor pirateadas. El asesoramiento especializado por un agente o abogado de la PI, por la oficina de los derechos de autor o las autoridades aduaneras, puede ser esencial cuando se descubre que se están infringiendo sus obras. Algunas obras como productos de programación, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnológicas de protección (por ejemplo, encripciones, sistemas de acceso condicional) para impedir que se utilicen sin licencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limitar el acceso a las obras a los clientes que aceptan cumplir determinadas condiciones para su utilización y que pagan la tasa correspondiente a esta utilización.

37. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor?

Para algunas empresas, la utilización o la explotación de obras, grabaciones de sonido, retransmisiones o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor puede constituir una parte central de sus actividades comerciales cotidianas. Así sucede en el caso de las emisoras radiofónicas, las editoriales, las bibliotecas, los comercios o los clubes nocturnos. Para otras empresas, puede tratarse simplemente de un instrumento ocasional utilizado para mejorar las publicaciones internas, los sitios Web y otros medios de comercialización. Para otras, la utilización del material protegido por derecho de autor puede limitarse al uso de su programa informático. En todos los casos, le conviene considerar las siguientes cuestiones.

- » ¿Necesito una licencia? Probablemente, lo más importante que necesita saber una empresa que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos es si dichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilización o explotación comercial de dichos derechos requiere una licencia o una cesión de los derechos por parte del titular de los mismos. Aquí se incluyen actos tan diversos como la utilización de una conocida canción en un anuncio televisivo, la venta y distribución de CD y DVD, y la utilización de programas informáticos en las computadoras de una empresa. En relación con la cesión de licencias, deberá averiguar si los derechos son administrados por una organización de gestión colectiva o por el autor o productor directamente antes de negociar un acuerdo de licencia que le permita utilizar o explotar el producto. Recuerde que los pleitos relacionados con las infracciones del derecho de autor pueden ser muy onerosos y que es conveniente considerar dichas cuestiones antes de meterse, usted o su empresa, en problemas. También puede solicitar asesoramiento sobre los términos de su acuerdo de licencia antes de firmarlo.
- » Productos como los paquetes de programas informáticos por lo general se recibe la licencia del producto al comprarlo. Los términos y condiciones de la licencia figuran con frecuencia en el paquete mismo que puede devolverse si no se está de acuerdo con ellos.
- » ¿Existe una sociedad de gestión colectiva? Las sociedades de gestión colectiva simplifican considerablemente el proceso de obtener licencias para distintas obras. En lugar de tratar directamente con cada autor o titular del derecho, las sociedades de gestión colectiva ofrecen a los usuarios una fuente centralizada en la que pueden negociarse tarifas y términos de utilización, y obtenerse autorizaciones de manera sencilla y rápida. Siempre que sea posible, al tratar con las sociedades de gestión colectiva economizará tiempo y dinero.
- » ¿Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Una idea errónea muy generalizada es que las obras publicadas en Internet son de dominio público y, por consiguiente, pueden ser utilizadas libremente por cualquiera sin autorización del titular del derecho. Cualquier

obra protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las composiciones musicales, a los productos multimedia, pasando por los artículos periodísticos y las producciones audiovisuales para la que no haya expirado el plazo de protección, está protegida independientemente de que haya sido impresa en papel o publicada en otros medios como, por ejemplo, en Internet. En todos los casos se debe, por lo general, obtener la autorización del titular del derecho antes de su utilización. Del mismo modo, precisará una autorización si su empresa desea publicar o incluir en su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodifusiones o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.

6

Elementos básicos sobre los secretos comerciales

38. ¿Qué son los secretos comerciales?

Todas las empresas tienen en mayor o menor medida secretos comerciales. Algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos comerciales contra toda revelación que pueda ser perjudicial para la empresa. Pero muchas empresas sólo se dan cuenta de que los secretos comerciales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigación o planes de comercialización o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos. Sólo entonces descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto comercial. Si bien la decisión final acerca de qué información constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluye el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza. En Argentina, conforme la ley 24.766 de confidencialidad, las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información secreta que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Un secreto comercial tiene generalmente algún costo asociado con su desarrollo y no es un conocimiento corriente en la industria. Incluso información negativa, como opciones de investigación que se han explorado y que han resultado inútiles, pueden ser secretos comerciales. Sigue a continuación una lista de algunas categorías ilustrativas sobre lo que puede considerarse secreto comercial:

- » Procesos, técnicas y conocimientos de fabricación;
- » Recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes;
- » Dibujos y modelos, proyectos, mapas;
- » Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos;
- » Fórmulas de fabricación de productos;
- » Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización;
- » Información financiera;
- » Expedientes relativos al personal;
- » Manuales;
- » Ingredientes;
- » Información sobre actividades de investigación y desarrollo.

Protección de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro, es decir, que se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente, un secreto comercial puede protegerse durante un período ilimitado de tiempo, o mientras la información siga siendo confidencial. Por todo ello, la protección de los secretos comerciales puede resultar especialmente atractiva para las PYME. No obstante, existen ciertas condiciones para que la información se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar más difícil y oneroso de lo que parece a primera vista. Si bien dichas condiciones varían de un país a otro, existen ciertas normas generales que figuran en el Artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC:

- » La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).
- » Debe tener un valor comercial por ser secreta.
- » Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por parte de la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante cláusulas de confidencialidad en contratos de empleo, acuerdos de no divulgación, etc.).

Dichos requisitos son similares a los exigidos por la ley 24.766 de confidencialidad.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Entre algunos ejemplos notables de información comercial confidencial protegida como secreto comercial cabe citar la fórmula para fabricar la bebida Coca-Cola o el algoritmo de búsqueda y posicionamiento del buscador de Google.

39. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa?

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos comerciales. De hecho, numerosas PYME se basan casi exclusivamente en los secretos comerciales para proteger su propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales están legalmente protegidos). Por consiguiente, es capital asegurarse de que las empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos comerciales.

Entre estas medidas se incluyen:

- » Adoptar un programa de seguridad y protección de la información en toda la empresa.
- » Educar a los empleados sobre la política de la empresa relativa a la revelación de información confidencial con definiciones y directrices claras sobre cómo acceder, gestionar, proteger, distribuir, etiquetar y/o divulgar eventualmente una información confidencial.
- » Identificar los secretos comerciales y darles prioridad de conformidad con su valor y importancia.
- » Considerar si un secreto comercial puede protegerse mediante un derecho de PI registrado oficialmente, como una patente, y en caso afirmativo, decidir si es más conveniente protegerlo de este modo.
- » Asegurarse de que sólo un número limitado de personas conozca la información confidencial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes están en esta situación sean bien conscientes de que es información confidencial.
- » Incluir acuerdos sobre confidencialidad en los contratos de los empleados. Con arreglo al derecho de muchos países, los empleados deben respetar la confidencialidad de sus empleadores incluso sin estos acuerdos. El deber de mantener la confidencialidad de los secretos de los empleadores persiste, durante un determinado plazo mínimo, incluso después de que el empleado haya dejado su empleo.
- » Firmar acuerdos de no divulgación con los asociados comerciales siempre que se les comunique información confidencial. Véase la pregunta 51.
- » Establecer un sistema eficaz de seguridad para manejar la información digital en la Intranet de la empresa, con medidas técnicas, programas y encripción que limite el acceso a información clasificada, un sistema para vigilar la comunicación y la revelación de información, y un sistema para prevenir o rastrear el acceso a información confidencial.

El secreto industrial ofrece a las empresas exportadoras, especialmente a las PYME, una herramienta eficaz para proteger su información comercial valiosa sin necesidad de registrar formalmente derechos de propiedad intelectual. Esto resulta especialmente ventajoso al establecer relaciones con socios estratégicos en el exterior, ya que permite compartir información clave —como procesos de producción, fórmulas o estrategias— bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, conservando el control sobre su uso. Esta forma de protección flexible facilita el acceso a nuevos mercados sin costos adicionales ni demoras asociadas al registro de patentes u otras figuras legales. Sin embargo, una gestión inadecuada de la información confidencial puede acarrear graves consecuencias: desde la pérdida de ventajas competitivas hasta la apropiación indebida por parte de terceros. Por ello, es fundamental que las empresas implementen políticas claras, sistemas de seguridad eficaces y acuerdos legales con empleados y socios, para resguardar su conocimiento estratégico y asegurar un desarrollo comercial sustentable en el contexto global. Es deseable contar con asesoramiento legal experto para determinar el grado de protección que otorga el secreto comercial en los mercados de destino elegidos.

40. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial?

Los secretos comerciales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, los secretos comerciales pueden concernir a invenciones o procesos de fabricación que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan protegerse únicamente como secretos comerciales. Este podría ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabricación que no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente. Por otra parte, los secretos comerciales pueden concernir a invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, pueden ser protegidos por patentes. En este caso, la PYME deberá decidir si patenta la invención o la considera como secreto comercial.

Algunas ventajas de los secretos comerciales:

- » La protección de los secretos comerciales no está sujeta a límites temporales (las patentes tienen un plazo de duración usualmente de 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.
- » Los secretos comerciales no entrañan costos de registro (aunque puedan entrañar costos elevados destinados a mantener la información confidencial) comprendida la introducción de medidas tecnológicas de protección.
- » Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.
- » La protección de los secretos comerciales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental.

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la protección de la información empresarial confidencial como secreto comercial, especialmente cuando la información satisface los criterios de patentabilidad. Por ejemplo:

- » Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podrá ser inspeccionado en detalle y analizado (lo que se llama “ingeniería inversa”) por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protección por secreto comercial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de protección.
- » Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo como le plazca.
- » Un secreto comercial es más difícil de hacer respetar que una patente. El nivel de protección concedido a los secretos comerciales varía significativamente de país en país, pero por lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la protección brindada por una patente.
- » Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.

7

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas

41. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse?

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación, derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores.

“Champagne”, “Tequila”, “Darjeeling”, “Roquefort”, “Chianti”, “Pilsen”, “Oporto”, “Sheffield” y “Habano” son algunos ejemplos de nombres bien conocidos que en todo el mundo se relacionan con productos de un determinado tipo y calidad. Un elemento común de todos estos nombres es su connotación geográfica: a saber, su función de designar lugares, ciudades, regiones o países existentes. Sin embargo, cuando oímos estos nombres pensamos en productos más que en los lugares que designan.

Estos ejemplos demuestran que las indicaciones geográficas pueden adquirir una gran reputación y que por lo tanto pueden ser activos comerciales valiosos. Por este mismo motivo a menudo están expuestos a mal uso o falsificación, y su protección – nacional e internacional – es muy deseable.

¿Puede utilizarse las indicaciones geográficas únicamente para productos agrícolas?

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo claro es el término “Switzerland” (Suiza) o “Swiss” (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes. En Latinoamérica, ejemplos para productos no agrícolas lo encontramos en el sombrero Montecristi (sombrero Panamá) de Ecuador que, si bien es realizado con paja toquilla, el factor determinante está con la confección del mismo.

¿Qué es una denominación de origen?

Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen. Es muy común cuando hablamos de vinos la esencia que le imprime el terroir a la uva, donde la composición del suelo es particular para cada región o zona productora.

¿Qué función tiene una indicación geográfica?

Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Es importante que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de “vínculo” específico entre los productos y su lugar de producción original.

¿Cuál es la diferencia entre una indicación geográfica y una marca?

Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utilización de la misma. Una indicación geográfica indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen.

¿Por qué hay que proteger las indicaciones geográficas?

A medida que los mercados se complejizan se tornan más exigentes. Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos, se transforman en un factor diferenciador. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por empresas deshonestas. La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos.

¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas?

Las indicaciones geográficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales y en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, las leyes para la protección de las marcas de certificación o leyes especiales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. En resumen, las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geográficas si dicha utilización puede inducir a error en relación con el verdadero origen del producto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada, a casos extremos como penas de prisión, pasando por el pago de daños y perjuicios y multas.

En la Argentina, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen se establece su protección, mediante la ley 25.380 y su modificatoria 25.966 se crea el régimen legal para la protección y promoción de productos agrícolas y alimentarios que presentan características o cualidades diferenciales en razón de su origen geográfico, siendo el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la Autoridad de Aplicación. A la par se complementa con la ley 25.163 que dispone respecto de Indicación de Procedencia (IP), Indicación Geográfica (IG) Denominación de Origen Controlada (D.O.C) para vinos y bebidas espirituosas de origen vírico.

Así por ejemplo Cafayate es una IG de la provincia de Salta, y San Rafael es una D.O.C de la provincia de Mendoza.

¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas en el plano internacional?

Varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estipulan la protección de las indicaciones geográficas, especialmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Asimismo, los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿En qué consiste una indicación geográfica “genérica”?

Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempeñar la función de indicación geográfica. Cuando esta situación perdura durante un período considerable en un país determinado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geográfico que designaba anteriormente el origen del producto (por ejemplo “Mostaza de Dijon” para designar un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, independientemente de su lugar de producción.

8

La titularidad de los derechos por los empleados

42. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un dibujo o modelo o una obra creativa?

Las empresas a menudo confían en empleados y consultores independientes para desarrollar sus activos de propiedad intelectual (PI), y suponen que serán automáticamente titulares de los derechos de estos activos, según el principio: "yo lo pagué, por lo tanto, es mío". Lo que se ha pagado puede ser un programa informático, un artículo, un guión, los planos o dibujos de un arquitecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un nuevo dibujo o modelo de producto, un plan de negocios, una invención y los resultados de muchos otros tipos de actividad creadora. Ahora bien, recibir el material o producto contratado no es sinónimo de titularidad. ¿Quién es titular o propietario de la obra que los empleados crean: el creador individual o la empresa que lo emplea? La respuesta a esta cuestión no siempre es fácil o clara; puede variar mucho de un país a otro y también en un país dado según sea la ley y según sean los hechos y circunstancias de una determinada relación entre empleador y empleado.

La titularidad de los mejoramientos funcionales de un producto (invenciones o patentes)

En muchos países el empleador es el titular de una invención hecha por su empleado si la invención está relacionada con el negocio del empleador, a no ser que el contrato de empleo estipule otra cosa. Así lo dispone el art. 10 de la ley de patentes en Argentina. A la inversa, en otros países, los derechos de PI de invenciones pertenecen en principio al empleado inventor, a no ser que se acuerde otra cosa. Usualmente, se concede al empleado el derecho a una remuneración justa y razonable por su invención si el empleador se queda con los derechos de la invención, y también se lo participa en los ingresos por regalías si la empresa licencia la tecnología patentada a terceros.

Titularidad de los derechos de autor

En algunos países, en general de tradición anglosajona, si un empleado produce una obra literaria o artística en el ámbito de su empleo, el empleador es automáticamente titular de los derechos de autor de la obra, a no ser que se acuerde otra cosa. Pero no siempre es así. Con arreglo a la ley sobre derechos de autor de algunos países, puede no haber una transferencia automática de derechos. En Argentina, el autor es el titular originario de su creación, y salvo el caso de desarrollo de software bajo relación laboral, habrá que gestionar la cesión expresa de los derechos a favor de la empresa.

Debe señalarse también que los derechos morales (a saber, el derecho a reclamar la autoría de una obra, y el derecho a oponerse a cambios en la obra que perjudiquen la reputación del creador) no son asignables y por lo tanto siguen en poder del autor, aunque la titularidad de los derechos patrimoniales se haya transferido al empleador.

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

Cuando una relación de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de este dibujo o modelo pertenecen al empleador a no ser que se acuerde otra cosa, es lo que sucede en Argentina. En algunos casos se obliga al empleador a pagar al empleado una remuneración equitativa, teniendo en cuenta el valor económico del dibujo o modelo y cualquier beneficio que obtenga el empleador de la utilización del dibujo o modelo. En otros países (por ejemplo, los Estados Unidos) el creador de un diseño industrial es el propietario, a no ser que se pague una indemnización por el dibujo o modelo.

43. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un dibujo o modelo?

Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes para crear una gran variedad de material original o nuevo. Este material puede ser planes de negocios, planes de comercialización, manuales de formación, manuales informativos, guías técnicas, programas informáticos, un sitio web, dibujos o modelos, informes de investigación, bases de datos, un logotipo para una campaña publicitaria, etc. Ambas partes, a saber, la empresa y el contratista independiente, al concertar un acuerdo de este tipo deberían procurar resolver adecuadamente la cuestión de la titularidad de los activos de PI. Por ejemplo, si el consultor o contratista presenta varios dibujos o modelos o varios logotipos y la empresa sólo acepta uno de ellos, ¿quién es el titular de los derechos de PI de las restantes opciones?

- » **Invenciones.** Un contratista independiente contratado para desarrollar un producto o proceso nuevo tendrá todos los derechos a la invención, a no ser que se especifique de otro modo. Esto significa que, si el contratista no llega a un acuerdo escrito con la empresa que asigne a ella la invención, la empresa no tendrá derechos de titularidad en la invención, aunque haya pagado por ella.
- » **Derechos de autor.** En la mayoría de los países, un creador libre es el titular de los derechos de autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito sus derechos. Sólo cuando existe un acuerdo escrito de este tipo, con la cesión expresa, podrá la empresa que encargó al creador este trabajo ser normalmente titular de la PI (también en este caso los derechos morales quedan en

principio en poder del autor). Las empresas que, por ejemplo, han pagado a un contratista independiente para crear un sitio web propio pueden tener una sorpresa desagradable al comprobar que no son propietarias de lo que han encargado. Esto significa, por ejemplo, que no pueden modificar su contenido o que quien desee reproducir el contenido podrá hacerlo con sólo pedir autorización al contratista.

- » **Dibujos o modelos industriales.** Si se encarga a un diseñador libre que produzca por encargo un diseño también, en muchos casos, los derechos de la PI no pasarán automáticamente a la parte que hizo el encargo, sino que serán propiedad del diseñador libre.

44. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub-contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?

Figuran a continuación unas cuantas reglas de oro para evitar controversias con empleados o con contratistas independientes:

- » Disponer de asesoramiento jurídico: las cuestiones relacionadas con la titularidad son complejas y varían de un país a otro. Al igual que ocurre con la mayoría de los asuntos jurídicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con empleados o con contratistas independientes.
- » Celebrar un acuerdo por escrito: es preciso convenir quién será el titular de los derechos de PI respecto de cualquier material que pueda ser creado por un empleado o contratista independiente; si se van a transferir y en qué momento; quién tendrá el derecho de explotación; quién va a pagar la creación; si se autoriza la introducción de mejoras o modificaciones, etc. También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea válido en virtud de las leyes nacionales de PI. En muchas legislaciones, la cesión de derechos debe ser expresa y no opera sobre ella presunción.
- » Tener una relación contractual antes de que se inicie el proceso de creación: no conviene postergar los asuntos relacionados con la titularidad de la PI, es mejor abordarlos desde un principio, antes de que se inicie la colaboración entre las partes. Incluso las primeras fases de un proyecto pueden dar lugar a cuestiones importantes relativas a los derechos de PI.
- » Incluir cláusulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad en los contratos que se firman con empleados o con contratistas independientes. También deben incluirse cláusulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.
- » Adoptar políticas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones de

los empleados: en este tipo de políticas o reglamentaciones deben figurar, entre otras cuestiones, las categorías de las invenciones que se correspondan con el campo de actividad del empleador; la obligación del empleado inventor de notificar las invenciones al empleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones; los requisitos de confidencialidad y tramitación de patentes; la remuneración o porcentaje de regalías que habrá de percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de PI.

- » Ser especialmente prudentes en la contratación externa de productos o servicios de investigación y desarrollo (I + D): si hay otras personas aparte de los empleados de la empresa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen un acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieran a la compañía todos y cada uno de los derechos respecto a los resultados del proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el supuesto de que los resultados del proyecto de I + D generen material que pueda quedar amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invenciones, en los acuerdos de I + D deben incluirse cláusulas relativas a la concesión de derechos sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigación y derechos sobre materiales físicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigación, como microorganismos u otros materiales biológicos, así como derechos de PI sobre cualquier información de referencia que no sea de dominio público. Todos estos aspectos habrán de considerarse estrictamente confidenciales.



9

**Contratación,
concesión
de licencias y
transferencia de
tecnología**

45. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología?

La transferencia de tecnología se realiza normalmente mediante una relación jurídica en virtud de la cual el titular de una tecnología patentada o conocimiento técnico vende o concede a otra persona física o jurídica una licencia para utilizar dicha tecnología o conocimiento técnico.

Estas relaciones jurídicas tienen un carácter esencialmente contractual, lo que significa que quien transfiere la tecnología consiente en transferirla y quien la recibe consiente en adquirir los derechos, el permiso o el conocimiento técnico en cuestión. Hay varios métodos y disposiciones jurídicas para transferir o adquirir tecnología, incluidos los siguientes:

Venta o asignación de los derechos de PI

El primer método jurídico es la venta por el titular de todos sus derechos o de sus derechos exclusivos a una invención patentada y la compra de estos derechos por otra persona física o entidad. Cuando se han transferido todos los derechos exclusivos a una invención patentada, sin ninguna limitación de tiempo ni otras condiciones, por el titular de la invención patentada a otra persona física o jurídica, se dice que ha habido una asignación de estos derechos. Estos principios y características también son válidos para la asignación de otros derechos de propiedad industrial (por ejemplo, marcas registradas o dibujos o modelos industriales). Cuando se transfieren derechos de autor, recordar que sólo se trasladan los derechos económicos, no así los derechos morales.

Licencias

El segundo método jurídico consiste en una licencia; a saber, el titular de una invención patentada da permiso a otra persona física o jurídica para llevar a cabo, en el país por un período determinado, uno o más de los "actos" abarcados por los derechos exclusivos a la invención patentada en ese país. Cuando se da este permiso, se ha concedido una "licencia". Puede recordarse que estos "actos" son la "fabricación o utilización de un producto que incluye la invención, la fabricación de productos por un proceso que comprende la invención, o la utilización del proceso que incluye la invención".

Contrato sobre conocimientos técnicos o "know-how"

El tercero de los tres métodos jurídicos principales de transferencia y adquisición de tecnología se ocupa de los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se refieren en general a conocimientos sobre la manera de hacer algo; los conocimientos adquiridos en una determinada esfera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante

documentos, fotografías, proyectos y tarjetas de computadora, entre otros medios. También pueden comunicarse de forma intangible. Un ejemplo podría ser el acto de un ingeniero de la empresa proveedora de los conocimientos técnicos que explica un proceso a un ingeniero de la parte receptora.

Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos en un documento escrito separado del contrato de licencia. También es posible incluir estas disposiciones en un contrato de licencia. Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos figuran en un escrito o documento separado o distinto, este escrito o documento se llama normalmente “contrato sobre conocimientos técnicos”, o contrato de “know-how”.

Franquicias

La explotación comercial de tecnología también puede tener lugar en relación con el sistema de franquicias. Una franquicia es una disposición comercial por la cual la reputación, información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El establecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente una marca registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene una ambientación (“look”) o diseño especial del local. La licencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre se combina generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan alguna forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración. Véase la pregunta 50.

Venta e importación de bienes de capital

La transferencia y adquisición comercial de tecnología puede tener lugar con la venta, adquisición e importación de equipo y otros bienes de capital. Son ejemplos de equipo de capital la maquinaria y las herramientas necesarias para fabricar productos o la aplicación de un proceso.

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

Una empresa mixta es una forma de alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos fundamentales de empresa mixta: las empresas mixtas patrimoniales y las empresas mixtas contractuales. La empresa mixta patrimonial es un arreglo que crea una entidad jurídica separada por acuerdo de dos o más partes. La empresa mixta contractual podría utilizarse cuando no se necesita establecer una entidad jurídica separada o cuando no es posible hacerlo. Los acuerdos de licencias, contratos de conocimientos técnicos u otros métodos jurídicos para la transferencia y adquisición comercial de tecnología pueden integrarse en cualquiera de estos tipos de empresas mixtas.

El proyecto llave en mano

En algunos casos, dos o más de los acuerdos comerciales para la transferencia de tecnología, y por consiguiente los métodos jurídicos que reflejan, pueden combinarse como medio para confiar la planificación, construcción y funcionamiento de una fábrica a un único proveedor de tecnología o a un número muy limitado de proveedores de tecnología. Por consiguiente, el proyecto llave en mano puede incluir una cláusula amplia por la que una parte se compromete a entregar a su cliente – el receptor de la tecnología – toda una planta industrial que funcionará con arreglo a normas de cumplimiento acordadas. Es más normal que el proyecto llave en mano incluya el compromiso de una parte de suministrar al cliente el diseño de la planta industrial y la información técnica sobre su funcionamiento.

Acuerdos sobre consultorías

Los acuerdos sobre consultorías están relacionados generalmente con el apoyo, asesoramiento u otros servicios prestados por un consultor (una persona individual o una empresa) al planear la adquisición de una determinada tecnología, diseñar una nueva planta, preparar licitaciones para la construcción de un nuevo edificio, fábrica o equipo, intentar mejorar una tecnología existente u otras actividades en las que puede precisarse el asesoramiento de un experto con conocimientos técnicos pertinentes.

Acuerdos y colaboraciones entre sectores público–privado

La colaboración entre los sectores públicos de ciencia, tecnología e investigación y el sector privado es fundamental para impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible. Esta articulación permite aprovechar el conocimiento generado en instituciones públicas y transformarlo en soluciones aplicables en el mercado, promoviendo la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades productivas. El sector público cumple un rol clave al abordar desafíos que el sector privado no puede asumir por sí solo, ya sea por limitaciones de escala, alto riesgo o requerimientos de inversión a largo plazo, como ocurre en áreas estratégicas o de interés social. Para que esta colaboración sea efectiva, es esencial establecer acuerdos de transferencia de tecnología claros y equilibrados, que definen con precisión la titularidad de los resultados, los derechos de uso, las condiciones de confidencialidad y los mecanismos de reparto de beneficios. Estos elementos fortalecen la confianza entre las partes y garantizan un aprovechamiento justo y eficiente de los desarrollos tecnológicos.

Esta colaboración tiene especial relevancia para las PYME exportadoras, que muchas veces carecen de los recursos suficientes para desarrollar por sí solas innovaciones tecnológicas o realizar inversiones en investigación y desarrollo (I+D). A través de acuerdos con universidades o institutos tecnológicos, las PYME pueden acceder a conocimiento altamente especializado, tecnologías emergentes y asistencia técnica que les permite mejorar sus productos, procesos y capacidad de adaptación a exigencias de los mercados internacionales. Además, el apoyo del sector público en cuestiones de infraestructura, financiamiento o desregulación normativa

facilita que estas empresas puedan superar barreras de entrada a mercados más competitivos. Dicho modelo es habitual verlo presente en los países desarrollados. El desafío es poder implementarlo en países en desarrollo con políticas sostenibles en el tiempo. La transferencia de tecnología en este contexto no solo potencia la innovación, sino que también fortalece la inserción de las PYME en las cadenas globales de valor, permitiéndoles ofrecer productos diferenciados, con activos intangibles y mayor valor agregado, fundamentales para su proyección exportadora.

También es importante que el sector público conozca las herramientas y procesos de transferencia para poder utilizar un lenguaje en común con el sector privado, para ello existen guías de buenas prácticas como: [Guía de buenas prácticas en gestión de la transferencia de tecnología y de la propiedad intelectual en Instituciones y Organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación](#)

Otro recurso muy valioso a la hora de profundizar los términos y conocimientos es la siguiente publicación: [Intercambiar valor - Negociación de acuerdos de licencia de tecnología - Manual de capacitación publicado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual \(OMPI\) y el Centro de Comercio Internacional \(CCI\)](#)

46. ¿Cuáles son los elementos principales de un acuerdo de concesión de licencia? ¿Cuáles son las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta al negociar un acuerdo de concesión de licencia?

Figuran a continuación los temas típicos de las negociaciones que desembocan en la concertación de un contrato de licencia y que requieren una atención especial en la redacción de sus disposiciones. Estas disposiciones se exponen desde el punto de vista de la concesión de licencias de patentes, pero son válidas también para otras formas de PI.

Identificación de las partes

Uno de los primeros puntos que deben preocupar a los negociadores del contrato de licencia es identificar las entidades o personas que serán las partes, o dicho de otro modo, que firmarán el contrato de licencia y quedarán jurídicamente vinculadas con la ejecución de sus disposiciones.

Tema

Estas disposiciones describen el producto que se fabricará, utilizará o venderá, o el proceso que se aplicará y a partir del cual se obtendrá un producto que a su vez será utilizado o vendido.

También determinan la invención o invenciones incluidas en el producto o proceso, haciendo referencia a la patente o aplicación de patente pertinente, describen los conocimientos técnicos que se suministran y determinan los adelantos de una parte o de la otra, y las condiciones en que una parte pondrá estos adelantos a disposición de la otra.

Limitaciones de la licencia y prácticas anticompetitivas

La licencia puede tener algunas limitaciones contractuales relativas a actividades permisibles (fabricar, vender, esferas de utilización, etc.) o restricciones sobre parte de las reivindicaciones hechas sobre ellas, así como restricciones territoriales o cuantitativas o limitaciones de los precios de venta. El acuerdo de licencia especificará, en general, qué parte en el contrato de concesión de licencia podrá realizar determinados actos de explotación en virtud de sus disposiciones, en qué territorio o territorios, y con qué efectos sobre las disposiciones con terceros relativas al licenciante o al titular de la licencia.

La decisión sobre cada una de estas cuestiones debe estar reflejada claramente en el contrato de licencia. Sin embargo, toda disposición que esté en contradicción con la prohibición de prácticas antitrust o anticompetitivas se considera generalmente nula o inválida. Un ejemplo es la obligación de transferir las mejoras que desarrolle el licenciatario a raíz de la utilización de la tecnología, conocido como reversión de mejoras.

Explotación

Las cuestiones que deben tratarse en relación con la explotación del producto comprenden la calidad del producto en sí, el volumen de producción, la fabricación de parte del producto por terceros que serán autorizados por el licenciante, la importación del producto para satisfacer la demanda local cuando falte suficiente suministro en el mismo país, y la utilización de los canales de distribución del licenciante.

El licenciatario también puede pedir la seguridad de que los conocimientos técnicos suministrados son adecuados para conseguir el objetivo acordado con el licenciante. Esta seguridad se considera como una garantía de los conocimientos técnicos y se incluye a menudo como una "disposición de garantía" en el acuerdo de licencia.

Solución de controversias

Las controversias y su solución son cuestiones fundamentales que deben tratarse en el contrato. Puede ser difícil identificar por adelantado los problemas que puede perjudicar a una parte durante el plazo de validez del acuerdo de licencia. Sin embargo, no es tan difícil encontrar maneras para que las controversias se traten cuando surjan. La solución de controversias también abarca otros dos aspectos. El primero la ley aplicable que debe regir el acuerdo. Ésta es una cuestión que debe negociarse, pero podría ser el derecho del país del licenciante o del titular de la licencia o, a menudo, el país donde se está realizando el acuerdo en su totalidad o la mayor

parte de él, porque en definitiva éste es probablemente el lugar donde con mayor probabilidad puede surgir una disputa. El segundo aspecto es el método adecuado y el foro o jurisdicción donde debe solucionarse la controversia. Las partes pueden decidir si las disputas deben ser solucionadas por las partes, quizás con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o por un juez. Lo importante es que estas cuestiones, según se acuerde, proporcionen la mejor oportunidad posible para que las controversias se solucionen de modo rápido y fácil. En cuanto al arbitraje y la mediación, puede agregarse al contrato de licencia una cláusula que designe el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como el foro para solucionar las controversias. Hay más información sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje y la mediación, en la pregunta 69. Puede visitarse también el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html>.

Duración del contrato de licencia

La escala temporal de un contrato de licencia – a saber, su inicio, duración y terminación – ha de estar estipulada en el contrato. Puede concederse en licencia un derecho de PI para un plazo máximo de vigencia (por ejemplo, el plazo máximo en el caso de patentes es generalmente de 20 años). También pueden concertarse acuerdos de concesión de licencia más cortos y las partes pueden reservarse el derecho de finalizar el contrato si ocurren las circunstancias específicas. En el improbable caso de no estipular plazos de duración, probablemente se utilicen los usos y costumbres comerciales del lugar de explotación o ejecución del contrato.

47. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?

Las empresas que poseen derechos sobre patentes, conocimientos técnicos u otros activos de propiedad intelectual, pero que no puedan o no deseen estar involucradas en la fabricación de productos podrían aprovechar la concesión de licencias sobre esos activos valiéndose de una mejor capacidad de fabricación, unas redes de distribución más amplias, un mejor conocimiento del mercado local y una mayor experiencia administrativa de otra empresa (el licenciatario). Además:

- » Los licenciantes que posean experiencia en el ámbito de la investigación y desarrollo de productos encuentren más conveniente conceder licencias para la fabricación de nuevos productos en lugar de encargarse ellos mismos de esa labor.
- » La concesión de licencias puede utilizarse para obtener acceso a nuevos mercados que resultan inaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciatario el derecho a comercializar y distribuir el producto, el licenciatario puede introducirse en mercados que de otro modo no podría esperar alcanzar.

- » La concesión de licencias puede resultar beneficiosa a la hora de lidiar con regulaciones nacionales que consumen tiempo y dinero, estando el licenciatario en mejor posición para llevar a cabo esos trámites burocráticos en sus países.
- » La concesión de licencias permite desdoblar la inversión necesaria para I+D, respecto de la inversión necesaria para encarar la producción industrial. Asimismo contar con fondos disponibles puede ser la diferencia entre la innovación incremental y el estancamiento alrededor de un producto.
- » Un contrato de licencia podría ser un medio para que el licenciante obtenga derechos sobre las mejoras, los conocimientos técnicos y los productos conexos que el licenciatario ponga a punto durante el período de duración del contrato; no obstante, el licenciante no podrá exigir siempre esos derechos, ya que como mencionamos hay restricciones sobre la inclusión de cláusulas de este tipo en los contratos.
- » Una licencia puede ser un medio de convertir a un infractor, en general de buena fe, en socio o colaborador solucionando litigios en materia de propiedad intelectual sin acudir a los tribunales.
- » Conceder licencias podría ser fundamental, en el caso en que un producto patentado deba incorporarse a otros productos para poder venderlo. Asimismo, algunos productos están protegidos por varios derechos de propiedad intelectual, que pertenecen a distintas empresas y son necesarios para poder fabricar un producto.
- » Por último, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciante conservar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo recibir ingresos por las regalías que se derivan de ellos, además de los ingresos que se obtengan de su explotación en los productos y servicios que venda.

Los riesgos de la concesión de licencias son los siguientes:

- » El licenciatario puede convertirse en competidor del licenciante. De esta manera, puede "vampirizar" las ventas del licenciante de manera que éste obtenga menos ingresos de regalías que las pérdidas derivadas de las ventas que lleva a cabo su nuevo competidor. El licenciatario puede tener ventaja sobre el licenciante o acceder más rápidamente al mercado puesto que puede tener unos costos de puesta a punto del producto más reducidos.
- » El licenciatario puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica, formación de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado caro para el licenciante. Es importante a este respecto que en el acuerdo de licencia se definan claramente los derechos y responsabilidades de las partes, de manera que puedan resolverse rápida y eficazmente los desacuerdos eventuales.
- » El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como fuente de ingresos. Esta dependencia es aún mayor en el caso de las licencias exclusivas en las que el desempeño ineficaz del licenciatario puede significar que el licenciante no obtiene

ga ingresos por regalías. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situación es el establecimiento de disposiciones contractuales relativas a regalías mínimas y otras cláusulas, aunque el problema sigue latente.

- » El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnología no esté claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licenciatario continúe la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfacer al licenciatario.
- » El licenciatario puede ser poco diligente o no tener decisión de velar por los intereses del licenciatario, a pesar de tener obligaciones contractuales de defender la tecnología y derechos del titular frente a la infracción de terceros.

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

Existen varias maneras mediante las que el acuerdo de licencia puede ofrecer al licenciatario y al licenciatario la posibilidad de aumentar los ingresos y los beneficios e incrementar la cuota de mercado:

- » Con frecuencia las empresas tienen prisa por introducir nuevos productos en el mercado. Mediante un acuerdo de licencia que otorga acceso a tecnologías y marcas que ya están establecidas o inmediatamente disponibles es posible que una empresa llegue más rápidamente al mercado.
- » Es posible que las pequeñas empresas carezcan de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de I+D que son necesarias para suministrar nuevos productos o productos de mayor calidad. Gracias a los acuerdos de licencia las empresas tienen acceso a avances técnicos que de otra manera resultarían difíciles de obtener.
- » La licencia también puede ser necesaria para mantener e incrementar una posición que ya está bien establecida en el mercado pero que resulta amenazada por nuevos diseños o métodos de producción. Los costos que entraña estar al tanto de los últimos avances y tendencias pueden resultar enormes y acceder rápidamente a una nueva tecnología por medio de un acuerdo de licencia puede ser la mejor manera de superar este problema.
- » También es posible establecer acuerdos de licencia con otras empresas gracias a los cuales, en combinación con la cartera tecnológica de la empresa, se pueden crear nuevos productos, servicios y oportunidades de comercialización.

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

- » Cabe la posibilidad de que el licenciatario incurra en compromisos financieros para adquirir una tecnología que no está "a punto" para ser explotada comercialmente o que debe modificarse para satisfacer las necesidades del licenciatario.

- » La licencia de propiedad intelectual puede añadir un cúmulo de gastos a un producto que no está respaldado por el mercado. Siempre es interesante añadir nueva tecnología, pero únicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia con el precio que puede cobrarse. Si se añaden numerosas tecnologías a un producto, éste puede convertirse en un producto muy avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero demasiado caro de introducir en el mercado.
- » La concesión de licencias puede crear una dependencia tecnológica en el proveedor, quien podría decidir no renovar el acuerdo de licencia, negociar acuerdos de licencia con la competencia, limitar los mercados en los que puede usarse la tecnología concedida en licencia o limitar los actos de explotación permitidos con arreglo al acuerdo de licencia.
- » Asumir compromiso de defender la tecnología y PI del licenciatario frente a infracciones de competidores puede ser muy costoso y no estar cuantificado acertadamente en el contrato.

La concesión de licencias de propiedad intelectual puede plantear problemas al licenciatario y al licenciado en caso de que los organismos de control gubernamental consideren que es perjudicial para la libre competencia o que se trata de un caso de connivencia desleal. Además, las licencias son bastante complejas y, si un servicio de consejería jurídica no estudia y examina atentamente todas las cláusulas sustanciales, pueden resultar perjudiciales. No obstante, si se preparan por adelantado y se cuenta con asesoramiento jurídico, las licencias de propiedad intelectual son un instrumento empresarial fundamental de generación de valor que suele beneficiar a ambas partes.

48. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa?

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

Las empresas mixtas pueden resultar un medio útil y necesario para introducirse en nuevos mercados. En algunos mercados que limitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtas pueden ser el único medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas mixtas los participantes suelen tomar posiciones claras en relación con el capital social. El volumen de estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele ser importante establecer líneas claras de control de gestión sobre las decisiones para que los resultados sean buenos. Una forma inferior de participación, que puede o no puede incluir la participación en el capital social, son las alianzas estratégicas. Las empresas mixtas tienden a tener un porcentaje de fracasos relativamente elevado. Sin embargo ofrecen algunas ventajas específicas.

Ventajas de las empresas mixtas

- » Las empresas mixtas permiten a las empresas componentes compartir tecnología y activos de PI complementarios para la producción y comercialización de bienes y servicios innovadores.
- » Para la organización más pequeña con capacidades insuficientes de financiación o de gestión especializada, el sistema de las empresas mixtas puede resultar ser un medio eficaz de obtener los recursos necesarios para entrar en un nuevo mercado. Esto puede ser especialmente cierto en relación con mercados en donde los contactos locales, el acceso a la distribución y los motivos políticos pueden convertir el sistema de empresas mixtas en la solución preferida o incluso obligada por motivos jurídicos.
- » Las empresas mixtas pueden utilizarse para reducir la fricción política y mejorar la aceptabilidad local o nacional de la empresa.
- » Las empresas mixtas pueden proporcionar conocimientos especializados sobre los mercados locales, la entrada en los necesarios canales de distribución y el acceso a suministros de materias primas, contratos del Estado e instalaciones locales de producción.
- » En un número creciente de países, las empresas mixtas creadas con los Estados huésped han adquirido una importancia cada vez mayor. Estas empresas mixtas pueden formarse directamente con empresas propiedad del Estado o pueden dirigirse hacia empresas campeonas de la industria nacional.
- » Ha aumentado la creación de empresas y alianzas temporales de consorcio, cuyo objetivo es ejecutar determinados proyectos que se consideran demasiado grandes para que puedan atacarlos las empresas por separado (por ejemplo, iniciativas de defensa importantes, proyectos de obras públicas, nuevas iniciativas tecnológicas mundiales).
- » El control de divisas puede impedir que una empresa exporte capital y puede dificultar la financiación de nuevas filiales en el extranjero. En tales casos, el suministro de conocimientos puede servir para que una empresa pueda obtener una participación en el capital de una empresa mixta creada con un asociado local con acceso a los fondos necesarios.

Desventajas de las empresas mixtas

- » Un problema importante es que es muy difícil integrar las empresas mixtas en una estrategia mundial que incluya un comercio transfronterizo importante. En tales circunstancias, se plantean casi inevitablemente problemas relacionados con la determinación del precio de las transferencias desde y hacia el país y con el origen de las exportaciones, en especial, a favor de filiales de propiedad plena en otros países.
- » La tendencia hacia un sistema integrado de gestión mundial de efectivo, a través de una tesorería central, puede provocar conflictos entre asociados cuando la sede de la empresa intenta imponer límites o incluso directrices sobre la utilización del efectivo y del capital de explotación, la gestión de las divisas, y el volumen y medios de pago de los beneficios transferibles.

- » Otro problema grave se plantea cuando los objetivos de los asociados son o acaban siendo, incompatibles. Por ejemplo, la empresa multinacional puede tener una actitud muy diferente ante el riesgo que su asociado local, y puede estar dispuesta a aceptar pérdidas a corto plazo para ganar participación en el mercado, asumir niveles elevados de deuda o gastar más en publicidad. De modo semejante, es muy posible que los objetivos de los participantes cambien a lo largo del tiempo, especialmente cuando puede presentarse la alternativa de establecer filiales de propiedad plena a las empresas multinacionales con acceso al mercado de la empresa mixta.
- » Se plantean problemas en relación con la estructura de la administración y el personal de las empresas mixtas.
- » Muchas empresas mixtas fracasan debido a conflictos sobre los intereses fiscales entre los asociados.

49. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?

El “precio” o “costo” de la adquisición de propiedad intelectual depende de determinados factores, entre ellos el carácter y duración de los derechos de propiedad intelectual, y la tecnología y poder relativo de negociación de las partes. El futuro transferente realiza una valoración cuidadosa en función del valor o de la tecnología o de la necesidad que se tiene de ella, de las tecnologías alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnológico y de la producción y rentabilidad probables de la tecnología que puede transferirse. El posible transferente también realiza proyecciones específicas sobre la producción y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros posibles licenciatarios o receptores de tecnología.

El posible receptor de la transferencia evalúa los pagos totales que deberá efectuar para conseguir una determinada tecnología y los futuros progresos de esta tecnología, y los compara con la rentabilidad proyectada de la empresa a lo largo de un determinado período. El receptor también evalúa estos pagos en relación con los costos de la tecnología o con los pagos alternativos realizados por transacciones semejantes. Véase más información sobre la valoración de los derechos de propiedad intelectual en la pregunta 72.

Una remuneración monetaria directa por derechos de propiedad intelectual o por tecnología puede adoptar distintas formas:

- » Pago de una suma global: una cantidad previamente calculada que se paga de una vez o a plazos.
- » Regalías: pagos calculados posteriormente y recurrentes, cuyo importe se determina en

función de la utilización o resultados económicos (unidades de producción, unidades de servicio, ventas del producto, beneficios).

- » Tasas: remuneración por servicios y asistencia prestados por expertos técnicos o profesionales, fijada en un importe determinado y calculada por persona o por período de servicio.

Estas formas de remuneración pueden combinarse en un determinado acuerdo de concesión de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnología. En algunos casos, la suma global puede sustituir completamente el sistema de regalías, mientras que en otros casos podrían combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de la licencia o receptor de la tecnología puede preferir hacer un pago global en lugar de una forma u otra de regalía. En otros casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnología la oportunidad de pagar regalías por unidades de producción en lugar de hacerlo por ventas. Las tasas por servicios y asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o negociarse a medida que se prestan los servicios. También pueden escalonarse el valor de la regalía supeditado al cumplimiento de hitos, donde, por ejemplo, el receptor tiene incentivos de rendimiento para pagar regalías menores, y quien transfiere ve aumentar el volumen sobre el que se calcula la regalía.

50. ¿Qué es una franquicia?

La franquicia puede considerarse como un arreglo en el que una persona (el franquiciante) que ha preparado un sistema para llevar a cabo un determinado negocio, permite a otra persona (el titular de la franquicia o franquiciado) utilizar este sistema de conformidad con las prescripciones del franquiciante a cambio de una remuneración. La relación es continua, porque el titular de la franquicia actúa de conformidad con las normas y prácticas establecidas por el franquiciante y vigiladas por él y con su asistencia y apoyo continuo. En Argentina este contrato se rige por las disposiciones del Capítulo XIX del Código Civil y Comercial de la Nación que regula detalladamente el contrato.

Por consiguiente, la franquicia está relacionada con un sistema por el cual el franquiciante da licencia al titular para explotar. Esto puede llamarse sistema de franquicia, o simplemente el sistema. El sistema es un conjunto de disposiciones que comprende derechos de PI relacionados con una o más marcas, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales, invenciones y obras protegidas por derechos de autor, junto con los pertinentes conocimientos técnicos y secretos comerciales, todo lo cual se explota para vender mercancías o prestar servicios a los usuarios finales. Además, el sistema incluye factores que contribuyen al éxito de un negocio, como recetas y métodos de preparar comida, diseño de los uniformes de los empleados, diseño de los edificios, diseño del embalaje, y administración y sistemas de contabilidad.

Las características típicas de una relación de franquicia son las siguientes:

- » **Una licencia para utilizar el sistema.** A cambio de un pago convenido, se permite al titular de la franquicia utilizar el sistema de la franquicia: de hecho se concede licencia para que el franquiciado utilice el sistema que tiene el franquiciante de explotar su negocio. Si el sistema de franquicia debe explotarse en un lugar determinado, como un restaurante o una tienda en franquicia, el lugar suele llamarse “unidad con franquicia”.
- » **Una relación interactiva continua.** La relación es continua, y comprende ventas múltiples del producto en franquicia (u ofertas de servicios de franquicia) durante un período de tiempo en el cual el franquiciante prestará asistencia continua al titular de la franquicia para establecer, mantener y promover la unidad de franquicia. Esto comprende la actualización de la información pertinente a medida que el franquiciante desarrolla técnicas nuevas y mejores para el funcionamiento de la unidad de franquicia. El titular de la franquicia, por su parte, tiene la obligación continua de pagar derechos al franquiciante por la utilización del sistema concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciante por la prestación de servicios continuos de gestión.
- » **Derecho del franquiciante de prescribir el modo de funcionamiento del negocio.** El titular de la franquicia acepta cumplir las directrices dictadas por el franquiciante que determinan el modo de funcionamiento del sistema. Estas directivas pueden comprender control de calidad, protección del sistema, restricciones territoriales, pormenores operativos y muchas otras reglamentaciones que rigen la conducta del titular de la franquicia en relación con ella.

La concesión de la licencia de una marca registrada es generalmente una condición básica del acuerdo de franquicia. En los acuerdos de franquicia, el grado de control del titular de la marca registrada es generalmente superior al de los acuerdos normales de concesión de licencias de marcas registradas.

51. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

A veces es necesario que una empresa comparta un secreto comercial con otra empresa. Un fabricante puede necesitar que se realicen ensayos especializados con un prototipo, pero sin que la competencia conozca las características del nuevo producto. Una empresa de montaje quizás desee saber si un proveedor puede cumplir una especificación nueva y exigente que le proporcionará una rápida ventaja en el mercado, pero no quiere que nadie más use la misma especificación. En estos dos ejemplos el prototipo y la nueva especificación quizás deban salir de las manos del propietario, pero como es lógico el propietario deseará mantener el control.

La solución es conseguir que la empresa a la cual se divulgará la información confidencial firme un acuerdo de confidencialidad, llamado a veces acuerdo de no divulgación, también mencionado por sus siglas en inglés NDA. Un acuerdo de no divulgación es un contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinada información, excepto en las condiciones estipuladas

en el contrato. Los inventores o empresas recurren a menudo a los acuerdos de no divulgación cuando comparten con terceros sus ideas comerciales, sus prototipos de un producto innovador u otra información confidencial. Esto se hace a menudo cuando se exploran las posibilidades de fabricar, diseñar o comercializar un producto dado en colaboración con otras empresas, al negociar acuerdos de concesión de licencia o al buscar financiación para desarrollar un producto o aplicar un plan de negocios.

Acuerdos de no divulgación

Un acuerdo de no divulgación comienza declarando claramente quién posee la información (el titular), la empresa que la recibe (el receptor), y el propósito de la transmisión de la información (el propósito permitido). Tras definir en qué consiste la información confidencial, figuran las denominadas excepciones a la confidencialidad, es decir, una lista de acontecimientos que permiten que el secreto pase a ser de dominio público, por lo que el receptor ya no está obligado a cumplir con las condiciones del acuerdo de no divulgación. Sin embargo, el receptor no deberá ser la persona que publique la información en primer lugar.

Seguidamente, en el acuerdo se detalla de qué manera el receptor deberá proteger la información, qué puede hacer con ella (utilizarla sólo en el marco del propósito permitido), y qué no puede hacer con ella (comunicársela a cualquier persona que no necesite acceder a la información).

Generalmente, ellos establecen por cuánto tiempo la información deberá permanecer confidencial; este plazo suele coincidir con el período de tiempo durante el cual el secreto dará a su titular una ventaja competitiva en el mercado, además de un pequeño margen. Por lo general, se trata de períodos de dos o cinco años. Habrá circunstancias en las cuales dicha confidencialidad afectará el derecho del receptor de la información a desarrollar actividad comercial o industrial, por lo que el plazo post contractual deberá ser razonable y guardar relación con la información recibida y características del mercado o industria.

Una vez que el receptor ha firmado el acuerdo de no divulgación, el titular puede comunicar la información con mayor tranquilidad.

Cuando utilizar un acuerdo de no divulgación

Las empresas no deberían hacer un uso excesivo de los acuerdos de no divulgación. La mejor manera de guardar un secreto seguirá siendo: "no se lo digas a nadie". Si no cabe más remedio que comunicar un secreto, deberá decirse lo mínimo indispensable para lograr el objetivo comercial; en ocasiones alcanzará un esbozo, aunque para una evaluación técnica deberán forzosamente transmitirse los detalles de los conocimientos técnicos que hay que examinar.

A veces, en un acuerdo de no divulgación se fija un plazo –supongamos, un año– durante el cual la información que se divulgue quedará al amparo del acuerdo. Ello resulta útil para los acuerdos técnicos complejos, como las empresas mixtas, aunque para esa clase de empresas será necesario un acuerdo independiente.

Asimismo, escoja con cuidado al receptor de la información. ¿Está seguro de que podrá man-

tener la promesa de confidencialidad?

Apesar de la protección jurídica, los secretos comerciales que hayan sido publicados no podrán “volver a ser secretos”. Aunque el titular del secreto recurra a los tribunales y obtenga una indemnización por los daños sufridos, ello no hará volver las cosas a su estado original. Sus competidores podrán utilizar libremente la información antes secreta que tanto le costó desarrollar. Por ello, lo mejor será asegurarse de que, ante todo, su secreto será mantenido confidencial.

Los acuerdos recíprocos de no divulgación

A veces la información fluye en dos sentidos porque ambas partes se divultan mutuamente información confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta. El acuerdo de no divulgación reflejará entonces con claridad este arreglo especificando la información confidencial que está compartiendo cada parte.

52. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?

Las licencias de marcas son un fenómeno de origen relativamente reciente en la historia de las marcas. La función original de una marca era indicar el origen comercial, y las mercancías procedentes de una fuente que no fuese el titular de la marca no podían llevar la marca del licenciatario sin incurrir en engaño.

Pueden concederse licencias de marcas como disposiciones accesorias a patentes y licencias sobre conocimientos técnicos, o separadamente de ellas. Entre las disposiciones particulares de la mayoría de las licencias de marcas registradas pueden citarse las siguientes:

- » Permisos de utilización. La concesión del permiso de utilización de la marca o marcas pertinentes es la disposición que figura en primer lugar en la mayoría de los acuerdos de licencia. Las características de la marca o marcas figuran generalmente en una lista en el acuerdo de licencia, junto con los productos en relación con los cuales debe utilizarse la marca.
- » Número de licenciatarios. Será importante para el licenciatario saber cuántos licenciatarios más habrá en el territorio de licencia. También será importante para el saber dónde estarán asignadas las demás licencias para asegurarse de que sus rivales se asignan en condiciones comparables.
- » Control de calidad. Como se dijo antes, en la base de todo acuerdo de licencia está estipulado que el licenciatario no utilizará las marcas en productos que no alcancen el nivel de calidad prescrito por el licenciatario. Las disposiciones sobre el control de calidad estipularán que el licenciatario recibirá confidencialmente todas las especificaciones, datos y conocimientos técnicos del licenciatario para poder cumplir las normas prescritas de calidad.

La vigilancia de esta cláusula obligará normalmente al licenciatario a enviar productos de muestra al licenciatario y a permitir inspecciones de la factoría y almacenes del licenciatario y de los métodos de producción, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los productos acabados.

- » Comercialización. La licencia designará el territorio en el que se utilizará la marca. La licencia contendrá generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designado, así como disposiciones para que el licenciatario se mantenga fuera del territorio de licencia. Es común también que el licenciatario requiera acciones de promoción de la marca licenciada, y que cualquier acción al respecto por parte del licenciatario requiera la aprobación del licenciatario.
- » Disposiciones financieras. Además de exigir unos derechos o regalías por el permiso de utilizar las marcas registradas, el licenciatario puede también pedir pagos por los servicios de personas expertas para instruir a los empleados licenciatario sobre los materiales necesarios para alcanzar las normas prescritas de calidad que exige la licencia. También puede haber disposiciones para asignar el costo del procedimiento de muestreo. Por último, se pide generalmente al licenciatario que lleve libros y registros detallados de las ventas de los productos con la marca.
- » Infracciones. Se exige normalmente al licenciatario que informe sobre todos los pormenores de las infracciones que puedan ocurrir, y es común tener la obligación de defender activamente los derechos de PI a su costo, teniendo el licenciatario la facultad de intervenir en todos los pleitos por infracción.

53. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?

El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de edición (publicación), se limita generalmente a restringir el ejercicio del derecho a la obra que debe publicarse, y lo restringe en la medida necesaria para que pueda publicar la obra y vender ejemplares. Al mismo tiempo, la titularidad de los derechos de autor no cambia, sino que sigue en poder del autor o demás titulares del derecho de autor.

Por consiguiente, un contrato típico de edición es una simple licencia concedida al editor por el cual adquiere una licencia exclusiva (que concede un derecho exclusivo) para reproducir y publicar, en un territorio dado, la obra en cuestión – o, si procede, para proporcionarla, reproducirla o editarla traducida – en una edición normal comercial, que comprenda un número razonable de ejemplares.

La licencia puede concederse para una edición sólo, o también para las siguientes ediciones. El volumen de una edición única – o de la primera – se determina generalmente en el contrato

fijando el número de ejemplares que se editarán o estipulando un número mínimo de ejemplares, un número máximo o ambas cosas (“la tirada de imprenta”). El acuerdo sobre el volumen de una edición única – o primera – suele tener en cuenta la necesidad de satisfacer la demanda presumible del público, con unos costos que permitan vender un ejemplar al por menor a un precio comparable al precio a que se venden normalmente publicaciones semejantes en el mercado dado de la edición. En el caso de negociar para editar la obra traducida, debe especificarse el idioma (o idiomas) de la edición (o ediciones) autorizadas.

A fin de promover la difusión de la obra publicada, y con relación a una posible explotación futura de la publicación objeto de contrato, el titular de la licencia puede adquirir también determinados derechos llamados subsidiarios. Estos derechos tienen por objeto reproducir o comunicar al público, o dar licencia para reproducir o comunicar al público, la obra (o su traducción) en formas especificadas distintas de las de la edición normal comercial.

Estos derechos subsidiarios pueden abarcar por ejemplo lo siguiente: el derecho de publicación previa o consiguiente en la prensa de uno o más extractos de la obra; derechos seriales – a saber, el derecho de publicar toda la obra o partes de ella en una o más ediciones de un periódico o revista, antes o después de publicar la obra en la edición normal comercial; el derecho de leer extractos de la obra en emisiones sonoras o de televisión; el derecho de incluir la obra publicada o parte de ella en una antología; el derecho de adaptar la obra para editarla como libro de bolsillo o en ediciones de clubes de libro después de la edición comercial normal. La edición puede incluir el formato digital o audiolibro.

Es una postura razonable y normal no conceder al editor los derechos de explotar la obra en una forma que pueda considerarse adaptación, como los derechos de puesta en escena o la producción de películas, o para la emisión sonora o televisiva o los derechos de traducción en general. En sentido estricto, la explotación de estos derechos supera el ámbito de la promoción o explotación directa de la publicación de la obra por el editor.

La concesión del “derecho de publicación resumida” (el derecho de publicar una abreviación o forma reducida de la obra), o el llamado “derecho de tira cómica”, precisa a menudo una autorización especial en cada caso, habida cuenta de los intereses morales del autor en relación con la integridad de la obra. En cuanto a la integridad de la obra que se publica, pueden incorporarse estipulaciones especiales en el contrato. Esto puede ser útil especialmente en países donde la legislación no establece disposiciones adecuadas sobre “derechos morales”. Por ejemplo, puede acordarse que “el editor reproducirá la obra sin ninguna enmienda ni abreviación, ni ninguna adición”.

En relación con determinadas formalidades relacionadas con la industria editorial se estipula generalmente en los contratos de edición que se imprimirá en la página del título un aviso adecuado de derechos de autor. El aviso consiste en el símbolo ©, el año de la primera publicación de la obra y el nombre del titular de los derechos de autor de la obra. El pie de imprenta también puede incluir la cantidad de ejemplares en que consta la tirada.

Existiendo libertad contractual y una enumeración no limitada de derechos económicos en la

mayoría de las legislaciones de derecho de autor redonda en una gran variedad de licencias comerciales que involucran derechos de autor. Estas licencias permiten a un titular autorizar el uso, reproducción, adaptación o explotación económica de una obra protegida, bajo condiciones estipuladas. Ya hemos mencionado que este tipo de licencia puede ser exclusiva (impide al titular otorgar licencias a terceros) o no exclusiva, y es fundamental en el contexto de negocios que integran contenidos creativos, como software, ilustraciones, diseños gráficos, tipografías o material audiovisual. En el marco del comercio internacional y los emprendimientos exportadores, los derechos de autor pueden ser parte de un paquete de propiedad intelectual que combine distintas figuras legales, como marcas registradas, diseños industriales y patentes.

Este enfoque integrado permite licenciar, por ejemplo, una marca comercial acompañada de un diseño gráfico original protegido por derecho de autor, un envase registrado como diseño industrial y manuales de uso o catálogos protegidos por derecho de autor. Así, un exportador de productos gourmet puede otorgar una licencia a distribuidores extranjeros que incluya el derecho a usar su marca, el diseño artístico del logotipo o del empaque como derecho de autor y también marca tridimensional, y la tipografía personalizada desarrollada para el producto también considerada obra original. Este tipo de licencia general consolida el valor comercial de los activos intangibles y protege su uso en mercados extranjeros, al tiempo que es conveniente delimitar los derechos, territorios y condiciones de explotación en contratos.

Hay dos principios legales que aplican a los contratos relacionados con derecho de autor, y son fundamentales tanto para quienes los licencian, como para quienes adquieren la licencia autorizada. El primer principio es del de independencia de los derechos. Si uno contrata un derecho económico puntual independientemente de los otros derechos económicos. Si contrato para reproducir la obra (realizar copias físicas) no tengo el derecho a transformarla (por ejemplo, traduciéndola), son derechos independientes uno del otro. El segundo principio, y fundamental es el de interpretación restrictiva de los contratos. Esto significa que, a la hora de entender el alcance de un contrato, este debe interpretarse de manera restrictiva, y ante la duda siempre dejar en la esfera de autor alguna cuestión no aclarada. Todo aquello que no se haya expresamente licenciado por ejemplo se entenderá que queda por fuera del contrato. Si usted está obteniendo una licencia, la misma debe ser detallada, sin términos imprecisos respecto de lo que puede hacer con la obra protegida.

La libertad contractual y el potencial que posee el derecho de autor a la hora de potencial emprendimientos hace necesario prestar especial atención a la hora de utilizar recursos de terceros, los cuales pueden estar alcanzados por derecho de autor. Por lo tanto, si identifican posibles conflictos o incertidumbres respecto a derechos de PI, tanto como posible titular como licenciatario o usuario, es conveniente consultar con un abogado experto en PI.



10

**Elaboración de
una estrategia
de negocios
para exportar**

54. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?

Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o activos de una empresa se utilicen de modo rentable en todas sus actividades a fin de desarrollar y mantener una ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, representa un plan de trabajo que asegurará su éxito, mientras que para una empresa que ya está en marcha, le ofrece un panorama de la situación general de la empresa, de cómo se está orientando y de cómo tiene previsto cumplir sus objetivos para alcanzar y/o mantener su éxito.

Si bien establecer un buen plan de negocios requiere mucho trabajo, sus resultados justifican el tiempo y la energía que usted dedicará a su creación. Un plan de negocios le ayudará a:

- » Determinar la viabilidad de su idea comercial o plan de exportación. Al formular por escrito un plan de negocios, la empresa se ve obligada a analizar todos los aspectos importantes, tales como la demanda potencial de sus productos o servicios, qué tipo de competencia y de obstáculos existen para su entrada en el mercado, si su producto o servicio se diferencia realmente de los que ya existen en el mercado o los mejora, los recursos necesarios, los empleados cuya contribución es decisiva, las tecnologías apropiadas y las asociaciones estratégicas, la movilización de fondos, los costos iniciales previstos, las estrategias de comercialización, etc. Un factor usualmente desatendido es el de regulaciones y aprobaciones gubernamentales, especialmente cuando se evalúan diferentes mercados de exportación.
- » Tener acceso a financiación y ayuda iniciales. Los inversores y prestamistas precisan planes de negocios bien formulados y realistas. Éstos no suelen serlo, y no sorprende por lo tanto que cerca del 80 % de los planes de negocios que se presentan a los inversores e incubadoras de empresas sean rechazados.
- » Formular directrices estratégicas. El plan de negocios es un punto de referencia que ofrece una base objetiva para que usted y su equipo directivo determinen si la empresa tiene posibilidades de alcanzar las metas y los objetivos en el plazo convenido y con arreglo a los recursos disponibles.
- » Establecer una norma o base de comparación que permita evaluar toda decisión y resultado comercial en el futuro. Esta norma o base de comparación puede ir evolucionando con la empresa y, como tal, el plan de negocios es un documento dinámico que se debe revisar teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y su evolución.

Planes internacionales de negocios

Elaborar un plan internacional de negocios exige una minuciosa planificación y un compromiso considerable. Al igual que con toda nueva operación comercial, la decisión de exportar debe contemplarse como una inversión empresarial a largo plazo más que como un objetivo

de beneficios a corto plazo. La elaboración de un plan internacional de negocios constituye un paso esencial para determinar si un producto está listo para su exportación, antes de asumir el compromiso de participar en un acuerdo comercial internacional. Un plan de negocios bien preparado ayudará a la empresa a evaluar el potencial del producto en los mercados internacionales, facilitará la tramitación de solicitudes de financiación, y contribuirá a decidir si existe un mercado para el producto y qué costo tendrá exportarlo.

55. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?

Los conocimientos nuevos u originales y la expresión creativa de ideas son los motores de las empresas que tienen éxito. Por lo tanto, la protección de dichos conocimientos y creatividad contra su divulgación involuntaria o su uso no autorizado por parte de competidores es cada vez más importante para desarrollar y mantener una ventaja competitiva. Para la creación de una empresa también son necesarios otro tipo de recursos, como una red de relaciones y fuentes de financiación. El sistema de protección de la propiedad intelectual (PI) representa una herramienta esencial para:

- » Mantener alejados a los competidores sin escrúpulos;
- » Entablar relaciones con empleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios comerciales y clientes;
- » Recaudar fondos.

Para atraer inversiones, es necesario disponer de un plan de negocios de calidad que refleje de forma objetiva las posibilidades del negocio propuesto. Para convencer a los inversores, tendrá que demostrarles que:

- » Existe una demanda para su producto en el mercado;
- » Su producto es superior a los productos de la competencia, si los hay;
- » Ha tomado las medidas adecuadas para evitar que los competidores desleales se beneficien gratuitamente de su éxito.

La mayoría de los empresarios aseguran que el producto que ofrecen es innovador, único o superior a lo que ofrecen sus competidores. ¿Pero es acaso cierto? Si usted cree que lo es, tendrá que demostrarlo y una patente (o los resultados de una búsqueda de patentes fiable) puede ofrecer la mejor prueba de que su idea es una novedad u ofrece una solución efectiva a un problema existente en el mercado.

El nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio pueden ser los elementos fundamentales que diferencian su producto de los de la competencia. Por consiguiente, deberá elegir cuidadosamente el nombre comercial, la marca o marcas y el nombre o nombres de dominio que proponga y exponer en su plan de negocios las medidas adoptadas para registrarlos.

Asimismo, los inversores iniciales querrán asegurarse de que el producto que usted propone a la venta no se basa, sin autorización alguna, en secretos comerciales, material protegido por derecho de autor, patentes u otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen a otras empresas, dado que esto podría provocar la ruina de su propio negocio en costosas actuaciones judiciales. En algunos sectores de alta tecnología, el riesgo de violar los derechos de propiedad intelectual de terceros es elevado y los proveedores de servicios e inversores pueden mostrarse reacios a tomar ese riesgo, a menos que usted pueda demostrarles que no corren tal riesgo (por ejemplo, mediante una búsqueda de patentes o de marcas que le ofrezca libertad de operar).

La información comercial confidencial, (como los datos relativos a la producción, las invenciones secretas y los conocimientos técnicos, financieros y de comercialización) puede ser el factor principal en el que reside la ventaja competitiva de muchas empresas. En esos casos, es importante que los inversores sepan que su empresa tiene información de dominio privado significativa, conocida como secretos comerciales, y que usted ha tomado las medidas adecuadas para protegerla de los empleados y los competidores. De hecho, el propio plan de negocios constituye un documento secreto que sólo debe divulgarse a título confidencial, previa firma, en general, de un acuerdo de no divulgación o confidencialidad por parte del empleado, el inversor o cualquier otra persona involucrada.

En resumen, si la propiedad intelectual es un activo importante para su negocio (es decir, si su empresa posee patentes o tecnologías patentables, dibujos o modelos industriales, secretos comerciales, marcas acreditadas, o si usted es el titular de los derechos patrimoniales sobre una obra protegida por derecho de autor), deberá constituir un elemento clave de su plan de negocios.

56. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?

¿Por qué debe llevarse a cabo una auditoría de la propiedad intelectual?

Si bien hay algunas empresas que han incorporado sistemas y procedimientos complejos para identificar, proteger y gestionar los activos de PI a medida que se van creando, hay un número sorprendentemente elevado de empresas que no lo han hecho. Algunas tienen sistemas para gestionar los derechos de PI que pueden registrarse (invenciones patentables y marcas registrables, por ejemplo), pero se encuentran con problemas cuando miembros del personal valiosos abandonan la empresa, llevándose consigo conocimientos no documentados.

Incluso en las empresas que son “conscientes de la PI”, es preciso revisar con regularidad los sistemas y capacitar o recordar al personal cómo puede sacar el máximo beneficio de los activos de PI que detenta la empresa. En una auditoría de la PI se pueden incluir los siguientes elementos:

- » Titularidad de los derechos de PI. ¿Ha protegido su empresa toda su PI? ¿Hay invenciones patentables, dibujos o modelos, marcas y derechos de autor o derechos conexos que puedan protegerse mejor? ¿Es su empresa titular de todos los dibujos o modelos o invenciones creados por sus empleados o por consultores externos? En caso de no ser así, ¿tiene usted el derecho de utilizarlos?
- » Debida diligencia. ¿Es su empresa titular o posee una licencia para utilizar todas las tecnologías requeridas para sus productos? ¿Está su empresa infringiendo los derechos de PI ajenos o cabe la posibilidad de que los infrinja?
- » Concesión de licencias. ¿Está obteniendo su empresa el máximo beneficio de sus activos de PI? ¿Ha concedido licencias de alguno de sus derechos de PI a otras empresas? En tal caso ¿recibe por ellas la remuneración apropiada?
- » Ejercicio de los derechos. ¿Sabe usted si alguien está infringiendo sus derechos de PI? ¿Debería usted adoptar medidas para detener o impedir la infracción?

Diferentes tipos de auditoría de la PI

Una auditoría de la PI estará adaptada a las necesidades precisas de su empresa, pero en general está diseñada para identificar activos de PI existentes, garantizar la protección adecuada (como los conocimientos técnicos documentados, cuando corresponda) y establecer o revisar sistemas para la gestión continua de los activos de PI, desde su creación hasta su extinción.

Figuran a continuación ejemplos de los diferentes tipos de auditoría sobre PI:

- » Una empresa naciente deseará generalmente obtener la protección apropiada para sus tecnologías esenciales y/u otros activos de PI. Establecer sistemas para identificar la PI en una etapa temprana de la vida de una empresa puede también aumentar los beneficios que obtenga de su PI.
- » El proceso de fusión, adquisición o inversión comercial en otra empresa deberá centrarse en la valoración de los activos de esa empresa, incluida la estimación del valor de sus derechos de PI. Esto también es una consideración importante para las empresas que estén contemplando la posibilidad de vender activos de PI esenciales.
- » Una empresa que se dedica a la exportación tendrá que centrar su auditoría en garantizar una protección eficaz en función de los costos de sus activos de PI en los mercados de interés, identificando las oportunidades de crear alianzas estratégicas sobre la base de la PI, actividades de comercialización conjunta, acuerdos de producción conjunta, concesión de licencias, franquicias y, posiblemente, la venta de los activos de PI.

Herramienta de la OMPI de Diagnóstico de la Propiedad Intelectual: <https://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/>

La herramienta de diagnóstico de PI es una plataforma gratuita y accesible que permite a las empresas, especialmente a las PYME, identificar y evaluar sus activos de propiedad intelectual mediante autoevaluación. Consiste en un cuestionario dividido en dos niveles: una evaluación previa con 10 preguntas generales sobre la empresa, que permite identificar las áreas más relevantes para luego dirigir al usuario a una evaluación más detallada de 10 secciones específicas. A partir de las respuestas, el sistema genera informes automáticos con recomendaciones personalizadas e información práctica sobre la gestión de la PI y su impacto en la competitividad empresarial. Estos informes actúan como una auditoría preliminar que orienta a la empresa en la elaboración de una estrategia de PI adecuada. Para instituciones que brindan asistencia a empresas, se recomienda compartir esta herramienta desde sus sitios web, facilitando así el acceso directo a los emprendedores. Basta con ingresar al sitio de la herramienta, seleccionar el idioma y copiar el enlace correspondiente. De este modo, se promueve el uso de una herramienta valiosa para el fortalecimiento del conocimiento y la gestión de activos intangibles, esenciales para la innovación y el crecimiento en mercados nacionales e internacionales.

57. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?

Para tener éxito, los exportadores deben evaluar sus mercados mediante la investigación de mercado. Los exportadores realizan investigaciones de mercado principalmente para determinar sus oportunidades y limitaciones dentro de los mercados extranjeros y también para identificar a posibles compradores y clientes.

La investigación de mercado comprende todos los métodos que utiliza una empresa para determinar qué mercados extranjeros tienen las mejores posibilidades para sus productos. Los resultados de esta investigación informan a la empresa sobre los mayores mercados existentes para sus productos, los mercados de crecimiento más rápido, las tendencias y perspectivas de mercado, las condiciones y prácticas del mercado y las empresas y productos competitivos.

¿Cómo puede ayudarle la PI durante su investigación de mercado?

Las bases de datos sobre patentes y marcas pueden ser herramientas muy útiles durante su investigación de mercado. Las bases de datos sobre patentes ofrecen, por ejemplo, información sobre si una tecnología determinada está protegida por otros en un mercado determinado y de este modo puede averiguar si usted necesita licencia para utilizar la tecnología en ese mercado; sobre las últimas tecnologías desarrolladas por sus competidores y protegidas

en ese mercado; sobre los socios comerciales potenciales que han desarrollado tecnología complementaria que podría mejorar sus productos o servicios; y otras informaciones que podrían ser importantes para evaluar el entorno competitivo de un mercado determinado y sus posibilidades de éxito. Véase la pregunta 18.

También deberían consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar si la marca que usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Descubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decisión de introducirse en un mercado, puede cambiar su estrategia de comercialización y puede obligarle a utilizar una marca diferente para ese mercado. Véase la pregunta 25.



TI

Derechos de PI en los mercados de exportación

58. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?

Seleccionar la forma de introducirse en un mercado determinado es una de las decisiones más críticas que debe adoptar un exportador puesto que tiene repercusiones importantes para muchas cuestiones de comercialización internacional. Cuando se elige una forma de entrada, el exportador deberá examinar las semejanzas entre el mercado nacional y el mercado al que destina la exportación, deberá averiguar qué servicios posventa se requieren, los aranceles y el transporte, los requisitos del plazo de entrega, la sensibilización respecto a las marcas, la protección otorgada a la PI y las ventajas competitivas. Hay dos opciones principales para introducirse en un mercado: la exportación directa y la exportación indirecta.

Exportación directa

El fabricante o exportador se encarga de todo el proceso de exportación, desde identificar al cliente hasta cobrar los pagos. La empresa quizá deba crear un departamento de comercio exterior independiente con la financiación necesaria para realizar esas actividades.

Las ventajas son que la empresa:

- » Tiene el control completo del proceso de exportación;
- » Aumenta su margen de beneficio ahorrándose pagar a un intermediario; y
- » Desarrolla una relación más estrecha con el comprador extranjero.

Los inconvenientes son que:

- » Los costos de establecer otro mercado pueden superar los beneficios de la exportación directa; y
- » El exportador quizá se exponga a un riesgo más directo.

Una forma de que las PYME exporten directamente es que se unan y formen un consorcio de exportación. Los gobiernos suelen conceder beneficios especiales a los pequeños exportadores que forman una asociación de exportación con otras PYME. Este tipo de arreglo puede ser especialmente ventajoso para exportadores sin experiencia.

Algunos recursos para exportadores en Argentina:

- » Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) es la agencia de promoción de exportaciones e inversiones en Argentina, acompañando a las PYME en su salida al mundo y facilitando proyectos de inversión productiva a lo largo del territorio nacional. Brinda asistencia técnica, capacitación, rondas de negocios, estudios de mercado misiones comerciales y promoción internacional.



- » Entre diversas actividades con el Programa Argentina Exporta se pone a disposición de cada Pyme con potencial exportador, o que exporta de manera eventual, un profesional calificado para formular e implementar un plan de negocios internacional a su medida. Argentina Proyecta pone a disposición de cada Pyme un asistente técnico para asesorarla en la formulación de un proyecto de inversión privada. Sitio web: <https://argentina.ar/>
- » Fundación Exportar fue absorbida por la AAICI, pero sigue desarrollando actividades vinculadas a la promoción comercial y la capacitación exportadora a través de Export Argentina <https://exportargentina.org.ar/>.
- » Banco Nación de Argentina. Nación Exporta es una línea de crédito para Financiación de Exportaciones de Bienes de Capital, Contratos de Exportación Llave en Mano y Bienes de Consumo Durable de origen argentino, sin uso. Beneficia a los exportadores argentinos de mercaderías, permitiéndoles colocar sus productos en los mercados externos en mejores condiciones de oferta. <https://www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/ComercioExterior>
- » Ministerio de Economía. Exporta Simple. Plataforma digital que permite a pymes y emprendedores exportar pequeñas cantidades de productos de forma simple, sin ser una empresa exportadora tradicional. Ideal para ventas por e-commerce o pruebas de mercado. <https://portal.exportasimple.gob.ar/ingresar>

- » Agencias Provinciales de Comercio Exterior e Inversiones. El área de comercio exterior del Ministerio de Economía posee una página donde reúne en una lista las diversas agencias provinciales, <https://www.argentina.gob.ar/vuce/agencias-provinciales-de-comercio-exterior-e-inversiones>. Entre ellas mencionamos:
- » Invest BA: Brindan asesoramiento para inversores, exportadores y actores de las industrias creativas en materia de comercio internacional. Asimismo, provee de asesoramiento en todo el proceso de internacionalización, asistencia técnica, plataforma puente global, entre otros. Organismo: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitio investba.buenosaires.gob.ar
- » ProCórdoba: La Agencia para la promoción de las exportaciones ProCórdoba es el organismo de promoción de exportaciones del Gobierno de la Pcia. de Córdoba, con el objetivo de incentivar la internacionalización de todos los sectores productivos. La Agencia ProCórdoba es un agente facilitador de la internacionalización de las empresas cordobesas. Organismo: Ministerio de Industria, Comercio y Minería. www.procordoba.org
- » Pro Mendoza: La Fundación ProMendoza acompaña a los empresarios mendocinos a posicionar sus productos y servicios en el mundo. Genera información estratégica, desarrolla acciones de promoción y herramientas para facilitar la exportación tales como misiones y agendas comerciales, ferias internacionales, rondas inversas con importadores, entre otras. www.promendoza.com
- » Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) Asesoramiento integral de la operatoria de importaciones y exportaciones. Información de la legislación vigente sobre aranceles, restricciones, intervenciones, controles de origen, entre otros. Listados de importadores y exportadores. Listados con datos actualizados para optimizar el desarrollo de la internacionalización de las empresas. Informes comerciales sectoriales. Seminarios y talleres vinculados a la actualidad del comercio exterior nacional e internacional. Actividades de promoción comercial, misiones comerciales y rondas de negocios promocionando oportunidades comerciales nacionales enfocadas al crecimiento del sector exportador. [https://www.cac.com.ar/](http://www.cac.com.ar/)

Exportación indirecta

Una empresa que desea exportar, pero que no tenga la infraestructura ni experiencia necesarias, puede exportar a través de comisionistas, oficinas de compra locales, exportadores comerciales o empresas de desarrollo de las exportaciones.

Las ventajas para la empresa son las siguientes:

- » Puede concentrarse en la producción sin tener que aprender todos los aspectos técnicos y jurídicos de la exportación; y
- » Se beneficia de la experiencia y competencia profesionales del intermediario.

Los inconvenientes son:

- » La posibilidad de perder el control sobre el producto a manos de un representante; y
- » La posibilidad de que algunos intermediarios tengan objetivos diferentes de los de los exportadores.

En el caso de la exportación indirecta, es importante dejar clara la titularidad de los derechos de PI en los mercados de exportación para evitar controversias en una etapa posterior.

También hay otras opciones para una empresa que desea exportar, por ejemplo, las empresas mixtas, la concesión de licencias y la producción en otro país.

- » **Empresas mixtas.** Una empresa mixta es una asociación entre la empresa exportadora y la empresa importadora, que se negocia para participar en alguno de los siguientes elementos: capital, transferencia de tecnología, inversión, producción y comercialización. El contrato de asociación definirá las responsabilidades en cuanto a los resultados, la rendición de cuentas, la división de beneficios y los arreglos comerciales. Las empresas mixtas pueden distribuir los costos, mitigar los riesgos, ofrecer conocimientos y pormenores sobre el mercado local y conseguir un ingreso fácil en el mercado. Los países en ocasiones tienen leyes que reglamentan las empresas mixtas. Véase la pregunta 48.
- » **Concesión de licencias.** Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar sus derechos de PI, como patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas, derechos de autor, o conocimientos tecnológicos protegidos como secreto comercial, a una empresa extranjera por una tasa única o regalías. La concesión de licencias ofrece un ingreso rápido a otro mercado. Se permite la inversión de capital, y la recuperación se realiza en general más deprisa, pero la concesión de licencias supone perder el control de la producción y comercialización, y compartir inevitablemente los conocimientos tecnológicos con el titular de la licencia, a menos que esto esté explicitado en el contrato. Véase la pregunta 47.
- » **Producción en otro país.** Una empresa tal vez quiera instalar una planta de fabricación en un mercado extranjero destinatario, para reducir el costo del transporte, evitar aranceles prohibitivos, abaratar los costos laborales y los costos de los insumos o bien obtener incentivos del Estado.

Arcor –

Transferencia de know-how industrial y joint ventures en la industria alimenticia

Arcor es la empresa productora de alimentos N°1 de la Argentina. Es el principal productor mundial de caramelos duros y el exportador N°1 de golosinas de Argentina, Chile y Perú. Posee más de 40 plantas industriales y emplea a 20 mil colaboradores. En su trayectoria se encuentran numerosas alianzas, como la conformación de Bagley Latinoamérica con el grupo francés Danone, la asociación productiva en México con Grupo Bimbo, la alianza estratégica con Coca-Cola para el desarrollo conjunto de nuevos productos y la conformación de Kamay Ventures, uno de los principales fondos argentinos de capital abierto. Grupo Arcor cuenta con un volumen de producción de 3 millones de kilogramos diarios y llega con su marca a más de 100 países de todo el mundo. Su facturación en 2019 fue de 2.500 millones de dólares.

Arcor ha colaborado con empresas por ejemplo en Brasil, México, Perú y África, muchas veces bajo acuerdos de licencia de producción. Esta estrategia le permite expandirse sin asumir todos los riesgos de la inversión directa. Muchas veces, el know-how incluye recetas, procesos productivos, diseño de tiendas, manejo de marca, software de gestión, etc. La estrategia de internacionalización de Arcor se ha basado en la formación de joint ventures y la transferencia de know-how, permitiéndole aplicar su experiencia tecnológica en mercados clave y expandir su presencia global. Un ejemplo destacado es la alianza con Ingredion Incorporated, mediante la cual crearon una empresa conjunta INGREAR para producir ingredientes alimentarios en Argentina, Chile y Uruguay, combinando capacidades industriales y comerciales para abastecer a diversas industrias. Además, Arcor consolidó una sociedad con Webcor en Luanda, Angola para fabricar golosinas y galletitas, con una inversión total de 45 millones de dólares, destinada inicialmente al mercado local y luego a la región subsahariana. Este modelo de licenciamiento y asociación permite a Arcor adaptarse a las particularidades de cada mercado, compartir riesgos y aprovechar sinergias con socios locales, facilitando el acceso a nuevos mercados y fortaleciendo su competitividad internacional



Arcor fabrica en Luanda, Angola junto con Webcor. fuente <https://www.webcor-group.com>

59. ¿Puede un comprador que haya adquirido mis productos protegidos por la PI en un mercado extranjero reimportarlos y venderlos en el mercado nacional? ¿Puedo impedir esa actividad? ¿Cómo afecta eso mi estrategia de exportación y determinación de precios?

Al elaborar su estrategia de exportación o importación, usted deberá comprobar, preferiblemente consultando a un profesional competente, si un comprador puede revender legalmente, en otro país, productos de su empresa protegidos por propiedad intelectual, sin tener que solicitar su consentimiento. Dicho de otro modo, deberá averiguar si sus derechos de propiedad intelectual se han “agotado” después de la primera venta internacional del producto.

Igualmente, si su empresa ha comprado productos protegidos por patentes, marcas, dibujos o modelos industriales y/o derechos de autor, deberá averiguar si necesita el acuerdo formal del titular de los derechos de propiedad intelectual para vender esos productos en el extranjero, es decir, en otros mercados.

Las respuestas a estas cuestiones son bastante complejas. No solamente pueden resultar distintas de un país a otro, sino que también dependen de la clase de derechos de propiedad intelectual y del tipo de productos de que se trate.

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Antes de examinar estas cuestiones, debemos definir qué se entiende por el “agotamiento” de los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. Expuesto de forma sencilla significa que una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por su empresa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial aplicados sobre este producto dado se han “agotado”. A veces esta limitación se denomina también la “doctrina de la primera venta”, puesto que algunos de los derechos de explotación comercial sobre un producto finalizan con la primera venta del ejemplar. Salvo que la legislación disponga específicamente lo contrario, su empresa no podrá controlar u oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por terceros.

Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos dentro del marco del mercado nacional. Si usted desea mantener el control de actividades posteriores, como la reventa, alquiler o préstamo, es aconsejable que conceda una licencia de sus derechos de PI en lugar de vender el producto. Esto es lo que suele suceder con los programas informáticos.

Agotamiento internacional

La venta de un producto protegido por la propiedad intelectual en el extranjero por parte del titular o un tercero autorizado (ej. un licenciatario o distribuidor) agota los derechos de propiedad intelectual sobre ese producto a nivel internacional. La cuestión pasa a ser pertinente en los casos de la denominada “importación paralela”. La importación paralela es la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante del producto protegido mediante PI. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una conexión contractual con la parte que efectúa la importación paralela, a veces se describen los productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho puede inducir a engaño, puesto que los productos como tales son originales; sólo los canales de distribución “paralelos” no están controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedad intelectual. Pueden estar envasados o etiquetados de forma distinta.

Basándose en el derecho de importación que un derecho de propiedad intelectual confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este último se oponga a dicha importación o reimportación con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o segmentos de mercado independientes. No obstante, si la comercialización del producto en el extranjero por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento de todos los derechos de propiedad intelectual se produce el agotamiento del derecho de impedir la importación. En resumen, el titular de los derechos de PI no puede oponerse a la importación del producto a otro país ni a su reimportación al país de origen donde se comercializó por primera vez. Se entiende que el titular ya se ha visto beneficiado económicamente por la primera venta, y debe favorecerse ahora la libre circulación de mercadería puesta lícitamente en el comercio.

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en función del concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el país de importación. El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de PI controlar la explotación comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento, siempre que los productos sigan estando en el mercado nacional. No obstante, el titular de los derechos de PI (o su licenciatario autorizado) todavía podría oponerse a la importación de productos originales comercializados en el extranjero, o exportados del mercado nacional, sobre la base del derecho de importación. En el caso del agotamiento regional, tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual realizada por el titular de los derechos o con su consentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos, no sólo a escala nacional, sino en toda la región. Ya no puede haber oposición a las importaciones paralelas dentro de la región sobre la base de los derechos de PI, pero sí puede haberla en la frontera internacional de la región con países exteriores a la misma. Si un país aplica el concepto de agotamiento internacional, los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular de los derechos o con su consentimiento en cualquier lugar del mundo.

Las oficinas nacionales de PI o los agentes o abogados que se ocupan de dicho ámbito estarán en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican para cada tipo de derecho de PI en los países que le interesen a usted.

El agotamiento de los derechos de PI y sus efectos en la estrategia de exportación y de determinación de precios

Muchas empresas tienen precios diferentes para un determinado producto en diferentes países, que dependen, entre otros factores, del poder adquisitivo de la población. Por ello, si un determinado producto fabricado y vendido por su empresa, o por otra empresa que tiene una licencia concedida por usted, está disponible a un precio inferior en otro país, alguien podría tener la tentación de comprarlo en ese país e importarlo o reimportarlo a su propio país. De este modo, el importador estará ofreciendo un producto que fue fabricado legalmente por la empresa de usted, o con su licencia, a un precio inferior al precio a que lo está vendiendo su empresa. Este tipo de práctica sería aceptable si su país aplicara el principio de agotamiento internacional de los derechos de PI, explicado anteriormente. La posición de un país respecto al agotamiento internacional y las importaciones paralelas puede por consiguiente repercutir en la estrategia de exportación y de determinación de precios que usted adopte.

60. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?

Cuando se solicita la protección de los derechos de PI en otros países, el calendario es un factor esencial. En general es difícil determinar el momento adecuado para iniciar el proceso de solicitud. El momento preciso dependerá de las siguientes consideraciones:

- » Lo cerca que esté el lanzamiento del producto;
- » La disponibilidad y cuantía de recursos financieros para proteger sus derechos de PI en el extranjero;
- » La probabilidad de que otros desarrollen independientemente, copien o imiten las características técnicas, el dibujo o modelo o la marca de su producto;
- » El tiempo que lleva registrar o conceder los derechos en las correspondientes oficinas de PI de los países de su interés.

Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta para asegurarse de que usted no incurre en costos elevados por mantener sus derechos de PI demasiado pronto durante este proceso, o de que no deja de cumplir plazos límites importantes al solicitar la protección en el extranjero.

Si solicita la protección demasiado pronto

Solicitar la protección de patente en varios países puede resultar oneroso y es importante no iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastará mucho dinero en tasas de solicitud, costos de traducción o de mantenimiento en una etapa innecesariamente temprana de la comercialización. Una forma de retrasar la necesidad de pagar las tasas nacionales de solicitud, los costos de traducción y de mantenimiento de patentes, cuando es posible, es utilizando el sistema de solicitudes internacionales, llamado Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) del cual Argentina no es parte actualmente. Véase en la pregunta 62 información sobre el PCT.

Si solicita la protección demasiado tarde

También hay motivos muy importantes para asegurarse de que no solicita la protección de la propiedad intelectual demasiado tarde.

En primer lugar, para los derechos de PI que requieren registro o concesión (como las patentes, marcas y dibujos o modelos industriales) se aplica un principio muy sencillo en la mayoría de los países: obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina sistema del “primer solicitante”. Por lo tanto, esperar demasiado tiempo puede significar que otra persona, que ha estado trabajando en el mismo problema técnico y ha encontrado una solución idéntica o semejante, puede solicitar protección para la misma invención antes de que usted lo haga y obtener los derechos exclusivos. Del mismo modo, en el caso de las marcas, su marca en general no podrá registrarse si se considera idéntica o similar a una marca protegida por otros.

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado información sobre las características técnicas innovadoras o estéticas de su producto, se considerará en general que ya es demasiado tarde para obtener protección. La invención o el dibujo o modelo divulgados ya no cumplirán los requisitos de novedad y, por consiguiente, no merecerán la protección, a menos que la legislación prevea un plazo de gracia⁹. Es importante tener presente que esto no se aplica a las marcas y que usted puede obtener la protección de una marca después de haberla utilizado en el mercado (aunque en general es aconsejable registrarlas con bastante antelación).

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando ya ha solicitado la protección en el mercado nacional. Esto está relacionado con lo que suele denominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre la base de la solicitud ordinaria de un derecho de propiedad industrial presentada por un determinado solicitante en un país, el mismo solicitante, en un período de tiempo especificado (de 6 a 12 meses según el tipo de derecho de PI) puede solicitar la protección en la mayoría de los demás países.

⁹Algunos países prevén un plazo de gracia que permite a los inventores o diseñadores divulgar, publicar o exponer su producto protegido entre seis y 12 meses antes de presentar una solicitud, sin que la invención o el dibujo o modelo pierda su carácter de novedad. Argentina dispone en su ley de patentes de un plazo de gracia de 12 meses.

Estas solicitudes posteriores se considerarán como si se hubieran presentado el mismo día de la primera solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situación prioritaria respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invención o dibujo o modelo presentados después de la fecha de la primera solicitud. En el caso de las patentes y los dibujos o modelos industriales, las solicitudes presentadas en el extranjero, después de que haya concluido el período de prioridad, no pueden beneficiarse del derecho de prioridad, y por lo tanto quizás se considere que no cumplen el requisito de novedad y no se concedan.

El derecho de prioridad ofrece considerables ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países, pero también establece una fecha límite clara. Las ventajas prácticas consisten en que no se exige la presentación de todas las solicitudes en el país de origen del solicitante y en otros países al mismo tiempo, puesto que hay un período de 6 ó 12 meses para decidir en qué países se necesita protección. El solicitante puede aprovechar ese período para organizar las medidas necesarias que aseguren la protección en los diferentes países de interés y explorar las posibilidades de comercialización del nuevo producto. Por otro lado, para poder obtener la protección en otro país el solicitante tiene que cumplir estrictamente la fecha límite establecida en el plazo de prioridad.

La duración del plazo de prioridad varía según los diferentes tipos de derechos de propiedad industrial:

- » En el caso de las patentes, el plazo de prioridad es de 12 meses desde la primera solicitud. Una vez finalizado el plazo, el riesgo de no poder obtener la protección mediante patente en otros países es superior. Sin embargo, si se solicita la protección de patente utilizando el sistema del PCT (véase la pregunta 62), hay 18 meses más (ocho meses en algunos países) para decidir en qué países desea obtener la protección.
- » En el caso de los dibujos o modelos industriales, la mayoría de los países ofrece un plazo de prioridad de seis meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud que pedía la protección de un dibujo o modelo industrial en otros países.
- » En el caso de las marcas, también se aplica un plazo de prioridad de seis meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

Al existir ventajas prácticas considerables para registrar los derechos de autor cuando exista esa opción, es muy aconsejable hacerlo lo más pronto posible (preferentemente antes de comenzar a exportar el producto protegido). Además, para determinados productos también es muy recomendable registrar sus obras protegidas mediante derechos de autor con una sociedad de gestión colectiva (véase la pregunta 35). Si esto lo ha hecho en su propio país, es probable que su organización nacional de gestión colectiva tenga acuerdos con sus contrapartes de otros países para garantizar una distribución equitativa de las regalías recabadas por las obras de sus miembros protegidas por derechos de autor.



12

**Proteger los
derechos de PI
en el extranjero**

61. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?

Hay básicamente tres procedimientos alternativos para solicitar la protección de los derechos de PI en otros países¹⁰.

La vía nacional

Una posibilidad consiste en solicitar protección en cada país por separado presentando una solicitud directamente a las oficinas nacionales de propiedad intelectual o industrial. Cada solicitud deberá traducirse en un idioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Usted deberá abonar las tasas nacionales de solicitud y, particularmente en el caso de las patentes, deberá pedir a un agente o abogado de propiedad intelectual que le ayude a asegurarse de que la solicitud cumple los requisitos nacionales. Algunos países exigen que se contrate a un agente de propiedad intelectual. Si aún se encuentra en la fase de evaluar la viabilidad comercial de una invención o si sigue explorando potenciales mercados de exportación o interlocutores en materia de licencias, el proceso nacional le resultará particularmente pesado y oneroso, especialmente si desea obtener protección en un gran número de países. En dichos casos, los mecanismos que ofrecen los sistemas de protección internacional administrados por la OMPI para las invenciones, las marcas y los dibujos o modelos industriales (véase más adelante) ofrecen una alternativa más sencilla y, por lo general, más económica.

La vía regional

Algunos países han establecido acuerdos regionales para obtener protección mediante propiedad intelectual para toda una región gracias a una única solicitud. Entre las oficinas regionales de propiedad intelectual se incluyen:

- » La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla francesa y portuguesa para las patentes, los modelos de utilidad, las indicaciones geográficas, las marcas, los dibujos o modelos industriales y, próximamente, esquemas de trazado de los circuitos integrados): <http://www.oapi.int/index.php/en>
- » La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO, oficina regional de propiedad industrial de los países africanos de habla inglesa para las patentes, los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos o modelos industriales): <https://www.aripo.org>

¹⁰ Los párrafos que figuran a continuación se refieren a patentes, marcas y dibujos o modelos industriales. Para obtener información sobre la protección de los derechos de autor en el extranjero, véase la pregunta 65

- » La Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux (para la protección de las marcas y los dibujos o modelos industriales en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo <https://www.boip.int/nl>)
- » La Oficina Eurasística de Patentes (para la protección de patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): <https://www.eapo.org/en/>
- » La Oficina Europea de Patentes (para la protección de patentes en todos los países parte en la Convención Europea de Patentes, actualmente 39 países). Puede obtenerse más información en <https://www.epo.org/en>
- » La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO (para las marcas de la Comunidad Europea y los Diseños de la Comunidad, que concede a sus propietarios un derecho uniforme válido en todos los Estados Miembros de la Unión Europea mediante un sistema procesal): <https://www.eipo.europa.eu/es>
- » La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (para la protección de patentes en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar): <https://www.gccpo.org/defaultEn>

La vía internacional

Los sistemas de presentación y registro internacional administrados por la OMPI simplifican considerablemente el proceso de solicitar la protección de la propiedad intelectual simultáneamente en un gran número de países. En lugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos idiomas, los sistemas de presentación y registro internacional le permiten presentar una única solicitud, en un sólo idioma, pagando únicamente una tasa de solicitud. Estos sistemas de presentación internacional no sólo facilitan el proceso, sino que, en el caso de las marcas y los dibujos o modelos industriales, reducen considerablemente los costos necesarios para obtener protección internacional (en el caso de las patentes, el PCT le da a su empresa más tiempo para analizar el valor comercial de su invención antes de pagar tasas nacionales en la fase nacional). Los sistemas de protección internacional administrados por la OMPI incluyen tres mecanismos de protección diferentes para los derechos específicos de propiedad industrial.

Sistema para la presentación internacional de solicitudes de patentes establecido mediante el sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), es el sistema mundial para la presentación múltiple y simplificada de solicitudes de patentes. Véase la pregunta 62.

Registro internacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid. Véase la pregunta 63.

Depósito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo de La Haya. Véase la pregunta 64.

62. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países?

Esta es una pregunta muy importante para los exportadores, una vez establecido los países de interés donde desea proteger es hora de evaluar la forma más conveniente de solicitar la protección. Existen formas de solicitar la patente a nivel internacional o regional, pero puntualmente Argentina no es parte de estos sistemas. Por lo tanto, en principio deberá registrar la solicitud de patente de manera individual en cada país de su interés, contando tan solo con los 12 meses del plazo de gracia.

Si alguno de los socios titulares de la patente es nacional o posee residencia en un país miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), es bueno considerar las ventajas que ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado. Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, usted puede solicitar la protección de patente para una determinada invención simultáneamente en todos los países que sean Parte Contratante en el PCT (158 Estados en abril de 2025).

Una ventaja importante del PCT es que se dispone de 18 meses más, es decir un total de 30 meses, en lugar de los 12 meses que ofrece el derecho de prioridad, para decidir en qué países desea obtener protección. Durante este plazo adicional, los solicitantes pueden explorar las posibilidades comerciales del producto en varios países y decidir si es importante o conveniente obtener protección en ellos. De este modo se aplaza el pago de las tasas nacionales de solicitud y de los costos de la traducción en los correspondientes idiomas nacionales, lo cual ofrece a los solicitantes un margen de maniobra de hasta 30 meses. A la larga, habrá que sufragar el costo de las traducciones adicionales, pero no hasta que hayan transcurrido 18 meses más que los meses previstos en un procedimiento que no recurre al PCT, y sólo si el solicitante sigue estando interesado en esos países. Si ya no le interesan, se ahorrará todos los costos posteriores.

Los solicitantes utilizan mucho el PCT para mantener abiertas el mayor tiempo posible todas sus opciones de proteger las invenciones en muchos países distintos. Pueden presentar la solicitud en su propio país, o cuando corresponda, en la oficina regional competente o en la Oficina Internacional de la OMPI. La oficina de patentes de su país podrá facilitarle información específica sobre cómo presentar una solicitud en virtud del PCT.

Si el solicitante no utiliza el procedimiento internacional que ofrece el PCT, los trámites para la presentación de solicitudes en el extranjero tienen que comenzar de tres a seis meses antes de que venza el plazo de prioridad. Debe realizarse la traducción de la solicitud y ponerla en un formato de solicitud diferente para cada país. Sin embargo, al utilizar el PCT:

- » El solicitante presenta una única solicitud dentro del año de prioridad (es decir, dentro del período de 12 meses en que se presentó la solicitud nacional);
- » La solicitud tiene efecto en todos los Estados Contratantes del PCT;

- » El idioma y el formato de la solicitud pueden ser los mismos que los de la solicitud presentada en el propio país del solicitante;
- » El solicitante gana tiempo para explorar las posibilidades comerciales de su invención.

Para información sobre los sistemas de protección regional, véase la pregunta 61.

63. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países?

Siendo las marcas derechos territoriales, habrá que solicitar el registro en cada uno de los países deseados de protección. Si desea que su marca esté protegida en varios países, pero se da cuenta de que presentar una solicitud por separado en cada país es complicado y costoso, quizás desee presentar una solicitud para el registro internacional en virtud del Sistema de Madrid, regido por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Algunos países son parte en ambos tratados y otros solamente en uno de los dos. El sistema está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI que mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Al igual que con el PCT, Argentina no es parte de estos tratados, por lo tanto una empresa argentina, en principio, no puede beneficiarse de sus ventajas.

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

Puede presentar una solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid una persona física o jurídica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo esté domiciliado o tenga la nacionalidad en un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid¹¹.

Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sólo si se ha registrado ya (o si la solicitud internacional se rige exclusivamente por el Protocolo, cuando se ha solicitado su registro) en la oficina de marcas de la parte contratante con la que el solicitante tiene la relación necesaria, denominada oficina de origen.

Las principales ventajas de utilizar el Sistema de Madrid son que el titular de la marca puede proteger la marca en una serie de países o miembros del Sistema de Madrid presentando una única solicitud; puede hacerlo en un idioma (inglés o francés, si bien la oficina de origen puede limitar las opciones del solicitante a sólo uno de estos idiomas); y puede pagar un solo grupo de tasas en una sola divisa. Posteriormente, los cambios en el registro internacional y la renovación del registro pueden efectuarse mediante un solo trámite que tiene vigencia en todas las partes contratantes designadas.

¹¹Además, en virtud del Protocolo, también puede presentar una solicitud una persona que tenga la nacionalidad, esté domiciliada o posea un establecimiento comercial real y efectivo en un estado Miembro que sea parte contratante en el Protocolo (como una organización intergubernamental). Si bien en la actualidad no hay ninguna organización intergubernamental miembro del Protocolo, el Protocolo prevé que las oficinas regionales de PI sean miembros.

Puede obtenerse la protección para la marca en cualquier país que sea parte en el mismo tratado (Acuerdo o Protocolo) así como en el Estado cuya oficina sea la de origen. Deben designarse en la solicitud internacional los países donde se desea pedir protección, y los países adicionales pueden designarse posteriormente.

Tasas del Sistema de Madrid

La presentación de la solicitud internacional está sujeta al pago de las tasas siguientes:

- » Una tasa de base de 653 francos suizos (o 903 francos suizos si la marca es de color);
- » Una tasa de designación estándar de 100 francos suizos o una tasa de designación individual cuya cuantía determina el país de que se trate para cada país designado;
- » Una tasa suplementaria de 100 francos suizos por cada tipo de producto y servicio que excede del tercero, (sin embargo, no se aplican tasas suplementarias cuando en todos los países designados deba pagarse una tasa individual).

La oficina de un país designado tiene derecho a denegar la protección de una marca en el territorio de ese país. Esta denegación puede basarse en cualquiera de los motivos por los que puede denegarse una solicitud de registro presentada directamente en esa Oficina. La denegación se notifica a la Oficina Internacional y se registra en el Registro Internacional.

En principio, toda denegación debe comunicarse no más tarde de los 12 meses contados desde la fecha en que se notificó la designación en la oficina correspondiente. Sin embargo, cuando un país designado en virtud del Protocolo presenta una declaración en este sentido, el plazo límite se amplía a 18 meses. Esos países pueden también pedir que la denegación basada en una oposición se comunique después de haber vencido el plazo límite de 18 meses, siempre que la oficina correspondiente haya notificado a la Oficina Internacional esta posibilidad dentro del período de 18 meses.

Por consiguiente, al finalizar el plazo límite aplicable, el titular de un registro internacional está en condiciones de saber si se ha aceptado en cada uno de los países designados la protección de la marca o si se ha denegado la protección en uno de ellos o si aún existe la posibilidad de que un determinado país deniegue la protección basándose en una oposición. Una solicitud internacional tiene vigencia durante 10 años. Puede renovarse ilimitadamente por períodos adicionales de 10 años efectuando el pago de las tasas requeridas.

Para más información sobre los sistemas de protección regional, véase la pregunta 61.

64. ¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países?

Como norma general, la protección de los dibujos o modelos industriales está limitada al territorio del país donde se solicitó y concedió la protección, como es el caso de Argentina. Si se desea obtener protección en varios países deben efectuarse depósitos nacionales separados y deben realizarse en cada país trámites distintos.

El Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, un tratado multilateral administrado por la OMPI como 82 miembros a abril de 2025, ofrece una alternativa que simplifica enormemente estas tareas. Permite a los nacionales y residentes de un país que sea parte en el Arreglo y a las empresas establecidas en él obtener la protección de un dibujo o modelo industrial en una serie de países, 99 a abril de 2025, mediante los trámites siguientes:

- » Un único depósito “internacional”;
- » En un solo idioma (inglés o francés);
- » Pagando un único conjunto de tasas;
- » En una divisa;
- » Presentando la solicitud en una oficina (ya sea directamente en la Oficina Internacional de la OMPI o, en determinadas circunstancias, a través de la oficina nacional de un Estado contratante).

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depósito internacional goza, en cada uno de los países interesados que no haya denegado la protección, de la misma protección que la legislación de ese país concede generalmente a los dibujos o modelos industriales, a menos que, en circunstancias determinadas, una oficina nacional haya denegado expresamente la protección. El depósito internacional es por lo tanto equivalente a un derecho nacional en cuanto al alcance de su protección y al ejercicio de sus derechos. Al mismo tiempo, el depósito internacional facilita el mantenimiento de la protección: debe renovarse un único depósito y realizarse un trámite sencillo para registrar cualquier cambio, por ejemplo, de titular o de direcciones.

Para más información sobre los sistemas de protección regional, véase la pregunta 61.

65. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional?

El derecho de autor en sí mismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con arreglo al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en ese Convenio (176 países en abril de 2025). Esto se aplica también a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protección de derecho de autor como lo hay para las patentes, marcas y dibujos o modelos industriales. Sin embargo, muchos países tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas leyes nacionales prevén el registro de obras con el objeto, por ejemplo, de identificar y distinguir los títulos de las obras. En Argentina, de acuerdo con el art. 63 de la ley 11.723, se requiere el registro de obras publicadas de autores nacionales para hacer valer derechos económicos frente a usos de buena fe de terceros, salvo ello se considera que no se requieren formalidades para el goce de derechos tanto para nacionales como extranjeros. En determinados países, el registro ofrece una serie de ventajas prácticas ya que puede servir como prueba prima facie ante un tribunal en controversias relativas a derechos de autor, y el ejercicio de algunos derechos puede depender de que la obra se haya registrado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, es preciso haber registrado una obra para obtener daños y perjuicios estatutarios. También puede precisarse el registro para los nacionales del país, porque sus derechos en sus propios países no están afectados por los tratados internacionales. Por consiguiente, en el caso de los nacionales de los Estados Unidos, cualquier acción judicial por infracción será desestimada si no hay un registro válido.

Si bien no hay un procedimiento internacional para obtener la protección de los derechos de autor en el extranjero, y su obra está automáticamente protegida sin necesidad de registrarla en todos los países miembros del Convenio de Berna, quizás usted desee registrar su obra en las oficinas nacionales de derechos de autor, si existe la posibilidad de hacerlo. Puede consultarse la lista de las oficinas nacionales de derechos de autor en el sitio web de la OMPI: <https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>



13

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

66. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?

Cuanto más valiosos sean los activos de PI de su empresa, mayor la posibilidad de que otros quieran utilizarlos, preferentemente sin pagar nada. ¿Tiene usted una estrategia para impedir que esto suceda? ¿Qué haría usted si, a pesar de sus mejores esfuerzos, alguien imita, copia o infringe los derechos de PI de su empresa sin su autorización? ¿Qué opciones tiene? ¿Cómo sopesará los costos y ventajas de las diferentes alternativas? ¿O simplemente acudirá corriendo a los tribunales?

Antes de adoptar una decisión sobre la opción a elegir es conveniente en general:

- » Identificar quién está infringiendo (incluidos los fabricantes y principales distribuidores, y no simplemente los minoristas);
- » Determinar el alcance del problema;
- » Considerar la posibilidad de que la infracción aumente;
- » Calcular, si es posible, qué pérdida directa o indirecta ha sufrido o sufrirá.
- » Cuando tenga una idea clara de los hechos, céntrese en los costos y ventajas de su respuesta. Sin embargo, tenga también presente que en ocasiones quizás sea aconsejable actuar lo más rápidamente posible en lugar de esperar demasiado tiempo.

Se indican a continuación algunas de sus opciones:

- » Tiene usted la opción de “ignorar” la violación de los derechos de PI de su empresa si la pérdida de ingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Si la magnitud de la infracción es ya considerable, o lo será pronto, deberá descubrir lo antes posible a los principales culpables y ocuparse de ellos de forma expeditiva pero metódica. Es evidente que enfrentarse con este tipo de situaciones requiere sopesar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas. También debe evaluar qué posibilidades tiene de ganar el caso, la cuantía de la indemnización y los daños y perjuicios que puede razonablemente esperar obtener de la parte infractora, a cuánto ascenderán las costas del abogado y si es probable que las recupere en el caso de que la decisión final le resulta favorable.
- » Si tiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo, un contrato de concesión de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una cláusula de arbitraje o de mediación. Es prudente incluir una disposición especial en los contratos para que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediación, evitando de este modo onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solución de controversias, como el arbitraje o la mediación, incluso si no hay una cláusula indicativa en el contrato o si no hay siquiera contrato, siempre que ambas partes así lo convengan. Para mayor información sobre el arbitraje o la mediación, véase la pregunta 69.

- » Cuando descubra que se están infringiendo los derechos de PI de su empresa, tal vez se plantee enviar una carta documento (conocida comúnmente como “Cese de Uso”) al presunto infractor informándole de la posible existencia de un conflicto entre los derechos de PI y las actividades comerciales (identificando el área exacta del conflicto) y sugiriendo que se busque una solución al problema. Es muy aconsejable solicitar la asistencia de un abogado al escribir una carta de “cese de uso”, a fin de evitar los procedimientos judiciales iniciados por el presunto infractor en los que éste afirma que no se ha producido ni es inminente ninguna infracción. Este procedimiento suele resultar eficaz en el caso de infracciones involuntarias ya que el infractor, en la mayoría de los casos, interrumpe sus actividades o se presta a negociar un acuerdo de concesión de licencia.
- » Si se enfrenta usted a una situación de infracción deliberada que incluya, en particular, la falsificación y la piratería, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades encargadas de hacer respetar la ley a fin de sorprender al infractor en sus locales comerciales e impedir la infracción, preservando las pruebas pertinentes en relación con la presunta infracción. Además, las autoridades judiciales competentes pueden obligar al infractor a que le comunique la identidad de terceras partes implicadas en la producción y distribución de los productos o servicios infractores, así como de sus redes de distribución. Como medida disuasoria eficaz de la infracción, las autoridades judiciales pueden, previa solicitud de su empresa, dictaminar el decomiso y destrucción de los productos infractores.
- » Puede usted iniciar procedimientos civiles. En general, los tribunales ofrecen una variedad de recursos civiles para indemnizar a los titulares de derechos de PI afectados. Entre ellos se cuentan daños y perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficios y mandatos para que se entreguen los productos infractores a los titulares de los derechos. La legislación en materia de PI también puede contener disposiciones que impongan responsabilidad penal por la producción o trato comercial de objetos infractores.
- » En cualquier caso, cuando parece existir una infracción o una controversia, antes de adoptar medidas oficiales, sería prudente pedir el asesoramiento jurídico de un profesional competente en PI para evaluar con mayor exactitud la opción más favorable para su empresa, al menor costo posible. También puede ser importante que registre sus derechos de PI con las autoridades aduaneras, pagando las correspondientes tasas, si los objetos falsificados o pirateados proceden de otro país.

67. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción?

¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

El principal objetivo de obtener la protección de PI es permitir que su empresa coseche los frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados. Los derechos de PI de su empresa solamente devengarán beneficios si pueden hacerse cumplir, de lo contrario, los infractores y falsificadores siempre se aprovecharán de la falta de mecanismos de observancia efectivos para beneficiarse del duro trabajo que usted ha realizado. A menudo, la simple amenaza de la observancia de los derechos basta para disuadir a los posibles infractores.

En resumen, el ejercicio los derechos de PI es esencial para su empresa para los fines siguientes:

- » Conservar la validez jurídica de sus derechos de PI ante la autoridad pública competente;
- » Impedir que haya o que siga habiendo infracción en el mercado, evitando de este modo daños como la pérdida de reputación;
- » Pedir indemnización por daños reales, por ejemplo, pérdida de beneficios, resultantes de cualquier caso de infracción en el mercado.

¿Quién es responsable de hacer cumplir los derechos de PI?

La iniciativa de hacer respetar los derechos de PI incumbe principalmente al titular de dichos derechos. Es responsabilidad de usted, en tanto que titular de derecho de PI, identificar las infracciones o falsificaciones de sus derechos de PI y decidir qué medidas tomará.

No obstante, incumbe a los gobiernos nacionales o estatales crear instituciones que faciliten eficazmente la observancia de los derechos de PI. Los órganos judiciales y, en algunos casos, administrativos como las oficinas de PI o las autoridades aduaneras son instituciones gubernamentales que pueden tener que abordar casos de infracción o de falsificación.

Cuando existen medidas en la frontera para impedir la importación de productos de marca falsificados o productos protegidos por el derecho de autor pirateados, las autoridades aduaneras desempeñan una función principal en lo tocante a la observancia de los derechos de PI en la frontera o fronteras internacionales de su país.

68. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?

Muchos países han introducido medidas de aplicación en frontera, de conformidad con sus obligaciones en virtud de los Acuerdos de la OMC. Estas medidas permiten a los titulares de marcas y de derechos de autor y a los titulares de licencias, pedir la detención de mercancías que se sospecha han sido pirateadas y falsificadas, mientras están sometidas al control de las autoridades aduaneras.

Sin embargo, en general, las medidas de aplicación en frontera no se aplican a mercancías importadas por una persona para su uso privado o doméstico. La definición exacta de la cantidad importada que puede considerarse "mercancía importada para el uso privado o doméstico de una persona" varía de un país a otro, e incluso dentro del mismo país según sea el carácter de la mercancía.

En algunos países, el titular de los derechos puede pedir la asistencia de las autoridades aduaneras presentando avisos relativos a sus marcas y mercancías protegidas por los derechos de autor. Cuando las autoridades aduaneras reciben un aviso pueden detener copias no autorizadas de mercancías de marca o de mercancías sujetas a la protección de los derechos de autor. En la mayoría de los países, el titular de los derechos tiene que presentar una demanda y suministrar todos los pormenores relativos a la consignación, cada vez que el titular tiene motivos para creer que se están importando mercancías pirateadas o falsificadas.

En Argentina, el Artículo 46 de la Ley N° 25.986 establece la prohibición de importar o exportar bajo cualquier destinación aduanera definitiva o suspensiva, mercaderías con marcas de fábrica o comercio falsificadas, de copia pirata, o que vulnere otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial que la legislación nacional reconoce a su titular. Los titulares de marcas pueden dejar asentadas sus marcas, acompañando registro de la marca, y se le dará cuenta de la mercadería que pretenda ser ingresada, con suspensión provisoria de la misma a plaza por 3 días hasta dar aviso al titular a fin de identificar si la mercadería es falsificada.

En algunos países, si las autoridades aduaneras descubren que se han importado mercancías supuestamente infractoras y no hay aviso aplicable, puede informarse a los titulares de los derechos (si son conocidos) sobre la importación y recomendarles que presenten un aviso a las autoridades aduaneras dentro de un determinado plazo.

Se pedirá siempre al titular de los derechos que rellene un formulario de indemnización para costear los gastos en que puedan incurrir las autoridades aduaneras (como almacenamiento, transporte y costos judiciales) al ejecutar los avisos.

Cuando se detienen mercancías, las autoridades aduaneras notifican a los titulares de los derechos para que éstos puedan determinar si las mercancías están pirateadas o falsificadas.

Solamente en los Estados Unidos son las mismas autoridades aduaneras las encargadas de realizar esta determinación. Durante el período de detención, los titulares deben decidir también si llevarán a cabo actuaciones para demostrar que las mercancías están infringiendo sus derechos, aunque puede concederse un plazo de 10 días más en algunas circunstancias si se aportan motivos pertinentes al solicitarlo. Las mercancías sospechosas estarán detenidas por las autoridades aduaneras a la espera de la decisión del tribunal. Si el titular no incoa acciones judiciales en el plazo de 10 días, las autoridades aduaneras están obligadas a devolver las mercancías al importador.

La protección de la PI es un tema complejo, por lo que quizás desee usted considerar la posibilidad de obtener asesoramiento especializado de abogados de PI, antes de presentar un aviso.

En relación con las medidas de aplicación en frontera, la mayoría de los países aplican las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC (Artículos 51 a 60).

69. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales?

En muchos casos, entablar un litigio en un tribunal que sea competente para juzgar su caso, resultaría el modo más oneroso de hacer frente a una infracción, especialmente cuando los derechos de propiedad intelectual de su empresa hayan sido infringidos por varios “competidores” en la misma o en distintas jurisdicciones. En dicho caso, su empresa deberá hacer valer sus derechos en distintos lugares y ante distintos tribunales. Por ello, es prudente considerar la posibilidad de que surja una controversia y prever medios para su solución en el momento de redactar el contrato original. Debería considerarse la posibilidad de utilizar un mecanismo alternativo de solución de controversias – normalmente el arbitraje o la mediación – que puede ser menos costoso y más expeditivo que un pleito ante los tribunales. La remisión al arbitraje y la mediación se realiza por consenso.

El arbitraje tiene en general la ventaja de ser un procedimiento menos oficial que un tribunal, y un dictamen arbitral se puede aplicar internacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de la mediación es que las partes conservan el control del proceso de solución de controversias. Además, la mediación ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas relaciones comerciales con una empresa con la que su empresa puede desear colaborar en el futuro. Sin embargo, un mediador no puede imponer una decisión a las partes y por lo tanto la mediación no tiene medios coactivos para solucionar una diferencia. Con frecuencia, la mediación y el arbitraje son un sustituto excelente, o al menos en el caso de la mediación, un preludio menos oneroso al litigio ante los tribunales. Resultaría conveniente que su empresa, como parte de su estrategia comercial, incorporase las cláusulas apropiadas en los acuerdos pertinentes dando así la posibilidad de solucionar las controversias en materia de propiedad intelectual en primera (y, de ser posible, única) instancia mediante la mediación o el arbitraje.

El Código Civil y Comercial de la Nación, establece que hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual (Artículo 1649). El árbitro dicta un laudo, obligatorio para las partes y con fuerza de sentencia de un juez.

De larga tradición en Argentina encontramos el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el [Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Argentina de Comercio](#), entre otros.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI¹²

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es una de las instituciones a las que puede recurrirse pidiendo asistencia para solucionar una controversia sobre la PI sin recurrir a un proceso ante los tribunales. El centro presta todo un conjunto de servicios para una solución eficaz en función de los costos de las controversias comerciales entre empresas privadas, incluidas las PYME.

El Centro de Arbitraje y Mediación facilita los acuerdos entre las partes ofreciendo cláusulas recomendadas de contrato para solucionar futuras controversias dentro de un determinado contrato; véase <https://www.wipo.int/amc/es/index.html> Las cláusulas de la OMPI pueden encontrarse en una amplia variedad de contratos relacionados con la PI como patentes, conocimientos técnicos, licencias de programas informáticos, franquicias, acuerdos de coexistencia de marcas, contratos de distribución, empresas mixtas, contratos de investigación y desarrollo, contratos de empleo con repercusiones tecnológicas, fusiones y adquisiciones con efectos importantes para la PI, acuerdos de comercialización de deportes, y contratos de edición, música y cine. Las cláusulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos sobre concesión e licencias concertados por partes de jurisdicciones diferentes.

70. ¿Qué es la certificación de productos? ¿Cuál es la función de las marcas de certificación?

Certificación de productos

La certificación de productos se define como “un procedimiento mediante el cual un tercero ofrece seguridades por escrito de que un producto, proceso o servicio es conforme con determinados requisitos”. La certificación de productos comprende la emisión de un certificado o marca (o de ambas cosas) para demostrar que un determinado producto satisface un conju-

¹² El Centro presta servicios relacionados con:
El arbitraje <https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>
La mediación <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/>
Las controversias relativas a nombres de dominio <https://www.wipo.int/amc/es/domains/> y
Otros servicios especializados para la solución de controversias <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/>

to definido de requisitos para ese producto, definidos generalmente en una norma. La marca de certificación suele figurar en un producto o su embalaje y puede aparecer en un certificado emitido por el órgano de certificación de productos. La marca lleva una referencia al número o nombre de la norma pertinente para el producto en relación con la cual se ha certificado el producto.

Una marca de certificación puede definirse como “una marca utilizada para distinguir bienes y servicios que cumplen un conjunto de normas y que han sido certificados por una autoridad de certificación”.

En Argentina, las marcas de certificación carecen de una definición legal específica en la normativa vigente, lo que genera inseguridad jurídica respecto a su uso, alcance y protección. A nivel Mercosur, el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 08/95) insta a legislar sobre marcas colectivas, deja a criterio de cada Estado miembro la regulación de las marcas de certificación. Brasil, Paraguay y Uruguay ya han avanzado en su incorporación normativa, a diferencia de Argentina. Esta falta de armonización regional implica un desafío para exportadores que buscan operar bajo estándares certificados en distintos países del bloque, ya que la ausencia de un marco legal uniforme puede dificultar el reconocimiento transfronterizo de dichas marcas, afectando la competitividad, el posicionamiento y la confianza del consumidor. Por ello, se recomienda a las empresas exportadoras analizar cuidadosamente la legislación de cada destino y considerar estrategias complementarias de diferenciación y calidad.



Un ejemplo regional es el Sello Ambiental Colombiano es una marca de certificación otorgada por el Ministerio de Ambiente que identifica productos o servicios con bajo impacto ambiental. Cumple con las Normas ISO 1402, relativas a las etiquetas y declaraciones ecológicas. Evalúa criterios como eficiencia energética, reciclabilidad y uso responsable de recursos. Su adopción es voluntaria y fortalece la diferenciación y competitividad en mercados sostenibles.

Una demostración de calidad

Un producto que lleva una marca incluye la garantía de un tercero de que:

- » El producto se ha fabricado conforme a una norma aplicable;
- » La producción se ha vigilado y controlado;

- » El producto se ha ensayado e inspeccionado;
- » Si los clientes consideran que el producto con marca no cumple la norma declarada pueden dirigirse al órgano de certificación para solucionar su queja.

Los órganos de certificación de productos utilizan varias técnicas de valoración (la mayoría de las cuales se basan en el ensayo del producto) para decidir si conceden o no el certificado. Algunos de los métodos más generales son los siguientes:

- » “Ensayo de tipo” del producto;
- » Valoración del control de calidad de la fábrica y su aceptación;
- » Visita de vigilancia a la fábrica, a fin de verificar el control de calidad; y
- » Ensayo de muestras extraídas del mercado abierto.

En una situación ideal las marcas de certificación de productos deberían demostrar a los consumidores que el producto satisface y seguirá satisfaciendo la norma aceptada más generalmente para el producto o servicio. Otras partes, como los reglamentadores, pueden pedir a las marcas que demuestren que el órgano que realizó la evaluación de la conformidad del producto era competente para hacerlo.

Motivos de la certificación

Puede surgir la necesidad de certificar un producto por uno o más de los siguientes motivos:

- » Los vendedores desean crearse una reputación, ampliar sus mercados, mejorar la competitividad, promover nuevos productos, etc.
- » Los compradores (particulares, almacenistas, fabricantes, funcionarios de contratación pública, importadores, etc.) desean que la calidad de los productos que compran esté garantizada.
- » La legislación para proteger la salud y seguridad de los consumidores obliga a que los productos lleven una marca de certificación.

La certificación de productos realizada por órganos de certificación de terceros (a saber, independientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la más aceptable para los compradores, los importadores y las autoridades reglamentadoras. Muchos órganos nacionales de normalización ofrecen servicios de certificación de productos de terceros, que comprenden la inclusión de la marca de certificación en el producto junto con el número de referencia de la norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. En algunos países, la certificación de productos corre también a cargo de asociaciones comerciales o industriales, instituciones estatales u órganos privados de certificación – como en el caso de la certificación de productos de artículos eléctricos por KEMA, una empresa de los Países Bajos, o la certificación de lubricantes por la Lubricant Manufacturers Association de los Estados Unidos.

En la obra [ISO/IEC 17065:2012](#), General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems, figuran las condiciones para garantizar el funcionamiento de sistemas de certificación de terceros de un modo coherente y fiable. Ayuda a los órganos de certificación de productos a obtener aceptación en el ámbito nacional e internacional, lo que promueve el comercio internacional y cumple también los requisitos relacionados con la evaluación de la conformidad del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.



14

Valoración de los derechos de propiedad intelectual

71. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?

La propiedad intelectual se considera cada vez más un activo empresarial y un instrumento que puede contribuir mucho al éxito de la empresa, y el hecho de que las empresas puedan obtener valor de sus carteras de PI ha hecho que aumente el interés en las diferentes formas de evaluar los derechos de propiedad intelectual.

Hay que prestar atención a la diferencia entre el precio y el valor de un activo de propiedad intelectual. El precio se define en general como lo que el comprador está dispuesto a pagar en una transacción en condiciones de igualdad y plena competencia, sobre la base del valor percibido del producto. El valor es una cantidad abstracta pero determinista cuyo cálculo se basa en un conjunto de métodos y reglas probados ordenadamente. En otras palabras, si bien la valoración de la PI puede influir en la determinación del precio de un activo de PI, no es exactamente lo mismo que el ejercicio propiamente de determinación de precios. Este ejercicio suele estar influido por muchos otros factores, entre ellos el tiempo, la demanda, los motivos para vender y la capacidad de negociación de las partes interesadas.

La valuación de intangibles representa uno de los desafíos más complejos en la economía contemporánea.

Imaginemos un software desarrollado por una pequeña startup. A nivel técnico, puede no diferenciarse demasiado de otros en el mercado, pero su narrativa lo cambia todo: fue creado por ex empleados de una big tech, con algoritmos que predicen el comportamiento de consumidores con altísima precisión. Su historia incluye varios casos de éxito previo con marcas reconocidas y un equipo con fuerte reputación ética y técnica. Esta historia construye una percepción de valor estratégico: la empresa que adquiera la licencia no solo compra un código, sino una promesa de innovación y posicionamiento. Visto así, el activo vale más que la suma de sus partes. Por eso, valorar un intangible no es solo cuestión de fórmulas: es entender el contexto, las proyecciones y la historia que lo hace deseable.

Los instrumentos empleados para evaluar los activos de PI pueden ayudar a las empresas a administrar su cartera de activos de PI de forma más eficiente y eficaz, y la valoración de la PI resulta un parámetro útil y una buena base de negociación en el caso de que se transfieran o compren activos de PI.

Antes de que una empresa inicie una valoración de sus activos de PI, debe responder a las siguientes preguntas:

- » ¿Por qué ha decidido evaluar sus derechos de PI?
- » ¿Cuándo se precisará y se utilizará la información obtenida (los resultados de la valoración)?
- » ¿Qué derechos de PI se evaluarán?
- » ¿Qué método de valoración deberá emplearse?

Consideraciones a tener en cuenta en la valoración de su PI

El alcance y fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de un activo de PI tienen una función importante en el ejercicio global de la valoración. Una protección ampliamente distribuida (protección en varios países) puede aumentar el valor de un producto. Sin embargo, esto también dependerá de la forma en que el evaluador perciba la robustez de los mecanismos de observancia de la PI en los países implicados. Una patente por ejemplo es valiosa en la medida que pueda excluir a competidores en la explotación de la invención. Si el país donde se obtiene el registro no posee a la par un sistema judicial sólido, el valor de ese intangible vale poco y nada a pesar de su calidad técnica.

El nivel de codificación y la forma eficaz en que puede utilizarse la información codificada incorporada en el producto pueden influir también en la valoración.

También puede aumentar su valor el hecho de que resulte muy difícil infringir los derechos de PI del producto. Por otro lado, la existencia de productos alternativos que también están muy protegidos por la PI podría afectar negativamente el valor de un producto. El escenario se completa con la ponderación de productos sustitutivos que satisfacen la misma necesidad; al aumentar desmedidamente el precio de un producto protegido la demanda el sustituto puede crecer. Siempre hay que velar por un precio acorde en mercados competitivos.

Es imperativo, por consiguiente, que una empresa realice un estudio para identificar las cuestiones relativas a la PI expuestas anteriormente que puedan tener una repercusión (positiva o negativa) en el valor de sus productos y sus activos.

72. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?

Cada empresa puede tener motivos diferentes que justifiquen realizar una valoración de los activos de PI como por ejemplo:

- » administración interna de su cartera de PI,
- » concesión de licencias,
- » fusiones o adquisiciones,
- » cesión (venta) de activos de PI,
- » compra de activos de PI,
- » conclusión de acuerdos de empresas mixtas,
- » establecimiento de alianzas estratégicas,

- » obtención de fondos,
- » inversión en el desarrollo adicional de un activo de PI, etc.

Los motivos concretos y los tipos de activos de PI que se evaluarán pueden influir bastante en el método de valoración utilizado.

El valor de un activo de PI quizá difiera según el método utilizado. También influyen en la elección del método de valoración otros factores, como la experiencia y la existencia de datos que permitan usar un método determinado.

Un derecho de PI (por ejemplo, una patente) puede obtener un valor mayor si el período de venta o de concesión de licencia no coincide con la introducción en el mercado de un sustituto semejante o de una tecnología alternativa y más eficaz. Por lo tanto, es importante conocer bien la tendencia del sector o de la tecnología cuando se emprenda un ejercicio de valoración.

Es importante que una empresa comprenda por qué es necesario valorar su PI y cuándo debe realizarse el ejercicio de valoración. Puede ser útil un conocimiento básico de los instrumentos utilizados para la valoración en el momento de elegir y decidir el asesoramiento profesional más apropiado.

73. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?

Hay varias formas de realizar una valoración de los activos de propiedad intelectual. Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes y algunos se aplican mejor que otros a determinados casos y situaciones. Figuran a continuación los métodos más ampliamente utilizados en la actualidad.

- » **Método basado en los ingresos** Es el método más utilizado para la valoración de la PI. Hay algunas variaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes. El método se centra básicamente en la corriente de ingresos prevista que obtendrá el titular de un derecho de PI durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente de ingresos puede también calcularse examinando el ahorro en regalías de licencia que una empresa conseguiría si tuviera que obtener una licencia para utilizar un derecho de PI determinado. El principal inconveniente del método es su complejidad. Su principal variante es el método siguiente:
- » **Método del cálculo del ahorro en regalías**. En esta variación, se calcula el flujo de regalías para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalización del beneficio o flujo de caja promedio. El índice de regalía puede determinarse mediante índices existentes utilizados en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cuadros de índices de regalías estándares.

» **Método basado en el costo.** Este método trata de evaluar los beneficios futuros de los activos de la PI calculando la cuantía necesaria para sustituir el activo de PI en cuestión. El método basado en el costo puede aplicarse también en sus variantes:

- Costo de reproducción. Los costos de reproducción pueden calcularse, si hay una buena contabilidad, tomando los costos totales, al precio actual, de la cuantía utilizada para desarrollar el activo de PI en cuestión (esto se denomina determinación de la tendencia histórica del costo). Si no hay una buena contabilidad, los costos de reproducción pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos y gastos necesarios para crear un activo similar.
- Costo de sustitución. La cuantía necesaria para adquirir activos de PI de la misma utilidad. La depreciación del activo de PI debe deducirse del costo de reproducción o sustitución estimado antes de que se obtenga finalmente un valor o precio estimado.
- El método basado en el costo es útil cuando se consideran derechos de PI relacionados con activos intangibles, como programas informáticos, dibujos de ingeniería, diseños de envasado y redes de distribución. A menudo se utiliza para complementar el método basado en los ingresos. Tiene el inconveniente principal de que es muy posible acabar obteniendo resultados engañosos. Esto se debe, en la mayoría de casos, a que el costo relacionado con el desarrollo de un producto no está necesariamente relacionado con su valor. Y es especialmente obvio en lo referente a actividades de investigación y desarrollo.

» **Método basado en el mercado.** Sistema basado en lo que un tercero estaría dispuesto a pagar para comprar o arrendar un activo de PI. Puede utilizarse también como un complemento del método basado en los ingresos. Sin embargo, hay que señalar que algunas empresas lo consideran el mejor método debido a su simplicidad y a la utilización de información de mercado. El inconveniente del método es que no orienta sobre cómo enfocar las características individuales de una transacción determinada. Al igual que otros métodos de valoración, tiene también las siguientes variantes:

- Método de comparación de ventas. Los usuarios de esta variante basan la valoración de un activo de PI en la valoración de un activo de PI semejante en el mercado. El principal inconveniente es que cada transacción de activos de PI es única y resulta casi imposible encontrar un trato similar sobre el cual basar una nueva valoración.
- Uso de tipos de regalías normalizados. Este método utiliza tipos de regalías industriales estándares y establecidos. En algunos sectores se han establecido voluntariamente tipos de regalías que se utilizan desde hace varios años.
- Métodos basados en la valoración de opciones. Suelen utilizarse en la valoración del valor bursátil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de PI (en especial de patentes) del sector de la tecnología y de los productos farmacéuticos utilizan cada

vez más estos métodos. Si bien existen otros métodos de valoración “de riesgo neutro”, la valoración de opciones se considera más potente. Para valuar activos de propiedad intelectual, como patentes, los modelos de valuación más convenientes son aquellos que permiten incorporar incertidumbre, flexibilidad gerencial y flujo de ingresos futuros no garantizados. En este contexto, algunos de los métodos que pueden utilizarse son el de Opciones Reales (Real Options Valuation - ROV). Tiene como ventajas que captura el valor de la flexibilidad (licenciar, mejorar, abandonar, escalar) en entornos inciertos. Respecto a su aplicación a patentes, permite valorar la opción de comercializar una tecnología en el futuro, o de continuar invirtiendo en I+D si se obtienen buenos resultados preliminares. Una patente farmacéutica puede representar una opción de desarrollo futuro, no se comercializa hoy, pero si en un futuro es aprobada para introducirla en el mercado, puede explotarse. Otro modelo es el Binomial (o Trinomial), flexible, apto para modelar decisiones en distintos momentos y escenarios (por ejemplo, si una patente se licencia o se abandona). Se puede modelar el valor de mantener o licenciar la patente año a año, considerando incertidumbre en ingresos o regulaciones. El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.



15

Financiación

74. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa?

Sus activos de propiedad intelectual (PI) pueden reforzar los argumentos que convengan a los inversores a aportar financiación empresarial.

Al efectuar una evaluación de la solicitud de capital o de préstamo, el inversor (ya sea un banco, una institución financiera, un inversor de capital de riesgo o un inversor situado al margen de las estructuras de financiación oficiales), evaluará si el producto o servicio ofrecido por su empresa tienen un verdadero potencial de comercialización. Realizará un análisis de riesgo crediticio basado en activos intangibles.

Cuando los activos intangibles —como patentes, marcas o software— representan gran parte del valor de una empresa, las instituciones financieras aplican enfoques específicos para evaluar su riesgo crediticio. El foco se traslada desde los activos físicos hacia la capacidad de generar ingresos efectivos a partir de la PI.

Se prioriza el análisis de flujos de fondos proyectados, considerando ingresos actuales y futuros derivados de licencias, contratos o royalties. Si estos flujos son predecibles, representan una base sólida para el otorgamiento de crédito. Asimismo, se realiza una valuación económica de la PI mediante diversos métodos (ver pregunta 73). Se analiza también la dependencia del negocio respecto al activo y su nivel de protección legal. Un intangible de buena calidad técnica, difícil de replicar y con plazo de vigencia legal amplio, reduce el riesgo percibido.

Este enfoque integral permite considerar a empresas sin grandes activos físicos como deudores fiables, siempre que sus intangibles generen ingresos sostenibles y tengan valor estratégico comprobable.

Al evaluar un plan de negocios o de exportación el inversor examinará que:

- » La tecnología no esté ya disponible en el mercado (al menos no a un precio inferior),
- » Haya una demanda probable para el producto, y
- » Su empresa no tropezará con importantes obstáculos (jurídicos, regulatorios o de otro tipo) que le impidan comercializar el producto.

Generalmente para asegurar la inversión de los inversores de capital de riesgo será preciso presentar una estrategia de PI sólida, con documentación sobre solicitudes de derechos de PI, información sobre búsquedas de patentes que demuestren que no es probable que su tecnología viole las patentes de sus competidores, y acuerdos (licencias) con titulares de patentes que le autoricen a utilizar la tecnología necesaria para comercializar un producto determinado. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la producción creadora o las innovaciones relacionadas con los productos o servicios que la empresa pretende comercializar

garantiza cierto grado de exclusividad y, por tanto, una mayor cuota de mercado en caso de que el producto o servicio tenga éxito entre los consumidores.

Así pues, es importante poseer activos de propiedad intelectual para convencer a inversores o prestamistas de las oportunidades de que goza la empresa para la comercialización del producto o servicio en cuestión. En algunos casos, una única patente con un gran valor comercial puede abrir las puertas a varias oportunidades de financiación.

Los diferentes inversores o prestamistas evaluarán sus activos de propiedad intelectual de distintas maneras y otorgarán distintos grados de importancia a los derechos de propiedad intelectual. No obstante, se está produciendo una tendencia clara hacia la dependencia cada vez mayor de los activos de propiedad intelectual como fuente de ventajas competitivas para las empresas. Así, inversores y prestamistas se interesan cada vez más por empresas que poseen una cartera de valores de propiedad intelectual bien administrada, aunque haya, incluso en los países desarrollados, numerosos problemas que surgen al tratar de establecer garantías reales basadas en la propiedad intelectual.

75. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?

La práctica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad intelectual es un fenómeno reciente, que sólo se ha desarrollado realmente en algunos países y en algunos mercados muy específicos. Sin embargo, es una práctica que avanza de manera sostenida y se va expandiendo a mercados en economías de muy diversa escala. Gabriela Contreras Aguilera, del Luminova Pharma Group, con sede en Guatemala, compartió su experiencia en el uso de PI para asegurar las finanzas al conseguir que un banco acepte su cartera de marcas como garantía para un préstamo. Su banco no estaba acostumbrado a prestar usando IP. El proceso requería educar al banco sobre cómo funciona la propiedad intelectual y explicar cómo las marcas comerciales de Luminova apoyarían sus ingresos durante los próximos cinco años¹³.

La conversión de activos en valores se refiere normalmente a la práctica de compilar distintos activos financieros y a la emisión de nuevos valores garantizados por dichos activos. En principio, puede tratarse de activos sobre los que es posible predecir que traerán consigo movimientos de efectivo o incluso de cuentas exclusivas por cobrar. Así pues, es posible la conversión de activos en valores en el caso de futuros pagos de regalías a partir de la concesión de licencias de patentes, marcas o secretos comerciales, o las composiciones musicales o los derechos de grabación de un músico. De hecho, una de las conversiones más famosas guardaba relación con el pago de regalías en los Estados Unidos del cantante David Bowie.

¹³ IP Finance Dialogue on Expanding Horizons on IP Finance and Valuation, OMPI, Ginebra 21 de noviembre de 2023 en <https://www.wipo.int/en/web/ip-financing/w/news/2023/ip-finance-dialogue-on-expanding-horizons-on-ip-finance-and-valuation>

En la actualidad, los mercados para la emisión de valores basados en activos de propiedad intelectual son reducidos, ya que el conjunto de compradores y vendedores es limitado, pero se halla en crecimiento. El mercado históricamente ha preferido en general activos tangibles que activos intangibles.

A medida que la propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crearán mayores oportunidades para ese tipo de prácticas. La evolución del mercado ya está mejorando la calidad y cantidad de información disponible tanto para prestatarios como prestamistas. Por ejemplo, cada vez hay más empresas de base tecnológica, sobre todo en sectores como la biotecnología o la informática, que confían en sus derechos de PI como sus principales activos y fuentes de ingresos. Del mismo modo, está aumentando la cuantía total de ingresos por licencias y el uso resultante de los flujos de regalías procedentes de las licencias se utilizan para determinar el valor de la PI.

CITES: Un modelo argentino de inversión de riesgo basado en propiedad intelectual. El [Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social \(CITES\)](#) constituye una iniciativa pionera en Argentina en el ámbito del capital emprendedor de base científico-tecnológica. Impulsado por el Grupo Sancor Seguros, CITES actúa como incubadora, aceleradora e inversor institucional en startups cuya ventaja competitiva radica en el desarrollo y protección de activos intangibles, principalmente la propiedad intelectual (PI).

En 2021, CITES lanzó el fideicomiso financiero CITES I, el primer vehículo de venture capital en Argentina estructurado como fideicomiso de oferta pública, autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este instrumento financiero fue diseñado para canalizar inversión hacia empresas emergentes de base tecnológica surgidas del sistema científico nacional, en colaboración con organismos como el CONICET, universidades y centros de investigación.

El enfoque del fideicomiso se distingue por reconocer el valor estratégico y económico de la PI como activo central del modelo de negocio de las startups financiadas. En este esquema, la propiedad intelectual no solo representa una fuente potencial de generación de ingresos (mediante licencias, patentes o desarrollos protegidos), sino que puede además actuar como colateral o garantía en ciertas estructuras contractuales, lo que representa una innovación significativa en el mercado financiero local.

Este modelo de inversión permite superar una de las principales barreras para el financiamiento emprendedor en el sector científico-tecnológico: la escasez de activos tangibles tradicionales. En cambio, CITES apuesta por el conocimiento protegido como fuente de valor, articulando instrumentos financieros avanzados con criterios de análisis de riesgo adaptados al entorno de la economía del conocimiento. La experiencia de CITES sienta un precedente para la región en cuanto a la integración de herramientas financieras, propiedad intelectual e innovación tecnológica, constituyendo un referente para emprendedores, inversores e instituciones públicas interesados en promover ecosistemas de innovación sostenibles.



16

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información

76. La propiedad intelectual en el comercio electrónico?

La propiedad intelectual es un elemento esencial del comercio electrónico. El comercio electrónico, más que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productos y servicios basados en PI y en la concesión de las licencias correspondientes. Música, imágenes, fotos, programas informáticos, diseños, módulos de capacitación, sistemas, etc., son objeto de comercio electrónico y el principal componente de valor es la PI. La PI también es importante porque los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse, utilizando sistemas tecnológicos de seguridad y normas de PI; de otra manera podrían ser hurtados y ello podría causar la destrucción de una empresa. La dinámica transaccional actual dista enormemente de lo que entendíamos como comercio electrónico hace unos pocos años atrás. La industria Fintech ha crecido a pasos agigantados. Prescindir de medios de pagos físico no solo alcanza al dinero en efectivo, incluso las tarjetas de crédito o débito empiezan a ser vistas como algo lejano. Los pagos a través de dispositivos como el teléfono móvil o los relojes pulsara empiezan a ser la norma.

Los campos de acción se ampliaron, no solo en las formas de pago, sino también en los ámbitos del comercio. Actualmente las redes sociales son plataformas donde los emprendedores pueden llevar adelante su actividad comercial. Empiezan a desarrollarse sinergias entre artistas, medios de pagos digitales, servicios de streaming, incluso shows virtuales.

No es casualidad que la empresa más valiosa de América Latina, Mercado Libre, sea una empresa que combina comercio electrónico con tecnologías financieras. La compañía nacida en Argentina hace 25 años en los albores de las subastas online ha pasado a valer más de 110 mil millones de dólares y operar en 18 países de la región. Actualmente juega un papel vital en la vida de miles de empresas PYME que producen y comercian en nuestros países, llevando productos fronteras afuera simplificando costos transaccionales.

Además, es la PI lo que hace funcionar el comercio electrónico. Los sistemas que dan vida a Internet –los programas informáticos, las redes, diseños, circuitos integrados, enruteadores, la interfaz gráfica de usuario, los algoritmos de encriptación, etc.– son elementos de PI y se protegen a menudo mediante derechos de PI, derecho de autor en el software, patentes en el hardware y programas embedidos y secretos comerciales en muchas etapas de la conformación y moldeado de los mercados. Las marcas son una parte fundamental del comercio electrónico, y el desarrollo de la marca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos fundamentales de una empresa en Internet, están todos protegidos por las marcas y el derecho de competencia desleal.

Las empresas de comercio electrónico y las que ejercen actividades en Internet pueden también estar muy vinculadas con la concesión de licencias sobre productos o patentes, porque para crear un producto son necesarias muchas tecnologías diferentes y las empresas, a menudo, optan por

delegar a terceros la elaboración de algunos componentes, o intercambian tecnologías mediante arreglos de licencia. Si cada compañía tuviera que elaborar y producir por su cuenta todos los aspectos tecnológicos de sus productos, sería imposible elaborar productos de alta tecnología. La economía del comercio electrónico depende de que las empresas trabajen juntas para compartir, mediante la concesión de licencias, las oportunidades y riesgos del comercio. Muchas de esas empresas son PYME.

En síntesis, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electrónico adopta la forma de PI, de modo que la protección o falta de protección de sus derechos de PI afectará la valoración de un negocio de comercio electrónico. Muchas empresas de comercio electrónico, al igual que otras empresas tecnológicas, tienen carteras de patentes, marcas, nombres de dominio, programas informáticos o bases de datos originales que son los activos de mayor valor de dichas empresas.

77. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?

Los nombres de dominio son direcciones en Internet y se utilizan habitualmente para identificar y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “inpi.gob.ar” se utiliza para localizar el sitio web del INPI (<https://www.argentina.gob.ar/inpi>). Con el tiempo, los nombres de dominio se han ido constituyendo en identificadores de empresas o negocios y han entrado en conflicto con las marcas. Por consiguiente, es importante elegir un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa ni una marca notoriamente conocida.

La elección de un nombre de dominio (o dirección de Internet) se ha convertido en una de las decisiones comerciales más importantes que una empresa puede tomar. Usted registra un nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio web de su empresa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios “dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior (gTLD), tales como .com, .net, .org. e info. O bien puede elegir un dominio de nivel superior especializado y restringido si cumple los requisitos para ello (por ejemplo, .aero para las empresas aéreas de transportes y viajes, o .biz para las empresas comerciales).

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a códigos de países” (ccTLD), por ejemplo, .ar para Argentina, br. para Brasil, cn. para China, .ch para Suiza.

La gestión técnica del sistema de nombres de dominio está en manos de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN). Sin embargo, en el caso de los gTLD, gestionan el propio registro una serie de registradores de Internet acreditados por la ICANN cuya lista figura en el sitio web del ICANN en www.icann.org. Usted puede también compro-

bar si un nombre de dominio ya ha sido registrado buscando en el sitio web de un registrador o utilizando un motor de búsqueda del tipo “Who is”, por ejemplo, en <https://www.whois.com/whois/>.

En el caso de los registros ccTLD, deberá ponerse en contacto con la autoridad de registro designada para cada ccTLD. Para ello, consulte una [base de datos ccTLD](#) creada por la OMPI, que establece enlaces con los sitios web de 252 ccTLD, en los que puede encontrar información sobre su acuerdo de registro, el servicio “Who is” y los [procedimientos para la solución de controversias](#).

78. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?

Según sea el lugar donde se registre, puede elegir un nombre genérico utilizado comúnmente, pero si usted elige un nombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podrán recordarlo y buscarlo con mayor facilidad. En condiciones ideales debería ser tan distintivo que pudiera protegerse también mediante la ley sobre marcas, porque los nombres de dominio pueden protegerse como marcas. Si elige como nombre de dominio una frase muy común (por ejemplo: “Buen Software”), su empresa tendrá dificultades en ganarse una buena reputación o buena voluntad con este nombre y aún más dificultades en impedir que otras empresas de la competencia utilicen su nombre.

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoría de las leyes consideran que el registro de un nombre de dominio de la marca de otra persona es una infracción de la marca (fenómeno llamado también “ciberocupación”), y su empresa deberá transferir o cancelar el nombre de dominio y muy probablemente los costos legales del reclamo además pagar una indemnización por daños y perjuicios. Todos los nombres de dominio registrados en la categoría gTLD, por ejemplo .com, y muchos registrados en los ccTLD, pueden ser objeto de un procedimiento de solución de controversias (descrito más adelante) que permite al titular de una marca o marca de servicio impedir la “ciberocupación” de su marca.

Hay varias bases de datos que usted puede explorar en la web para comprobar si el nombre de dominio que ha elegido es una marca registrada en un determinado país. La OMPI ha establecido un portal de bases de datos para marcas en [Global Brand Database \(wipo.int\)](#) que le ayudará a realizar esa búsqueda.

Si usted descubre que alguien está utilizando su marca de fábrica o comercio o su marca de servicio como nombre de dominio, existe un procedimiento en línea sencillo al que puede recurrir y en el cual un experto independiente decidirá si es preciso asignarle a usted el nombre de dominio, y se pedirá a los registradores que cumplan esa decisión. Puede encontrar información sobre esta Política Uniforme de Solución de Controversias en el sitio Web de la OMPI

[Domain Name Disputes \(wipo.int\).](http://wipo.int)

Además de evitar marcas comerciales, es también aconsejable evitar nombres de dominio que incluyan términos geográficos (por ejemplo, Champagne, Roquefort), nombres de personas famosas, nombres de medicamentos genéricos, nombres de organizaciones internacionales y nombres comerciales (por ejemplo, el nombre del negocio de otra persona) que pudiera chocar con los derechos de otros o con los sistemas de protección internacional.

79. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?

Uno de los elementos básicos del comercio electrónico es el diseño y funcionamiento del sitio web de la empresa. Al diseñar y crear su sitio web, la primera cosa que debe tener en cuenta es si es usted el titular de la presentación y el contenido de su sitio web y de cada aspecto de PI que contiene. Tal vez no lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que es importante es saber qué le pertenece, qué está autorizado a utilizar, y qué no está autorizado a utilizar. Si usted se vale de un consultor o una empresa para el diseño de su sitio web, verifique las disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de PI. ¿Quién es titular del diseño y del texto del sitio web? Controle exactamente qué obligaciones tiene la empresa para asegurarse de que, durante su trabajo, no está utilizando PI ajena.

Si utiliza una base de datos, un sistema de comercio electrónico, un buscador u otro instrumento técnico de Internet que tenga en licencia de otra empresa, verifique las condiciones en el acuerdo de licencia para ver quién es titular del sistema, si se permite que usted efectúe modificaciones en el sistema y quién será titular de tales modificaciones. Asegúrese de tener un acuerdo escrito y hágalo revisar por un abogado antes de firmarlo y antes del comienzo de cualquier diseño, trabajo por encargo o instalación del sitio web.

Necesitará una autorización expresa, usualmente por escrito (denominada también licencia, consentimiento o acuerdo) para utilizar cualquier foto, vídeo, música, voces, obra de arte, programa informático, etc., que pertenezca a otra persona. El simple hecho de que usted obtenga material en Internet no significa que forme parte del dominio público. Tal vez deba conseguir una autorización para utilizar ese material. En muchos países, deberá comunicarse con una sociedad de gestión colectiva o asociación de artistas para obtener un permiso.

No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni música que no le pertenezca, a menos que haya obtenido una autorización escrita del titular para distribuirlos en Internet.

Debemos también analizar el uso de inteligencia artificial (IA) en el diseño de signos distintivos y la creación de contenido web. Su utilización ante la proliferación de plataformas y programas de IA generativa ofrece múltiples ventajas estratégicas para emprendedores. Desde la perspectiva

de la propiedad intelectual (PI), la IA permite acelerar procesos creativos, generar por ejemplo múltiples variantes del concepto de una marca, nombres comerciales o piezas visuales, también permite evaluar conceptos o bocetos de forma previa a su registro final. Esto facilita la construcción de ciertos activos intangibles con potencial económico y jurídico, especialmente en contextos de escasos recursos. Además, la IA puede complementar la creatividad humana, dando lugar a obras mixtas que —si existe una intervención autoral sustancial— excepcionalmente pueden ser protegidas por derecho de autor o registradas como marcas en algunas jurisdicciones. De este modo, emprendedores y startups pueden acceder a herramientas que antes requerían inversión significativa, impulsando la diferenciación y la protección formal de sus creaciones.

Sin embargo, también existen riesgos legales asociados. La titularidad sobre los derechos de obras generadas por IA aún no está claramente definida en muchos marcos normativos, y en otros tanto bastante decantada la solución por negar todo tipo de protección, lo que podría dificultar la creación de una base de activos intangibles de la empresa. Asimismo, si los contenidos generados infringen derechos de terceros o carecen de originalidad, podrían ser excluidos de protección o dar lugar a conflictos jurídicos. Por ello, es clave ser consciente del proceso creativo, revisar los términos de uso de las plataformas y programas, y ante la duda buscar asesoramiento legal especializado.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instrumento de comercio electrónico, y un servicio útil para sus clientes, pero en muchos países no existen leyes claras acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse los enlaces. La práctica más segura es solicitar y obtener autorización del sitio web en cuestión antes de colocar el enlace, especialmente si realiza un “enlace profundo”, es decir, crea un enlace con una página de otro sitio web que no es la página inicial.

Encuadre (Framing)

El encuadre es una práctica más controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porciones de otro sitio web en el suyo, como si formara parte de su propio sitio web. Obtenga siempre una autorización escrita antes de realizarlo.

80. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?

En los últimos años, se ha dado mucha publicidad a la distribución ilegítima de música, películas, obras de arte, fotos, guiones y programas informáticos (“contenido”) por Internet. A menudo, esas descargas no autorizadas violan la legislación nacional sobre derecho de autor.

Es importante que proteja sus derechos de PI en Internet.

Podrá hacerlo de varias maneras:

- » Identifique siempre claramente su contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna otra indicación de titularidad.
- » Podrá simplemente indicar a los usuarios qué pueden y qué no pueden hacer con su contenido.
- » Nunca distribuya ni permita que se descargue contenido de terceros y que no pertenece a su empresa y asegúrese de que sus empleados comprenden la política de su empresa a este respecto.

El caso Napster en los Estados Unidos dio relieve internacional a la cuestión de la descarga no autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitió un mandamiento impidiendo el funcionamiento del sistema de distribución de archivos Napster, era un caso de “infracción culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal por los usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguirán poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podrán producirse distintos resultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos enseña que es importante que una empresa de comercio electrónico se asegure de tener una política clara contra la copia no autorizada de archivos, o las acciones que alienten o faciliten esa copia. En Argentina se recuerda el caso Taringa una plataforma web que permitía a los usuarios incluir contenido protegido sin la autorización de los titulares, en evidente infracción. Diversas acciones judiciales llevaron a Taringa desaparecer rápidamente, habiendo sido una de las tres páginas web en español con mayor tráfico mundial de visitantes únicos diario. Los argumentos de defensa como políticas disponibles para denunciar contenido sin autorización fueron endebles ante la evidente actividad que congregaban a la mayoría de usuarios, la búsqueda y descarga de material en infracción.

El manejo diligente de datos personales de usuarios y de derechos de PI de terceros en plataformas web es fundamental para evitar la responsabilidad por ilícitos civiles e incluso penales. La protección de datos personales exige cumplir con principios legales como consentimiento

informado, finalidad, seguridad y confidencialidad, establecidos en normativas como la Ley de Protección de Datos Personales (en Argentina, Ley 25.326). A su vez, el uso de obras, marcas, software o contenidos protegidos por PI por parte de los usuarios sin la debida autorización puede constituir una infracción susceptible de sanciones, clausuras del sitio o demandas por daños. En este contexto, los emprendedores deben adoptar políticas claras de privacidad y PI, registrar adecuadamente las licencias de uso y verificar que los contenidos publicados en sus plataformas no vulneren derechos de terceros. Herramientas de denuncia deben ser sencillas de utilizar y eficaces en su respuesta. Un manejo diligente no solo reduce riesgos legales, sino que también fortalece la reputación, la confianza del usuario y el valor del negocio digital.

Cada vez más empresas utilizan medios técnicos para proteger contenido en Internet, mediante marcas de agua, codificación o creando sistemas de identificación y rastreo. Los sistemas de gestión electrónica del derecho de autor son una manera que proponen los consorcios comerciales y las empresas de utilizar medios técnicos para controlar la utilización de contenido.