

La clave para la Propiedad Intelectual

CHILE

Guía para pequeños y
medianos exportadores.



Índice

Prólogo	9
Introducción	11
1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo resguardarla?	13
2. ¿De qué forma puedo resguardar mi propiedad intelectual?	16
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar?	19
4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que pueden cometer los exportadores?.....	21
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?	24
6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?	26
7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?	27
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?	28
Elementos básicos sobre las patentes	30
9. ¿Qué es una patente?	31
10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?.....	32
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procesos innovadores?	35
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?	37
13. ¿Qué es un modelo de utilidad?	38
14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Chile para obtener la protección de patente?	39

15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Chile?	41
16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	42
17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	44
18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	45
Elementos básicos sobre las marcas	46
19. ¿Qué es una marca?	47
20. ¿Qué no puede registrarse como marca?	48
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	49
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	51
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	54
24. ¿Cómo registro mis marcas en Chile?	55
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?	56
26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	58
Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales	60
27. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?.....	61
28. ¿Por qué debo proteger mis diseños o dibujos?	63
29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?	63
30. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?	66
31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?	68
Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos.....	69

32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor? 70

33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales? 71

34. ¿Cómo resguardo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor? ... 72

35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos? 73

36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país? . 75

37. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor? 77

Elementos básicos sobre los secretos comerciales 79

38. ¿Qué son los secretos comerciales? 80

39. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa?..... 82

40. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial? 83

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas 85

41. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse? 86

Elementos básicos sobre los circuitos integrados 89

42. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo? 90

La titularidad de los derechos por los empleados 91

43. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un dibujo o modelo o una obra creativa?92

44. ¿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? 93

45. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub- contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual? 94

Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología.....	96
46. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología?	97
47. ¿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
48. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?	101
49. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa conjunta con otra empresa?	104
50. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?.....	106
51. ¿Qué es una franquicia?	107
52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación o “confidencialidad”?.....	108
53. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?.....	110
54. ¿Cómo puedo conceder licencias sobre obras protegidas por los derechos de autor?	111
Elaboración de una estrategia de negocios para exportar	114
55. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?	115
56. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?	116
57. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?.....	118
58. ¿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

59. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?	122
60. ¿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?	124
61. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	127
Proteger los derechos de PI en el extranjero	130
62. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? ..	131
63. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países?	133
64. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países?	134
65. ¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países?	136
66. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional? ...	137
Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual	138
67. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?	139
68. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción?	141
69. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?	142
70. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales?	143
Valoración de los derechos de propiedad intelectual.....	145

71. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?	146
72. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?.....	147
73. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?.....	148
Financiación	150
74. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa? ...	151
75. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?.....	152
Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información	153
76. La propiedad intelectual en el comercio electrónico	154
77. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?.....	155
78. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?	156
79. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?	157
80. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?.....	158
ANEXOS	160
ANEXO 1.....	161
ANEXO 2	162
ANEXO 3	163

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 Chile del documento originario. Está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Chile, 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 reglamentaciones y normas relativas a la PI y a la calidad; envasado y etiquetado, comercio electrónico y aplicación de la Inteligencia Artificial; y considera los aspectos de los derechos de PI relativos a la valoración y al financiamiento y la observancia.

El documento originario se ha modificado para responder a la legislación nacional de Chile por el Abogado Nelson José Campos. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaría de la OMPI no asumen 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 su innovación, conocimientos y creatividad. 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 secretos comerciales, marcas, dibujos o modelos, invenciones y creaciones literarias o artísticas, 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. Asimismo, alinear su estrategia de Propiedad Intelectual con su estrategia de negocios conlleva múltiples beneficios, como el acceso a financiamiento; posibilidad de licenciar invenciones, procesos y know-how; facilita los procesos de valoración de activos y otros procesos contables; permite acceder a beneficios tributarios, y al ejercicio de ciertas acciones penales, entre muchos otros.

Es especialmente importante 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, los procesos internacionales de integración regulatoria y comercial, 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, o mediante intermediarios, 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, o, dicho en otras palabras, que cuentan con la libertad de operar en un mercado determinado. 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. 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, puede afirmarse que, 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, 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. Principalmente, por la falta de una comprensión de la perspectiva y las necesidades de las empresas – se suele tener una óptica exclusivamente formal, de patentes y marcas como objetivos finales, y no como activos empresariales que deben ser administrados de manera eficaz.

Una empresa moderna, independiente de su tamaño, debería ser capaz de identificar su propiedad intelectual como un activo intangible, un elemento clave de su patrimonio, que puede administrar eficazmente para maximizar su potencial. Como mencionábamos anteriormente, es clave alinear la estrategia de negocios de la empresa con su estrategia de PI: basada en diseño, basada en conocimiento, basada en estandarización, en ventaja de primer entrante, en licenciamiento, en secreto: en todas estas hipótesis, es clave tener un asesoramiento competente, capaz de dialogar en el lenguaje de los negocios y convertirse en un aliado de las gerencias modernas.

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 que describe la titularidad sobre todo tipo de creaciones intelectuales: obras artísticas, singos distintivos (marcas), invenciones, dibujos o modelos, novelas, guiones, películas, código fuente, bases de datos, etc., que están protegidos por diversas categorías jurídicas: derechos de autor, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, etc. Existen una serie de tratados internacionales que regulan estas materias, y, adicionalmente, 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.

Los derechos de propiedad intelectual son esencialmente territoriales, es decir, pueden hacerse valer en un territorio físico determinado. 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 en conjunto, 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 en 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 resguardarla?

El Acuerdo de los Aspectos sobre la Propiedad Intelectual y el Comercio (“ADPIC”), uno de los Acuerdos Constitutivos de la Organización de comercio, toma un enfoque pragmático y “define” la propiedad intelectual de acuerdo con una serie de categorías: señala en su Parte I, Artículo 1, que “(...) la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II”. Estas secciones son: Derecho de Autor y Derechos Conexos; Marcas de Fábrica o de Comercio; Indicaciones Geográficas; Dibujos y modelos industriales; Patentes; Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados; y la Protección de la Información No Divulgada.

La Constitución Política de Chile tiene también un enfoque pragmático: en su Artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas: N° 24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales”. A continuación, lo profundiza en su numeral 25:

(...) “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley” (...)

Finalmente, nuestro Código Civil señala en su artículo 583 que “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.

Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”.

Las leyes especiales son tantas como categorías legales se señalan en ADPIC: Derecho de Autor y Derechos Conexos, Marcas, Patentes, Diseños, Circuitos Integrados, Secretos Comerciales, Información no Divulgada, Variedades Vegetales, y otras.

Como se puede apreciar, la Constitución Nacional identifica un elemento primordial: la Creación. A grandes rasgos, podemos decir que la Propiedad Intelectual, para la legislación nacional, es una especie de propiedad que se tiene sobre las creaciones del intelecto, que tiene reconocimiento constitucional, y se regula a través de leyes especiales.

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 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.

Imagine también una situación distinta: Ud. crea un nuevo producto, que es, o tiene un gran potencial de éxito comercial debido a ciertos elementos susceptibles de tener resguardo, como el diseño. Ud. no tiene la capacidad de escalar rápidamente la producción, pero sí cuenta con un registro de su diseño. Varios competidores se acercan a Ud. con propuestas para manufacturar y distribuir los productos en diferentes zonas geográficas. Ud concede licencias territoriales, y esos eventuales competidores son ahora sus socios. Este es un aspecto frecuentemente ignorado de la PI: su poder para facilitar el comercio y las alianzas comerciales.

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, marcas, 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. Por “exclusivos”, debe entenderse la potestad de autorizar o prohibir su uso por terceros.

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 incorporales 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 los últimos años 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. Es frecuente encontrar en los rankings de capitalización bursátil a compañías intensivas en activos intangibles, específicamente conocimiento, tales como Apple, Meta, Alphabet, Nvidia y otras¹.

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. Piense en Apple, por ejemplo. Una compañía global líder en tecnología, que es capaz de desarrollar y fabricar sus componentes y productos en forma coordinada alrededor del mundo². También puede pensarse en la colaboración entre el laboratorio farmacéutico Pfizer y la compañía BionTech, que desarrollaron una exitosa vacuna contra el COVID-19 en base a la tecnología propietaria de mRNA de esta última³.

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. Para volver a los ejemplos antes citados, las empresas que subcontratan o licencian la fabricación de sus productos pueden seguir haciéndolo en gran parte porque lo que impulsa la venta de sus productos son sus diseños creativos, su tecnología propia o 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. En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean “algo más tangibles” al convertirlos en activos exclusivos. Por otro lado, y como veremos, la exclusividad de la Propiedad Industrial necesita describir correctamente las invenciones, marcas, secretos, y otras, de modo que se convierte en un vehículo facilitador de comercio y contratos, y proporciona una ventaja social al revelar las tecnologías para su uso una vez caduque su protección.

¹Véase, por ejemplo, <https://www.ambito.com/finanzas/ranking-cuales-son-las-10-empresas-masgrandes-del-mundo-segun-su-capitalizacion-mercado-n5914926>

²Véase “2024 supply chain innovation report”, disponible en: <https://www.apple.com/supply-chain/>

³Véase [https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/pfizer-and-biontech-receive-us-fda-approval-2023-2024-covid-19/#:~:text=The%20COVID%2D19%20vaccines%20\(COMIRNATY,%3B%620COMIRNATY%20Original%2FOmicron%20BA](https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/pfizer-and-biontech-receive-us-fda-approval-2023-2024-covid-19/#:~:text=The%20COVID%2D19%20vaccines%20(COMIRNATY,%3B%620COMIRNATY%20Original%2FOmicron%20BA).

2. ¿De qué forma puedo resguardar 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 y diseños 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 y denominaciones de origen;
- » Los secretos comerciales, mediante la protección de información no revelada de valor comercial;
- » Las obras culturales, artísticas y literarias, y también, en la mayoría de los países, los programas informáticos y la recopilación 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 pormenores en las secciones siguientes.

Un producto, muchos derechos de PI

Un único producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de PI diferentes. Considere por ejemplo un teléfono celular moderno, o “smartphone”. Las infinitas funcionalidades están resguardadas por una serie de derechos alrededor del mundo: materiales del cuerpo y la pantalla, microprocesadores, cámaras integradas, derecho de autor sobre ringtones y otras composiciones; aplicaciones; y un extenso etcétera. Un teléfono moderno es el resultado de más de 250.000 patentes⁴; las compañías tecnológicas suelen tener estrategias intensivas de patentamiento, dado que quieren asegurarse de que podrán utilizar sus desarrollos sin infringir derechos de terceros. Para evitar crisis de industria, producto de litigios y acciones comerciales,

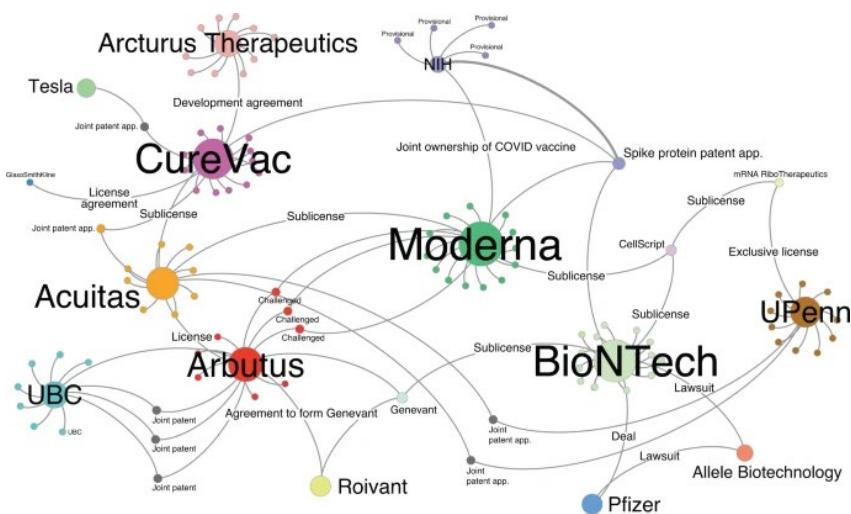
⁴Véase <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=jolti#:~:text=Becaue%20a%20smartphone%20combines%20many,patent%20licensing%20company.%E2%80%9D>.

suelen crearse "pools" o paquetes de licenciamientos abiertos a la industria, donde muchos ofrecentes disponibilizan sus tecnologías a cambio de royalties cruzados. También se crean estándares, paquetes tecnológicos complejos, que permiten asegurar la compatibilidad entre dispositivos: uno de los más conocidos es "WI-FI".



Fuente: https://x.com/EU_IPO/status/968071427692875776

Otro caso muy interesante es la cantidad de patentes y conocimiento dentro de cada vacuna basada en ARN mensajero ("mRNA") contra el COVID-19, que se hicieron de uso masivo durante la pandemia. Como puede apreciarse en la siguiente imagen, existe una red intrincada de diversas tecnologías, productores, instituciones académicas y comerciales, cuya combinación permite generar un fármaco eficaz contra uno de los mayores desafíos de lo que va del siglo:



Fuente: <https://www.nature.com/articles/s41587-021-00912-9>

Escoger la protección adecuada

Habida cuenta de que los productos pueden protegerse de muchas maneras diferentes utilizando diferentes combinaciones derechos y estrategias 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, quienes 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 realidades 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.

El análisis estratégico debe considerar dos aspectos: las ventajas que la PI otorga a la empresa, y que es razonable hacer exclusivo (¿Un proceso que disminuye costos? ¿Nuevos elementos de diseño? ¿Nuevos materiales?); pero también aquellos que serán más interesantes para los consumidores y aumentarían su disposición a pagar.

Toda estrategia de PI, para asegurar su sostenibilidad y el éxito en el mercado, debe siempre aliñarse y ajustarse con la estrategia comercial de la empresa. Si la estrategia y valores de la empresa pasan por ofrecer productos de calidad a bajo costo, debe enfocarse en hacer exclusivos los elementos que hacen esto posible. Si los valores de la empresa son exclusividad y estilo de vida, debe reforzarse la estrategia de marca. Estos son sólo algunos ejemplos dentro de un universo de combinaciones. Un buen asesor de PI será capaz de entender la estrategia comercial y explicarle cómo alinear las visiones empresariales y de mercado para optimizar su estrategia de PI.

Sea cual fuere la decisión final, siempre es aconsejable empezar revisando a lo menos la disponibilidad de una marca comercial y nombre de dominio. 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.). Siempre es conveniente asesorarse para tener la seguridad de que podrá efectivamente registrar y utilizar en el comercio la marca, tanto en su país de origen como en mercados potenciales.

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

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

- » Identificar los mercados de exportación adecuados, y realizar los estudios pertinentes. Siempre es bueno asesorarse por las agencias de promoción de exportación, como Pro-Chile, y Cámaras de Comercio nacionales en el destino;
- » 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. Si su producto o servicio es tecnológico, es conveniente hacer un estudio de factibilidad de operación. Si ingresa a un mercado regulado, como venta de productos farmacéuticos, comestibles, maquillajes, etc., debe conocer los requisitos regulatorios y las homologaciones que deberá realizar. Esto suele incidir en obligaciones de etiquetado y publicidad sobre su marca;
- » 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;
- » Obtener los permisos y resoluciones de las autoridades regulatorias pertinentes;
- » 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).
- » Al recaudar fondos, poseer patentes sobre los aspectos innovadores del producto 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. (Véase la pregunta 75.)

- » 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 49.)
- » 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. Recuerde que ciertas palabras, imágenes, colores o combinaciones de los mismos pueden tener significados culturalmente muy distintos, incluso entre países de la región.
- » 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 prematuramente 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). (Véase la pregunta 31.). Esto depende de la legislación de cada país; en Chile, cualquier divulgación efectuada por el futuro solicitante de la patente o autorizada por éste, no afectará su novedad hasta por 12 meses, siempre que se señale en la solicitud.
- » 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.). Es de vital importancia que todo documento considerado confidencial sea marcado como tal, y se tomen las correspondientes medidas físicas y contractuales de resguardo.

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. Debe también considerarse el valor y las posibilidades de éxito de un litigio complejo en el país de destino.

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 de propiedad en conjunto 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 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, o algo que considere similar al punto de emprender acciones legales. 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. Según la complejidad del producto o industria, un estudio previo de libertad de operación (Freedom to Operate o FTO, por sus siglas en inglés) puede ser recomendable. También puede darse este caso en relación con las marcas.

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 47.)

4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que pueden cometer 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 cometen los exportadores figuran los siguientes:

- » **Creer que la protección de la PI es automática y 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”, es decir, sólo para el país en el cual se solicitan–en otras palabras, las oficinas de

propiedad intelectual únicamente otorgan protección para la jurisdicción nacional (o regional) pertinente. Un registro de marca en Chile no significa que cuente con el mismo en Argentina. Únicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran número de países. Para saber cómo solicitar la protección de PI en el extranjero, véase la pregunta 62.

- » **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, puesto que en ese país las patentes se otorgan con arreglo al principio del primer inventor (es decir, no se puede otorgar una patente a un solicitante si alguien más puede probar que ha realizado la misma invención en una fecha anterior), mientras que la mayoría de los demás países – incluido Chile – otorga patentes con arreglo al principio del primer solicitante (es decir, la patente se otorga a la primera persona que presenta una solicitud de protección por patente para una invención dada sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer durante o después del proceso de registro). Igualmente, los plazos de oposición, pago de tasas, periodicidad de derechos de mantención, y muchos otros, también pueden variar.
- » **No verificar si una denominación que se desea utilizar como 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 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 se condene al pago de determinados daños por infracción, lo que puede suponer un duro golpe para la estrategia de comercialización y exportación de su empresa. Incluso puede procederse al comiso y destrucción de mercaderías. 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, y, generalmente, nombres de dominio y usuarios de redes sociales. (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. Chile es parte del Protocolo de Madrid, que permite centralizar el proceso de solicitud de marcas comerciales, así como del Acuerdo de Cooperación en Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), que establece un sistema de “ventanilla única” de solicitud y examen internacional (previo a “fases nacionales” o revisión en las oficinas de los países de interés), que permite un acceso fácil en más de 150 países (Véanse las preguntas 62 a 64.). Otros tratados relevantes para Chile en materia de PI, que no necesariamente involucran procedimientos, pero sí materias de fondo, es el acuerdo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en inglés) y el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos.

- » **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 “período 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 61). También deben tenerse en cuenta los tiempos de tramitación de las oficinas locales, y si la solicitud otorga o no derechos contra terceros en el tiempo que demora su obtención. Es muy importante la asesoría local en esta materia.
- » **Divulgar o publicar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.** Si usted divulga o publica 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, o que incluso lo inspire a ir un paso más allá y solicitar una patente de tal complejidad que lo excluya del mercado particular, o lo obligue a “inventar alrededor”. 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. En este caso, es conveniente discernir tempranamente la responsabilidad de los costos de un estudio de libertad de operación o FTO. 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 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, puede ocurrir que las empresas olviden registrar 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 solicitadas o registradas 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 establecer quién es el titular de esos derechos. (Véase la pregunta 47). Una solución frecuente es incluir la obligación de una de las partes de proceder al registro inmediato de los derechos en la jurisdicción correspondiente.
- » **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. (Véase la pregunta 20.)

Por ejemplo, ciertas expresiones pueden ser consideradas contrarias a la moral y buenas costumbres. La solicitud nacional para la marca “COCAINE”, para bebidas energéticas de clase 32, fue rechazada por este motivo en el año 2011⁵. Recientemente, fue rechazada en primera instancia una solicitud para la marca “PISCO CHILE”, para diversos productos y servicios, incluidas bebidas alcohólicas, sobre la base de la irregistrabilidad del nombre del Estado de Chile, y de una Denominación de Origen.

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 que los derechos de PI son “derechos territoriales” lo que significa que en general sólo están protegidos en el país (por ejemplo, Chile) o la región [por ejemplo, al acceder al registro de marcas de la Unión Europea] donde se ha solicitado y obtenido la protección.

⁵ Fallo disponible en: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/cocaine_inapi.pdf?sf-vrsn=f667c74b_2

Por consiguiente, una empresa que ha obtenido el registro de su patentes, marcas o dibujos o modelos industriales en su mercado nacional, puede descubrir pronto que estos derechos no se extienden automáticamente a 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 62.

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 y potenciales acciones judiciales contra terceros será bastante más fácil y menos engoroso. 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 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 150 países. Para más información sobre los derechos de autor y derechos conexos, véase la pregunta 32.

Sin embargo, 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 anticipación para poder:

- » Cumplir los plazos de prioridad para solicitar los derechos de PI en el extranjero (véase la pregunta 61);
- » Contar con acciones judiciales contra imitaciones o copias directas;
- » Descubrir a tiempo si el producto que se exportará podría infringir los derechos de PI de otros titulares de derechos a fin de evitar los litigios 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 62 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).

Los dos pilares básicos del sistema internacional de la PI son los Convenios de París y de Berlín, que se aprobaron en 1883 y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias, tecnologías 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 noviembre de 2024) 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 o la biotecnología, 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 grandes diferencias en el funcionamiento del sistema de la PI en distintos países o regiones y es muy aconsejable 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, en el caso de Chile, en lo referido a Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un servicio descentralizado, sometido a la vigilancia de la Presidencia de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo).

En algunos países Perú, por ejemplo hay una sola oficina de la PI que se ocupa de todos los derechos de PI, pero en muchos otros países (como el nuestro) hay una oficina para los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas registradas y dibujos o modelos industriales, etc.) llamada generalmente oficina de la propiedad industrial (En Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial), y una oficina separada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos (en Chile, el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio). 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 profesionales que prestan servicios 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, lo que no es el caso de Chile (pero que de todos modos es recomendable).

Por último, se puede consultar la legislación nacional de un país dado para obtener información sobre la protección de la PI en ese país.

8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?⁶

En Chile, el titular de un derecho de PI puede ejercer acciones judiciales contra terceros infractores, ante distintas sedes competentes. A grandes rasgos, las acciones se dividen en Civiles (indemnización de perjuicios), que se ejercen ante los tribunales civiles, y Penales, que se ejercen ante el Ministerio Público (las infracciones también pueden denunciarse ante las unidades policiales y tribunales en lo criminal). Además de la indemnización al privado, se consideran penas de cárcel y multas, según la gravedad del delito, tanto en Propiedad Intelectual como Industrial.

Para poder ejercer las acciones penales, la ley exige ciertos requisitos que los titulares o interesados deben cumplir:

- » En el caso de las marcas comerciales, llevar en forma visible las palabras “Marca Registrada”, las iniciales “M.R.” o la letra “R” dentro de un círculo.
- » En el caso de patentes, el objeto deberá indicar el número de la patente (en el producto o envase), y anteponer “Patente de Invención” o las iniciales “PI” y el número de registro.
- » Los modelos de utilidad deben llevar en forma visible la expresión “Modelo de Utilidad” o las iniciales “M.U.”, junto al número de registro. La ley explicita que “estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto”.
- » Para los diseños y dibujos industriales, deberán llevar en forma visible la expresión “Dibujo Industrial” o “Diseño Industrial”, o las iniciales “D.I.”, y el número de registro. De acuerdo con la norma, “estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto”.

La omisión de estas menciones no afecta la validez de los registros; pero sí impide que se puedan hacer valer las acciones penales.

Adicionalmente, la legislación contempla otras medidas, como las incautaciones, medidas en frontera y las retenciones, que tienen como objetivo impedir la entrada o retirar del mercado productos que infrinjan derechos.

Respecto de las acciones civiles, estas se persiguen por las normas generales del Código Civil, y algunas normas específicas de la ley de Propiedad Industrial. De acuerdo con el artículo 106 de esta última, pueden demandarse civilmente de acuerdo con las normas del procedimiento sumario:

- » La cesación de los actos que violen el derecho protegido;
- » La indemnización de los daños y perjuicios;

⁶ Para información adicional visitar la página web de la OMPI: <https://www.wipo.int/es/web/ip-enforcement>

- » La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción; y
- » La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

La ley también permite determinar el monto de la indemnización de perjuicios de acuerdo con las normas generales civiles, o de acuerdo con una de las reglas del artículo 108 de la ley de Propiedad Industrial:

- » Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- » Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
- » El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

La misma norma señala, para el caso de las marcas, la posibilidad de solicitar opcionalmente una única suma de indemnización a título compensatorio: “en caso de falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción, la que no podrá ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.

Respecto también de las indemnizaciones, la ley establece que no responderán de daños y perjuicios los que comercialicen productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que “estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial” (artículo 109 de la Ley de Propiedad Industrial).

2

Elementos básicos sobre las patentes

9. ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado para proteger una invención (artículo 31, ley 19.039). 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 permiso.

La teoría en que se basa el sistema es que los beneficios financieros derivados de la explotación de la patente y la revelación de las invenciones resultantes para su difusión y utilización pública promoverán la innovación y elevarán el nivel técnico de la industria de un país, con beneficios evidentes para su comercio.

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 clips sujetapapeles hasta computadoras. Existen ya miles de patentes para productos de uso diario como plumas, botellas de cristal, telas o bicicletas.

Para obtener una patente hay que presentar una solicitud a la oficina nacional patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). En el formulario de solicitud deberá describir su invención y compararla con tecnologías anteriores ya existentes en la misma esfera (“estado del arte”). Los formularios de solicitud pueden solicitarse en la misma oficina de patentes, aunque lo regular es que la solicitud se haga por el sistema electrónico disponible en línea en el sitio web de INAPI. Véase en la pregunta 63 información sobre cómo obtener la protección de patente en otros países.

En Chile, este derecho exclusivo se concede por un período limitado de tiempo, 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que el titular de la patente pague las tasas de mantenimiento, y es válido únicamente en Chile.

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

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

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

- » Correspondiente a una materia patentable;
- » Ser una invención;
- » Ser una novedad;
- » Presentar una actividad inventiva;
- » Tener aplicación industrial.

Las patentes se conceden por invenciones. ¿Qué es una invención? Nuestra ley 19.039 la define como “toda solución a un problema de la técnica que genere un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”. 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 algo tan simple como un clip puede ser una invención si resuelve un problema técnico anterior⁷.

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, por lo general, las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe corresponder a una materia 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” o “estado del arte”. La invención debe presentar un nivel inventivo, esto es, que no resultare obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica, para una persona normalmente versada en la materia, en otras palabras, 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 Chile, según el artículo 33 de la ley de Propiedad Industrial “el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo,

⁷Si el envase de un producto tiene rasgos funcionales innovadores puede protegerse mediante patentes o modelos de utilidad.

mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34 (lo explicaremos a continuación).

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior". En otras palabras, 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. Nuestra ley reconoce dos excepciones a esta norma: el "plazo de prioridad" de 12 meses desde la fecha de presentación de la misma patente en el extranjero (artículo 34), y las llamadas "divulgaciones inocuas", del artículo 42 de la ley 19.039: "No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

- » fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o
- » ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante".

Para que sean válidas, estas circunstancias deben alegarse al momento de presentar la solicitud de patente.

Actividad inventiva

De acuerdo con el artículo 35 de la ley de Propiedad Industrial, se considerará que una invención comprende una "actividad inventiva" si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica; dicho con 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 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 puedan ser revocadas por el Tribunal de Propiedad Industrial en segunda instancia.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, según el artículo 37 letra e) de la ley, son los siguientes: El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines, salvo que solucionen un nuevo problema técnico y cumpla con los requisitos generales.

Aplicabilidad 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.

Para el artículo 36 de la ley de Propiedad Industrial, “Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industrial se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca”.

Materia excluida de patentabilidad

Además, no todas las invenciones son patentables. 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.

Para nuestra legislación (artículo 37 de la ley 19.309), no constituyen invenciones y quedan por tanto excluidas de patentabilidad:

- » Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- » Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.
- » Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- » Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
- » El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los

requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

- » Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

Finalmente, el artículo 38 de la misma ley excluye de patentabilidad “las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación”.

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 hasta 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 / poder reputacional.** 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.
- » **Medir y valorar su portafolio de intangibles.** Identificar sus activos le permite tener claridad acerca de qué tecnologías de su portafolio resultan rentables y pueden ser administradas de manera más eficaz, y cuáles pueden ser descartadas, vendidas, o incluso puestas a disposición del público en esquemas de licencias abiertas, o patentes “esenciales”⁸.

Crystal Lagoons es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial para grandes proyectos de cuerpos de aguas. Su estrategia de propiedad industrial considera un registro intensivo: cuenta con más de 2.900 patentes y 600 marcas comerciales⁹



⁸ Las patentes en normas y reglamentaciones técnicas: Las normas suelen desarrollarse entre los comités técnicos que abarcan a muchos sectores y expertos interesados. Durante la elaboración de normas técnicas, puede solicitarse a los participantes que señalen a la atención del comité el hecho de que pueda haber una o varias “patentes esenciales” necesarias para cumplir la norma, es decir, que nadie podría cumplir la norma sin infringir la patente. Por tanto, se necesitaría el permiso del titular de la patente, lo que podría implicar pagar para obtener una licencia. Este tema está bien desarrollado en jurisdicciones como la Unión Europea y Estados Unidos, pero es importante informarse acerca de la incorporación de tecnologías de su interés en “pools” de patentes o estándares internacionales.

⁹ Véase <https://www.crystal-lagoons.com/es/ip-info/>

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.** En Chile, cuando más de una persona o empresa presentan solicitudes de patente para la misma invención, tiene derecho a la patente la primera persona o empresa que presenta la solicitud (sin perjuicio de las acciones que otorgue la ley para disputar la titularidad de la misma). Esto significa que, si usted no patenta en absoluto sus invenciones o las invenciones de 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 iniciar acciones judiciales para 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 pedir 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. Incluso 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.
- » **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 oportunidades 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.

13. ¿Qué es un modelo de utilidad?

En Chile, las invenciones pueden protegerse mediante modelos de utilidad. Estos se definen en el artículo 54 de la ley 19.039 como “los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”

Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes 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 no renovables en nuestro país.
- » En las oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido.
- » Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.
- » En Chile, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 19.039, “La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud”

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.

Si bien algunas jurisdicciones permiten presentar al mismo tiempo una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad, por lo que se pueden aprovechar los frutos de la invención mientras se espera que culmine el proceso relativamente más largo de la concesión de la patente, en Chile existe la institución de las Patentes Provisionales. De acuerdo con el artículo 40 de la ley de Propiedad Industrial, “cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, (...) podrá presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de doce meses, previo pago de la tasa correspondiente”.

Estas solicitudes otorgan una prioridad de 12 meses para “completar” la solicitud, dando cumplimiento a los requisitos de presentación que veremos a continuación; de lo contrario se tendrá por no presentada.

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

El primer paso para obtener una patente es presentar una solicitud de patente. Los formularios para solicitar patentes pueden obtenerse excepcionalmente en la oficina nacional de patentes de INAPI, dado que el uso actual es presentarlo completamente en línea. 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, salvo en el caso de las divulgaciones “inocuas” (aquellas realizadas o autorizadas por el solicitante hasta un año antes de la presentación).

¿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 patenté. Usted puede realizar la búsqueda personalmente o recurrir a los servicios de un agente profesional de patentes para que realice la investigación. La Oficina de INAPI cuenta con una base de datos en línea gratuitas sobre patentes, lo que permite realizar una búsqueda personalmente; debe siempre considerarse que la búsqueda del estado de la técnica es global, es decir, incluye lo divulgado en todo el mundo.

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

En Chile 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 no domiciliadas en el país deben ser representadas por un agente de patentes que sea residente en el país donde se pide la protección. En caso de oposiciones o litigios, sí se exigirá la comparecencia a través de abogado.

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

Cuando la oficina de patentes ha recibido una solicitud de patente adopta generalmente una serie de medidas antes de concederla.

- » Examen preliminar (“de forma”);
- » Examen pericial (“de fondo”);
- » Concesión y publicación.

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 preliminar

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. 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.

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 de patente; 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 61).

Para mantener en vigor la patente cada año y durante el plazo de vigencia hay que pagar a la oficina de patentes una tasa determinada de renovación o mantenimiento.

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

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

- » Los costos relativos a las tasas de solicitud y otros derechos de tramitación pagados al INAPI.
- » 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 es opcional a no ser que el solicitante no resida en él.
- » 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. Pueden resultar elevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.
- » Tasas de mantenimiento.

En nuestro país, los costos de la tramitación (esto es, excluyendo la asesoría profesional y traducciones) son los siguientes¹⁰:

- » Solicitud: 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM¹¹).
- » Publicación en el Diario Oficial: Depende de la extensión (alrededor de 20–30 USD).
- » Peritaje (examen experto): este valor se actualiza periódicamente por Resoluciones de INAPI; actualmente tiene un valor de aproximadamente 680 USD.
- » Aceptada a registro, los pagos se dividen según decenios:
 - Primer decenio, un pago de 3 UTM.
 - Segundo decenio, un pago de 4 UTM, o pagos anuales de 0.4 UTM por año.

Para las PYME que están dispuestas a solicitar la protección de patente en varios países, el servicio ofrecido por el sistema del PCT administrado por la OMPI puede reducir considerablemente las tasas y simplificar los trámites. Para más información sobre el PCT véase la pregunta 63.

¹⁰ Véase https://www.inapi.cl/docs/default-source/2023/patentes/para-informarse/tabla-2023-tasas-guia-practica-para-el-usuario-actualizada-enero-2023.pdf?sfvrsn=409e2f50_2

¹¹ Unidad de reajuste, su valor cambia mensualmente (equivalente a 68 USD al 25 de noviembre de 2024, aproximadamente).

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;
- » Buscar oportunidades para “inventar alrededor” de las tecnologías patentadas (una solución que no infrinja las reivindicaciones de la patente).

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;
- » Determinar la factibilidad de usar libremente una tecnología, o un conjunto de las mismas.

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 primario 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, 120 clases, 628 subclases y casi 69.000 grupos, que abarcan todos los ámbitos de la tecnología. En el momento actual son miembros de la IPC 54 países y hay otros países que utilizan la IPC o variantes de ella para clasificar las patentes. En Chile, fue aprobado por el Congreso en Julio de 2024.

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

17. ¿Cómo debo leer un documento de patente¹²?

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.

¹² Puede ver un expediente completo de patente concedida con todas sus secciones en: buscadorpatentes.inapi.cl/UI/MainSearch.aspx?id=fRyBpahuH9Av2ZqH0I23b3WuvW/xuun/tA704EceXao_

18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

Al ser las patentes documentos públicos, el INAPI ofrece facilidades para que el público en general pueda consultar las bases de datos sobre patentes. Adicionalmente, ha abierto también en línea sus bases de datos sobre patentes, de modo gratuito (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

- » Oficina Nacional de Patentes: <https://buscadorpatentes.inapi.cl/UI/MainSearch.aspx>
- » WIPO Patentscope: <https://www.wipo.int/patentscope/en/>
- » Google Patents (incluye búsqueda en las oficinas de: Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea, OMPI, Alemania, Canadá, Reino Unido, Rusia y otras): <https://patents.google.com/>
- » Espacenet: <https://worldwide.espacenet.com/>
- » USPTO (Estados Unidos): <https://www.uspto.gov/patents/search>

3

Elementos básicos sobre las marcas

19. ¿Qué es una marca?¹³

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de otras empresas.

Para la ley 19.039, en su artículo 19, bajo la denominación de marca comercial se comprende “todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos”.

De este modo, pueden considerarse marcas las palabras, letras, números, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas o una combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios de diferentes empresas. Nuestra legislación reconoce también las frases de propaganda, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto o servicio para el cual se vayan a utilizar. Asimismo, se permite el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como las formas tridimensionales, los signos sonoros (sonidos, como el conocido “pascua feliz para todos”, de Falabella), y los signos olfativos (oleros, como los perfumes).¹⁴

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. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. 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.

¹³ 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.

¹⁴ Las palabras, letras, nombres, lemas, dibujos, diseños, símbolos, representaciones pictóricas, o una combinación de estos elementos, empleados en el etiquetado y envasado, pueden protegerse como marcas si se utilizan para identificar o distinguir la procedencia de las mercancías o servicios. Así mismo, la forma y el envase de los productos también puede considerarse distintiva (lo cual significa que permite distinguir el producto de los competidores) y por consiguiente también puede servir y registrarse como una marca tridimensional. Un ejemplo famoso es la forma de la botella de Coca-Cola o de la botella de Orangina que están protegidas como marcas tridimensionales. En algunos países (por ejemplo, en los Estados Unidos), el envase distintivo de un producto puede protegerse como “trade dress” (o presentación comercial) del producto para impedir que los competidores utilicen rasgos similares que induzcan a confusión. El “trade dress” del producto generalmente protege la imagen total del producto y puede incluir pautas de colores, texturas, tamaños, dibujos, formas y la colocación de palabras, gráficos y decoraciones sobre el producto o en su envase.

- » Asimismo, las marcas motivan 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.
- » Las marcas comunican, otorgan señales acerca del producto o servicio (bandas de precio o calidad en “familias de marcas”), expresan los valores de la empresa, y otorgan una garantía o promesa por parte del titular hacia el consumidor.

Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, registrando la empresa y su nombre comercial como parte del nombre de su sociedad, ante, por ejemplo, Impuestos Internos, o el sistema “Tu Empresa en un Día”, 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 o “razón social” es el nombre completo de su empresa, e identifica a su empresa. Suele terminar con Srl, 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 Walmart Chile S.A., que puede vender unos productos bajo el nombre de “Haus”, “Aquapuro”, “Presto”, u otros. 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 registrarse como marca?

Ala 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 (art. 20 de la ley 19.039):

- » “Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales”.
- » Las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y aquellas indicativas de acción terapéutica.
- » El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor. Tampoco serán susceptibles de registro cuando entren en conflicto con otras marcas registradas o usadas previamente, sean famosas y notorias, o se consideren genéricas o de uso común.

- » Marcas que pueden inducir a error. Son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. 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 mantequilla).
- » Términos genéricos. 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. 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 adjuntar un descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.
- » 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 religión en el país donde se desea obtener la protección no se pueden registrar como marcas.

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 puede confundir a los consumidores. En Chile, esta comprobación se hace una vez que la marca ha cumplido los requisitos formales de solicitud, y transcurrido el período de publicación para oposiciones de terceros. 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 comunicado al solicitante para realizar sus descargos. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de 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 registrarlas. 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.

Registrar una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a utilizar la marca. Esto permite excluir del mercado (mediante acciones judiciales) a terceros que quieran comercializar 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 registra su marca, otras empresas podrían utilizarla (a sabiendas o sin ser conscientes de ello) para sus propios productos el mismo signo o un signo semejante que induzca a confusión. Sus competidores podrían adoptar una marca semejante o idéntica y aprovechar la reputación y relaciones que usted ha creado con sus clientes y asociados comerciales. La utilización de su marca por otras empresas puede confundir a sus clientes y puede también perjudicar 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;
- » 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 no inducir a engaño al consumidor.

El uso de una marca también concede ciertos derechos, principalmente, el derecho a oponerse al registro de un tercero con posterioridad (lo que obligará a registrarla a nombre del usuario, en caso de que la oposición tenga éxito) 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 ®;
- » Constituye prueba de "mejor derecho" en otros potenciales conflictos o litigios, como libre competencia, redes sociales, o nombres de dominio.

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas

Las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de las demás.

Marca de productos y servicios

En Chile, las marcas se pueden clasificar de acuerdo con su ámbito de protección en marcas de productos, servicios o de ambas. Para ello, se establece un sistema de Clasificación Internacional (“Clasificación de Niza”), que comprende 34 clases de productos, y 11 de servicios). Por ejemplo, los “vinos” entran en la clase 33; las bebidas no alcohólicas, en la clase 32. A la vez, los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc. Puede registrarse una misma clase en varias clases de productos o servicios, sin límites.

Marcas colectivas¹⁵

Están tratadas en el artículo 19 bis de la ley 19.039. 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 distinguir sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geográfico) en un “reglamento de uso y control”, que se debe poner en conocimiento público, 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. Constituyen una eficaz herramienta de promoción de la asociatividad. Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca “Viñedos de Casablanca” de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas de Casablanca, Registro N° 1198262. El programa “Sello de Origen”, del INAPI, promueve el uso de marcas colectivas y de certificación, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen para el reconocimiento y protección de los productos chilenos, con el fin de impulsar el emprendimiento y desarrollo productivo de comunidades del país.¹⁶

¹⁵ Las empresas también pueden utilizar marcas colectivas en su etiquetado y envasado a fin de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas y mejorar el reconocimiento del producto, o pueden utilizar marcas de certificación para certificar que sus productos cumplen con un conjunto de normas preestablecidas. Tanto las marcas colectivas como las de certificación generalmente pueden usarse junto con la marca individual de la empresa.

¹⁶ Véase <https://www.inapi.cl/sello-de-origen/para-informarse>

Marcas de certificación¹⁷

Las marcas de certificación pueden definirse como “signos distintivos susceptibles de representación gráfica, distintivo destinado a ser aplicado a productos con el objeto de acreditar alguna o algunas determinadas características comunes, a unos específicos componentes vinculados a un determinado origen de los productos, por personas debidamente autorizadas, controladas y certificadas por el titular de la marca”. La certificación de productos comprende el registro de una marca llamada “de certificación”, para indicar que satisface un conjunto definido de requisitos para ese producto o servicio, definidos en un reglamento de público conocimiento. La marca de certificación suele figurar en un producto o su embalaje, redes sociales y sitios web. 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.

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 “Manos de Isla Negra”, que distingue “tejidos y productos textiles creados por mujeres de campesinos y pescadores de Isla Negra que se han convertido en artistas conocidas internacionalmente y sus logros han marcado un verdadero hito en el arte latinoamericano”.¹⁸

Una demostración de calidad

Un producto que lleva una marca incluye la garantía de un colectivo de que, por ejemplo:

- » El producto se ha fabricado conforme a una norma o estándar 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.

¹⁷ Algunos productos de orígenes geográficos distintivos pueden etiquetarse, envasarse y anunciarse mediante indicaciones geográficas indicativas de que el producto tiene una determinada calidad, reputación u otras características que se atribuyen a su origen geográfico y que han sido debidamente protegidas como indicación geográfica. En el caso de algunos productos (por ejemplo, el vino y las bebidas espirituosas) es importante que los exportadores presten mucha atención a no incluir en sus etiquetas o envases términos que están protegidos como indicaciones geográficas (por ejemplo, “Tequila”, “Champagne”, “Chianti”) a menos que sus productos hayan recibido la certificación de los órganos correspondientes como productos con derecho a utilizar una indicación geográfica determinada.

¹⁸ Véase <https://www.inapi.cl/sello-de-origen/productos-registrados-y-en-proceso/centro>

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.

Marcas Famosas y Notorias

Son las marcas que, dentro de un procedimiento de oposición o a través del examen de fondo de la Oficina de Marcas, se consideren "iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos o servicios, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios, en el país originario del registro".

Es interesante destacar que nuestra ley ha distinguido entre las circunstancias del público que "habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios", en el país originario del registro, frente a las marcas registradas en Chile y que gocen de fama y notoriedad. Respecto de estas últimas, la posibilidad de impedir el registro se extiende a productos o servicios distintos y no relacionados, a condición de que "guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada" (artículo 20 letra g), ley 19.039).

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. Siempre es bueno realizar una búsqueda de anterioridades en la base de datos de la oficina de marcas de INAPI¹⁹. (Véase en la pregunta 79 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 Rexona y Tottus.
- » 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. Serían ejemplos típicos de ello las marcas de Cristal y París.
- » 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 deneguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente sería la Aerolínea “Sky” (“cielo”).

¹⁹ Disponible en <https://buscadormarcas.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx>

- » 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. Asimismo, debe considerar que si usa diseños, dibujos u otras obras – cuadros, pinturas, imágenes, fotografías, etc. – debe contar con la autorización respectiva.

24. ¿Cómo registro mis marcas en Chile?

El solicitante

El proceso en Chile es muy ágil, y puede desarrollarse completamente en línea (incluyendo la solicitud propiamente tal, registro de poderes, y el pago de las tasas correspondientes). En el formulario figuran:

- » Los datos de su empresa – o sus datos personales, si el solicitante es persona natural;
- » Una ilustración gráfica de su marca, si corresponde a una marca figurativa o mixta (imagen y texto), junto con una descripción de la misma;
- » Una descripción de los productos y servicios y de la clase o clases a las que pertenecen para las que su empresa desea obtener la protección de la marca.

Hay que señalar que en Chile no se requiere que se demuestre el uso de la marca, o bien que se presente una declaración donde se deje constancia de que la empresa prevé usar la marca al momento de realizar la solicitud.

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro; en Chile, 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, que la imagen ha sido correctamente descrita, que los poderes se encuentren correctamente especificados.

Examen de fondo. la oficina de marcas también examina la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos sustantivos, y que la ley de marcas registradas del país no excluye el registro del signo. La oficina examina también si la marca está en conflicto con marcas registradas en la clase o clases pertinentes. Para los fines del registro de marcas, Chile utiliza la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificación de Niza).

Publicación e impugnación. la marca se publica en el Diario Oficial con objeto de conceder un plazo de 30 días a terceros para impugnar el registro.

Registro. Una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud, se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo período de validez es de 10 años, renovable indefinidamente.

Renovación. La marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovación correspondientes, dentro de los seis meses anteriores y seis meses posteriores a su fecha de vigencia.

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.
- » 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. La oficina nacional de marcas puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en Chile²⁰.
- » Las empresas que recurran a un agente de marcas o abogado especialista en PI 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.

²⁰ Véase <https://www.inapi.cl/marcas/para-informarse>

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 (Inapi cuenta con una excelente base de datos gratuita²¹) 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. También debe considerarse que la eventual confusión incluye aquellas marcas “gráficas o fonéticamente similares”, por lo que la búsqueda de marcas figurativas es particularmente compleja. Algunos estudios y empresas privadas cuentan con programas automatizados para realizar estas búsquedas.

A nivel internacional, 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 \(wipo.int\)](https://www.wipo.int/es/web/base-mundial-de-datos-sobre-marcas/wipo.int)).

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

El procedimiento en Chile exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios, o ambos, 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.

El sistema de clasificación más utilizado (también en uso en nuestro país, como mencionamos anteriormente) es el Sistema de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificación de Niza), que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios.

Ejemplo

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo. Si su empresa fabrica vinos, u otras bebidas alcohólicas, a excepción de cervezas, deberá hacer una solicitud en clase 33. Ahora, bien, si ud. además desea producir o comercializar algunos productos complementarios bajo su marca, deberá informarse acerca de su clasificación: los aireadores de vino en clase 21, armarios refrigerados en la clase 11, etc. En Chile, puede presentarse una solicitud identificando varias clases (cada clase adicional está sujeta al pago de tasas), o presentar solicitudes independientes.

²¹Véase <https://buscadormarcas.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx>



Ejemplo: Casa Donoso, pack vino y copa con logo²².

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

Requisitos de uso

Una empresa puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comercializar sus productos o servicios, pero algunos países no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso. Además, en la mayoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco años), podrá ser eliminada del registro de marcas. 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. En nuestro país, a partir de 2025, de acuerdo con el nuevo artículo 27 bis a) de la ley 19.039, puede declararse la caducidad de un registro de marca “Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período”.

Símbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, TM, SM, MD 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

²²Véase <https://tiendacasadonoso.cl/products/arma-tu-pack-copa-vino-gran-reserva>

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 ®, MD y MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces para las marcas de servicio. Como vimos, en nuestro país se exige utilizar las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o la letra "R" dentro de un círculo, de lo contrario, no podrán ejercerse acciones penales contra terceros infractores.

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 – como "confort" o "tanax".

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.

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 grupos sociales. 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 resulta cómoda para sentarse y 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.

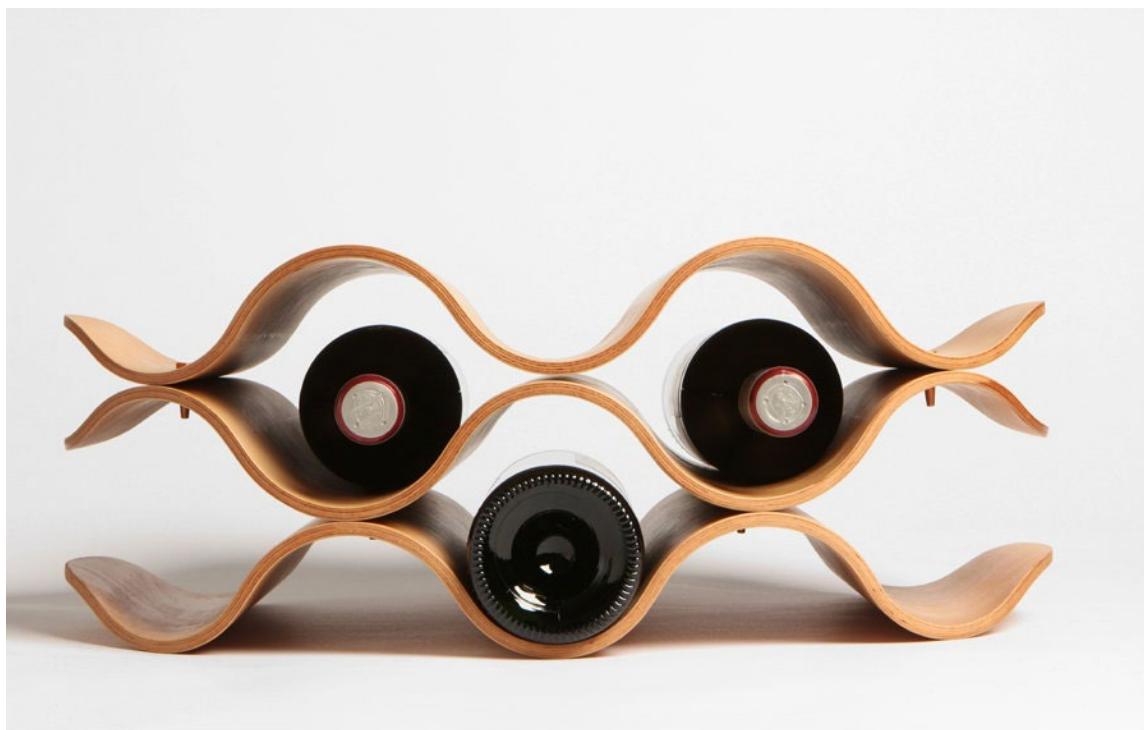
Sin embargo, desde la perspectiva del derecho de la PI, un diseño industrial o “dibujo o modelo industrial” se refiere sólo a los aspectos estéticos o a la apariencia exterior de un producto. Para nuestra legislación, son dos conceptos separados: “bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva”; por su parte, “bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva” (artículo 62, ley 19.039).

Dicho con otras palabras, “diseño industrial” se refiere a una forma tridimensional o un producto que sirve de patrón para la fabricación de otros (piense en una cápsula de café con una forma

determinada), mientras que el “dibujo industrial”, los diseños desarrollados en un plano para incorporar a un producto con fines de ornamentación, generando una apariencia nueva (piense en el diseño gráfico a incorporar a una prenda de vestir). 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, por rasgos bidimensionales como la ornamentación, dibujos y líneas o color (denominados, como vimos, “dibujos industriales”), o por una combinación de dos o más de estos tipos de rasgos.



Ejemplo de diseño industrial, asociación Madera 21, Corporación Chilena de la Madera²³.

²³ Véase <https://www.madera21.cl/blog/2018/08/30/el-diseno-industrial-chileno-y-el-desafio-de-su-internacionalizacion/>

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

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

- » El dibujo o diseño 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 diseños 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 diseños 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 diseño 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 diseño industrial debe registrarse para que esté protegido por la ley sobre dibujos o modelos industriales. Para registrar un dibujo o diseño 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.

En nuestro país, se declara expresamente que la protección que se otorga a los dibujos y diseños industriales es sin perjuicio de aquellos de las normas del derecho de autor (artículo 62 bis de la ley 19.039).

Proceso de registro

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

- » Presentar una solicitud en el INAPI. véase en el apéndice II una lista de sitios web de las oficinas de propiedad industrial donde usted puede registrar sus dibujos o modelos). Le pedirán que entregue también dibujos y/o fotografías del dibujo o modelo en cuestión (se suelen especificar formatos normalizados).
- » En Chile, se requerirá también que presente una descripción o declaración escrita sobre la novedad del dibujo o modelo industrial. La descripción deberá ser normalmente del dibujo o modelo y no del artículo al que se ha aplicado. Deberá explicar de modo preciso y adecuado en qué se diferencia de otros dibujos o modelos semejantes y anteriores. Deberá incluir también todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos son los más importantes. En caso de ser procedente, el examinador puede pedir muestras físicas del dibujo o modelo (prototipos o maquetas) para apreciarlo mejor o percibir sus texturas o materiales.
- » Pagar la correspondiente tasa de solicitud.
- » Usted puede decidir contratar a un agente o abogado especialista 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.

En Chile, existen dos vías para obtener el registro de un Dibujo o Diseño Industrial: procedimiento general, o procedimiento abreviado.

De acuerdo con el artículo 67 bis a) de la ley 19.039, el procedimiento abreviado no considera la práctica de un examen de fondo, para determinar si se cumplen los requisitos de la solicitud (principalmente, la novedad). Al contrario, se entrega un certificado de depósito. Si el titular de este certificado desea ejercer las acciones penales de la ley contra terceros, deberá solicitar que se realice (y aprobar) el examen de fondo del registro general.

Emitido el certificado, la solicitud de diseño se publica en el Diario Oficial. Terceros interesados, o el mismo solicitante, pueden pedir (a su costo) la realización de examen de fondo. En caso de no aprobarse, se cancelará el certificado de depósito. Si el examen resulta favorable al solicitante del Diseño o Dibujo, se publicará este hecho en el Diario Oficial, y se continuará la tramitación de solicitud de acuerdo con las normas generales.

El plazo de protección para un dibujo o modelo industrial registrado bajo el sistema abreviado o general tiene una vigencia de 15 años, desde la fecha de solicitud.

En nuestro país, puede pedir el registro la persona que creó el dibujo o modelo o, si esta persona trabajaba por contrato, su empleador. 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 conducto 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 debidamente autorizado.

Es importante señalar que, de acuerdo con el artículo 68 de la ley, “En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario”.

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. 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 desee 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, existen medios alternativos de proteger los diseños de los productos. Ya señalamos que la ley establece expresamente que los derechos que se otorgan sobre un diseño o dibujo industrial son sin perjuicio de aquellos concedidos en virtud de la ley sobre los derechos de autor. Los derechos de autor dan derechos exclusivos sobre obras literarias o artísticas. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse obras de arte o arte aplicado por lo que puede aplicarse a ellos la protección de los derechos de autor, que sería una opción interesante para las PYME. Véase la pregunta 32.

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.

Competencia desleal

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.

Un caso emblemático en nuestro país es la famosa botella del “Moai” de Rapa Nui, de la empresa Agrícola Cooperativa Pisquera Limitada (Capel). Recientemente, esta empresa intentó registrar como marca tridimensional el famoso diseño del Moai, lo que fue rechazado en primera y segunda instancia. Entre los argumentos, se resolvió que “el signo pedido está constituido por la forma de una estatua monolítica propia de la cultura del pueblo originario Rapa Nui (...) de Chile”. El Tribunal de Propiedad Industrial agregó que “el signo solicitado a registro como marca tridimensional carece de la capacidad distintiva necesaria para asociar el producto pedido con un origen mercantil de los mismos, ya que los moai corresponden a la expresión cultural y tradicional de los habitantes de la Isla de Pascua y a sus características y atributos asociados a dicho grupo humano, por lo que no es posible beneficiarse de sus expresiones culturales ya que forman parte de un patrimonio cultural inmaterial de los Pueblos Indígenas, consagradas en nuestro ordenamiento jurídico”²⁴.

30. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?²⁵

Para que un dibujo o diseño sea registrable ha de ser nuevo. El dibujo o modelo es nuevo “en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos”, de acuerdo con el artículo 62 de la ley 19.039.

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.

²⁴ Véase <https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/01/02/1117425/capel-moai-inapi-marca-pisquera.html>

²⁵ La forma y el diseño del envase del producto (es decir, el aspecto ornamental o estético del envase del producto) puede protegerse como dibujo o modelo industrial

¿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 el requisito de novedad (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 incorporan símbolos o emblemas oficiales protegidos (como la bandera nacional).
- » Los dibujos o modelos que se consideran contrarios al orden o la moralidad públicos.

Sin embargo, la legislación chilena simplifica bastante la enumeración, señalando que no serán registrables como dibujos o diseños industriales “aquellos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador”.

Agrega que “además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular”.

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. La protección de la PI de adaptaciones contemporáneas de diseños tradicionales premia la creatividad y la innovación. El artículo 3 de la ley de PI contiene una guía en este sentido, señalando que “la presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.

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 que la ley aplicable estipule un “plazo de gracia”, como es el caso de las divulgaciones inocuas.

El “plazo de gracia”

La legislación permite para el registro un plazo de gracia de seis meses a un año 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 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, como principio general, mantener el diseño confidencial hasta que se solicite la protección de dibujo o modelo. Además, no se dispone de derechos exclusivos de dibujo o modelo 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). En nuestro país, esto se simplifica con la figura de las divulgaciones inocuas, que establecen que aquellas hechas, autorizadas o derivadas del solicitante, o hechas con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales, no serán consideradas para determinar la novedad, dentro de 12 meses de anterioridad a la solicitud.

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. En el caso de Chile, considerar lo expresado acerca de las divulgaciones inocuas y el plazo de 12 meses.

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 exclusividad sobre sus creaciones literarias y artísticas, llamadas generalmente "obras". De acuerdo con nuestra ley de Derecho de Autor (ley 17.336), se refiere a los derechos que "por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina". 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 producciones²⁶:

- » Obras literarias;
- » Obras musicales;
- » Obras de arte;
- » Mapas y dibujos técnicos;
- » Obras fotográficas;
- » Películas;
- » Programas informáticos;
- » Productos de multimedia.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programación, creadores de sitios web, empresas multimedia, agencias de publicidad, arquitectos, escultores, ilustradores, programadores, emisoras de radio, editoriales y canales de televisión 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.

²⁶A veces una etiqueta puede incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que podrían estar protegidas en virtud de la ley sobre derechos de autor.

Es importante señalar que la ley sobre derechos de autor protege únicamente la 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 70 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 (permitir o prohibir la difusión de sus producciones, y percibir una remuneración) y de duración más breve, para:

- » Artistas, intérpretes y ejecutantes (como actores y músicos) en sus interpretaciones;
- » Productores de grabaciones de sonido (por ejemplo, grabaciones en casetes y en discos compactos) en sus grabaciones;
- » Organizaciones 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 resguardo 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 – o sea, desde que se fija o expresa. 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.

Chile cuenta con una oficina nacional de derechos de autor (Departamento de Derechos Intelectuales), y la ley permite el registro de obras con el fin, por ejemplo, de identificar y distinguir títulos de obras. El registro sirve también como prueba prima facie ante un tribunal en relación con controversias surgidas sobre los derechos de autor.

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:

- » Su divulgación total o parcial;
- » Sureproducción bajo distintas formas, tales como la publicación impresay la grabación sonora;
- » Su distribución inicial al público mediante la venta y otras transferencias de titularidad en copias tangibles;
- » 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 comunicación pública, por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir la obra y que permita que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares;
- » Su grabación, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas de vídeo;

- » Su transmisión, por radio, cable o satélite;
- » 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 una duración de generalmente 50 años tras la muerte del autor. En muchos países, las legislaciones nacionales fijaron plazos más largos. En Chile, es de la vida del autor, y 70 años después de su muerte. 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 equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra, y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador.

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 reconocimiento.

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, o administradores de aplicaciones de streaming, 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, restaurantes, 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, minidiscos u otras formas de grabación);
- » 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, más allá de un posible involucramiento a nivel gremial o de representación.

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 de 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 las industrias de los derechos de autor, 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 la legislación sobre derechos de autor.

En todo caso, si usted cree que su empresa ha creado obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos, y si desea aprovechar al máximo el rendimiento de estas obras, sería prudente que pidiera asesoramiento de su oficina nacional de derechos de autor o de 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? La protección de los derechos de autor es automática y no depende de un registro. Sin embargo, hay un registro de derechos de autor y sería inteligente registrar su obra en el registro porque le ayudaría mucho si surgen controversias, por ejemplo, sobre la propiedad de la obra. El proceso en Chile es muy ágil y puede desarrollarse completamente en línea²⁷.

¿Quién es el titular de los derechos? El titular de los derechos de autor es generalmente el creador o autor original de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta norma. En algunos países se considera que los derechos económicos sobre una obra con derechos de autor corresponden inicialmente al empleador o productor, mientras que en otros se considera que se asignan o transfieren al empleador o productor. Por lo tanto, sería recomendable estudiar las reglamentaciones específicas de su país y, en caso necesario, incluir en su contrato de empleo un texto adecuado que aclare la transferencia de derechos.

En nuestro país hay ciertas normas especiales (artículo 24 y siguientes de la ley 17.336):

- » Regla general es que la titularidad de los derechos corresponde al autor de la obra.
- » En las antologías y otras compilaciones, el derecho en la compilación corresponde al organizador;
- » En encyclopedias, diccionarios y otras compilaciones análogas, hechas por encargo del organizador, éste será el titular del derecho, tanto sobre compilación como sobre los aportes individuales;

²⁷Véase <https://www.propiedadintelectual.gob.cl/>

- » Para los diarios, revistas y empresas periodísticas en general, la empresa periodística adquiere el derecho de publicar en el diario, revista o periódico en que él o los autores presenten sus servicios, los artículos, dibujos, fotografías y demás producciones aportadas por el personal sujeto a contrato de trabajo; en el caso de producciones encomendadas por un medio de difusión a personas no sujetas a contrato de trabajo, aquél tendrá el derecho exclusivo para su publicación en la primera edición que se efectúe después de la entrega, a menos que hubiere sido encargada expresamente para una edición posterior. Transcurrido el plazo correspondiente, el autor podrá disponer libremente de ellas. Mismas reglas aplican para las estaciones de radio y televisión.
- » En obras cinematográficas, el derecho de autor corresponde al productor.
- » En general, el fotógrafo tiene los derechos de sus obras, salvo aquellas realizadas por encargo en virtud de un contrato.

¿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 a grandes rasgos: las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por tercero (artículo 17 de la ley 17.336). Esto incluye, entre otros, derecho de reproducción (derecho a hacer copias), el derecho a la interpretación pública, el derecho de emisión y el derecho de adaptación. 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. Por consiguiente, convendría estudiar qué derechos prevé su legislación nacional sobre derechos de autor a fin de que su empresa pueda aprovechar plenamente la protección de los derechos de autor y derechos conexos.

¿Cómo consigo protección internacional para mis obras? Si el país de donde usted es nacional o residente 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 (todas hipótesis aplicables a Chile), su obra acogida a la protección de los derechos de autor disfrutará de protección automática en un gran número de países (más de 150). 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. Son muy corrientes en la esfera de las obras musicales y literarias, donde puede haber un gran número de usuarios de la misma obra y donde sería difícil que el titular de los derechos y los usuarios pudiesen pedir autorización para cada uso por separado, y vigilar el cumplimiento.

Cuando no existen sociedades de gestión colectiva, hay que negociar individualmente con el futuro titular de la licencia los respectivos acuerdos. De todos modos, y particularmente cuando existe una negociación contractual, puede ser útil 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 47.

¿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 administrativamente y ante los tribunales el cumplimiento de sus derechos. En muchos países, como Chile, se dispone también de 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, el Ministerio Público, las policías y/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, encrypciones, 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. Incluso, la música que utiliza dentro de sus tiendas físicas puede estar sujeta a un pago por su utilización. 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 progra-

mas informáticos en las computadoras de una empresa. Si Ud. cuenta con televisores en sus dependencias, o utiliza música pregrabada en un salón de eventos, puede que deba proceder con un pago a las respectivas asociaciones de gestión colectiva. En relación con la concesión 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 conllevar también una "sanción social" muy negativa, 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. En los últimos años, la creación de sistemas centralizados o de "ventanilla única", que reúnen a varias sociedades de gestión colectiva que pueden emitir autorizaciones de manera fácil y rápida, se ha considerado especialmente útil para las producciones de multimedios que requieren una amplia gama de autorizaciones. Siempre que sea posible, al tratar con las sociedades de gestión colectiva economizará tiempo y dinero. En su oficina de derecho de autor nacional podrá obtener detalles relativos a las sociedades de recaudación que funcionan en su país.

¿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 multimedios, 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" o puesta a disposición 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 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. De manera específica, la ley 19.039 los define en su artículo 86 como “toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre que dicha información cumpla los siguientes requisitos copulativos:

- » Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información.
- » Tenga un valor comercial por ser secreta.
- » Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto comercial. Dependiendo del sistema jurídico, la protección de los secretos comerciales forma parte del concepto general de protección contra la competencia desleal o se basa en disposiciones específicas o jurisprudenciales sobre la protección de la información confidencial. 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.

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 (llamado “know not-how”). 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 – más allá de las medidas razonables para mantenerla secreta. 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 sugestiva 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, y que, como vimos, fueron recogidas por nuestra legislación:

- » 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.).

Entre algunos ejemplos notables de información comercial confidencial protegida como secreto comercial cabe citar la fórmula para fabricar la bebida Coca-Cola y el código fuente de Windows.

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, si no sería mejor 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. También deben considerarse medios físicos, como el marcado de hojas impresas, tarjetas magnéticas y sistemas de control de ingreso, obligación de destrucción de documentos, y otras.
- » 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 52.
- » 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.

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 (aunque puedan gozar de protección como modelo de utilidad – véase la pregunta 13). 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 que puede llegar hasta los 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, disecado 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.
- » Incluso si desarrolla un litigio exitoso contra un empleado que divulga un secreto comercial de manera injusta, pueden existir limitaciones a las cláusulas penales que pueden establecerse, lo que resulta en indemnizaciones muy bajas en comparación con el daño efectivo que se causa con la divulgación.

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.

“Champán”, “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. Las aceitunas de Azapa, el Limón de Pica y la sal de Cahuil son otros ejemplos locales.

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 “Dulces de la Ligua” una indicación geográfica para productos artesanales de dicha ciudad.

¿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. Para el artículo 92 b) de la ley 19.039, corresponde a “aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional,

cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto”.

¿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. Para el artículo 92 a) de la ley 19.039, se definen como “aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico”

¿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?

Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos. 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 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. 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. En nuestro país, coexisten distintos procesos: la zonificación por decreto, que históricamente se ha aplicado a vinos y otras bebidas alcohólicas (pajarete, pisco); el sistema de solicitud de la ley 19.039, similar al de las marcas comerciales; y el reconocimiento a través de tratados internacionales de “listas” de indicaciones y denominaciones de nuestros socios comerciales.

¿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

Elementos básicos sobre los circuitos integrados

42. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo?

Otro ámbito de protección de la PI es la de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados.

Los esquemas de trazado de los circuitos integrados son generalmente productos conseguidos después de enormes inversiones, tanto por el tiempo de trabajo de expertos especializados como por su financiación. Hay una necesidad continua de crear nuevos esquemas de trazado que reduzcan las dimensiones de los circuitos integrados existentes y que aumenten simultáneamente sus funciones. Cuanto más pequeño es un circuito integrado, menos material se necesita para su fabricación y menor es el espacio necesario para acomodarlo. Los circuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, desde artículos de uso diario como relojes de pulsera, televisores, lavadoras y automóviles hasta los equipos complejos de tratamiento de datos.

La creación de un nuevo esquema de trazado para un circuito integrado puede requerir una inversión importante, pero la copia de este esquema de trazado puede costar sólo una fracción de la primera inversión. La copia puede realizarse fotografiando cada capa de un circuito integrado y preparando máscaras para producirlo sobre la base de las fotografías obtenidas. La posibilidad de esta copia es el motivo principal de la introducción de leyes para proteger los esquemas de trazado.

Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, el plazo de protección es por lo menos de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en el mundo, pero los Miembros pueden estipular un plazo de protección de 15 años desde la creación de los esquemas de trazado. En nuestro país, la vigencia es de 10 años desde la fecha de solicitud, o de la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo.



9

**La titularidad
de los derechos
por los
empleados**

43. ¿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. ¿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, como en el caso de Chile, 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. Esto es lo que nuestra ley llama “invenciones en servicio”, tratadas en el artículo 18 y siguientes de la ley 19.039: En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

La ley también se pone en el caso del trabajador que no realiza una función creativa (que, en general, tendría todos los derechos sobre su invención), pero que se ha “beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta”. En este caso, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, el cual deberá proporcionar al trabajador una retribución a convenir.

Titularidad de los derechos de autor

Como vimos, en Chile, la regla general es que el autor o creador de la obra tiene la titularidad de los derechos. Señala el artículo 8 de la ley 17.336: “Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquélla, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquéllo quien, según la

respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra". Sin embargo, si un empleado produce una obra en el ámbito de su empleo, el empleador puede ser considerado titular de los derechos de autor de la obra, a no ser que se acuerde otra cosa. Pero no siempre es así. Recordemos la pregunta 37.

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

La regla general en materia de invenciones son las "invenciones en servicio", que ya comentamos: cuando una relación de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de este dibujo o modelo pertenecen al empleador.

44. ¿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. Como vimos, la regla de las invenciones en servicio resuelve que un contratista independiente contratado para desarrollar un producto o proceso nuevo se entenderá que cede la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial al empleador o mandante, salvo estipulación en contrario.

Derechos de autor. En la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, un creador libre es el titular de los derechos de autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito transfiriendo sus derechos. Sólo cuando existe un acuerdo escrito de este tipo, o una de las excepciones expresas que hemos revisado, 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). Si no hay un

acuerdo al respecto, la persona que pagó el trabajo en general tiene derecho únicamente a utilizar la obra para los fines para los que se creó. 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 deseé reproducir el contenido podrá hacerlo con sólo pedir autorización al contratista. Siempre es conveniente realizar una revisión de la relación contractual, para evitar cualquier malentendido o sorpresa desagradable.

Pueden ser válidas diferentes normas o excepciones, por ejemplo, para fotografías, películas y grabaciones sonoras encargadas.

Dibujos o modelos industriales. Si se encarga a un diseñador libre que produzca por encargo un diseño, generalmente aplicarán las normas de las invenciones en servicio, salvo estipulación en contrario.

45. ¿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. No hay que temer a las redundancias: establezca una cláusula referida a la titularidad de la propiedad intelectual e industrial en todos los contratos, comunicaciones y actos preparatorios. Marque también los documentos como confidenciales.
- » **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 firmen 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. De acuerdo a la jurisprudencia, estos acuerdos deben estar razonablemente delimitados en el tiempo, y en zonas geográficas determinadas (por ejemplo, por 4 años terminado el proyecto, y en la Región Metropolitana de Santiago).
- » **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 que habrá de percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de PI. Para mayor certeza respecto al nivel de conocimiento de los empleados, pueden anexarse a los contratos de trabajo.
- » **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. Lo normal es firmar “cláusulas espejo”: todos los ejecutivos con facultades de subcontratación deberán tener la obligación de establecer, como mínimo, sus mismas obligaciones de confidencialidad y trato de la propiedad intelectual con terceros que aquellas que tienen con la empresa. 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.

10

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

46. ¿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 (autorización) 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).

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”. También puede considerar estipularlos en forma de Secreto Comercial.

Franquicias

La transferencia 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 decoración (“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 51.

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. Según el grado de complejidad, la operación suele incluir operaciones de capacitación de personal, mantenimiento y mejoras.

Acuerdos sobre empresas conjuntas o “joint ventures”

Una empresa conjunta es una forma de alianza entre dos empresas separadas. Hay dos tipos fundamentales de empresa conjunta: las patrimoniales y las contractuales. La empresa conjunta patrimonial es un arreglo que crea una entidad jurídica separada por acuerdo de dos o más partes. La empresa conjunta 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 conjuntas.

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.

47. ¿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. El objetivo de la descripción de las partes en un contrato de licencia es identificar cada una de ellas con la suficiente certidumbre para que su identidad no se convierta luego

en tema de controversia. No es un tema simple; de acuerdo con la complejidad, las unidades emisora (que entrega la tecnología) y receptora pueden consistir en varias personas naturales y jurídicas (piense en transferencias complejas entre empresa extranjera, y una unidad receptora compuesta por Universidad, Instituto Tecnológico y Spin-Off). Todas las partes deben ser correctamente identificadas para que el contrato sea eficaz.

Objeto del acuerdo

Estas disposiciones describen el conocimiento, o 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.

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 aportación en el mismo país, y la utilización de los canales de distribución del licenciante. También se considerará la naturaleza de pagos, sumas alzadas, royalties, y derecho de inspección sobre la contabilidad.

El titular de la licencia 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 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 dos aspectos más. El primero es el derecho nacional 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 donde deben solucionarse la controversia, que es de crucial importancia. 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 70. Puede visitarse también el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html>. Hay opciones locales también disponibles, siendo uno de los más conocidos el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago²⁸.

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 especificadas.

48. ¿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

²⁸Véase <https://www.camsantiago.cl/>

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.
- » Un contrato de licencia podría ser un medio para que el licenciatario 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 licenciatario no podrá exigir siempre esos derechos, ya que pueden existir restricciones sobre la inclusión de cláusulas de este tipo en los contratos, especialmente en los países que fomentan la transferencia tecnológica como política pública.
- » Una licencia puede ser un medio de convertir a un infractor 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.
- » La oferta de licencias también sirve para la captación de socios en operaciones comerciales, o, si la tecnología es de aquellas que escalan su utilidad en conjunto con otras, para ser incluido en estándares internacionales o “pools” de licencias.
- » Por último, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciatario 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 licenciatario. De esta manera, puede “vampirizar” las ventas del licenciatario 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 licenciatario 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 licenciatario. 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 licenciatario 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 licenciatario no obtenga 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.

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 investigación y desarrollo 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. Esto es más un problema de acceso al financiamiento, que de la licencia misma.
- » 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.

49. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa conjunta con otra empresa?

Empresas conjuntas (o “joint ventures”)

Las empresas conjuntas pueden resultar un medio útil y necesario para introducirse en nuevos mercados. En algunos mercados que limitan las inversiones extranjeras, las empresas conjuntas pueden ser el único medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas conjuntas 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 conjuntas tienden a tener un porcentaje de fracasos relativamente elevado. Sin embargo, ofrecen algunas ventajas específicas.

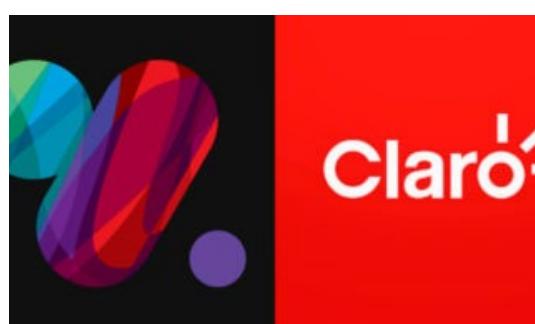


Imagen de referencia de la fusión Claro - VTR²⁹

²⁹Véase https://www.pagina7.cl/noticias/actualidad/2021/09/29/claro-y-vtr-anuncian-acuerdo-para-fusionar-sus-operaciones-en-chile-con-foco-en-fibra-optica-y-5g#google_vignette

Ventajas de las empresas conjuntas

- » Las empresas conjuntas 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 conjuntas 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 conjuntas pueden utilizarse para reducir la fricción política y mejorar la aceptabilidad local o nacional de la empresa.
- » Las empresas conjuntas 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 conjuntas creadas con los Estados huésped han adquirido una importancia cada vez mayor. Estas empresas (que en Chile son llamadas "mixtas" cuando uno de los socios corresponde al Estado o sector público) 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 Conjuntas

- » Un problema importante es que es muy difícil integrar las empresas conjuntas 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. Las transferencias electrónicas internacionales, criptomonedas públicas y privadas y otros mecanismos han facilitado enormemente estos procesos, aunque siguen siendo complejos.

- » 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 conjunta.
- » Se plantean problemas en relación con la estructura de la administración y el personal de las empresas conjuntas.
- » Muchas empresas conjuntas fracasan debido a conflictos sobre los intereses fiscales entre los asociados.

50. ¿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 licenciatario 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 licenciatario 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 (licenciatario) 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 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 73.

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 ("suma alzada") 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 es importante determinar la responsabilidad sobre ciertos costos, como litigios contra terceros, registros ante las oficinas nacionales, impuestos, etc.

51. ¿Qué es una franquicia?

La franquicia puede considerarse como un arreglo en el que una persona (el franquiciador) 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 franquiciador, 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 franquiciador y vigiladas por él y con su asistencia y apoyo continuo.

En nuestro país, la franquicia no está tratada en forma independiente, es decir, no contamos con una "ley de franquicia". Sin embargo, aplican plenamente las normas y principios generales de los Códigos Civil y de Comercio, así como ciertas reglas específicas en las leyes de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, y Libre Competencia.

Por consiguiente, la franquicia está relacionada con un sistema por el cual el franquiciador 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 franquiciador 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 franquiciador 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 franquiciador 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 franquiciador por la utilización del sistema concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciador por la prestación de servicios continuos de gestión, así como dar cumplimiento estricto al contrato de franquicia.
- » Derecho del franquiciador de prescribir el modo de funcionamiento del negocio. El titular de la franquicia acepta cumplir las directrices dictadas por el franquiciador 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 o más marcas registradas 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.

52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación o “confidencialidad”?

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. Un acuerdo de no divulgación (o “acuerdo de confidencialidad”) 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 (es decir, en las fases previas a la firma del contrato principal), al negociar acuerdos de concesión de licencia o al buscar financiación para desarrollar un producto o aplicar un plan de negocios.

Acuerdos de Confidencialidad

Un acuerdo de confidencialidad 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 público conocimiento, por lo que el receptor ya no está obligado a cumplir con las condiciones del acuerdo de confidencialidad. 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 a cinco años.

Una vez que el receptor ha firmado el acuerdo de confidencialidad, el titular puede comunicar la información con mayor tranquilidad.

Cuando utilizar un acuerdo de confidencialidad

Las empresas no deberían hacer un uso excesivo de los acuerdos de confidencialidad. 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 confidencialidad 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 conjuntas, 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 mantener la promesa de confidencialidad?

A pesar 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 secreta que tanto le costó obtener. Por ello, lo mejor será asegurarse de que, ante todo, su secreto será mantenido confidencial.

Los acuerdos recíprocos de confidencialidad

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.

53. ¿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. De hecho, si se concedía una licencia de marca, el licenciatario corría el riesgo de que se le acusara de no usarla y quedar expuesto a su cancelación.

Los acuerdos de licencia sobre marcas no son examinados en el fondo por el INAPI; sin embargo, siempre es conveniente inscribirla al margen del registro de la marca, de modo de poder ejercer acciones penales, por ejemplo. Si la licencia no se inscribe, no puede hacerse valer ante terceros, es decir, es “inoponible”.

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:

- » **Permiso de utilización.** La concesión del permiso de utilización de la marca o marcas pertenecientes 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.
- » **Individualización de titulares de licencia.** Será importante para el titular de licencia saber cuántos titulares más se asignarán en el territorio de licencia. También será importante que el titular de licencia sepa dónde estarán asignadas las demás licencias para asegurarse de que sus rivales se asignan en condiciones comparables.

- » **Control de calidad.** Es muy importante determinar de antemano un estándar de calidad para el uso de la marca en productos y servicios. Las disposiciones sobre el control de calidad estipularán que el usuario 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 usuario a enviar productos de muestra al licenciatario y a permitir inspecciones de la factoría y almacenes del usuario y de los métodos de producción, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los productos acabados. El acuerdo permitirá al usuario eliminar los productos que no cumplan la norma de calidad, en el caso de que no lleven la marca registrada.
- » **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. El material publicitario utilizado por el titular de la licencia puede precisar la aprobación del licenciatario. Es importante también discutir el uso y criterios de publicación en redes sociales.
- » **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 del titular de la licencia 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 titular de la licencia que lleve libros y registros detallados de las ventas de los productos con la marca, y se establece un derecho de inspección.
- » **Infracciones.** Se exige normalmente al licenciatario que informe sobre todos los pormenores de las infracciones que puedan ocurrir, y el licenciatario tomará generalmente la iniciativa en todos los pleitos por infracción.

54. ¿Cómo puedo conceder licencias sobre obras protegidas por los derechos de autor?

En el caso de los contratos de publicación u oferta al público de la obra, el titular del derecho de autor no necesita ni generalmente desea perder los derechos de autor, ni tampoco el derecho de controlar la publicación de la obra. En algunas leyes sobre derechos de autor, que consideran los derechos patrimoniales de autor inseparables de los derechos morales, puede incluso no ser posible asignar el derecho del autor de publicar la obra – esto es común en las jurisdicciones “continentales”, o de raíz europea. El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de 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 el editor pueda utilizar la obra. 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 publicación es una simple licencia concedida al editor por el titular del derecho de autor. Una licencia tendrá utilidad para el editor si le permite la exclusividad sobre su actividad editorial.

En la esfera de los derechos de autor, una licencia se considera generalmente como una autorización que el autor u otros titulares del derecho de autor (licenciatante) dan al usuario de la obra (al editor o demás titulares de la licencia) para que pueda utilizar la obra de manera conforme con las condiciones acordadas entre ambas partes.

Debe concederse al editor una licencia que abarque todos los derechos necesarios para la realización óptima de la publicación prevista. En general, el editor adquiere una licencia exclusiva (que concede un derecho exclusivo) para reproducir y publicar 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, 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 una licencia para publicar la obra traducida, debe especificarse el idioma (o idiomas) de la edición (o ediciones) autorizadas, y los derechos del traductor.

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; puesta a disposición de los mismos en páginas de internet; 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. Los editores a menudo piden al licenciatante que, en el marco de los derechos subsidiarios, les conceda también el derecho de conceder en licencia la reproducción de la obra publicada mediante microfilmes u otras reproducciones reprográficas, para fines que superen los límites de la utilización legal permitida por la ley. El editor puede también pedir el derecho de conceder en licencia el almacenamiento de la obra en una computadora accesible al público. También los editores pueden pedir al titular de

la licencia que les autorice a conceder en licencia la reproducción de la obra en forma de grabaciones sonoras (“audiolibros”). A veces se pide también el derecho de conceder en licencia la reproducción en filminas. Todos estos tipos de reproducción por medio de la tecnología moderna se llaman a menudo en los contratos contemporáneos de publicación “reproducción mecánica” de la obra, y los correspondientes derechos “derechos de reproducción mecánica”. Este término no debe confundirse con la noción de “derecho musical mecánico” que es el derecho de reproducir una obra musical en forma de grabación sonora.

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 la traducción de obras se acuerda generalmente que “el editor recibirá una traducción precisa y fiel hecha a su costa. El título de la traducción está sujeto a la aprobación por escrito del licenciatario de los derechos de autor. Si se solicita, el texto definitivo de la traducción se someterá también a la aprobación del licenciatario”.

En relación con determinadas formalidades requeridas como condición para el pleno disfrute de los derechos de autor de las obras publicadas, 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. También deben considerarse códigos internacionales y nacionales de referencia, como ISBN, y obligaciones de depósito en bibliotecas públicas.

En relación con la distribución de los ejemplares publicados, a menudo se estipula que “el editor realizará una promoción eficiente de la obra a cargo suyo”. En los casos en los que la licencia no se ha limitado a una sola edición, se añade a menudo que “el editor se ocupará de que el libro esté continuamente disponible y de que las nuevas ediciones se impriman a su debido tiempo, a fin de satisfacer la demanda real”.

11

Elaboración de una estrategia de negocios para exportar

55. ¿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 óptimo y 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.
- » 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 una importante proporción 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.

56. ¿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 tendrán éxito. Por lo tanto, el resguardo 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;
- » De acuerdo con su imagen corporativa, para presentarse como una empresa innovadora, moderna y creativa.

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;
- » Tiene activos exclusivos que pueden producir réditos superiores a los de sus competidores;
- » 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.

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 corre tal riesgo (por ejemplo, mediante una búsqueda de patentes o de marcas). Es importante determinar la libertad de uso sobre las tecnologías (“FTO”, por sus siglas en inglés”). Recuerde que los derechos de PI son esencialmente territoriales, por lo que esta libertad debe asegurarse en todos los mercados de interés.

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. Al pasar revista a los activos de la compañía y a sus oportunidades comerciales, hay que exponer tanto los activos tangibles (fábricas, equipo, capital, etc.) como los activos intangibles, pues en estos últimos reside cada vez más la clave del éxito comercial de una empresa. Así, toda prueba de diligencia debida por su parte en la gestión de sus activos de propiedad intelectual será sin duda determinante para convencer a los inversores del potencial que ofrece su empresa.

57. ¿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?

Sí 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? ¿Tiene flujos (ingresos y egresos) de pago de regalías, derechos a asociaciones de gestión colectiva?
- » 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. También es una buena oportunidad para establecer, actualizar o evaluar sus procesos internos, respecto de las obligaciones de los empleados.

Figuran a continuación ejemplos de las diferentes formas en que puede realizarse una auditoría sobre PI:

- » Una empresa joven 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 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 le ayuda a reconocer los activos de propiedad intelectual de su empresa y genera automáticamente un informe con información básica sobre cómo gestionar dichos activos. Funciona en base a cuestionarios simples, que producirán reportes y acceso a herramientas específicas sobre los varios asuntos en que debería centrar su atención, a objeto de resguardar de manera eficaz su propiedad intelectual. Asimismo, le dirigirá a varios insumos y manuales producidos por OMPI relativos a categorías y públicos específicos – derecho de autor para PIMES, PI para empresas emergentes, Diseños para PIMES, y muchas otras.

58. ¿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.

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.

Finalmente, las estadísticas sobre el uso de estas herramientas registrales también pueden señalar cuando un país está pasando por un “boom” de emprendimiento o actividad económica; los datos relativos en una región determinada también le pueden proporcionar valiosa información acerca de la comunidad de investigación del país, áreas de la técnica de mayor desarrollo, brechas, industrias de interés, y muchas otras más.



12

Derechos de PI en los mercados de exportación

59. ¿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 vía 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 la cobranza. La empresa quizás deba crear un departamento de exportación independiente con la financiación necesaria para realizar esas actividades.

Las ventajas para la empresa son:

- » 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:

- » Los costos de establecer otro mercado pueden superar los beneficios de la exportación directa; y
- » El exportador quizás 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.

Las agencias de gobierno pueden ser de gran ayuda en este sentido. ProChile, la agencia de promoción de exportaciones dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene varias herramientas de apoyo a exportadores, desde estadísticas, inteligencia de mercados, iniciativas

de asociatividad, participación en ferias internacionales, uso de marcas de certificación, y una red de más de 50 oficinas y representaciones comerciales en todo el mundo³⁰. La Corporación de Fomento, CORFO, suele establecer programas de apoyo y financiamiento destinados a mejorar la productividad y competitividad. Es conveniente estar informado acerca de los financieramientos y convocatorias en su sitio web.³¹

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. Ciertas empresas de base tecnológica global y regional, como Amazon o Mercado Libre, pueden ser excelentes socios para acceder a mercados internacionales.

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 conjuntas, la concesión de licencias y la producción en otro país.

Empresas conjuntas. 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 conjuntas pueden distribuir los costos, mitigar los riesgos, ofrecer conocimientos y pormenores sobre el mercado local y conseguir un ingreso fácil en el mercado.

Concesión de licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar sus derechos de PI, como patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, mar-

³⁰ Véase <https://www.prochile.gob.cl/home>

³¹ Véase <https://www.corfo.cl/sites/cpp/homecorfo>

cas, 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.

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.

Un ejemplo reciente es el anuncio de inversión de Arauco, tradicional empresa de celulosa, en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, por más de 4600 millones de dólares, acuerdo que incluye además subsidios y apoyos de infraestructura³². NotCo, la popular empresa de origen chileno que desarrolla productos alimenticios en base a inteligencia artificial ha expandido o planea expandir sus operaciones a Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México³³.

60. ¿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.

³² Véase <https://www.df.cl/empresas/industria/cmpc-iniciara-estudios-para-construir-nueva-planta-de-celulosa-en-brasil>

³³ Véase <https://www.bbc.com/mundo/noticias-49500163>

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 (vendido) por su empresa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial 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 dado finalizan con la primera venta del producto. 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. En Chile, el agotamiento se produce con la venta legítima en cualquier país del mundo (se desarrolla a continuación).

Además, la mayoría de países han puesto límite a la “doctrina de la primera venta” impidiendo que los compradores de, por ejemplo, cintas de audio o vídeo, CD y DVD, las alquilen, arrienden o presten con beneficios comerciales directos o indirectos. Hay un debate actualmente entre los círculos interesados sobre si debería prohibirse el préstamo de todas las obras digitalizadas.

Agotamiento internacional

El consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qué medida la venta de un producto protegido por la propiedad intelectual en el extranjero agota los derechos de propiedad intelectual sobre ese producto. 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 en el ámbito nacional, también 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.

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, recogido en la legislación chilena, 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 legítimamente vendido o de otra forma introducido en el comercio 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 reimporarlo 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.

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

Cuando se solicita la inscripción o registro 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 inscribir o registrar 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 es utilizando el sistema de solicitudes internacionales, llamado Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Véase en la pregunta 63 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 gracia³⁴. 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 meses las marcas, a 12 meses las patentes, de acuerdo con la ley 19.039) puede solicitar la protección en la mayoría de los demás países. Estas solicitudes posteriores se considerarán como si se hubieran presentando 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.

³⁴ Algunos países prevén un plazo de gracia que permite a los inventores o diseñadores divulgar, publicar o exponer su producto protegido entre 6 y 12 meses antes de presentar una solicitud, sin que la invención o el dibujo o modelo pierda su carácter de novedad. Véase lo señalado acerca de divulgaciones inocuas en la legislación de Chile.

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, 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 (incluyendo Chile) 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

La cuestión de elegir el momento adecuado para la solicitud o registro también se plantea con los derechos de autor en los países en que se dispone de registro. 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.



13

Proteger los derechos de PI en el extranjero

62. ¿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 países³⁵.

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.

Muchas veces, un estudio de profesionales de Propiedad Intelectual en Chile podrá poner a su disposición una red de agentes a nivel regional o global, de modo de centralizar su estrategia y costos, así como el cumplimiento de plazos y trámites (traducciones y legalizaciones, pago de tasas, poderes, etc.).

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://oapi.int/index.php/fr/>

³⁵ 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 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/>
- » 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/en>
- » La Oficina Eurasíática de Patentes (para la protección de patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): www.eapo.org.
- » La Oficina Europea de Patentes (para la protección de patentes en todos los países parte en la Convención Europea de Patentes, actualmente 27 países). Puede obtenerse más información en www.european-patent-office.org.
- » La Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (para las marcas y diseños de la Unión Europea), que concede a sus propietarios un derecho uniforme válido en todos los Estados Miembros de la Unión Europea mediante un sistema procesal): <https://www.euipo.europa.eu/en>
- » 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/>

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 63.
- » Registro internacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid. Véase la pregunta 64.
- » Depósito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo de La Haya. Véase la pregunta 65.

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

¿Desea usted proteger su invención en varios países? En ese caso, debería considerar las ventajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). 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 2024³⁶).

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. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial tiene la categoría de ISA/IPEA, esto es, Administración Encargada de la Búsqueda Internacional y emitir una Opinión Escrita. Esta designación fue recibida en 2012, siendo en ese momento la segunda autoridad de la región (después de Brasil) y la segunda del mundo de habla hispana³⁷.

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.

³⁶ Véase https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

³⁷ Véase <https://www.inapi.cl/preguntas-frecuentes/pct>

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

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.

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 Madrid³⁸.

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 solicitar el registro de 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.

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.

³⁸Además, 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.

Tasas del Sistema de Madrid

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

- » Al presentar una solicitud señalando a INAPI como oficina de origen, una tasa de 0.5 UTM por clase³⁹;
- » 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 designado⁴⁰;
- » Una tasa suplementaria de 100⁴¹ francos suizos por cada tipo de producto y servicio que exceda 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.

³⁹ Véase <https://www.inapi.cl/sistema-de-madrid/para-informarse?acordeon=1>

⁴⁰ Información sobre las tasas individuales: https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/fees/ind_taxes

⁴¹ Véase la Tabla de Tasas: <https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/fees/sched>

65. ¿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. 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, 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 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.

En noviembre de 2024, fue aprobado en Riad el Tratado sobre el Derecho de los Diseños⁴², que simplificará los trámites para la obtención de registro estandarizando los requisitos formales, armonizando en 12 meses los períodos de gracia, y otras ventajas para los solicitantes. Si esta categoría es de su interés, se recomienda seguir su proceso de implementación a nivel nacional.

⁴² Véase <https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/estados-miembros-de-la-ompi-adoptan-el-tratado-de-riad-sobre-el-derecho-de-los-disenos#:~:text=%E2%80%9CEste%20instrumento%20simplifica%20los%20tr%C3%A1mites,desarrollo%20en%20los%20mercados%20globales.>

66. ¿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 (181 países en 2024⁴³). 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 Chile, 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, acciones en aduana para ejercer “acciones en frontera” contra falsificaciones.

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.

⁴³ Véase https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties>ShowResults?search_what=C&treaty_id=15



14

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

67. ¿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 escale o 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 descubrirlo 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. También el establecimiento de retenciones de pagos y remesas, a fin de asegurar los resultados del juicio. 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 70.

- » Cuando descubra que se están infringiendo los derechos de PI de su empresa, tal vez se plantea enviar una carta (conocida comúnmente como “carta de intimación a cesar en la práctica”) al presunto infractor informándole de la posible existencia de un conflicto entre los derechos de PI y las actividades comerciales (identificando el área exacta del conflicto) y sugiriendo que se busque una solución al problema. Una forma bastante eficaz en nuestro país es enviar cartas de “Cese y Desistimiento” ante notario a los infractores, informando que ha tomado conocimiento de la infracción, y del estado de registro de los derechos que esgrime. De esta forma, si decide iniciar acciones, podrá alegar el conocimiento y mala fe de los infractores.
- » 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 (Carabineros, Investigaciones, Aduanas, o el Ministerio Público). 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 que se destruyan los productos infractores o se vendan al margen de las redes comerciales sin ningún tipo de compensación.
- » 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. Las penas por la violación de las pertinentes disposiciones pueden ser encarcelamiento y quizás también una multa.

En cualquier caso, cuando parece existir una infracción o una controversia, antes de adoptar medidas oficiales, es 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, y también para determinar la estrategia más eficaz según la entidad de la infracción. 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.

68. ¿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 otras palabras, se trata de un mecanismo de disuasión contra terceros que quieran aprovecharse del prestigio de sus intangibles, y confundir a los consumidores.

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

- » Impedir que haya o que siga habiendo infracción en el mercado, evitando de este modo daños como la pérdida de reputación;
- » Disuadir a otros terceros de infringir su derecho; y
- » 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 la observancia de los derechos de PI. Los órganos judiciales, policiales 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. De conformidad con las disposiciones de la

legislación aplicable, las autoridades aduaneras deben emprender acciones por propia iniciativa, por solicitud del titular del derecho, o ejecutar órdenes de los tribunales. En nuestro país, es de vital importancia registrar su PI ante aduanas y señalar un contacto (generalmente, un estudio especializado) para informar detecciones de falsificaciones y emprender acciones. Los agentes de Aduanas reciben constante capacitación, y suelen contactarse con los titulares de registros de marcas ante INAPI en caso de infracciones evidentes.

Además, existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus derechos de PI (véase, por ejemplo, <http://www.bsa.org> o <http://www.riaa.com/index.cfm>). En Chile, existen instituciones relacionadas con la protección de los derechos de autores y editores, como AUCH (Autoras Chilenas), Editores de Chile, Corporación del Libro y la Lectura, Corporación Letras de Chile. Son frecuentes también las acciones de empresas de retail establecido contra falsificaciones en otros comercios, redes sociales y plataformas de E-Commerce.

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

Las medidas de aplicación en frontera 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 Chile, 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, en virtud de la ley 19.912 acerca de las medidas en frontera para la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. 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 (proceso llamado “suspensión de despacho”), cuando, del simple examen, resulta evidente que se trata de mercancía infractora. Combinando normas de la Ordenanza de Aduanas, Código Tributario, Código Penal, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Propiedad Intelectual y otras, pueden configurarse distintos delitos, siendo comunes el contrabando de mercaderías, comercialización de productos de marca falsificada. La mayoría de los delitos son de acción penal pública, es decir, que deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, y puede ser ejercida por otras personas según se especifica en el Código Procesal Penal.

Los titulares de derechos de Propiedad Industrial (marcas, patentes) pueden ejercer las acciones penales mixtas que les otorga la ley.

Las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de mercancías objeto de aviso durante un período de hasta 10 días hábiles. Durante este plazo, el importador puede también pedir a los tribunales que dictaminen de que las mercancías no infringen la obra protegida mediante marca o derechos de autor, o que no están incluidas en el aviso.

En Chile, además, si las autoridades aduaneras sospechan 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 informar si consideran que las mercancías están pirateadas o falsificadas (para el caso que se trate de una simple importación en regla). 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 – por ejemplo, el depósito en paralelo de una solicitud de propiedad intelectual, de modo de tener un sustento jurídico firme en el eventual juicio. 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).

70. ¿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. También, dependiendo de la especificidad de la infracción y las tecnologías involucradas, puede que exista un costo muy alto en peritos y otros

especialistas. 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 formal 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. Existen centros especializados en Chile, como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago⁴⁴ y el Centro Nacional de Arbitrajes⁴⁵.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI⁴⁶

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.

⁴⁴ Véase <https://www.camsantiago.cl/>.

⁴⁵ Véase <https://www.cna.cl/>

⁴⁶ El Centro presta servicios relacionados con: El arbitraje (<https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/>); La mediación (<https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html>); 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/>).



15

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.

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 para determinar su “escenario de valuación”:

- » ¿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. En otras palabras, que el activo que se está valorando efectivamente pueda hacerse valer – por ejemplo, una licencia expirada cuya renovación no ha sido negociada es más bien un riesgo que un activo.

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. Con esto nos referimos a productos o servicios capaces de satisfacer una misma necesidad – si existe un reemplazo equivalente más barato, incidirá negativamente sobre el valor de su activo. Si su marca distingue un producto de baja sofisticación en un mercado muy atomizado, puede que no agregue un valor adicional en consideración a sus ingresos futuros.

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,
- » Demandas o litigios contra terceros,
- » 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 o un horizonte razonable de explotación, 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 ("royalty") 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. La hipótesis detrás de este método es “cuánto nos costaría si tuviéramos que obtener una licencia sobre esta marca o patente para poder comercializar nuestro producto en un horizonte determinado de tiempo”.

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 envaseado 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 los 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 o “comparable” 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 este método. Si bien existen otros métodos de valoración “de riesgo neutro”, la valoración de opciones se considera más potente. Al igual que los demás métodos de valoración de la PI, tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoración de opciones Black-Scholes y el Technology Risk-Reward Units (TRRU). El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.



16

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. 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 o de otro tipo) que le impidan comercializar el producto - que exista libertad para utilizarla (reporte "FTO").

Generalmente para asegurar la inversión de los inversores de capital de riesgo será preciso presentar, en conjunto con la estrategia de negocios, una estrategia de PI sólida y que se comunique con ella, 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 (y, por lo tanto, identificar y posicionar en una narrativa concordante con la estrategia de negocios) 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. No se ha desarrollado a la fecha una plataforma o política específica en nuestro país.

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.

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. El mercado prefiere en general activos tangibles que activos intangibles (aunque, indirectamente, son preferidos del mercado actual cuando se evalúa lo intensivo en intangibles de las corporaciones de mayor valor de capitalización alrededor del mundo). Los mercados de PI no están suficientemente desarrollados, las técnicas de valoración de PI no son todavía bastante precisas, y por consiguiente los valores no pueden calcularse con confianza. Además, la PI (especialmente las patentes) exige en general un conocimiento especializado en un campo tecnológico determinado para que pueda comprenderse y explotarse adecuadamente, y a menudo los prestamistas carecen de tales conocimientos.

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. Es recomendable mantenerse informado sobre iniciativas de esta naturaleza en Chile o la región.



17

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 mal utilizados, y ello podría causar la destrucción de una empresa.

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, encaminadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.– son elementos de PI y se protegen a menudo mediante derechos de PI. 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 aplicaciones que sustentan muchas de las plataformas en línea hacen un uso intensivo de varios activos intangibles, incluyendo marcas, diseños y secretos industriales, y un elemento primordial del comercio son derechos de autor, como música, película, series, programas computacionales, y una infinita combinación de activos. Los mismos sistemas y procesos de pagos suelen ser propietarios y sujetos a licencias cruzadas entre los varios usuarios y oferentes (bancos, servicios de finanzas y receptores de pagos).

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. También deben considerar las normas de agotamiento de derecho sobre productos bajo marca y patente, dado que muchas de las plataformas permiten o incluso incentivan las reventas. Piense en Mercado Libre, una de las plataformas líderes a nivel regional, donde los usuarios pueden comprar y vender productos, pero que se ha convertido en un canal principal de ventas para grandes marcas globales en atención a las muchas ventajas del sistema: gran tamaño de la red de usuarios, canales logísticos, facilidad de publicidad y sinergias con redes sociales, protección de derechos del consumidor, estandarización de medios de pago, y un gran etc.

Finalmente, 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 “wipo.int” se utiliza para localizar el sitio web de la OMPI en www.wipo.int., o el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (www.inapi.cl). 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, .bn para Bulgaria, .cn para China, .ch para Suiza, .cl para Chile.

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 comprobar si un nombre de dominio ya ha sido registrado buscando en el sitio web de un registrador utilizando un motor de búsqueda.

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. En Chile, la autoridad es NIC Chile, un centro perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (www.nic.cl).

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. En Chile, recordemos, basta con que sea capaz de distinguir un producto o servicio de sus competidores, por lo que no habría problemas en registrar una denominación como marca. 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. Por lo demás, no sería considerado distintivo, sino genérico, y no podría tener esta dualidad “dominio-marca”.

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 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. En nuestro país, las cuestiones sobre nombres de dominio, incluyendo oposiciones y nulidades, son sujetas a arbitrajes. Si bien el principio general es “primero en llegar, primero en el derecho” (“first come, first served”), los árbitros suelen considerar argumentos referidos a la buena o mala fe de los solicitantes, particularmente cuando las expresiones registradas como dominios se identifican con marcas usadas o registradas previamente, o que gozan de fama y notoriedad.

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 \(wipo.int\)](https://wipo.int) que le ayudará a realizar esa búsqueda. NIC Chile cuenta con un excelente buscador para los dominios locales, en base a Whois (www.whois.com).

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 devolverle 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 \(wipo.int\)](https://wipo.int). A nivel local, en dominios “.cl”, el procedimiento se basa en arbitraje y está disponible en NIC Chile⁴⁷.

⁴⁷ Véase <https://nic.cl/controversias/index.html>

Además de evitar marcas comerciales, es también aconsejable evitar nombres de dominio que incluyan términos geográficos (por ejemplo, Champagne, Beaujolais), 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, o que eventualmente podría ser incapaz de registrarse o usarse como marca.

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. Siempre es bueno resguardarse mediante cláusulas de indemnidad que aclaren la responsabilidad de mandatario de realizar el sitio web, junto con las normas que ya vimos sobre trabajos creativos realizados por encargo.

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. Igual resguardo debe tenerse con las plataformas que utilizan herramientas de Inteligencia Artificial en dos aspectos: primero, los términos y condiciones de uso pueden establecer restricciones respecto al uso y propiedad del producto resultante (por ejemplo, licencias abiertas, gratuitas y perpetuas sobre el “contenido” resultante”; y, en segundo lugar, acerca de los insumos que utiliza la herramienta para producir resultados, que pueden estar resguardados por derechos de autor o sometidos a otra clase de licencia de uso, que se trasladaría al producto final. Por ejemplo, la herramienta de IA se alimenta con varios diseños y combinaciones de colores preestablecidos que fueron aportados con la condición de mantenerse de uso libre; esa condición suele trasladarse a los resultados del proceso generativo de las herramientas de IA.

Necesitará un permiso escrito (denominado 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. Igualmente, con las imágenes de personas utilizadas sin su consentimiento.

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 en profundidad”, 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. En nuestro país, podría analizarse al menos desde dos perspectivas: bajo el derecho del consumidor, puede constituir una competencia desleal, al aprovecharse ilegítimamente de la fama de un competidor para desviar clientes (“poaching”); desde el derecho de autor, podría constituir una utilización o puesta a disposición no autorizada. 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 las últimas décadas, 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. Si pone a disposición archivos multimedia de su autoría, asegúrese de que la metadata indique su 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. Recuerde también lo dicho sobre el uso de herramientas de IA y las posibles licencias sobre el contenido aportado.

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 nuestro país, una actividad como la señalada podría ser considerada distribución o puesta a disposición de contenido protegido por derecho de autor, con eventual responsabilidad de todos los involucrados en facilitar la comisión de eventuales delitos, como los administradores de plataformas.

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.



18

ANEXOS

ANEXO 1

Resumen con lo principal que debe conocer un exportador en temas de PI.

La Guía para Pequeños y Medianos Exportadores constituye un real aporte para aquellos interesados en comenzar una actividad comercial que haga uso de las múltiples herramientas que otorga la Propiedad Intelectual (PI). En esta guía encontrará información paso a paso referida a muchos tópicos, particularmente:

- » El contexto actual del comercio internacional. Un entorno dinámico, altamente competitivo, lleno de oportunidades – y desafíos – para los emprendedores creativos y ultra-tecnológicos del siglo XXI.
- » Las ventajas de exportar, de buscar nuevos mercados, y la necesidad de resguardar sus activos intangibles utilizando la PI para este fin. El carácter internacional en la raíz de la PI es sin duda un elemento facilitador; sin embargo, debe tener en cuenta que hay características de cada uno de los derechos de PI – marcas, patentes, diseños, derechos de autor, secretos y otros – que varían entre los distintos países, por lo que es necesario conocerlos bajo cierto nivel de detalle.
- » Las categorías de PI. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se implementan los múltiples tratados internacionales que regulan la PI? ¿Todos los países la regulan de igual manera? ¿Es necesario registrar mi Propiedad Intelectual en todo el mundo? Todas son preguntas válidas; existen muchos arreglos internacionales que han estandarizado procesos y derechos, pero subsisten muchas diferencias entre jurisdicciones. Conocer el origen de los derechos y las diferencias de implementación es necesario para tener una perspectiva realista de los derechos de PI en el siglo XXI.
- » La existencia de múltiples categorías de PI producen un interesante desafío para los emprendedores: entender cuál es el derecho – o combinación de los mismos – más eficaz para el resguardo de mis intereses a la hora de exportar. Entender que el mundo en que vivimos es intensivo en conocimiento y creatividad, que es precisamente el ámbito de protección de la PI, nos ayuda a comprender la posibilidad de combinación de las múltiples categorías de derechos.
- » ¿La PI “protege mis derechos”? ¿Me hace “inmune” a la copia? La guía le ayudará a entender que la PI es una herramienta de resguardo de sus activos intangibles, no un escudo impenetrable. Le permite y facilita emprender acciones contra terceros que se aprovechen injustamente de su labor creativa, pero debe conocer las acciones que los distintos sistemas nacionales, internacionales, y administrativos, civiles y penales le otorgan.
- » Comprenderá también que la PI es un vehículo importante de comercio y transferencia tecnológica. Las patentes otorgan “monopolios” sobre una invención, pero existe un beneficio social a través de la “descripción suficiente”: revelar la tecnología de tal forma que un perito medianamente versado en la tecnología pueda replicarla. Así, una patente puede ser objeto

de transacciones y licencias, asegurando que existirá una comprensión mínima de lo que se está comerciando, lo que puede ser complementado con apoyo y “know-how”. Las licencias de marcas otorgan una “garantía” al consumidor, de que el producto que está adquiriendo cumple con una promesa de calidad que le brinda la reputación de la marca. Piense en el origen de las prendas de ropa en el mundo de hoy: prendas fabricadas alrededor del mundo son puestas a la venta en nuestro país bajo marcas de reconocimiento global, que brindan información al consumidor para sustentar su decisión de compra.

- » Conocerá en detalle cada una de las categorías de Propiedad Intelectual: las Patentes, su contenido y distinciones, las bases de datos y la información que proporcionan sobre el estado de la técnica a nivel global; las marcas, incluyendo distinciones como marcas colectivas y de certificación; Dibujos y Diseños Industriales; el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, cómo se resguardan las creaciones de artistas, intérpretes y ejecutantes, y nociones importantes acerca de la gestión colectiva de derechos; Secretos Comerciales; Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen; Circuitos Integrados; e información importante acerca de las creaciones por encargo, incluyendo empleados y contratistas.
- » Recibirá información relevante sobre Transferencia Tecnológica y Licencias.

Tras esta inmersión en el universo de la PI, podrá recibir una visión omnicomprensiva de los procesos exportadores, y cómo se integra una estrategia de Propiedad Intelectual con la estrategia de negocios de la empresa; la necesidad de conocer y valorar sus activos propios y los de sus socios y competidores; conocer la realidad de los mercados de interés y sus opciones para comercializar sus productos y servicios, tanto de modo directo, como en colaboración con socios locales e internacionales; conocerá acerca del ejercicio de sus derechos contra terceros infractores, y las alternativas de solución de conflictos en caso de eventuales disputas con sus socios y colaboradores. Trataremos acerca de las herramientas modernas del comercio electrónico, y la importancia del resguardo de la PI en el mundo digital, incluyendo internet, nombres de dominio y plataformas de e-commerce, desde la perspectiva de los propios derechos, como el cuidado de no infringir aquellos de terceros.

En definitiva, esta guía le ayudará a tener una visión amplia de las distintas herramientas que la PI le brinda para el resguardo y utilización eficaz de sus activos de PI en el apoyo de su estrategia exportadora, en línea con las últimas tendencias y necesidades del comercio global.

ANEXO 2

[Guías OMPI](#)

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPI y nacionales

- » [Directorio de oficinas OMPI](#)
- » Instituto Nacional de Propiedad Industrial: www.lnapi.cl
- » Departamento de Derechos Intelectual (Derecho de Autor): <https://www.propiedadintelectual.gob.cl/>
- » Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones: www.prochile.gob.cl