

La clave para la Propiedad Intelectual

COLOMBIA

Guía para pequeños y
medianos exportadores.



Índice

Prólogo	9
Introducción	12
1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?	14
2. ¿De qué forma puedo proteger 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 cometan con mayor frecuencia 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?	27
Elementos básicos sobre las patentes	29
9. ¿Qué es una patente?	30
10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?	31
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procedimientos innovadores? ..	34
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?	35
13. ¿Qué es un modelo de utilidad?	37
14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Colombia para obtener la protección de patente?	37
15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Colombia?	40

16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	41
17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	43
18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	44
Elementos básicos sobre las marcas	46
19. ¿Qué es una marca?	47
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?	48
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	49
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	50
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	52
24. ¿Cómo registro mis marcas en Colombia?	53
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?	62
29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?	63
30. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?	66
31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?	67
Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos.....	68
32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por el derecho de autor?	69

33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales?	70
34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?	71
35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?	72
36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país?	74
37. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor?	76
Elementos básicos sobre los secretos comerciales	78
38. ¿Qué son los secretos comerciales?	79
39. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa?.....	80
40. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial?	82
Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas	84
41. ¿Qué son las denominaciones de origen y cómo pueden protegerse?.....	85
Elementos básicos sobre los circuitos integrados	88
42. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo?	89
La titularidad de los derechos por los empleados	90
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?	91
44. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un diseño industrial?	92
45. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub-contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?	92
Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología.....	95

46. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología?	96
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?	98
48. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?	100
49. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa?.....	103
50.¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?.....	105
51.¿Qué es una franquicia?	106
52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?.....	107
53.¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?	109
54. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?	110
Elaboración de una estrategia de negocios para exportar	112
55. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?.....	113
56. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?	114
57. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?	115
58. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?	116
Derechos de PI en los mercados de exportación.....	118
59.¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?.....	119

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?	121
61. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	123
Proteger los derechos de PI en el extranjero	126
62. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? ..	127
63. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países?	128
64. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países?	129
65. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional? ..	131
Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual	132
66. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?	133
67. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción?	135
68. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?	136
69. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales?	136
Valoración de los derechos de propiedad intelectual.....	138
70. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?	139
71. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?	140

72. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?	141
Financiación	143
73. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa?	144
74. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?	145
Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información	146
75. La propiedad intelectual en el comercio electrónico.....	147
76. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?.....	148
77. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?	149
78. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?	150
79. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?	151
ANEXOS	153
ANEXO 1.....	154
ANEXO 2	155
ANEXO 3	155

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 adaptación a la normativa de Colombia está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Colombia. 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; 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 Colombia por la abogada Liliana Ariza Ariza en estrecha colaboración con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncomercial 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.

En el mundo actual, la innovación y la creatividad son activos estratégicos de la empresa. Una buena gestión de la propiedad intelectual otorgará valor agregado a su actividad comercial y, por lo tanto, le generará ventajas competitivas que incrementarán el potencial de su empresa. Si identifica los activos intangibles, utiliza las herramientas jurídicas para su protección y gestiona la propiedad generada por estos derechos podrá:

- » fortalecer su identidad corporativa,
- » generar nuevas fuentes de ingreso, por ejemplo, a través del licenciamiento de estos derechos,
- » mejorar el flujo de ingresos y el retorno de la inversión en investigación y desarrollo,
- » atraer nuevos inversores o acceder a nuevas fuentes de financiamiento,
- » mitigar riesgos,
- » reducir la carga fiscal, entre otras ventajas.

En concreto, el establecimiento de una estrategia de creación e innovación al interior de la empresa y la utilización y gestión de las herramientas que otorga el sistema de propiedad intelectual permite ampliar el abanico de opciones para el crecimiento de la actividad comercial desarrollada, mejora sustancialmente la operación de la empresa y aumenta el reconocimiento de la misma.

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

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones de la PI y sus implicaciones para el desarrollo y diseño de los productos, su entrega, su comercialización, la obtención de recursos financieros, la exportación o la concesión de licencias o de franquicias. Una comprensión fundamental de lo que constituye la PI, los medios para protegerla y la manera de gestionar con eficacia los activos de PI son elementos esenciales para las PYME en general y especialmente para las que se dedican al comercio internacional, donde en general los riesgos son más altos. Sin esta comprensión las PYME no podrán desarrollarse e integrar la PI en sus estrategias de negocios y de comercialización y exportación. Incluso las PYME que saben lo que deben hacer, a menudo no tienen acceso fácil a información y orientación sobre el tema de la PI desde una perspectiva empresarial.

Un reciente diagnóstico¹ presentado en Colombia evidenció un escaso conocimiento de los beneficios de la propiedad intelectual en el marco empresarial y vinculó esta situación, entre otras causas, a la baja formación sobre estos temas y a la ausencia de una cultura de fomento al uso adecuado de los instrumentos de propiedad intelectual. Así mismo, señaló que la formación en temas de propiedad intelectual existente se encontraba desarticulada. En conclusión, se identificó en las PYME una baja capacidad para gestionar su propiedad intelectual y aprovechar de esta manera sus activos intangibles.

Fortalecer las capacidades y conocimiento especializado sobre los instrumentos de propiedad intelectual con el fin de consolidar la generación y gestión de la propiedad intelectual y su aprovechamiento se constituye en una herramienta para incentivar la creación, innovación y transferencia de conocimiento, así como incrementar la productividad del país.

Adicional a las debilidades de gestión y aprovechamiento de los activos de propiedad intelectual por parte de las empresas, otros de los problemas identificados en el documento de política

¹ [Documento CONPES 4062 Política Nacional de Propiedad Intelectual.](#)

CONPES 4062 hacen referencia a la baja generación de activos de propiedad intelectual, debilidades en la defensa efectiva de estos derechos ante infracciones cometidas por terceros, y la desarticulación institucional en las diferentes intervenciones del Estado.

Listado de Siglas

- »OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- »PI: Propiedad Intelectual.
- »PYME: Pequeñas y medianas empresas.
- »CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.

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 a nivel nacional y de exportación. Comprender las necesidades y preocupaciones del cliente ha sido siempre el requisito básico previo. El siguiente paso es encontrar maneras creativas e innovadoras de producir un producto o de prestar un servicio, y hacerlo además de modo oportuno y anticipándose a la competencia. En definitiva, la calidad, el precio y el servicio siguen siendo los tres factores esenciales para el éxito de cualquier iniciativa empresarial, incluido cualquier proyecto de comercialización para la exportación.

Decidirse a exportar

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

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

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

Los rasgos únicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de la visión, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales y otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual (PI) es un término colectivo que describe la protección que una legislación otorga a las actividades inventivas y creativas, es decir entre otros, a los inventos, escritos, música, películas, software y dibujos, e incluso a los logos, diseños o lemas con los que identificamos un producto en el mercado. Estas actividades están protegidas por derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales, etc. Cada país tiene un conjunto de leyes que protegen la PI, y un exportador debe conocerlas e incluirlas como factor relevante en el marco del análisis del mercado.

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, para evitar perder la posibilidad de proteger su activo en ese mercado.

y poder impedir que terceros se aprovechen generando confusión, engaño o imitación en los consumidores de su producto.

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

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

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

Estas son sólo algunas de las razones por las cuales el sistema de la PI sea 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 protegerla?

La propiedad intelectual protege las creaciones e invenciones de la mente con el objeto de incentivar la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, así como fortalecer los mercados con productos de calidad.

El ámbito de la PI incluye una amplia gama de actividades culturales y económicas que juegan un papel determinante en la vida cotidiana, entre otros, la protección incluye los escritos, las obras de arte, la música, los programas informáticos, los inventos, las marcas u otros signos que permiten distinguir productos en el mercado, los diseños y las investigaciones en cultivos de plantas.

Estos derechos se convierten en activos intangibles que aportan valor a una empresa, pero que no se pueden tocar al estar orientados a reconocer el valor de las actividades creativas e inventivas adelantadas para desarrollar un nuevo producto o servicio en el mercado.

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.

Éste es el motivo más importante para 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.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorías: activos físicos – que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura – y activos intangibles – que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, planes de negocios, marcas, dibujos o modelos y otros frutos intangibles del talento creativo e innovador de una empresa. Es tradicional que los activos físicos correspondan a la parte principal del valor de una empresa, y se han considerado como el elemento principal para determinar la competitividad de una empresa en el mercado. En 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.

Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas desarrollan o adquieren software con el objetivo de mejorar los procesos y gestionar la información que manejan. A través de estos programas, obtienen beneficios comerciales al generar una mejor gestión y lograr eficiencias en la realización de las actividades diarias. Asimismo, el posicionamiento de sus marcas y logos en el mercado permite que los consumidores perciban los productos y servicios y los relacionen con una calidad específica, generando aceptación y confianza hacia estos y creando ventajas competitivas y beneficios económicos.

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.

Cada año, [Brand finance GIFT™](#) estudia el valor de los activos intangibles para las empresas y presenta un ranking basado en el valor estos activos para las empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo. Los sectores que ocupan los primeros puestos de la lista son aquellos centrados en Internet, software y sectores de tecnología, lo que significa que dependen fuertemente

de activos intangibles. Entre otros encontramos Apple, Microsoft y Amazon. También ocupan un lugar destacado las compañías farmacéuticas y de salud, como Johnson & Johnson y Roche. En Colombia, ejemplos como Café de Colombia, una de las indicaciones geográficas más conocidas en el mundo, nos muestra como una correcta protección y explotación de los bienes intangibles de propiedad intelectual permite el crecimiento y reconocimiento de una empresa a nivel nacional y de exportación. Actualmente, la Federación Nacional de Cafeteros, no solo cuenta con la denominación de origen “Café de Colombia” sino que cuenta con marcas registradas tanto en Colombia como en mercados internacionales, denominaciones de origen de cafés especiales, patentes protegidas, un Centro de Investigación y Desarrollo, CENICAFE y programas de capacitación para caficultores colombianos, con el fin de garantizar la calidad del producto y el reconocimiento de los consumidores. 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. En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean “algo más tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

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

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

- » Los productos y procedimientos innovadores pueden protegerse mediante patentes y modelos de utilidad;
- » Los diseños creativos, incluidos los diseños textiles, mediante la protección de los diseños industriales;
- » Las marcas, mediante la protección de marca registrada; incluidos los lemas comerciales o slogans;
- » Los nombres comerciales que identifican al empresario en el desarrollo de la actividad mercantil;
- » La enseña comercial que es un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista sirve para identificar a un establecimiento de comercio;
- » 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 denominación de origen;
- » Los secretos comerciales, mediante la protección de información no revelada de valor comercial;

- » Las obras culturales, artísticas, audiovisuales, musicales y literarias, y también, los programas informáticos, las bases de datos que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales y las interpretaciones, ejecuciones, los fonogramas y las emisiones, mediante los derechos de autor y derechos conexos;
- » Las nuevas variedades vegetales, a través de los derechos de obtentor de variedades vegetales.

La PI se subdivide en general en tres ramas principales: 1) la propiedad industrial, que abarca las primeras siete categorías de las nueve indicadas supra; 2) los derechos de autor y derechos conexos, que abarcan la categoría octava; y 3) las variedades vegetales, que abarca la última categoría. Es importante familiarizarse con esta terminología.

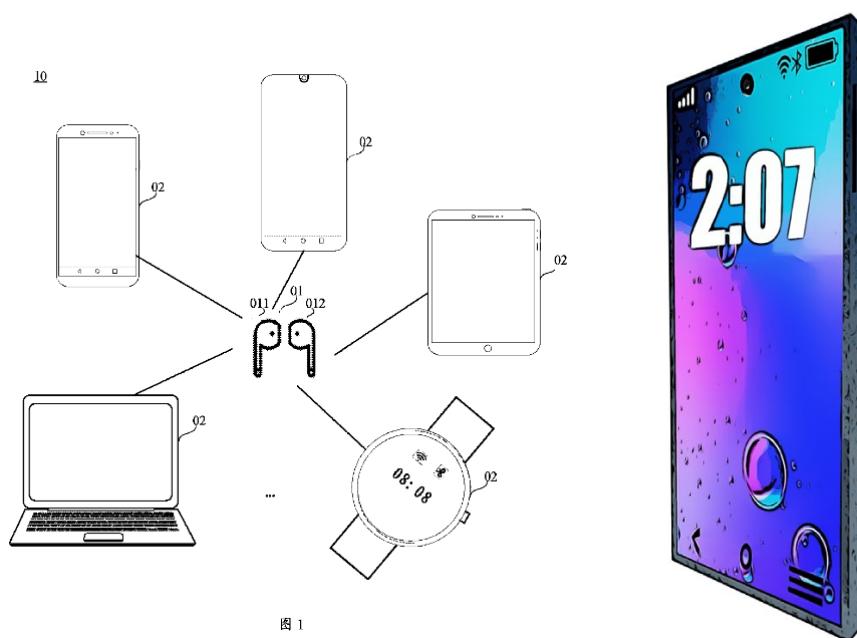
Estas categorías de protección varían en cada país, por lo que es importante revisar la situación específica si se desea exportar el producto. Por ejemplo, hay países donde no se cuenta con la figura de modelos de utilidad o de denominaciones de origen, o esta protección recibe otro nombre como indicaciones geográficas. En otros lugares la protección de las nuevas variedades vegetales se otorga a través del mismo sistema de patentes y no como una protección independiente. Profundizaremos más adelante sobre la territorialidad de la propiedad intelectual y la importancia de revisar las legislaciones nacionales de los países a los que se espera ofrecer los productos.

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

Puede señalarse también que las aplicaciones que permiten la reproducción de música, películas, series o documentales están generalmente protegidas por derechos de autor (a no ser que la protección haya caducado) y derechos conexos y por lo tanto se tiene que pedir autorización al músico, compositor, intérprete, productor audiovisual o a una organización colectiva de gestión que los represente y administre sus derechos así como pagar una regalía por la disposición de estas obras para uso de los consumidores.

Adicionalmente, alrededor del producto también se desarrollan productos accesorios que pueden tener patente en razón de la respuesta tecnológica que manejen, por ejemplo, los relojes inteligentes o los auriculares que permitan escuchar el audio del teléfono y otros dispositivos electrónicos requeridos en el día a día, este último es el caso de la Patente JP2021561749A, de la oficina japonesa de patente. Se presenta una solicitud que ilustra una solución técnica al proporcionar métodos, dispositivos y sistemas de conexión Bluetooth para que un auricular Bluetooth pueda cambiar automáticamente entre los servicios de audio de múltiples dispositivos electrónicos para su procesamiento a través de una conexión virtual y se pueda reducir el consumo de energía de los auriculares Bluetooth y los dispositivos electrónicos.



Fuente: [https://patents.google.com/patent/JP7293398B2/en?q=\(bluetooth\)&oq=bluetooth&page=1](https://patents.google.com/patent/JP7293398B2/en?q=(bluetooth)&oq=bluetooth&page=1)

Escoger la protección adecuada

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

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

Además, el sistema de derechos de PI está evolucionando en el sentido de que las mismas partes de un producto pueden protegerse de modo distinto. Por ejemplo, una forma exterior nueva de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del producto, los rasgos funcionales de la forma pueden protegerse mediante una o más patentes,

las características estéticas de la forma mediante derechos de diseño industrial, derechos de autor, o ambas cosas, y si se cumplen determinados requisitos, como marca registrada. Por lo tanto, la respuesta final puede no ser clara y a menudo conviene consultar a un experto en PI para preparar una estrategia completa de PI para su producto.

Por ejemplo, el sector alimenticio es un sector altamente competitivo, si una empresa desarrolla una línea de productos alimenticios innovadores y registra patentes para proteger los procesos de producción, el diseño de sus productos y su marca como garantía de calidad, puede, respaldada por la protección de su propiedad intelectual, diferenciarse en el mercado, contar con herramientas para evitar el uso no autorizado de estos intangibles y posicionarse de manera más favorable ante los consumidores tanto en el mercado nacional como en la exportación.

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

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

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

- » Identificar los mercados de exportación adecuados;
- » Calcular las necesidades de la demanda y de los mercados;
- » Definir el producto y su clasificación arancelaria²;
- » Encontrar socios locales y canales de distribución;
- » Adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje al nuevo mercado;
- » Negociar y firmar acuerdos contractuales con representantes comerciales que se dediquen a la exportación, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciatarios, etc.;
- » Determinar los precios para distintos mercados de exportación;
- » Identificar la necesidad de obtener una autorización para la comercialización del producto, (registro sanitario, químicos controlados o materia prima controlada para la fabricación de medicamentos, etc.);
- » Presupuestar los gastos de exportación y recaudar fondos;
- » Efectuar las disposiciones necesarias para el transporte de las exportaciones;

² La clasificación arancelaria es un sistema de categorización de mercancías que identifica el producto en cualquier país y permite identificar los impuestos o derechos de aduana que se cobran sobre las mercancías que ingresan a un país.

- » 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 o la denominación de origen 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 como el diseño industrial, las patentes).
- » 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 48.)
- » La comercialización del producto dependerá enormemente de la imagen de la empresa, plasmada fundamentalmente en su marca, y si ésta no está protegida sería imposible o mucho más difícil hacer valer sus derechos al respecto en caso de copia o imitación por parte de competidores.
- » El momento escogido para participar en ferias y exposiciones podrá depender de si ya ha solicitado la protección para sus invenciones o diseños, puesto que divulgar 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, como es el caso de Colombia, donde en virtud de la Decisión Andina 486 de 2000, no se tendrán en cuenta las divulgaciones realizadas por el inventor durante el año previo a la presentación de la solicitud). (Véase la pregunta 30.)
- » Además, puede haber información comercial confidencial relativa a todos o a la mayoría de los elementos mencionados en las etapas anteriores. Dicha información se beneficiará de la protección del secreto comercial o de la protección contra la competencia desleal siempre y cuando se divulgue únicamente en función de las necesidades y tras haber sido firmado un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. El plan y la estrategia de exportación en sí son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estarán interesadas en que sigan siendo confidenciales y no se divulguen a los competidores.

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

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

Por último, si no se tienen en cuenta las cuestiones de PI, pueden producirse pérdidas importantes o funestas si se considera que sus productos infringen los derechos de PI de otros titulares en el mercado de exportación de que se trate. Aun cuando una invención, diseño o marca no esté protegido en su propio país, esto no significa que alguien no lo haya protegido en el mercado de exportación. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que su producto posea características funcionales o estéticas que no estén protegidas en su país de origen, pero que estén sujetas a la protección de los derechos de PI de terceros en un mercado de exportación. También puede darse este caso en relación con las marcas.

Además, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un acuerdo de licencia con otra empresa, para vender un producto determinado en su mercado nacional, carezcan del derecho a vender el producto en los mercados de exportación. En los contratos de licencia se especifica la exclusividad territorial y el ámbito de la licencia y es importante tener en cuenta esta cuestión a la hora de negociar dichos acuerdos. (Véase la pregunta 46.)

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

Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de la importancia de proteger sus activos de propiedad intelectual cuando ya es demasiado tarde, es decir, una vez que se enfrentan a imitadores o falsificadores o cuando han sido acusados de infringir los derechos de otros. Por lo tanto, al elaborar el plan y la estrategia de exportación es importante conocer el entorno de la

propiedad intelectual en el posible mercado de exportación al igual que los demás aspectos del ámbito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que cometen los exportadores figuran los siguientes:

- » Creer que la protección de la PI es universal. Muchos exportadores creen que al obtener la protección de una marca, patente o diseño industrial en su propio país ya están automáticamente protegidos en todo el mundo, pero no es así. Las normas que regulan los derechos de PI difieren de país a país, y la protección otorgada a estos derechos se limita al país donde ha sido solicitada, o en pocos casos, como el de la Unión Europea, a una región específica. Así, si por ejemplo usted registra su marca en Colombia en la Superintendencia de Industria y Comercio y desea exportar su producto a Venezuela debe tener presente que su marca no está protegida en ese mercado. Esta característica se denomina “territorialidad de los derechos de PI”. Únicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran número de países que otorgan la protección desde el momento de la creación de la obra, sin embargo, los derechos concedidos serán aquellos otorgados por la legislación nacional, por lo que podrán variar de un país a otro. Para saber cómo aplicar 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. Por ejemplo, algunos países otorgan el derecho de marca con arreglo al principio del primer uso en el comercio, es el caso de Estados Unidos, mientras que en Colombia se ha adoptado el sistema de “primera solicitud”, en el cual el derecho dependerá del análisis que realice la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el signo solicitado y los que ya hubiesen sido otorgados, independiente de quien usó el signo en el comercio por primera vez.
- » No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de exportación. Si utiliza en otro país una marca que sea idéntica o similar a la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podría considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se le pida que deje de utilizar dicha marca o que pague determinados daños por infracción, lo que puede suponer un duro golpe para la estrategia de comercialización y exportación de su empresa. Será fundamental efectuar una búsqueda de marcas en el correspondiente mercado de exportación antes de iniciar sus actividades y preferentemente antes de seleccionar la marca. (Véase la pregunta 24.)
- » 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. (Véanse las preguntas 62 a 66.). Colombia es miembro de varios acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que

favorecen la protección de los intangibles en varias legislaciones, es el caso del Protocolo de Madrid para el caso de las marcas; el PCT o Tratado de Cooperación en materia de Patentes; adicionalmente, existen acuerdos comerciales que facilitan la protección de denominaciones de origen reconocidas en el país como es el caso del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador.

- » 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 diseños 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.
- » Divulgar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. Si usted divulga información sobre su última innovación o su nuevo diseño a posibles socios comerciales, agentes de exportación, distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la protección o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confidencialidad puede perder los derechos sobre su invención o diseño. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien más pueda solicitar la protección por patente, excluyéndole a usted del uso de su propia invención. También puede suceder lo mismo en el caso de los diseños 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. Si se considera que sus productos infringen los derechos de otros, podrán ser retenidos en la frontera y podrá impedirse o cancelarse por completo su distribución, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para su empresa.
- » No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fabricación en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creación, fabricación o diseño de productos a otras empresas, a menudo en otros países. Sin embargo, con frecuencia las empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos países o de especificar en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los diseños, 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 44.)
- » Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los diseños 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. En estos casos, es importante la inclusión de cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales. (Véase la pregunta 47.)

- » 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 19.)

Por ejemplo, la marca Gansito de Marinela, reconocida en México, se encuentra en Colombia registrada como Pipiolo, porque el nombre Gansito ya se encontraba registrado en el país por otra compañía. Así ocurre también con la marca de papás fritas Margarita, que en otros países se conoce como Sabrositas o Lay's.

Sin duda, el proceso de determinación de la marca debe tener en cuenta una multitud de factores de tipo sociológico y posibles significados en otros idiomas para no terminar vendiendo un producto cuyo nombre tiene connotaciones negativas. Un caso que describe la importancia de revisar el mercado destino y la marca utilizada fue el ocurrido a Mitsubishi con la marca Pajero. Esta denominación identificaba a un vehículo todo terreno y su nombre se escogió en alusión al leopardus pajeros, un gato salvaje propio de Sudamérica. Sin embargo, después de dos generaciones, la empresa decidió cambiar la marca del vehículo por sus connotaciones negativas en los países hispanohablantes.

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 donde se solicita y obtiene la protección (por ejemplo,

Colombia) en algunos casos existen oficinas regionales que otorgan protección en toda la región como es el caso de la Unión Europea para las marcas, dibujos y modelos y las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. Por consiguiente, una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de protección de su patentes, marcas o diseños industriales en su mercado nacional, y a la que se han concedido estos derechos, debe conocer que estos derechos no ofrecen protección en los mercados de exportación, a no ser que se hayan solicitado los mismos derechos en la correspondiente oficina nacional (o regional) 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 recomendable solicitar el registro, porque se tendrá una protección mucho más sólida y su defensa en el mercado será más fácil. 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, no obstante, en Colombia, es importante contar con el registro que concede la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ya que es un medio de prueba idóneo ante un juez de la República en caso de cualquier tipo de controversia que pueda surgir. En el caso de los derechos de autor, una obra artística o literaria (categoría que comprende también los programas informáticos) está protegida automáticamente desde la creación de la obra, como es el caso en Colombia, 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, dentro de los que se encuentra Colombia.

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

- » Cumplir los plazos para solicitar los derechos de PI en el extranjero (véase la pregunta 60);
- » Limitar el riesgo de imitaciones o copias directas;

- » Descubrir a tiempo si el producto que se exportará infringe los derechos de PI de otros titulares de derechos a fin de evitar los pleitos caros o verse incapacitado para introducir el producto en el mercado deseado;
- » Hacer más fácil la negociación de licencias, franquicias u otros acuerdos contractuales con otras empresas sin temor a perder los derechos de PI en beneficio de otros.

(La pregunta 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, diseños 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 Berna, que se aprobaron en 1883 y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias. 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 agosto 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 laOMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de laOMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, llamados también “tratados Internet”, que entraron en vigor en Colombia 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.

En algunos países hay una sola oficina de la PI que se ocupa de todos los derechos de PI (por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú), en otros, como es el caso de Colombia, hay una oficina para los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas y diseños industriales, etc.), la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y una oficina separada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad adscrita al Ministerio del Interior. También existe una oficina para la protección de variedades vegetales, el Instituto Colombiano Agropecuario, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 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/members/es/index.html>. Por último, se puede consultar la legislación nacional de un país dado para obtener información sobre la protección de la PI en ese país. El sitio web de la OMPI comprende una colección de leyes nacionales sobre la PI que puede consultarse gratuitamente en línea en <https://www.wipo.int/es/web/wipolex/>

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

Las legislaciones de los países no solo incorporan disposiciones para la concesión de los derechos de PI; también se incluyen una serie de acciones legales que pueden ser utilizadas cuando se considera que se ha infringido uno de los derechos de PI (uso no autorizado de las marcas, diseños industriales, patentes, derecho de autor, etc.) con el objetivo de parar los actos violatorios de los derechos y solicitar los perjuicios ocasionados. Adicionalmente se desincentiva la comisión de nuevas infracciones.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC contempló unos recursos jurídicos mínimos que deben contener las legislaciones de los países miembros en relación con los procedimientos para la defensa de los derechos de PI. Entre otros contempla acciones civiles, administrativas y penales, medidas provisionales y medidas en las fronteras.

Por otro lado, los países también han entendido que parte importante de la observancia de derechos de PI radica en contar con normas que ofrezcan alternativas de solución de conflictos distintas a la vía judicial como la conciliación, la mediación o el arbitraje. La OMPI cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediación que ofrece opciones para la solución de controversias sin recurrir a la vía judicial. Los procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto ofrecen a los particulares un mecanismo extrajudicial para solucionar eficazmente sus controversias nacionales o transfronterizas en materia de PI.

2

Elementos básicos sobre las patentes

9. ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido para proteger una invención. Los inventos son la respuesta a un interrogante, el resultado de curiosidad humana, la búsqueda por hacer más agradable, funcional y práctica nuestra vida. Las patentes como documentos oficiales certifican y dan cuenta de los inventos de cada época y le permite a su titular el derecho exclusivo a impedir que otros exploten comercialmente el invento durante un período limitado de tiempo, a cambio de la información detallada del mismo, del proceso de investigación adelantado, los componentes, formulas, instrucciones y diagramas que permitan llevar el invento a la práctica. 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.

El objetivo del sistema de patentes es reconocer los esfuerzos del proceso inventivo a través de la exclusividad en la explotación del invento, con el fin de permitir el retorno de la inversión realizada e incentivar la realización de nuevas actividades de investigación y desarrollo. A cambio de ello, el inventor aporta a la sociedad la información necesaria para replicar la invención dando nuevas luces a la investigación y al desarrollo tecnológico del país. Este acuerdo social representa beneficios para el titular, el comercio y la sociedad en general, ya que una vez vencido el plazo de protección la invención podrá ser utilizada por cualquier persona y será de dominio público.

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 campo 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 en Colombia hay que presentar una solicitud en la Superintendencia de Industria y Comercio. En el formulario de solicitud deberá describir su invención y compararla con tecnologías anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conseguirse generalmente en la misma oficina de patentes.

En Colombia este derecho exclusivo se concede por un período limitado de tiempo, de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud (artículo 50 Decisión Andina 486), siempre que el titular de la patente pague las tasas anuales de mantenimiento, y, como explicamos antes, es válido únicamente en el país.

No se proporciona automáticamente protección jurídica contra una violación (infracción) de los derechos de patente, sino sólo cuando el titular la solicita. 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 un tema patentable;
- » Ser una invención;
- » Ser nuevo;
- » Presentar una actividad inventiva;
- » Tener una posible aplicación industrial.

Las patentes se conceden por invenciones. ¿Qué es una invención? Una “invención” es una solución a un problema técnico. El problema puede ser viejo o nuevo, pero la solución debe ser nueva para que pueda merecer el nombre de invención. Descubrir simplemente algo que ya existe en la naturaleza, a lo que llamamos descubrimiento, no es una invención. Hay que agregar una intervención humana. Una invención no es necesariamente algo complejo o de alta tecnología. Incluso un clip o un mondadientes puede ser una invención si resuelve un problema técnico anterior.

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

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

Elemento de novedad

Una invención es nueva si hay una diferencia entre la invención y el conocimiento actual del “estado de la técnica”.

En Colombia, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, establece la norma que no se considerará la divulgación hecha en el año previo a la solicitud de patente si dicha divulgación fue realizada por: a) el inventor o su representante; b)

una oficina nacional que publique la solicitud de manera indebida; o c) un tercero que obtuvo la información del inventor o su representante. Existe un plazo de gracia de hasta 12 meses desde el momento en que el inventor revela una invención, período durante el cual el inventor puede presentar su solicitud de protección de patente sin que la invención pierda novedad.

Actividad inventiva

El nivel inventivo se refiere a que una invención no es obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia, considerando el estado de la técnica existente. Algunos ejemplos de lo que puede considerarse con altura inventiva en patentes son:

- » Solución de un problema técnico persistente: Si una invención resuelve un problema técnico que ha sido difícil de solucionar durante mucho tiempo, puede considerarse que tiene altura inventiva.
- » Efecto técnico sorprendente: Si la invención produce un resultado técnico inesperado o sorprendente, es probable que se considere que tiene altura inventiva.
- » Combinación no obvia de elementos conocidos: Una invención que combina elementos conocidos de una manera no obvia para un experto puede tener altura inventiva.

Estos ejemplos ilustran cómo una invención puede ser considerada no obvia y, por lo tanto, tener altura inventiva, lo cual es un requisito fundamental para la concesión de una patente.

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 sean revocadas por una decisión judicial o que una decisión de un tribunal de nivel inferior sea revocada por un tribunal de instancia superior.

Algunas cosas que no son susceptibles de patente de invención incluyen: las mejoras en herramientas o aparatos, por ejemplo, una nueva forma de una herramienta que mejora su funcionamiento, las configuraciones nuevas de elementos existentes, como una disposición diferente de partes de un artefacto que le da una nueva utilidad o dispositivos que no implican un nuevo proceso, el nuevo diseño de un dispositivo que no introduce un nuevo método de funcionamiento. Estos ejemplos se refieren a invenciones que no cumplen con el requisito de no obviedad necesarios para una patente, pero en algunos casos sí podrían ser protegidas como modelos de utilidad debido a su aplicación práctica. (Véase la pregunta 13.)

Aplicabilidad industrial

Una invención ha de poder fabricarse o reproducirse 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.

Se entiende por industria, en su sentido más amplio, todo lo distinto de una actividad puramente intelectual o estética. Una idea en sí no puede patentarse si no es una invención que se considera dotada de aplicación industrial. La definición de “industrial” abarca la agricultura.

Material no patentable

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. En Colombia se aplica la legislación de la Comunidad Andina, para el caso particular la Decisión 486 de 2000. A pesar de que la legislación no contempla una definición de invención, si establece un marco que permite determinar si un producto o procedimiento resulta susceptible de la protección de patentes.

Así, la normatividad Andina determina qué productos o procedimientos no son considerados invenciones de la siguiente manera:

- » Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- » El todo o parte de 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 de cualquier ser vivo natural;
- » Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- » Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- » Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- » Las formas de presentar información.

Por otra parte, la legislación establece productos y procedimientos que, aunque pudieran ser considerados invenciones, no resultan patentables en el marco de la normativa comunitaria, de la siguiente manera:

- » las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger el orden público o la moral.
- » las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.
- » las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.
- » los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procedimientos 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.** 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.
- » **Acceso a Nuevas oportunidades.** Las empresas con patentes pueden establecer alianzas estratégicas y colaborar con otras entidades, ampliando así sus oportunidades de negocio.
- » **Protección contra copias y competencia desleal.** Las patentes protegen a los inventores de que otros copien o utilicen su invención sin autorización, lo que ayuda a mantener una competencia leal en el mercado.

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.

En general, muchas organizaciones de desarrollo de normas desaconsejan el uso de tecnología patentada en las normas técnicas; son partidarias de ello únicamente en “casos excepcionales”, cuando está justificado por “razones técnicas”. En estos casos, el titular de la patente sobre una tecnología que se considere esencial para la implantación de una norma puede ser contactado por el comité técnico de una organización de desarrollo de normas para pedirle que acepte negociar licencias con los usuarios de estas normas en términos razonables y no discriminatorios. También puede haber casos en que, para cumplir con una norma determinada, una empresa tenga la opción de elegir entre una serie de tecnologías alternativas que pueden utilizarse, algunas de las cuales pueden incluir el uso de tecnología protegida o patentada.

Lo fundamental es entender que para cumplir una determinada norma o reglamento técnico usted puede verse obligado a utilizar una tecnología patentada. En todos estos casos, usted tiene la obligación de obtener una licencia del titular de la patente. A veces, los titulares de patentes pueden acordar la concesión de licencias exentas de regalías, pero esto no tiene por qué suceder siempre.

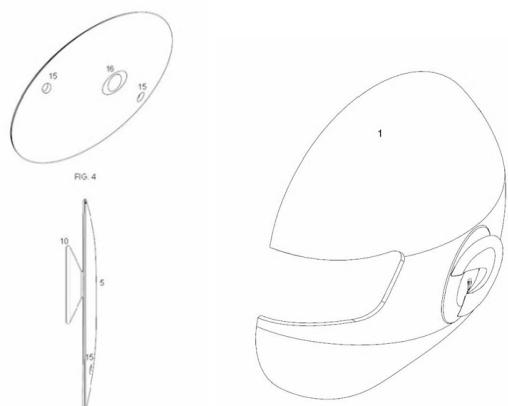
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?

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 Colombia 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. 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 excluir legítimamente a su empresa del mercado, limitar sus actividades a la continuación de la utilización previa (como lo prevé el artículo 55 de la Decisión Andina 486) 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.

Por ejemplo, Felipe Morales inventor colombiano del primer casco con orejas del mundo, creó una innovación que surgió de una tragedia personal. En 2014, un amigo cercano falleció en un accidente de moto debido a una confusión auditiva causada por el casco convencional. Esta experiencia inspiró a Morales a desarrollar una solución que permitiera a los motociclistas escuchar su entorno de manera más clara y precisa. Fundó la empresa Resonar y creó la tecnología BAT 8D (Binaural Acoustic Technology), que integra pequeños intercomunicadores en los lados del casco para captar y amplificar los sonidos del entorno. Esta tecnología ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su potencial para salvar vidas y mejorar la seguridad en la conducción de motos.



Fuente: Solicitud presentada a la Superintendencia de Industria y Comercio - Expediente N.º NC2017/0006010

13. ¿Qué es un modelo de utilidad?

En Colombia las invenciones pueden protegerse mediante modelos de utilidad, que se conocen también por “patentes de innovación”, “innovaciones de utilidad” o “patentes a corto plazo”.

La patente de modelo de utilidad protege aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

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

- » El modelo de utilidad solo contempla protección de invenciones de producto, en cambio la patente protege invenciones de producto y de procedimiento.
- » Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Solo debe satisfacerse el requisito de la “novedad” y la “aplicación industrial”. 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; de diez 10 años, sin posibilidad de ampliación o renovación.
- » Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.

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.

El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita y cumpla con los requisitos propios de cada trámite.³

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

El primer paso para obtener una patente es diligenciar y presentar una solicitud de patente. Actualmente, este trámite se puede realizar en línea a través del SIPI, la oficina virtual de propiedad industrial (<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638682099503371995>).

³ Artículo 83 de la Decisión Andina 486 de 2000

Es importante no divulgar su invención antes de llenar la solicitud de patente. Una revelación previa afecta sus posibilidades de obtener la patente, porque ya no se considera que la invención sea nueva.

¿Cómo puedo saber que mi invención es nueva?

Es esencial llevar a cabo una búsqueda de patentes antes de presentar la solicitud, pues ello indicará si su invención es nueva y por lo tanto si es probable que se patente. Usted puede realizar la búsqueda personalmente o recurrir a los servicios de un agente profesional de patentes para que realice la investigación. La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con un Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial – CIGEPI, que ofrece asistencia en búsqueda de información tecnológica y presta el servicio de búsqueda tecnológica. De todas formas, Muchas oficinas de patente tienen ahora bases de datos en línea gratuitas sobre patentes, lo que permite realizar una búsqueda personalmente. (Hay más información sobre patentes y la utilización de las bases de datos de patentes en la pregunta 18).

¿Requiero de un apoderado para solicitar una patente?

En Colombia, es posible solicitar la protección de la patente sin recurrir a un apoderado, aunque es recomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que la redacción de la patente se hace de modo adecuado. Sin embargo, las personas no domiciliadas en el país deben estar representadas por un agente de patentes que sea residente en el país.

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

El proceso para la obtención de una patente comprende las siguientes etapas:

- » Revisión de requisitos mínimos para conceder fecha de presentación;
- » Examen de forma;
- » Publicación y oposiciones;
- » Examen de fondo;
- » Decisión.

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

Examen de forma

Examen formal para verificar el cumplimiento de requisitos previstos en la legislación en especial los contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Si hay algún requisito de forma que no se cumpla, la SIC requerirá al interesado para que se complete los elementos faltantes en un plazo de dos meses, prorrogables por otros dos meses.

Si el interesado no completa los elementos faltantes, la solicitud de patente se considerará abandonada.

Si la solicitud cumple los requisitos, pasa a la siguiente etapa que es la publicación.

Publicación y oposiciones

El objetivo de la publicación es informar a las personas sobre lo que se está buscando proteger con la solicitud de patente, permitiéndoles presentar objeciones para evitar que la solicitud sea aprobada. El solicitante debe estar atento a responder cualquier oposición que se presente.

La publicación se dará 18 meses después de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad). El solicitante podrá pedir que se publique en una fecha anterior siempre que haya superado el examen de forma.

Examen de fondo

Dentro de los siguientes 6 meses contados desde la fecha de la publicación el interesado debe pedir que se examine si el invento es patentable. Si no se solicita la realización del examen de patentabilidad, la solicitud se considerará abandonada.

La Superintendencia de Industria y Comercio examina si el invento cumple con los requisitos de patentabilidad. 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 determina 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, la oficina da al solicitante la oportunidad de eliminar las objeciones planteadas durante el examen sustantivo.

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:

- » Se expide el acto administrativo que concede la patente. Los datos de la patente se introducen en el registro de patentes.
- » Se entrega al solicitante un Certificado de Concesión; se trata de un documento jurídico que determina la titularidad de la patente.

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 Colombia?

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

- » Puede obtenerse información sobre las tasas en Colombia directamente en la Superintendencia de Industria y Comercio <https://www.sic.gov.co/tasas-patentes>.
- » Los costos relacionados con los abogados o agentes de patentes que ayudan a redactar la solicitud de patente. Es recomendable pedir asistencia experta al redactar un documento de patente.
- » Los gastos de traducción. Estos gastos sólo se dan si se pide protección de la PI en países cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Pueden resultar elevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.
- » Tasas de mantenimiento. Estas tasas se pagan en intervalos periódicos, (cada año) a fin de mantener la aplicación o de mantener viva la patente. También debe tenerse en cuenta el hecho de que las tasas anuales de mantenimiento suelen aumentar cuanto más tiempo se mantiene la protección.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI), presta servicios de información y orientación personalizada gratuita en materia de propiedad industrial a investigadores, inventores, empresarios, instituciones, pymes y usuarios en general.

Así mismo, 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 64.

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

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

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

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

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

- » Localizar socios comerciales;
- » Localizar proveedores y materiales;

- » Vigilar las actividades de los competidores reales y potenciales;
- » Identificar mercados nicho.

Y, por último, la información contenida en los documentos de patentes puede servir también a las PYME para:

- » Evitar posibles problemas de infracción;
- » Evaluar la patentabilidad de sus propias invenciones;
- » Oponerse a la concesión de patentes que entran 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.

La Superintendencia de Industria y Comercio, presta el servicio Asistencia en búsquedas de información tecnológica. En el servicio de asistencia en la búsqueda de información tecnológica, se explica el concepto de patente de invención, patente modelo de utilidad, palabras clave y clasificación internacional de patentes IPC, enseña las diferentes bases de datos de patentes de acceso libre y da inicio a la asistencia en la búsqueda requerida.

El principal objetivo de este servicio es que el inventor entre en contacto directo con la información tecnológica contenida en los documentos de patente, adquiera el conocimiento para realizar búsquedas tecnológicas de sus propias invenciones y obtenga criterios de selección a partir de los resultados obtenidos. Este servicio va dirigido a: Inventores, estudiantes, investigadores y profesores, emprendedores y empresarios.

Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) se ha preparado principalmente para que sea un sistema de clasificación y posterior consulta de documentos de patentes. El objetivo primario de la CIP 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 CIP subdivide la tecnología en 8 secciones que contienen aproximadamente 80.000 subdivisiones, que abarcan

todos los ámbitos de la tecnología. En el momento actual son miembros de la CIP 65 países y hay otros países que utilizan la CIP o variantes de ella para clasificar las patentes.

Colombia no es miembro de la CIP, sin embargo, por remisión normativa⁴ y para el orden y clasificación de las patentes, la oficina nacional utiliza la CIP. Hay más información disponible sobre la CIP en <https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/>

17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?

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

- » Portada: sirve de resumen de la patente. Contiene información sobre la fecha de presentación, la fecha de prioridad, la fecha en que se concedió la patente (si se concedió), un número de identificación de la patente, datos sobre el inventor, el solicitante y el agente de patentes (si procede), datos técnicos y de clasificación y un resumen de la patente con un dibujo.
- » Descripción: ha de describir con suficientes pormenores la invención de modo que una persona versada en la misma área técnica pueda reproducir la invención a partir de la descripción y los dibujos. En la práctica hay ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticas en el caso de patentes de biotecnología) en las que puede haber material adicional de apoyo en medios físicos que se guarda separado del documento de patente, como son memorias externas.
- » 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.

⁴ Artículo 49 Decisión Andina 486



18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

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

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

- » Superintendencia de Industria y Comercio – SIPI <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638972205525274818>
- » Invenciones en dominio público en Colombia <https://sedelectronica.sic.gov.co/publicaciones/dominio-publico>
- » Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI – Patentscope <https://www.wipo.int/en/web/patentscope>
- » Unión Europea - Espacenet patent search <https://worldwide.espacenet.com/>
- » Latipat - interfaz de Espacenet para búsqueda de documentos de patente en español o portugués <https://lp.espacenet.com/>

- » Oficina Española de Patentes y Marcas <https://www.oepm.es/es/herramientas/buscador-base-de-datos/buscador-invenciones/>
- » Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América <https://www.uspto.gov/patents/search/patent-public-search>
- » Google Patents <https://patents.google.com/>



3

Elementos básicos sobre las marcas

19. ¿Qué es una marca?⁵

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de otras empresas. La legislación colombiana la define como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Pueden considerarse marcas las palabras, letras, números, imágenes, figuras, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores o una combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios de diferentes empresas. Los lemas publicitarios comerciales también se consideran marcas y se pueden registrar como tales en la Superintendencia de Industria y comercio. Asimismo, se permite el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone, el envase de los esmaltes Masglo; la botella de whiskey Something Special), los signos sonoros (sonidos, como el rugido de león que precede las películas producidas por MGM o el canto de la Organización Radial Olímpica SA “Desde septiembre se siente que viene diciembre Olímpica”), y los signos olfativos (olores, como los perfumes). En Colombia, al igual que en muchos otros países, existen límites a lo que puede ser registrado como marca y se admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente.

Las principales funciones de las marcas son:

- » Permitir a los consumidores identificar el producto de una empresa ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia. 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.
- » Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.
- » Las marcas pueden ser objeto de licencias, por lo tanto, pueden ser una fuente de ingresos.

Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, registrando la empresa y su nombre comercial en el registro de comercio, 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.

⁵ La palabra “marca” se usa siempre tanto a mercancías como a servicios según el contexto.

El nombre comercial es el nombre completo de su empresa, por ejemplo, “GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.”, e identifica a su 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 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A., que puede vender unos productos bajo el nombre de AVALPLUS, CREDIAVAL, GRUPO AVAL MUCHO MÁS QUE UN BANCCO y otros bajo el de TUPLUS. Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de productos en particular, o un tipo específico de producto fabricado por la empresa. Algunas empresas también usan su nombre comercial o una parte del mismo como marca, en cuyo caso, deberían considerar registrarla como marca para obtener protección.

20. ¿Qué no puede protegerse como marca?

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

- » **Términos genéricos.** 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 aclarar de forma expresa que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.
- » **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).
- » **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 banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. En Colombia, al tramitar el registro, la Superintendencia de Industria y Comercio investiga la posibilidad de conflicto con marcas existentes, (entre las que figuran las marcas famosas no registradas), así, si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada. 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 protegerlas a través del registro. Habida cuenta de la influencia que puede tener una marca para determinar el éxito de un producto en el mercado, es esencial que se le dé una protección adecuada.

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

Si usted no protege su marca, otras empresas podrían utilizar (a sabiendas o sin ser conscientes de ello) para sus propios productos el mismo signo o 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;
- » Es 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.

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

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

Marcas colectivas

Las marcas colectivas son los signos que sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por sí mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geográfico) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconocan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan. Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca SOMBRERO VUELTAO utilizada por el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, quienes elaboran uno de los sombreros insignia de Colombia. Los miembros del resguardo indígena tienen el derecho de utilizar la marca colectiva, siempre que cumplan con el reglamento de uso de la marca colectiva, la cual fue solicitada como una herramienta para proteger la fabricación tradicional del “SOMBRERO VUELTAO”.

Marcas de certificación

Las marcas de certificación son signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. Así, 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 de una marca de certificación es la marca ARTESANIAS DE COLOMBIA ICONTEC SELLO DE CALIDAD HECHO A MANO, la cual es otorgada a productos artesanales que mantienen el legado, la tradición cultural del país y cumplen minuciosamente los criterios de calidad establecidos por Artesanías de Colombia con el soporte técnico de ICONTEC, lo que permite diferenciarlos de los artículos elaborados industrialmente y reconocer su valor como expresión de identidad. Una demostración de calidad.

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

- » El producto se ha fabricado conforme a una norma aplicable;
- » La producción se ha vigilado y controlado;
- » El producto se ha ensayado e inspeccionado;
- » Si los clientes consideran que el producto con marca no cumple la norma declarada pueden dirigirse al órgano de certificación para solucionar su queja.

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

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

Motivos de la certificación

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

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

La certificación de productos realizada por órganos de certificación de terceros (a saber, independientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la más aceptable para los compradores, los importadores y las autoridades reglamentadoras. Los órganos nacionales de normalización ofrecen servicios de certificación de productos de terceros, que comprenden

den la inclusión de la marca de certificación en el producto junto con el número de referencia de la norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. En otras ocasiones, la certificación de productos corre a cargo de asociaciones comerciales o industriales, instituciones estatales u órganos privados de certificación.

Marcas notoriamente conocidas

Son las marcas que se consideran muy conocidas. Las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección. Pueden estar protegidas, aunque no estén registradas e incluso no se hayan usado. Además, mientras que las marcas están protegidas contra la utilización de marcas similares que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que puedan inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.

Para considerar una marca como notoria se tiene en cuenta: (i) el nivel de reconocimiento, esto se puede evidenciar mediante encuestas, estudios de mercado y ranking de publicaciones especializadas, entre otros; (ii) publicidad y presentaciones en ferias, exposiciones u otros eventos; (iii) inversiones; (iv) ventas; y, (v) distintividad.

Es claro que una marca no es notoria por sí sola, sino por la interacción con varios sectores como los consumidores, quienes participan en canales de distribución y, círculos empresariales donde se desenvuelve.

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.
- » 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 corres-

pondiente nombre de dominio (dirección de Internet) debe estar disponible para su registro.

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. Un ejemplo típico de ello es Milo.
- » **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. Un ejemplo típico de ello es la marca de productos de panadería Ramo.
- » **Marcas evocativas.** Son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Un ejemplo de marca evocativa sería la marca Dermotine para vender productos en crema, ungüento, talco, gel, loción para uso externo en humanos. En Colombia las marcas evocativas son susceptibles de registro, pero consideradas débiles teniendo en cuenta que cualquier persona puede utilizar las características de los productos o servicios en su signo distintivo. De esta manera, el titular de una marca sugestiva o evocativa no puede impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de la suya.

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

24. ¿Cómo registro mis marcas en Colombia?

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar un formulario de solicitud de marca debidamente diligenciado y pagar las tasas correspondientes.

Así, se puede presentar la solicitud ingresando a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI (<https://sipi.sic.gov.co>), y diligenciando el formulario en línea paso a paso. También puede radicar su solicitud en físico, descargando el formulario y diligenciándolo.

En el formulario figuran:

- » Nombre y apellido (persona natural) o nombre de la empresa (persona jurídica).
- » Domicilio y dirección en la cual será notificado.
- » La denominación del signo, y si el mismo es nominativo, mixto, figurativo, tridimensional, olfativo o sonoro.
- » La clase de la Clasificación Internacional de Niza a la cual pertenecen los productos o servicios a identificar.
- » Los productos o servicios a identificar.
- » Nombre, firma y cédula.

Documentación:

- » Si el solicitante actúa a través de apoderado, deberá anexar el poder. Este poder no necesita presentación personal, autenticación o legalización y podrá otorgarse mediante documento privado.
- » Si la solicitud se realiza a través del SIPI el pago se efectúa por PSE. Si la radicación es en físico, el comprobante del pago de la tasa única debe ser cancelado en la cuenta dispuesta para ello por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Si la marca solicitada es mixta, figurativa o tridimensional, el formulario debe ir acompañado de un arte de tamaño: 8cm x 8cm.

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro, en Colombia 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. Este examen se realiza dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación para verificar el cumplimiento de requisitos previstos en la legislación. En caso de que no se cumplan los requisitos de forma se requerirá al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, la cual se realizará mediante correo electrónico.

Si la solicitud cumple los requisitos, pasa a la siguiente etapa que es la publicación. La admisión de la solicitud sólo implica que ésta contiene toda la información necesaria para adelantar el trámite de registro.

Publicación e impugnación. En Colombia la marca se publica en un boletín oficial con objeto de conceder un plazo a terceros para oponerse al registro. La marca estará publicada en la Gaceta

Electrónica de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio durante 30 días hábiles. En estos días, los terceros si con un interés legítimo pueden presentar la oposición.

La oposición es el trámite que puede iniciar cualquier persona que tenga legítimo interés para intentar impedir el registro de un signo distintivo por considerar que se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Para presentar una oposición se deberá diligenciar el formulario en el SIPI o en físico, indicando los datos relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición, así como los fundamentos con los que se pretende desvirtuar el registro de la marca. Al escrito debe anexar el recibo oficial de pago de la tasa de oposición y las demás tasas que correspondan al caso.

Examen de fondo. La oficina de marcas también examina la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos legales para ser registrada. 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 se aplica la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificación de Niza).

El examen realizado se expresa mediante una **Resolución** de concesión o de negación del registro y la Superintendencia de Industria y Comercio indica las razones que la llevaron a tomar la decisión y, si han presentado oposiciones, se pronuncia sobre ellas manifestando si son fundadas o infundadas.

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.

Renovación. La marca puede ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años, pagando las tasas de renovación correspondientes, pero si no se usa, el registro puede invalidarse en relación con la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos.

El costo de la protección

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

- » La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- » Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos (véase la pregunta 25).
- » El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos o las clases de marcas para la que se solicita protección. La Superintendencia de Industria y Comercio puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en Colombia, para mayor información puede dirigirse a <https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos>.

- » Las empresas que recurran a un abogado de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos.

Quien desee utilizar una marca 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 puede llevar a cabo una búsqueda de marcas o antecedentes marcarios 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 sujetos. Aunque no es obligatorio, es aconsejable realizar una búsqueda de antecedentes marcarios 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.

Para solicitar un registro de marca no es requisito solicitar antecedentes marcarios. No obstante, se sugiere solicitar los antecedentes marcarios con el fin de que quien pretenda solicitar un registro marcario, pueda establecer si existen marcas que ya se encuentren registradas y que sean semejantes o idénticas a aquella que va a solicitar, toda vez que durante el trámite de registro la marca solicitada puede ser negada por otra que haya sido registrada previamente por un tercero.

¿Los antecedentes marcarios tienen algún costo? Sí. El valor es modificado cada año por una resolución que fija las tasas. El costo de los antecedentes variará dependiendo de lo que solicite el usuario, dado que el usuario puede solicitar antecedentes en una sola clase de productos o servicios o en varias, o solicitar antecedentes figurativos además de los fonéticos.

¿Los resultados obtenidos por la consulta de los antecedentes marcarios generan responsabilidad para la Superintendencia de Industria y Comercio? De conformidad con el artículo 28 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los resultados de los antecedentes marcarios no generan responsabilidad para la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que en el mencionado artículo se indica que la información entregada por la entidad no será de obligatorio cumplimiento o ejecución.

Puede realizar la búsqueda usted mismo, contratar los servicios de un abogado de marcas o solicitar los antecedentes marcarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio pagando la tasa correspondiente. 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 abogado especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con la base de datos de marcas en línea por lo que usted puede realizar por su cuenta una búsqueda preliminar en la Oficina Virtual de Propiedad Industrial. En el sitio web de la OOMPI se dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en ([Base Mundial de Datos sobre Marcas \(wipo.int\)](https://www.wipo.int/wipo_internetTrademarkDatabase/)).

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/classifications/nice/es>) Por consiguiente es posible empezar a familiarizarse de este modo con las 45 clases distintas de marcas.

Clases de marcas

En el formulario de solicitud de marca se solicita que 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 es el Sistema de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Ejemplo

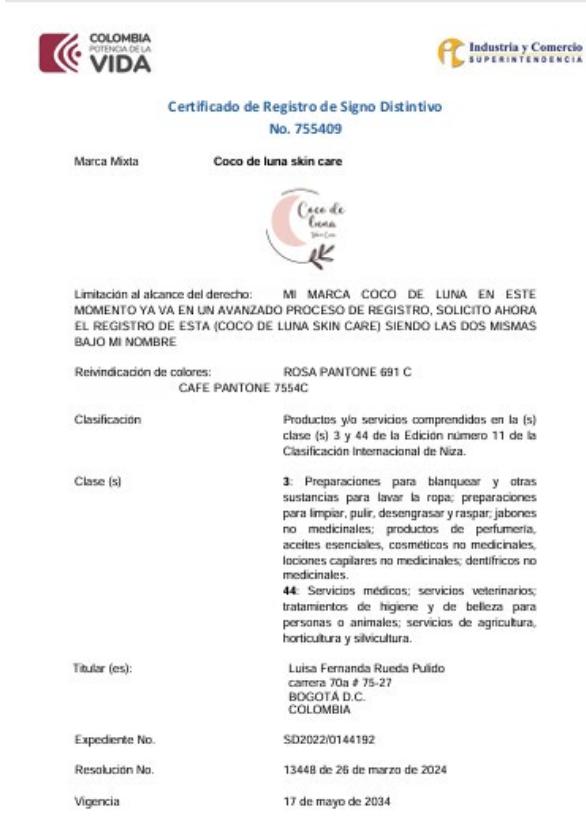
¿Cómo se clasifican los productos? Supongamos que se quiere registrar una marca para una línea de productos cosméticos. Será necesario:

- » Identificar los productos/servicios: Determinar qué productos o servicios se va a ofrecer bajo esa marca. Por ejemplo, cremas faciales, lociones y maquillajes.
- » Buscar la clase adecuada: Crema facial y lociones caen bajo la Clase 3 que incluye cosméticos y productos de belleza. Específicamente la clase 3 incluye: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Si además ofrece servicios de cuidado estético, estos servicios se clasifican en la Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

La solicitud de registro de una marca puede comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza. El solicitante de una marca multiclase deberá indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado.

Así será el certificado de registro:



El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estar en lo dispuesto

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. Además, en la mayoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo (en Colombia tres años), podrá ser eliminada o cancelarse del registro de marcas. Teniendo en cuenta que Colombia hace parte de la

Comunidad Andina junto con Bolivia, Ecuador y Perú, el uso debe darse en al menos uno de estos países. 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.

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 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.

Utilización en la publicidad

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

Una marca para muchos productos

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

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

Sea cual sea la opción elegida, de conformidad con su estrategia, debe asegurarse de que la marca esté registrada en todas las clases de productos o servicios, o ambos, a los que se aplique.

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 diseño industrial se refiere generalmente a la forma y función 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 se refiere sólo a los aspectos estéticos o a la apariencia exterior de un producto, específicamente la norma lo define como la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Los diseños 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.



Fuente: Oficina virtual de propiedad industrial - SIPI

28. ¿Por qué debo proteger mis diseños?

Hay varias razones de la importancia que tiene para las empresas proteger sus diseños.

- » El 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 fabricante⁶.
- » Los buenos 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.

⁶ 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 deseé registrarlos.

- » Los 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 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 Colombia, un diseño industrial debe registrarse para que esté protegido por la ley sobre diseños industriales. Para registrar un diseño industrial debe presentar una solicitud en la Superintendencia de Industria y Comercio.

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

Proceso de registro.

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

- » Diligenciar el formulario de solicitud en la Oficina virtual de la propiedad industrial (SIP) de la Superintendencia de Industria y Comercio o también puede realizar la radicación en físico, descargando el formulario y diligenciándolo. Le pedirán que entregue también dibujos y/o fotografías del diseño en cuestión (se suelen especificar formatos normalizados).
- » Pagar la correspondiente tasa de solicitud.
- » Usted puede decidir contratar a un apoderado 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. El poder no necesita de presentación personal, autenticación o legalización y podrá otorgarse mediante documento privado.
- » La oficina realiza un examen de forma, revisando los documentos y dibujos presentados. En caso de que falte alguna información, la oficina pide mediante un requerimiento al solicitante, subsanar o aclarar la información presentada. Si todo está completo y correcto pasa a la publicación.

- » La solicitud se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial por 30 días hábiles para que los terceros interesados puedan oponerse a que el diseño sea registrado.
- » La oficina realiza el examen de fondo o de registrabilidad y determina conceder o negar el registro al diseño solicitado. En caso de que la solicitud sea negada, el solicitante tiene derecho a presentar recurso de Reposición y de Apelación para que la oficina reconsidere su decisión.

Cuando se ha registrado el diseño, se emite un acto administrativo de concesión del registro de diseño industrial y se entrega un certificado. El plazo de protección para un diseño industrial registrado es de 10 años.

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). Si el diseño es solicitado por una persona diferente al diseñador o por una empresa se debe anexar, además de los documentos ya mencionados, una cesión de derechos del diseñador a la persona o empresa que lo solicita.

La solicitud puede hacerse de modo directo o por conducto de un abogado. 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.

Proteger los diseños mediante los derechos de autor

Esta sección está dedicada principalmente al registro de los diseños industriales, pero es importante señalar que, puede haber medios alternativos de proteger los diseños de los productos. Según el tipo de dibujo o diseño, una posibilidad alternativa es la ley sobre el derecho de autor.

El derecho de autor otorga derechos exclusivos sobre obras literarias o artísticas. Algunos diseños pueden considerarse obras de arte o arte aplicado por lo que puede aplicarse a ellos la protección de derecho de autor, que sería una opción interesante para las PYME. Véase la pregunta 31.

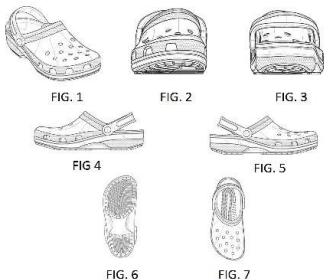
Proteger los diseños como marcas registradas

También sucede que si un diseño industrial funciona en el mercado como marca puede protegerse en calidad de marca tridimensional. Podría darse este caso cuando se considera que la forma del producto o su embalaje se ha convertido en un rasgo distintivo de los productos fabricados por la empresa. Véase la pregunta 19.

Competencia desleal

Los diseños 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.

Estas protecciones conjuntas deben ser manejadas de forma cuidadosa, en tanto, es posible que ambos derechos de propiedad industrial pertenezcan a titulares diferentes. Es el caso que se presentó en Colombia en el marco del proceso de infracción de derechos de propiedad industrial de Crocs Inc. contra Evacol S.A.S. En este caso, Crocs Inc. posee un registro de marca tridimensional sobre sus zuecos.

Crocs Inc.	Evacol S.A.S
Protección: Marca Tridimensional	Protección Diseño Industrial
17 de marzo de 2016	08 de junio de 2012 (actualmente en dominio público)
	

En 2016, Crocs, presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia contra Evacol, una marca nacional, debido a las similitudes entre sus productos. En 2019, la SIC resuelve en primera instancia a favor de Crocs, prohibiendo a Evacol usar, vender y comercializar sus zuecos, y ordenando el retiro de varios productos del mercado. Además, Evacol fue condenada a pagar una indemnización de 74 millones de pesos. Evacol apeló la decisión ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La defensa de Evacol argumentó que ambos productos habían coexistido pacíficamente en el mercado desde 2012 y que no había confusión entre ellos.

Durante el trámite el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se solicitó interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. En el marco de esta actuación, dado que en el proceso la cuestión controvertida consiste en determinar si Evacol S.A.S. infringió o no los derechos de propiedad industrial que Crocs Inc. detenta sobre una marca tridimensional consistente en una forma de zapato de goma tipo zueco, en un escenario en el que el presunto infractor había registrado previamente un diseño industrial sobre un modelo de zapato de goma tipo zueco (que podría ser similar o no a la marca tridimensional), el Tribunal Andino de Justicia señaló que en caso de presentarse un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, en el sentido de que los consumidores podrían estar siendo inducidos a riesgo de confusión con relación al origen empresarial de los productos que se comercializan en el mercado y que se encuentran protegidos por ambos derechos de propiedad industrial, pero en cabeza de titulares

diferentes, habrá que privilegiar el registro más antiguo, en aplicación del principio «primero en el tiempo, primero en el derecho» (prior in tempore, potior in iure).⁷

En marzo de 2024, el Tribunal Superior falló a favor de Evacol, revocando la sentencia de primera instancia. El tribunal determinó que, aunque Crocs tenía el derecho a reclamar por la marca tridimensional, la coexistencia pacífica de los productos durante varios años demostraba que no había confusión entre los consumidores.

30. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?

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

- » El dibujo o modelo es “nuevo”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo si no se ha puesto a disposición del público un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. La novedad exigida es universal, es decir, que el Diseño Industrial no se haya divulgado en ninguna parte del mundo antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad.
- » 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 diseños. 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. También se incluyen otros tipos de diseños, tales como hologramas, o los iconos en movimiento.

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

No pueden registrarse:

- » Los dibujos o modelos que no cumplen el requisito de novedad.
- » Los diseños cuya explotación deba impedirse para proteger la moral o el orden público.
- » Los diseños cuya apariencia este dictada enteramente por consideraciones técnicas.
- » Los diseños que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 476-IP-2019.

Los diseños industriales abarcan una gran variedad de productos industriales o de artesanía; electrodomésticos, equipos médicos, mobiliario, vehículos, diseños textiles, etc. Lo que el registro de un diseño industrial pretende es aumentar su valor comercial dándole una forma atractiva, sin importar las ventajas o la distintividad que dicha forma proporciona al producto.

Es aconsejable consultar a un abogado de la propiedad industrial o a la correspondiente oficina nacional de la propiedad industrial para resolver cualquier inquietud sobre lo que puede registrarse como un diseño.

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 lo cubra el “plazo de gracia”.

El “plazo de gracia”

Si el solicitante ha efectuado una divulgación del producto que se desea registrar, la legislación establece que dicha divulgación no afectará el requisito de novedad, cuando la presentación de la solicitud del diseño o, en su caso, de la prioridad reconocida, se realice dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que el diseñador o su causahabiente dieron a conocer la invención. En virtud de la disposición mencionada en el párrafo anterior, el plazo para presentar la solicitud sin que se afecte la novedad y, por ende, se niegue la protección del diseño, es un año contado a partir de la fecha de divulgación. Además, ante esta situación es recomendable que al presentar la solicitud se incluya la información correspondiente a la divulgación efectuada y la documentación comprobatoria.

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 el derecho de autor?

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

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

Por consiguiente, todos los ingenieros de programación, creadores de sitios web, empresas multimedia, agencias de publicidad, 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, etiquetas que pueden incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado, y otro material están protegidos generalmente por los derechos de autor. También es preciso que las empresas actúen con cautela al utilizar obras protegidas por otros, como programas informáticos.

Es importante señalar que la ley sobre derechos de autor protege únicamente la forma de expresión de ideas, no las ideas en sí. La creatividad protegida por la ley sobre derechos de autor es la creatividad en la elección y disposición de palabras, notas musicales, colores, código

informático, etc. Por consiguiente, la idea o trama básica de dos novelas románticas puede ser muy semejante pero el modo concreto en que la trama evoluciona y las palabras precisas utilizadas para describirla son lo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la ley sobre derecho de autor. Por ejemplo, en una obra científica, no se protege el contenido técnico de ésta, lo que se protege es la forma en la cual se expresa dicho contenido, no el contenido o el alcance técnico.

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

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

- » Artistas intérpretes o ejecutantes (como actores y músicos) en sus interpretaciones;
- » Productores de fonogramas (por ejemplo, grabaciones 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 protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?

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

Sin embargo, en Colombia la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuenta con un registro de obras, el cual brinda a los titulares un medio de prueba y de publicidad de sus derechos.

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 o autorizar:

- » Sureproducción bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora;
- » Su distribución inicial al público mediante la venta y otras transferencias de titularidad en copias tangibles;
- » La comunicación pública;
- » Su traducción a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso de una novela adaptada para un guion;
- » La importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su autorización.

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 con mayor capacidad 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 80 años tras la muerte del autor. 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 son derechos personalísimos, a través de los cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto ésta constituye la expresión de su personalidad. En tal carácter, los derechos morales son inalienables, inembarcables, intransferibles e irrenunciables.

En virtud de los derechos morales, el autor puede:

- » Conservar la obra inédita o divulgarla;
- » Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;
- » Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el mérito de la obra o la reputación del autor;
- » Modificar la obra, antes o después de su publicación;
- » Retirar la obra del mercado, o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada.

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 ilícito, es decir, "piratería", 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 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?

Las organizaciones de gestión colectiva se encargan de administrar y proteger los derechos de autor en nombre de los creadores y titulares de derechos. En general, estas organizaciones gestionan los siguientes tipos de derechos:

Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas y científicas.

- » **Derechos de reproducción:** Controlan la reproducción de obras en formatos físicos o digitales.
- » **Derechos de distribución:** Regulan la forma en que las obras se ponen a disposición del público, incluyendo la venta y el alquiler.
- » **Derechos de comunicación pública:** Incluyen la transmisión de obras a través de medios como televisión, radio, streaming, conciertos y exhibiciones públicas.
- » **Derechos de transformación:** Permiten adaptaciones, traducciones u otras modificaciones de la obra original.

Estas organizaciones aseguran que los creadores reciban una compensación justa por el uso de sus obras, facilitando la concesión de licencias y recaudación de regalías, además de fomentar el respeto y cumplimiento de los derechos de autor en el ámbito legal y comercial.

¿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.

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.

Por ejemplo, respecto de las obras musicales en Colombia, existen dos sociedades de gestión colectiva:

- » La Sociedad de Autores y Compositores, SAYCO, a la cual se puede ingresar en calidad de autor, compositor, o como editora musical. Se encarga de gestionar los derechos patrimoniales del autor (comunicación pública y reproducción), sobre las obras musicales.
- » La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, ACINPRO. Representa los derechos conexos de sus socios: los intérpretes o ejecutantes, y los productores de fonogramas. Se encarga de recaudar y distribuir los derechos derivados de la comunicación pública de la música fonografiada.

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

Si su empresa trabaja directamente con las llamadas industrias del derecho 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 derecho 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 en la Dirección Nacional de Derecho 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, en Colombia hay un registro de derechos de autor y sería prudente realizar el registro de su obra porque le ayudaría mucho si surgen controversias, por ejemplo, sobre la propiedad de la obra.

¿Quién es el titular de los derechos? El titular de los derechos de autor es el creador o autor original de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta norma. Se considera que los derechos económicos sobre una obra desarrollada en el marco de una relación laboral o por encargo, fueron transferidos por la ley al empleador o productor.

¿Cuáles son mis derechos? Las prerrogativas de naturaleza económico – patrimonial, con carácter exclusivo, le permiten a su titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Lo anterior implica que todo acto de explotación de la obra, amparado por un derecho patrimonial, deberá contar con la previa y expresa autorización del titular del derecho correspondiente, quien podrá señalar para tal efecto las condiciones onerosas o gratuitas que tenga a bien definir, en ejercicio de su autonomía privada.

En virtud de los derechos patrimoniales, el autor o la persona natural o jurídica a quien se le transfieran estos derechos puede realizar, autorizar o prohibir:

- » La reproducción;
- » La comunicación pública;
- » La distribución pública de ejemplares;
- » La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra;
- » La importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su autorización.

A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son en esencia transferibles.

¿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, su obra acogida a la protección de los derechos de autor disfrutará de protección automática en un gran número de países (más de 150). Es el caso de Colombia que pertenece a estos acuerdos.

¿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. Puede ser útil pedir asesoramiento especializado para obtener condiciones ventajosas en los contratos de licencia.

¿Cómo debo hacer cumplir mis derechos? El creador de una obra tiene el derecho de permitir o prohibir la utilización de su obra. Si usted descubre que alguien utiliza sus obras con derechos de autor sin su autorización puede hacer valer ante los tribunales el cumplimiento de sus derechos. Dispone también de las llamadas medidas en frontera para prevenir la importación de mercancías con derecho de autor pirateadas. El asesoramiento especializado por un abogado de la PI, por la oficina de los derechos de autor o las autoridades aduaneras, puede ser esencial cuando se descubre que se están infringiendo sus obras. Algunas obras como software, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnológicas de protección (por ejemplo, encripciones, sistemas de acceso condicional) para impedir que se utilicen sin licencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limitar el acceso a las obras a los clientes que aceptan cumplir determinadas condiciones para su utilización y que pagan la tasa correspondiente a esta utilización.

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

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

¿Necesito una licencia? Probablemente, lo más importante que necesita saber una empresa que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos es si dichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilización o explotación comercial de dichos derechos requiere una licencia o una cesión de los derechos por parte del titular de los mismos. Aquí se incluyen actos tan diversos como la utilización de una conocida canción en un anuncio televisivo, la venta y distribución de CD y DVD, la puesta a disposición de una canción o la descarga de la misma en un reproductor y la utilización de programas informáticos en las computadoras de una empresa. 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 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. Es importante revisar los términos y condiciones de la licencia.

¿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 multimedia que requieren una amplia gama de autorizaciones. Siempre que sea posible, al tratar con las sociedades de gestión colectiva economizará tiempo y dinero. En la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá obtener detalles relativos a las sociedades de recaudación que funcionan en el 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 multimedia, pasando por los artículos periodísticos y las producciones audiovisuales para la que no haya expirado el plazo de protección, está protegida independientemente de que haya sido impresa en papel o publicada en otros medios como, por ejemplo, en Internet. En todos los casos se debe, por lo general, obtener la autorización del titular del derecho antes de su utilización. Del mismo modo, precisará una autorización si su empresa desea publicar o incluir en su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodifusiones o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.

6

Elementos básicos sobre los secretos comerciales

38. ¿Qué son los secretos comerciales?

Todas las empresas tienen 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, es decir, toda información no divulgada que pueda ser utilizada en actividades productivas, industriales o comerciales, y que sea susceptible de ser transmitida a un tercero. Esta información puede referirse, por ejemplo, a las características o finalidades de los productos o servicios comercializados por un empresario, a sus métodos o procesos de producción, o a los medios de distribución de los mismos.

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. Sigue a continuación una lista de algunas categorías ilustrativas sobre lo que puede considerarse secreto comercial:

- » Procesos, técnicas y conocimientos de fabricación;
- » Recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes;
- » Dibujos y modelos, proyectos, mapas;
- » Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos;
- » Fórmulas de fabricación de productos;
- » Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización;

- » Información financiera;
- » Expedientes relativos al personal;
- » Manuales;
- » Ingredientes;
- » Información sobre actividades de investigación y desarrollo.

Protección de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro, es decir, que se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente, un secreto comercial puede protegerse durante un período ilimitado de tiempo siempre que la información siga siendo confidencial. Por todo ello, la protección de los secretos comerciales puede resultar especialmente interesante 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:

- » 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 fundamental 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 e importancia.
- » Considerar si un secreto comercial puede protegerse mediante un derecho de PI registrado oficialmente, como una patente, y en caso afirmativo, sino 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.
- » 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.
- » 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.

Los secretos empresariales son cruciales para los exportadores por varias razones:

- » **Ventaja competitiva:** Los secretos empresariales, como procesos de producción, fórmulas, estrategias de marketing y listas de clientes, proporcionan una ventaja competitiva en el mercado internacional. Ayudan a los exportadores a diferenciarse de sus competidores y a mantener su posición en el mercado.
- » **Protección:** Los secretos empresariales protegen los conocimientos y tecnologías únicas de una empresa, evitando que sean copiados o utilizados por competidores. Esto es especialmente importante en mercados internacionales donde las leyes de propiedad intelectual pueden variar.
- » **Innovación y desarrollo:** Mantener los secretos empresariales fomenta la innovación y el desarrollo continuo dentro de la empresa. Los exportadores pueden invertir en investigación y desarrollo sabiendo que sus descubrimientos estarán protegidos.
- » **Confianza y relaciones comerciales:** Los exportadores que protegen sus secretos empresariales pueden establecer relaciones comerciales más sólidas y de confianza con socios

internacionales, ya que demuestran su compromiso con la protección de su propiedad intelectual.

- » **Reducción de riesgos legales:** Al proteger sus secretos empresariales, los exportadores pueden reducir el riesgo de litigios y disputas legales relacionadas con la propiedad intelectual.

En resumen, los secretos empresariales son una herramienta esencial para los exportadores, ya que les permiten mantener su competitividad, proteger su propiedad intelectual, fomentar la innovación y establecer relaciones comerciales sólidas.

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). 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.

7

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas

41. ¿Qué son las denominaciones de origen y cómo pueden protegerse?

La denominación de origen es una indicación geográfica constituida por el nombre del país, región o lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. 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.

En Colombia productos como el “Café de Colombia”, las “Achiras del Huila” el “Bocadillo Veleño” o artesanías como el “sombrero aguadeño”, la “cerámica artesanal de Ráquira” son algunos ejemplos de nombres conocidos que se relacionan con productos de un determinado tipo y calidad. Como artesanías extranjeras conocemos “Champán”, “Tequila”, “Roquefort”, “Chianti”, y “Habano”. Un elemento común de todos estos nombres es su connotación geográfica: a saber, su función de designar lugares, ciudades, regiones o países existentes. Sin embargo, cuando oímos estos nombres pensamos en productos más que en los lugares que designan.

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

¿Puede utilizarse las indicaciones geográficas únicamente para productos agrícolas?

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Dependiendo de la legislación del país donde se pretenda la protección, 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. En Colombia existen protegidas como denominaciones de origen 12 productos artesanales dentro de los que se encuentra: Las tejedurías Zenú, Wayúu y San Jacinto y los sombreros Aguadeño, de Sandoná y Suaza, y cerámicas como la del Carmen de Viboral o la chiva de Pitalito.

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

¿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). También Acuerdo Comerciales como el que existe entre Colombia y la Unión Europea contemplan la protección de estos signos distintivos.

Es importante aclarar que Colombia aun no es parte del Arreglo de Lisboa citado en el párrafo anterior.

¿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 Colombia la protección es de 10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas: la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en el 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 guion, 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. Vamos a dar claridad a este tema acorde la legislación colombiana.

De manera general, en Colombia existe una presunción de cesión automática de todos los derechos de propiedad industrial y derechos patrimoniales de autor creados por los empleados, a favor de sus empleadores, consagrada en la Ley 1450 de 2011.

Para que esta presunción pueda operar deben cumplirse los siguientes requisitos:

- » Los derechos de propiedad intelectual deben ser creados dentro del marco de las obligaciones de un contrato laboral y, por lo tanto, debe corresponder a actividades para las cuales se contrató al empleado.
- » El contrato laboral debe constar por escrito.

Al ser una presunción legal, la cesión de derechos es válida así el contrato laboral no tenga una cláusula expresa acordando la transferencia de derechos.

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 transferibles y por lo tanto siguen en poder del autor, aunque la titularidad de los derechos patrimoniales se haya transferido al empleador.

Aunque la presunción de transferencia de derechos es un instrumento válido y útil, siempre es recomendable incluir cláusulas de cesión de derechos de propiedad intelectual expresas en los contratos laborales, o firmar contratos independientes de cesión, por razones de seguridad jurídica, para poder especificar los derechos, el territorio o el tiempo. En el marco de un contrato laboral, la presunción está atada a lo que ocurra con dicho contrato, es decir que, si el contrato laboral se invalida por cualquier razón, ocurrirá lo mismo con la cesión de los derechos de propiedad intelectual.

Tenga en cuenta que las cesiones de derechos patrimoniales de autor y derechos de propiedad industrial deben ser inscritas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Superintendencia de Industria y Comercio, según sea el caso.

44. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un diseño industrial?

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?

Derechos de propiedad industrial. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.

Derechos de autor. En las obras creadas en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito.

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. Se sugiere incorporar cláusulas expresas en las cuales quede clara la titularidad (o cesión de derechos).
- » Tener una relación contractual antes de que se inicie el proceso de creación: no conviene postergar los asuntos relacionados con la titularidad de la PI, es mejor abordarlos desde un principio, antes de que se inicie la colaboración entre las partes. Incluso las primeras fases de un proyecto pueden dar lugar a cuestiones importantes relativas a los derechos de PI.
- » Incluir cláusulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad en los contratos que se firman con empleados o con contratistas independientes. También deben incluirse cláusulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.
- » Adoptar políticas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones de los empleados: en este tipo de políticas o reglamentaciones deben figurar, entre otras cuestiones, las categorías de las invenciones que se correspondan con el campo de actividad del empleador; la obligación del empleado inventor de notificar las invenciones al empleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones; los requisitos de confidencialidad y tramitación de patentes; la remuneración que habrá de percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de PI. Se recomienda llevar "bitácoras o cuadernos del inventor"
- » Ser especialmente prudentes en la contratación externa de productos o servicios de investigación y desarrollo (I + D): si hay otras personas aparte de los empleados de la empresa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen un acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieran a la compañía todos y cada uno de los derechos respecto a los resultados del proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el supuesto de que los resultados del proyecto de I + D generen material que pueda quedar amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invenciones, en los acuerdos de I + D deben incluirse cláusulas relativas a la concesión de derechos sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigación y derechos

sobre materiales físicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigación, como microorganismos u otros materiales biológicos, así como derechos de PI sobre cualquier información de referencia que no sea de dominio público. Todos estos aspectos habrán de considerarse estrictamente confidenciales.

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 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 conforme las condiciones estipuladas. Hay varios métodos y disposiciones jurídicas para transferir o adquirir tecnología, incluidos los siguientes:

Venta o cesión de los derechos de PI

El primer método jurídico es la venta o cesión por el titular de todo o parte de sus derechos exclusivos sobre una invención patentada y la compra de estos derechos por otra persona física o jurídica. 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 diseños industriales).

Licencias

El segundo método jurídico consiste en una licencia; a saber, el titular de una invención patentada autoriza a otra persona física o jurídica para llevar a cabo, en el país por un período y unas condiciones determinadas, 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 en general suministro por cualquier medio de la información que contienen los conocimientos. 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 y a través de dicha explicación lo entrena para el uso de esos conocimientos.

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

Franquicias

La 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, y tiene una decoración (“look”) o diseño especial del local. La licencia concedida por el titular para utilizar una marca se combina generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan alguna forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración. Véase la pregunta 50.

Venta e importación de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

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

El proyecto llave en mano

Los acuerdos comerciales para la transferencia de tecnología pueden combinarse en un proyecto llave en mano, en el que un proveedor se encarga de la planificación, construcción y funcionamiento.

to de una planta industrial, fabrica o negocio. Este tipo de proyecto puede incluir cláusulas amplias que aseguran que la planta entregada funcionará según las normas acordadas y que el proveedor suministrará tanto el diseño como la información técnica necesaria para su operación.

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.

Identificación de las partes

Uno de los primeros puntos que deben preocupar a los negociadores del contrato de licencia es identificar las 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.

Tema

Estas disposiciones describen el producto que se fabricará, utilizará o venderá, o el procedimiento que se aplicará y a partir del cual se obtendrá un producto que a su vez será utilizado o vendido. También determinan los derechos de propiedad intelectual incluidos en el acuerdo, haciendo referencia al alcance y los usos autorizados, describen así mismo, 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.), 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 delimitados, y con qué efectos sobre las disposiciones con terceros relativas al licenciatario 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 anticompetitivas se considera 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 licenciatario, 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 licenciatario.

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 licenciatario. 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 licenciatario 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. 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. Puede visitarse también

el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html>.

Duración del contrato de licencia

La escala temporal de un contrato de licencia – a saber, su inicio, duración y terminación – ha de estar estipulada en el contrato. Puede concederse en licencia un derecho de PI para un plazo máximo de vigencia (por ejemplo, el plazo máximo en el caso de patentes es 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.

Otras disposiciones

Además de los aspectos previamente señalados, se sugiere incluir disposiciones claras y detalladas sobre varios aspectos clave como:

- » Las modificaciones, adaptaciones y mejoras que puedan realizarse sobre la materia objeto de la licencia. Estas cláusulas aseguran que tanto el titular del derecho como el licenciatario tengan una comprensión mutua sobre quién tiene el derecho de hacer cambios, y cómo se manejarán las versiones modificadas.
- » También es importante incluir disposiciones sobre la posibilidad de sublicenciar los derechos otorgados. Esto permite al licenciatario conceder permisos a terceros para usar la materia protegida, lo cual puede ser crucial para maximizar el uso y la distribución de la misma, especialmente en el caso de negocios o proyectos que requieren una amplia colaboración.
- » Por último, el acuerdo debe especificar claramente si la licencia es exclusiva o no. Una licencia exclusiva significa que solo el licenciatario tiene el derecho de usar la materia protegida dentro del ámbito definido por el acuerdo, excluyendo a todos los demás, incluido el titular del derecho. Por otro lado, una licencia no exclusiva permite que el titular del derecho otorgue licencias a múltiples entidades simultáneamente.

Incluir estos elementos en el acuerdo de licencia no solo proporciona claridad y protección para ambas partes, sino que también puede prevenir conflictos futuros al establecer de antemano cómo se gestionarán estas situaciones.

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

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 licenciatante puede introducirse en mercados que de otro modo no podría alcanzar.
- » Un contrato de licencia podría ser un medio para que el licenciatante 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 licenciatante no podrá exigir siempre esos derechos, ya que en algunos países hay restricciones sobre la inclusión de cláusulas de este tipo en los contratos.
- » Una licencia puede ser un medio de convertir a un infractor en socio o colaborador solucionando litigios en materia de propiedad intelectual sin acudir a los tribunales.
- » Conceder licencias podría ser fundamental, en el caso en que un producto patentado deba incorporarse a otros productos para poder venderlo. Asimismo, algunos productos están protegidos por varios derechos de propiedad intelectual, que pertenecen a distintas empresas y son necesarios para poder fabricar un producto.
- » Por último, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciatante 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 licenciatante, reduciendo así los ingresos por regalías del licenciatante debido a la competencia directa. Esto ocurre porque el licenciatario puede tener ventajas en costos y un acceso más rápido al mercado.
- » 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 licenciatante. Es importante a este respecto que en el acuerdo de licencia se definen claramente los derechos y responsabilidades de las partes, de manera que puedan resolverse rápida y eficazmente los desacuerdos eventuales.
- » El licenciatante 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 licenciatante no obtiene

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

- » El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnología no esté claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licenciatario continúe la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfacer al licenciatario.

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.

- » 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.

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

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

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

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

Ventajas de las empresas mixtas

- » Acceso a Nuevos Mercados: Las empresas mixtas permiten que las empresas ingresen a nuevos mercados y regiones geográficas, aprovechando la presencia y el conocimiento local de su socio.
- » Recursos Compartidos: Los socios pueden compartir recursos, como capital, tecnología, infraestructura y personal, lo que reduce los costos y aumenta la eficiencia.
- » Riesgo Compartido: Al trabajar juntos, las empresas pueden distribuir los riesgos financieros y operacionales, disminuyendo el impacto de posibles pérdidas.
- » Aumento de la Capacidad Competitiva: la combinación de las fortalezas y capacidades de ambas empresas puede mejorar la competitividad en el mercado, permitiéndoles ofrecer productos y servicios de mayor calidad.

- » **Innovación y Desarrollo:** Las empresas mixtas pueden fomentar la innovación al combinar diferentes experiencias y conocimientos, lo que puede llevar al desarrollo de nuevos productos y tecnologías.
- » **Cumplimiento Regulatorio:** Colaborar con una empresa local puede facilitar el cumplimiento de las regulaciones y leyes locales, ayudando a evitar problemas legales y burocráticos.
- » **Economías de Escala:** Al operar conjuntamente, las empresas pueden beneficiarse de economías de escala, reduciendo costos unitarios a medida que aumentan la producción y las operaciones.
- » **Mejora de la Reputación:** Asociarse con una empresa reconocida puede mejorar la reputación y la credibilidad en el mercado, lo que puede atraer a más clientes y socios comerciales.
- » **Acceso a Conocimientos y Experiencia Local:** Un socio local puede proporcionar conocimientos valiosos sobre el mercado, las costumbres y las prácticas comerciales, facilitando una mejor adaptación y éxito en la región.

En general, las empresas mixtas pueden ser una estrategia muy efectiva para expandirse, innovar y competir en nuevos mercados. Al compartir recursos y riesgos, las empresas pueden lograr beneficios mutuos y un crecimiento sostenido.

Desventajas de las empresas mixtas

A pesar de sus ventajas, las empresas mixtas presentan algunas desventajas que se deben tener en cuenta:

- » **Conflictos de Intereses:** Las partes involucradas pueden tener diferentes objetivos y prioridades, lo que puede generar conflictos y desacuerdos sobre la dirección y gestión de la empresa.
- » **Gestión Compleja:** La estructura de gestión puede ser más compleja debido a la necesidad de coordinar entre distintas culturas organizacionales y estilos de administración.
- » **Riesgo de Divulgación de Información:** Compartir conocimientos técnicos y secretos comerciales puede resultar en el riesgo de divulgación no autorizada o uso indebido de la información.
- » **Dependencia Mutua:** Las partes dependen unas de otras para el éxito del proyecto. Si una parte no cumple con sus obligaciones, puede afectar significativamente el rendimiento de la empresa conjunta.
- » **Costos y Tiempo:** El establecimiento y la gestión de una empresa mixta pueden ser costosos y llevar tiempo considerable, desde la negociación inicial hasta la operación diaria.
- » **Problemas Legales y Regulatorios:** Las empresas mixtas pueden enfrentar complicaciones legales y regulatorias, especialmente cuando operan en diferentes países con diferentes legislaciones.
- » **Distribución de Beneficios:** La distribución de beneficios y responsabilidades puede ser un punto de contención, ya que todas las partes quieren asegurarse de que obtienen una parte justa del éxito de la empresa.

- » Falta de Control: Cada socio puede tener menos control sobre la empresa conjunta que si operara de manera independiente, lo que puede ser un desafío en la toma de decisiones.

Comprender estas desventajas es esencial para que las empresas puedan tomar decisiones informadas sobre la formación de empresas mixtas y gestionar mejor los riesgos 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. Quien va a trasferir realiza una valoración cuidadosa en función 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. También realiza proyecciones específicas sobre la producción y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros posibles licenciatarios o receptores de tecnología.

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

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

- » Pago de una suma global: una cantidad previamente calculada que se paga de una vez o a plazos.
- » Regalías: pagos calculados posteriormente y recurrentes, cuyo importe se determina en función de la utilización o resultados económicos (unidades de producción, unidades de servicio, ventas del producto, beneficios).
- » Tasas: remuneración por servicios y asistencia prestados por expertos técnicos o profesionales, fijada en un importe determinado y calculada por persona o por período de servicio.

Estas formas de remuneración pueden combinarse en un determinado acuerdo de concesión de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnología. En algunos casos, la suma global puede sustituir completamente el sistema de regalías, mientras que en otros ca-

sos 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.

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 franquiciado) utilizar este sistema de conformidad con las condiciones 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.

Por consiguiente, la franquicia está relacionada con un sistema por el cual el franquiciador da licencia al titular para explotar. 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.

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

52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

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

La solución es conseguir que la empresa a la cual se divulgará la información confidencial firme un acuerdo de confidencialidad, llamado a veces acuerdo de no divulgación. Un acuerdo de no divulgación es un contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinada información, excepto en las condiciones estipuladas en el contrato. Los inventores o empresas recurren a menudo a los acuerdos de no divulgación cuando comparten con terceros sus ideas comerciales, sus prototipos de un producto innovador u otra información confidencial. Esto se hace a menudo cuando se exploran las posibilidades de fabricar, diseñar o comercializar un producto dado en colaboración con otras empresas, al negociar acuerdos de concesión de licencia o al buscar financiación para desarrollar un producto o aplicar un plan de negocios.

Acuerdos de no divulgación

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

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

Generalmente, ellos establecen por cuánto tiempo la información deberá permanecer confidencial; este plazo suele coincidir con el período de tiempo durante el cual el secreto dará a su titular una ventaja competitiva en el mercado, además de un pequeño margen. Por lo general, se trata de períodos de dos o cinco años.

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

Cuando utilizar un acuerdo de no divulgación

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

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

Asimismo, escoja con cuidado al receptor de la información. ¿Está seguro de que podrá 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 reciprocos de no divulgación

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

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

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.
- » Número de titulares de licencia. Será importante para el titular de licencia saber cuántos titulares más se asignarán al servicio del 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. Como se dijo antes, en la base de todo acuerdo registrado de usuario hay una disposición estipulando que el titular de la licencia no utilizará las marcas en productos que no alcancen el nivel de calidad prescrito por el licenciatario. Las disposiciones sobre el control de calidad estipularán que el 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.
- » 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 o para cuestiones de publicidad. 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.
- » 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 en licencia obras protegidas por los derechos de autor?

En el caso de los contratos de edición, 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. El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de edición, 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.

Un contrato de edición es un acuerdo entre el titular de una obra literaria (autor o no) y un editor, donde el autor o titular autoriza al editor a publicar, propagar y distribuir su obra. El éxito de este contrato depende de la claridad y el entendimiento mutuo sobre sus obligaciones y concesiones. Entre otras las cláusulas a tener en cuenta son:

- » Número de Ediciones: La legislación colombiana establece que, si no se especifica el número de ediciones, se asume que el editor puede publicar solo la edición convenida o, en su defecto, una sola edición. La autorización para una forma de utilización de la obra no se extiende a otras formas, y los derechos otorgados deben ser interpretados de manera restrictiva.
- » Número de Ejemplares: Si no se especifica en el contrato, cada edición se considera que consta de tres mil ejemplares. El editor puede imprimir hasta un 5% adicional para cubrir daños o pérdidas en el proceso de impresión.
- » El autor tiene el derecho de verificar el número de ediciones y ejemplares impresos, así como las ventas y otras distribuciones, aunque no hay una regulación clara sobre cómo ejercer este derecho en ausencia de un acuerdo específico.
- » Condiciones Económicas: La remuneración del titular debe ser clara y detallada, incluyendo el monto, la modalidad de pago y el precio de venta de los ejemplares. En ausencia de estipulación, se presume que el titular recibe un 20% del precio de venta al público de los ejemplares editados, calculado sobre el valor bruto (incluidos impuestos) y el total de ejemplares editados, no vendidos.
- » Fijación de Precios: En ausencia de pacto expreso, el editor fija libremente el precio de venta al público.
- » Entrega de Originales: El plazo de entrega del original y las condiciones de entrega deben ser claros. Omitir esto implica la entrega inmediata al firmar el contrato. Para obras previamente editadas, los originales pueden ser copias legibles; para inéditas, deben ser en copia mecanográfica a doble espacio.
- » Plazos para Ediciones: Las ediciones deben iniciarse dentro de los 2 meses siguientes a la entrega de originales o al agotarse la edición anterior. La terminación debe ser en el plazo estrictamente necesario según el contrato.

- » Causales de Terminación del Contrato de Edición: Venta de Todos los Ejemplares Autorizados, incumplimiento de Pago de Regalías, muerte o incapacidad del autor, bajas ventas, si después de cinco años no se ha vendido más del 30% de los ejemplares, el editor puede terminar el contrato y liquidar los remanentes a un precio reducido, ofreciendo al titular la opción de comprar los ejemplares restantes con un 40% de descuento.
- » El editor puede exigir judicialmente el retiro de circulación de ejemplares fraudulentos durante la vigencia del contrato. El autor y sus causahabientes también tienen este derecho y pueden ejercerlo junto con el editor o separadamente.
- » Será nulo cualquier acuerdo en el que el autor comprometa de manera general o indeterminada su producción futura o se obligue a restringir su producción intelectual y cualquier pacto que establezca un plazo superior a seis meses para que el editor liquide y pague las regalías al titular cuando estas se fijan en proporción a los ejemplares vendidos.



TII

**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 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 cerca del 80 % de los planes de negocios que se presentan a los inversores e incubadoras de empresas sean rechazados.
- » Formular directrices estratégicas. El plan de negocios es un punto de referencia que ofrece una base objetiva para que usted y su equipo directivo determinen si la empresa tiene posibilidades de alcanzar las metas y los objetivos en el plazo convenido y con arreglo a los recursos disponibles.
- » Establecer una norma o base de comparación que permita evaluar toda decisión y resultado comercial en el futuro. Esta norma o base de comparación puede ir evolucionando con la empresa y, como tal, el plan de negocios es un documento dinámico que se debe revisar teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y su evolución.

Planes internacionales de negocios

Elaborar un plan internacional de negocios exige una minuciosa planificación y un compromiso considerable. Al igual que con toda nueva operación comercial, la decisión de exportar debe contemplarse como una inversión empresarial a largo plazo más que como un objetivo de beneficios a corto plazo. La elaboración de un plan internacional de negocios constituye un paso esencial para determinar si un producto está listo para su exportación, antes de asumir

el compromiso de participar en un acuerdo comercial internacional. Un plan de negocios bien preparado ayudará a la empresa a evaluar el potencial del producto en los mercados internacionales, facilitará la tramitación de solicitudes de financiación, y contribuirá a decidir si existe un mercado para el producto y qué costo tendrá exportarlo.

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

Los conocimientos innovadores y la expresión creativa de ideas son el motor de las empresas exitosas en el siglo XXI. Proteger esta creatividad contra la divulgación involuntaria o el uso no autorizado por parte de competidores es crucial para mantener una ventaja competitiva. Además, para lanzar una empresa, es esencial contar con recursos como una red de contactos y fuentes de financiamiento.

El sistema de protección de la propiedad intelectual (PI) es una herramienta vital para:

- » Mantener a raya a los competidores desleales.
- » Establecer relaciones sólidas con empleados, consultores, proveedores, socios y clientes.
- » Recaudar fondos para el crecimiento del negocio.
- » Atraer Inversiones: Para atraer inversores, se necesita un plan de negocios de alta calidad que refleje objetivamente el potencial del negocio. Se debe demostrar que: Hay demanda para el producto en el mercado; el producto es superior a los de la competencia, si los hay; se han tomado medidas para evitar el éxito de los competidores desleales; se han tomado medidas para asegurar que el producto es innovador y único (una patente, o los resultados de una búsqueda de patentes confiable, puede ser la mejor prueba de que la idea es novedosa).
- » Diferenciar el Producto: El nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio son esenciales para diferenciar el producto de la competencia. Se debe elegir cuidadosamente y explicar en el plan de negocios las medidas para registrarlos.
- » Información Confidencial: La información comercial confidencial, como datos de producción, invenciones secretas y conocimientos técnicos, financieros y de comercialización, pueden ser la ventaja competitiva principal de muchas empresas. Es crucial que los inversores sepan que la empresa tiene información valiosa, conocida como secretos comerciales, y que se han tomado medidas adecuadas para protegerla de empleados y competidores. De hecho, el plan de negocios debe ser tratado como un documento confidencial, compartido solo bajo acuerdos de no divulgación.

En resumen, si la propiedad intelectual es un activo importante para un negocio (como patentes, tecnologías patentables, diseños industriales, secretos comerciales, marcas registradas

o derechos de autor), debe ser un elemento clave del plan de negocios. Al revisar los activos de la compañía y sus oportunidades comerciales, se deben incluir tanto los activos tangibles (fábricas, equipos, capital) como los intangibles, ya que estos últimos son cada vez más cruciales para el éxito comercial. Demostrar una gestión diligente de los activos de PI será clave para convencer a los inversores del potencial de la 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?

Si bien hay algunas empresas que han incorporado sistemas y procedimientos complejos para identificar, proteger y gestionar los activos de PI a medida que se van creando, hay un número sorprendentemente elevado de empresas que no lo han hecho. Algunas tienen sistemas para gestionar los derechos de PI que pueden registrarse (invenciones patentables y marcas registrables, por ejemplo), pero se encuentran con problemas cuando miembros del personal valiosos abandonan la empresa, llevándose consigo conocimientos no documentados. Incluso en las empresas que son “conscientes de la PI”, es preciso revisar con regularidad los sistemas y capacitar o recordar al personal cómo puede sacar el máximo beneficio de los activos de PI que detenta la empresa. En una auditoría de la PI se pueden incluir los siguientes elementos:

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

Diferentes tipos de auditoría de la PI

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

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

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

Herramienta de la OMPI de Diagnóstico de la Propiedad Intelectual:

La Herramienta de Diagnóstico de Propiedad Intelectual (OMPI) es una herramienta gratuita desarrollada por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) que ayuda a las empresas a identificar sus activos de PI. A través de una serie de cuestionarios personalizados, la herramienta evalúa las necesidades específicas de la empresa y genera un informe con recomendaciones y orientaciones sobre cómo mejorar la competitividad del negocio mediante el uso adecuado de la propiedad intelectual. (visite la herramienta en el enlace: <https://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/>).

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.



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 forma de entrada, el exportador deberá examinar las semejanzas entre el mercado nacional y el mercado al que destina la exportación, deberá averiguar qué servicios posventa se requieren, los aranceles y el transporte, los requisitos del plazo de entrega, la sensibilización respecto a las marcas, la protección otorgada a la PI y las ventajas competitivas. Hay dos opciones principales para introducirse en un mercado: la exportación directa y la exportación indirecta.

Exportación directa

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

Las ventajas son en que la empresa:

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

Los inconvenientes son que:

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

PROCOLOMBIA es la organización encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. A través de su red nacional e internacional de oficinas ofrece apoyo y asesoría integral, entre otros, a los empresarios que desean exportar desde Colombia mediante servicios o instrumentos orientados a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocio. Para más información consulte <https://procolumbia.co/en>

Exportación indirecta

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

Las ventajas para la empresa son las siguientes:

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

Los inconvenientes son:

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

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

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

Empresas mixtas. Una empresa mixta es una asociación entre la empresa exportadora y la empresa importadora, que se negocia para participar en alguno de los siguientes elementos: capital, transferencia de tecnología, inversión, producción y comercialización. El contrato de asociación definirá las responsabilidades en cuanto a los resultados, la rendición de cuentas, la división de beneficios y los arreglos comerciales. Las empresas mixtas pueden distribuir los costos, mitigar los riesgos, ofrecer conocimientos y pormenores sobre el mercado local y conseguir un ingreso fácil en el mercado. Los países en ocasiones tienen leyes que reglamentan las empresas mixtas.

Concesión de licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar sus derechos de PI, como patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas, derechos de autor, o conocimientos tecnológicos protegidos como secreto comercial, a una empresa extranjera por una tasa única o regalías. La concesión de licencias ofrece un ingreso rápido a otro mercado. Se permite la inversión de capital, y la recuperación se realiza en general más deprisa, pero la concesión de licencias supone perder el control de la producción y comercialización, y compartir inevitablemente los conocimientos tecnológicos con el titular de la licencia, a menos que esto esté explicitado en el contrato.

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.

Como ejemplo, tenemos la empresa Alvalley que elabora correas para perro. Exportar le permitió a la empresa entender que el mercado exterior valora el diseño, su mayor diferenciador, pues las correas son elaboradas a mano por 20 familias de artesanos en Cauca y Valle del Cauca. Dentro de los países que compran el producto están: Estados Unidos, Filipinas, Inglaterra, Italia, China y Australia. Cada paso fue un aprendizaje sobre el comercio exterior. Ajustaron el producto a la demanda internacional pensando en la salud, comodidad y apariencia de cachorros, perros de razas pequeñas, medianas y grandes, usando materiales de alta calidad, diseñados para disminuir el desgaste y hacerlos más resistentes.

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.

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

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Antes de examinar estas cuestiones, debemos definir qué se entiende por el “agotamiento” de los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. Expuesto de forma sencilla significa que una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por su empresa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Si solicita la protección demasiado pronto

Solicitar la protección de patente en varios países puede resultar oneroso y es importante no iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastará mucho dinero en tasas de solicitud, costos

de traducción o de mantenimiento en una etapa innecesariamente temprana de la comercialización. Una forma de retrasar la necesidad de pagar las tasas nacionales de solicitud, los costos de traducción y de mantenimiento de patentes es utilizando el sistema de solicitudes internacionales, llamado Tratado de Cooperación en materia de Patentes (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 diseños 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 gracia⁸. Es importante tener presente que esto no se aplica a las marcas y que usted puede obtener la protección de una marca después de haberla utilizado en el mercado (aunque en general es aconsejable registrarlas con bastante antelación).

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando ya ha solicitado la protección en el mercado nacional. Esto está relacionado con lo que suele denominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre la base de la solicitud ordinaria de un derecho de propiedad industrial presentada por un determinado solicitante en un país, el mismo solicitante, en un período de tiempo especificado (de 6 a 12 meses según el tipo de derecho de PI) puede solicitar la protección en la mayoría de los demás países. Estas solicitudes posteriores se considerarán como si se hubieran presentado el mismo día de la primera solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situación prioritaria respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invención o dibujo o modelo presentados después de la fecha de la primera solicitud. En el caso de las patentes y los dibujos o modelos industriales, las solicitudes presentadas en el extranjero, después de que haya concluido el período de prioridad, no pueden beneficiarse del derecho de prioridad, y por lo tanto quizás se considere que no cumplen el requisito de novedad y no se concedan.

⁸ Algunos países prevén un plazo de gracia que permite a los inventores o diseñadores divulgar, publicar o exponer su producto protegido entre seis y 12 meses antes de presentar una solicitud, sin que la invención o el dibujo o modelo pierda su carácter de novedad

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 seis o 12 meses para decidir en qué países se necesita protección. El solicitante puede aprovechar ese período para organizar las medidas necesarias que aseguren la protección en los diferentes países de interés y explorar las posibilidades de comercialización del nuevo producto. Por otro lado, para poder obtener la protección en otro país el solicitante tiene que cumplir estrictamente la fecha límite establecida en el plazo de prioridad.

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

- » En el caso de las patentes, el plazo de prioridad es de 12 meses desde la primera solicitud. Una vez finalizado el plazo, el riesgo de no poder obtener la protección mediante patente en otros países es superior. Sin embargo, si se solicita la protección de patente utilizando el sistema del PCT, hay 18 meses más (ocho meses en algunos países) para decidir en qué países desea obtener la protección.
- » En el caso de los diseños industriales, existe en Colombia un plazo de prioridad de seis meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud que pedía la protección de un diseño 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. 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 países⁹.

La vía nacional

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

La vía regional

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

- » La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla francesa y portuguesa para las patentes, los modelos de utilidad, las indicaciones geográficas, las marcas, los dibujos o modelos industriales y, próximamente, esquemas de trazado de los circuitos integrados): www.oapi.int
- » 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): 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): www.boip.int

⁹ 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 66

- » La Oficina Eurasíatica 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.epo.org.
- » Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (gestiona los derechos de las marcas, modelos y dibujos de la UE, el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y la Base de Datos de Obras Huérfanas): <https://www.eipo.europa.eu/es>
- » La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (para la protección de patentes en Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar): 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.
- » Registro internacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid.

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 diciembre de 2024).

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

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

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

- » El solicitante presenta una única solicitud dentro del año de prioridad (es decir, dentro del período de 12 meses en que se presentó la solicitud nacional);
- » La solicitud tiene efecto en todos los Estados Contratantes del PCT;
- » El idioma y el formato de la solicitud pueden ser los mismos que los de la solicitud presentada en el propio país del solicitante;
- » El solicitante gana tiempo para explorar las posibilidades comerciales de su invención.

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 Madrid¹⁰.

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

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

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

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.

¹⁰ Además, 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.

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.

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

El derecho de autor en sí mismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con arreglo al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en ese Convenio (163 países en diciembre de 2024). 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, incluida Colombia, 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. 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.

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



14

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

- » Identificar quién está infringiendo (incluidos los fabricantes y principales distribuidores, y no simplemente los minoristas);
- » Determinar el alcance del problema;
- » Considerar la posibilidad de que la infracción aumente;
- » Calcular, si es posible, qué pérdida directa o indirecta ha sufrido o sufrirá.

Cuando tenga una idea clara de los hechos, céntrese en los costos y ventajas de su respuesta. Sin embargo, tenga también presente que en ocasiones quizás sea aconsejable actuar lo más rápidamente posible en lugar de esperar demasiado tiempo.

Se indican a continuación algunas de sus opciones:

- » Tiene usted la opción de “ignorar” la violación de los derechos de PI de su empresa si la pérdida de ingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Si la magnitud de la infracción es ya considerable, o lo será pronto, deberá descubrir lo antes posible a los principales culpables y ocuparse de ellos de forma expeditiva pero metódica. Es evidente que enfrentarse con este tipo de situaciones requiere sopesar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas. También debe evaluar qué posibilidades tiene de ganar el caso, la cuantía de la indemnización y los daños y perjuicios que puede razonablemente esperar obtener de la parte infractora, a cuánto ascenderán las costas del abogado y si es probable que las recupere en el caso de que la decisión final le resulta favorable.
- » Si tiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo, un contrato de concesión de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una cláusula de arbitraje o de mediación. Es prudente incluir una disposición especial en los contratos para que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediación, evitando de este modo onerosos costos de litigios. También es posible recurrir a sistemas alternativos de solución de controversias, como la conciliación, 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 plantee 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. Es muy aconsejable solicitar la asistencia de un abogado al escribir una carta de “intimación a cesar en la práctica”, a fin de evitar los procedimientos judiciales iniciados por el presunto infractor en los que éste afirma que no se ha producido ni es inminente ninguna infracción. Este procedimiento suele resultar eficaz en el caso de infracciones involuntarias ya que el infractor, en la mayoría de los casos, interrumpe sus actividades o se presta a negociar un acuerdo de concesión de licencia.
- » Si se enfrenta usted a una situación de infracción deliberada que incluya, en particular, la falsificación y la piratería, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades encargadas de hacer respetar la ley a fin de sorprender al infractor en sus locales comerciales e impedir la infracción, preservando las pruebas pertinentes en relación con la presunta infracción. Además, las autoridades judiciales competentes pueden obligar al infractor a que le comunique la identidad de terceras partes implicadas en la producción y distribución de los productos o servicios infractores, así como de sus redes de distribución. Como medida disuasoria eficaz de la infracción, las autoridades judiciales pueden, previa solicitud de su empresa, dictaminar 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. Podrá acudir a los jueces o, en caso de preferir un juez especializado en el tema, podrá iniciar los procedimientos dependiendo del derecho en discusión, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor o en la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas instituciones cuentan con funciones jurisdiccionales que les permite administrar justicia. En general, la legislación ofrece 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, sería prudente pedir el asesoramiento jurídico de un profesional competente en PI para evaluar con mayor exactitud la opción más favorable para su empresa, al menor costo posible. También puede ser importante que registre sus derechos de PI con las autoridades aduaneras, si los objetos falsificados o pirateados proceden de otro país. Esto le permitirá poder tomar medidas administrativas ágiles para evitar el ingreso de estos productos falsifi-

cados o pirateados al país y por ende a los canales comerciales, donde será más difícil poder identificarlos y retirarlos del mercado.

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

¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

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

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

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

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

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

No obstante, incumbe al gobierno nacional, crear instituciones que faciliten la observancia de los derechos de PI. Los órganos judiciales y, en algunos casos, administrativos como 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.

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>)

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

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

En Colombia la autoridad aduanera podrá suspender provisionalmente la importación, exportación o tránsito de mercancías supuestamente piratas o de marca falsa, mientras la autoridad competente resuelve sobre la existencia o no, de tal circunstancia.

Las medidas en frontera pueden iniciarse de forma directa o indirecta, esto es, previa solicitud del titular de derechos, o en razón a la actuación oficiosa de la autoridad aduanera (a petición de parte o de oficio). El directorio de titulares de derechos de propiedad intelectual es una herramienta administrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, cuyo propósito es facilitar la comunicación ágil por parte de la autoridad aduanera y potencializar su actuar oficioso en los casos de falsificación marcaria y piratería de derecho de autor.

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

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

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

En muchos casos, entablar un litigio en un tribunal que sea competente para juzgar su caso, resultaría el modo más oneroso de hacer frente a una infracción, especialmente cuando los derechos de propiedad intelectual de su empresa hayan sido infringidos por varios "competidores" en la misma o en distintas jurisdicciones. En dicho caso, su empresa deberá hacer valer

sus derechos en distintos lugares y ante distintos tribunales. Por ello, es prudente considerar la posibilidad de que surja una controversia y prever medios para su solución en el momento de redactar el contrato original. Debería considerarse la posibilidad de utilizar un mecanismo alternativo de solución de controversias – normalmente el arbitraje, conciliación o la mediación – que puede ser menos costoso y más expeditivo que un pleito ante los tribunales. La remisión al arbitraje y la mediación se realiza por consenso.

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

En relación con las controversias de derecho de autor, usted podrá acudir al Centro de Conciliación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y procurar una solución consensuada a la diferencia.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI¹¹

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/> 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 de licencias concertados por partes de jurisdicciones diferentes.

¹¹ El Centro presta servicios relacionados con:

El arbitraje (<https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>);

La mediación (<https://www.wipo.int/amc/es/mediation/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

70. ¿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:

- » ¿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 o defensa de la PI en los países implicados. Es decir, de la posibilidad que tengan los titulares de hacer valer sus derechos a través de recursos administrativos, civiles y penales que brinde la legislación nacional.

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. Es decir, productos que, debido a sus características similares, puedan satisfacer la misma necesidad del consumidor.

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.

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

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

- » administración interna de su cartera de PI,
- » concesión de licencias,
- » fusiones o adquisiciones,
- » cesión (venta) de activos de PI,
- » compra de activos de PI,
- » conclusión de acuerdos de empresas mixtas,
- » establecimiento de alianzas estratégicas,
- » obtención de fondos,
- » inversión en el desarrollo adicional de un activo de PI, etc.

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

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

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

Es importante que una empresa comprenda por qué es necesario valorar su PI y cuándo debe realizarse el ejercicio de valoración. Puede ser útil un conocimiento básico de los instrumentos

utilizados para la valoración en el momento de elegir y decidir el asesoramiento profesional más apropiado.

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

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

- » **Método basado en los ingresos.** Es el método más utilizado para la valoración de la PI. Hay algunas variaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes. El método se centra básicamente en la corriente de ingresos prevista que obtendrá el titular de un derecho de PI durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente de ingresos puede también calcularse examinando el ahorro en regalías de licencia que una empresa conseguiría si tuviera que obtener una licencia para utilizar un derecho de PI determinado. El principal inconveniente del método es su complejidad. Su principal variante es el método siguiente:
- » **Método del cálculo del ahorro en regalías.** En esta variación, se calcula el flujo de regalías para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalización del beneficio o flujo de caja promedio. El índice de regalía puede determinarse mediante índices existentes utilizados en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cuadros de índices de regalías estándares.
- » **Método basado en el costo.** Este método trata de evaluar los beneficios futuros de los activos de la PI calculando la cuantía necesaria para sustituir el activo de PI en cuestión. El método basado en el costo puede aplicarse también en sus variantes:
 - **Costo de reproducción.** Los costos de reproducción pueden calcularse, si hay una buena contabilidad, tomando los costos totales, al precio actual, de la cuantía utilizada para desarrollar el activo de PI en cuestión (esto se denomina determinación de la tendencia histórica del costo). Si no hay una buena contabilidad, los costos de reproducción pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos y gastos necesarios para crear un activo similar.
 - **Costo de sustitución.** La cuantía necesaria para adquirir activos de PI de la misma utilidad. La depreciación del activo de PI debe deducirse del costo de reproducción o sustitución estimado antes de que se obtenga finalmente un valor o precio estimado.

El método basado en el costo es útil cuando se consideran derechos de PI relacionados con activos intangibles, como programas informáticos, dibujos de ingeniería, diseños de envases

do 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 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

73. ¿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.

Generalmente para asegurar la inversión de los inversores de capital de riesgo será preciso presentar una estrategia de PI sólida, con documentación sobre solicitudes de derechos de PI, información sobre búsquedas de patentes que demuestren que no es probable que su tecnología viole las patentes de sus competidores, y acuerdos (licencias) con titulares de patentes que le autoricen a utilizar la tecnología necesaria para comercializar un producto determinado. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la producción creadora o las innovaciones relacionadas con los productos o servicios que la empresa pretende comercializar garantiza cierto grado de exclusividad y, por tanto, una mayor cuota de mercado en caso de que el producto o servicio tenga éxito entre los consumidores.

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

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

74. ¿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.

En Colombia la Ley 1676 de 2013 buscó incrementar el acceso al crédito del sector privado mediante el reconocimiento expreso de la posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual pudieran ser objeto de garantía. La garantía mobiliaria puede llegar a generar múltiples beneficios para el crecimiento de las PYME, teniendo en cuenta que permite a aquellas empresas que no cuentan con activos inmuebles tradicionales, respaldar sus solicitudes de financiación con bienes muebles, entre ellos, los derechos de propiedad intelectual. Desde el año 2014 y hasta el primer trimestre de 2023, fueron inscritas 354 garantías mobiliarias constituidas sobre PI en Colombia, un 34% de las cuales fueron constituidas sobre la marca.

Sin embargo, el mercado aún prefiere en general activos tangibles que activos intangibles. 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. Son varios los retos que deben superarse para implementar de manera exitosa la utilización de la PI como garantía mobiliaria.

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 tienen en sus derechos de PI, 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 que determinan el valor de la PI.



17

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información

75. La propiedad intelectual en el comercio electrónico

La propiedad intelectual es un elemento esencial del comercio electrónico. El comercio electrónico, más que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productos y servicios basados en PI y en la concesión de las licencias correspondientes. Música, imágenes, fotos, programas informáticos, diseños, módulos de capacitación, sistemas, etc., son objeto de comercio electrónico y el principal componente de valor es la PI. La PI también es importante porque los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse, utilizando sistemas tecnológicos de seguridad y normas de PI; de otra manera podrían ser hurtados y ello podría causar la destrucción de una empresa.

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. Como mencionamos anteriormente, el derecho de autor permite la protección del software en general y en particular de las aplicaciones que actualmente utilizamos en el comercio electrónico. Así mismo, las marcas son una parte fundamental del comercio electrónico, y el desarrollo de la marca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos fundamentales de una empresa en Internet, están todos protegidos por las marcas y el derecho de competencia desleal.

Las empresas de comercio electrónico y las que ejercen actividades en Internet pueden también estar muy vinculadas con la concesión de licencias sobre productos o patentes, porque para crear un producto son necesarias muchas tecnologías diferentes y las empresas, a menudo, optan por delegar a terceros la elaboración de algunos componentes, o intercambian tecnologías mediante arreglos de licencia. Si cada compañía tuviera que elaborar y producir por su cuenta todos los aspectos tecnológicos de sus productos, sería imposible elaborar productos de alta tecnología. La economía del comercio electrónico depende de que las empresas trabajen juntas para compartir, mediante la concesión de licencias, las oportunidades y riesgos del comercio. Muchas de esas empresas son PYME.

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, contenido protegido por derecho de autor como programas informáticos o bases de datos originales que son los activos de mayor valor de dichas empresas.

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

A medida que las empresas aumentan su presencia en línea, la elección y protección de una marca y un nombre de dominio se vuelven fundamentales para la identidad y el éxito de una empresa en el mercado digital. 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. El nombre de dominio funciona como un elemento fundamental de la identidad en línea de una empresa y su propósito es proporcionar una dirección fácil de recordar para localizar un sitio web en la gran red de Internet.

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, .co para Colombia.

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 o utilizando un motor de búsqueda del tipo "Who is", por ejemplo, en <https://who.is/>.

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 la actualidad, el Dominio .co es operado por Equipo PuntoCo, integrado por las empresas Central Comercializadora de Internet S.A.S., de Colombia, y Team Internet Group PLC, del Reino Unido, esta última es un holding de servicios de internet a nivel global. Además de la prestación de los ser-

vicios de registro, la empresa también se encarga de la promoción del dominio y la relación con los registradores para la comercialización. Para más información, visite su página web: <https://registry.co/es/>

77. ¿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 buscarlo, encontrarlo y recordarlo con mayor facilidad. En condiciones ideales debería ser tan distintivo que pudiera protegerse también mediante la ley sobre marcas, porque los nombres de dominio pueden protegerse como marcas. Si elige como nombre de dominio una frase muy común (por ejemplo: "Buen Software"), su empresa tendrá dificultades en ganarse una buena reputación o buena voluntad con este nombre y aún más dificultades en impedir que otras empresas de la competencia utilicen su nombre.

Antes de elegir el nombre de dominio, es recomendable realizar una búsqueda para asegurarse de que no esté infringiendo marcas comerciales existentes. 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.

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://www.wipo.int/branddatabase/) que le ayudará a realizar esa búsqueda.

Si usted descubre que alguien está utilizando su marca 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://www.wipo.int/dnd/).

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.

78. ¿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, imágenes, fotografías, documentos, noticias, entre otros. Tal vez no lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que es importante es saber qué le pertenece, qué está autorizado a utilizar, y qué no está autorizado a utilizar. Si usted se vale de un consultor o una empresa para el diseño de su sitio web, verifique las disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de PI. ¿Quién es titular del diseño y del texto del sitio web? Controle exactamente qué obligaciones tiene la empresa para asegurarse de que, durante su trabajo, no está utilizando PI ajena.

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

Necesitará 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.

También puede hacer uso de herramienta de inteligencia artificial (IA) para diseñar su sitio web. Este uso puede tener varios beneficios para las empresas, entre ellos:

- » Ahorro de tiempo y recursos: La IA puede automatizar tareas repetitivas, como la creación de múltiples diseños o la adaptación de diseños a diferentes formatos. Así, usted puede concentrarse en los aspectos más relevantes sobre la imagen y contenido de su empresa en Internet.
- » Mayor eficacia y precisión: La IA puede analizar grandes cantidades de datos y sugerir mejoras y cambios en tiempo real, lo que puede mejorar la eficacia y precisión del diseño. Además, la IA puede adaptar el diseño a diferentes contextos y necesidades del usuario.
- » Análisis de información: La IA le apoya en el análisis de las preferencias e información sobre las interacciones del usuario en tiempo real, proporcionando datos que le permiten adaptar

el contenido, el diseño y las funciones de su sitio web para satisfacer las necesidades de sus clientes. Así usted podrá generar diseños de forma más rápida y eficiente.

A pesar de estos beneficios, el uso de la IA también presenta algunos desafíos y riesgos que debe tener en cuenta al momento de tomar la decisión de apoyar el proceso de diseño de su página Web con la IA. La falta de control y personalización y la falta de originalidad y creatividad pueden resultar riesgosos para su empresa y no cumplir el objetivo de diferenciarse en el amplio mundo virtual. Asegúrese de mantener una visión innovadora y creativa en todo momento y utilizar la IA como herramienta complementaria.

- » Calidad de los datos: La efectividad de la IA depende de la calidad de los datos que analice. Si los datos son incompletos o erróneos, los resultados generados por esta herramienta se verán comprometidos, al violar derechos de terceros o basarse en datos inexactos o tener problemas de seguridad. Estos inconvenientes podrían costarle dinero, tiempo e incluso clientes.

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. Obtenga siempre una autorización escrita antes de realizarlo.

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

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

Es importante que proteja sus derechos de PI en Internet. Podrá hacerlo de varias maneras: identifique siempre claramente su contenido con un aviso sobre derecho de autor o alguna otra indicación de titularidad y condiciones de uso de las obras de ser necesario. 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 conozcan y comprenden la política de su empresa a este respecto.

El caso Napster en los Estados Unidos dio relieve internacional a la cuestión de la descarga no autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitió un mandamiento impidiendo el funcionamiento del sistema de distribución de archivos Napster, era un caso de “infracción culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal por los usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguirán poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podrán producirse distintos resultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos enseña que es importante que una empresa de comercio electrónico se asegure de tener una política clara contra la copia no autorizada de archivos, o las acciones que alienten o faciliten esa copia.

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 las empresas de utilizar medios técnicos para controlar el acceso y a utilización de contenido.



18

ANEXOS

ANEXO 1

La propiedad intelectual (PI) es un activo crucial para los exportadores, ya que protege las innovaciones, marcas y productos en mercados globales. En el presente documento se detallan los aspectos principales que todo exportador debe conocer para aprovechar al máximo sus activos de PI y asegurar su éxito internacional.

Protección de la PI. Los exportadores deben asegurarse de que su propiedad intelectual (PI) esté protegida no solo en su país de origen, sino también en los mercados de destino. Esto implica registrar patentes, marcas y derechos de autor en cada país donde se planea exportar para evitar infracciones y competidores desleales. Dentro de los diferentes derechos de propiedad intelectual se resaltan:

- » Patentes: Protegen invenciones y procesos únicos. Es vital registrar patentes en cada país donde se planea exportar para evitar que terceros copien o utilicen la tecnología sin autorización.
- » Marcas: Identifican y distinguen productos y servicios. Registrar marcas en los mercados de destino asegura que la marca sea reconocida y protegida contra usos no autorizados.
- » Diseños industriales: refieren a la apariencia ornamental o estética de un objeto, protege estas características estéticas que no están relacionadas con la funcionalidad técnica del objeto.
- » Derechos de Autor: Protegen obras literarias, artísticas y software.

Previo a la protección, tenga presente realizar actividades que le protejan de infracciones a derechos de terceros y que le den tranquilidad sobre la protección de sus derechos, de esa manera es recomendable:

- » Realizar búsquedas exhaustivas de PI antes de entrar a un nuevo mercado para asegurarse de que no se estén infringiendo derechos de terceros.
- » Asegurar que todas las patentes, marcas y derechos de autor estén debidamente registrados y vigentes en los mercados de destino.

Estrategia de Propiedad Intelectual: Es crucial desarrollar una estrategia de PI que contemple la vigilancia y defensa de sus derechos. Esto incluye monitorear el uso de sus activos de PI, emprender acciones legales en caso de infracción y negociar acuerdos de licencia que permitan el uso controlado de su PI por terceros, generando ingresos adicionales. Puede tener presente realizar:

- » Vigilancia y Defensa de Derechos:
 - Monitorear activamente el uso de sus activos de PI en mercados extranjeros para detectar cualquier infracción.
 - Establecer procedimientos para emprender acciones legales rápidamente en caso de violación de sus derechos.

» Acuerdos de Licencia:

- Negociar acuerdos de licencia con terceros para permitir el uso controlado de PI, generando ingresos adicionales y extendiendo el alcance del producto.
- Asegurarse de que los acuerdos de licencia estén claros y protejan sus intereses en el mercado de destino.

En el marco de la estrategia de PI es importante conocer las regulaciones locales y entender y cumplir con las leyes de PI en cada país de destino para evitar problemas legales y poder adaptar las estrategias de PI a las particularidades de cada mercado, considerando diferencias en la legislación. También debe establecer contratos detallados que protejan sus activos intangibles en transacciones internacionales e incluir cláusulas de confidencialidad y no divulgación para proteger la información sensible.

Importancia de la PI en el Plan de Negocios

Un plan de negocios que contempla la PI como herramienta de valor agregado para su empresa se convierte en un atractivo para inversores al resaltar el valor y la innovación en sus productos o servicios y resaltar la preparación y el potencial de éxito del negocio.

En conclusión, la gestión efectiva de la propiedad intelectual es esencial para que los exportadores protejan sus innovaciones, mantengan su ventaja competitiva y aseguren el éxito en mercados internacionales. Adoptar una estrategia proactiva de PI, comprender las regulaciones locales y demostrar diligencia en la protección de activos intangibles son pasos cruciales para el crecimiento y la expansión global.

ANEXO 2

[Guías OMPI](#)

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPI y nacionales

- » [Directorio de oficinas OMPI](#)
- » Dirección Nacional de Derecho de Autor. www.derechodeautor.gov.co
- » Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co
- » Ministerio de Comercio, Industria y Turismo <https://www.mincit.gov.co/ultimo>
- » ProColombia <https://procolombia.co/>