

La clave para la Propiedad Intelectual

ECUADOR

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 cometen con mayor frecuencia los exportadores?	21
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?	25
6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?	26
7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?	27
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?	28
Elementos básicos sobre las patentes	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 procesos 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 Ecuador para obtener la protección de patente?	37
15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Ecuador?	40

16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	40
17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	42
18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	44

Elementos básicos sobre las marcas 45

19. ¿Qué es una marca?	46
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?	47
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	48
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	49
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	52
24. ¿Cómo registro mis marcas en Ecuador?	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?	54
26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	56

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales 59

27. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?.....	60
28. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos?	61
29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?	62
30. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?	65
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..... 69

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

33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir derechos conexos?	71
34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?	72
35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?	73
36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país?	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?	81

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas o denominaciones de origen 83

41. ¿Qué es la denominación de origen y cómo se puede proteger?	84
---	----

Elementos básicos sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados 87

42. ¿Pueden los esquemas de trazado de circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo?	88
--	----

La titularidad de los derechos por los empleados 89

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?	90
44. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un dibujo o modelo?	91
45. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o subcontratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?	92

Contratación, concesión de licencias y transferencia de

tecnología..... 94

46. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología? 95

47. ¿Cuáles son los elementos principales de un acuerdo de concesión de licencia? 97

48. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias? 99

49. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una colaboración empresarial?102

50. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?103

51. ¿Qué es una franquicia?104

52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?.....105

53. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?107

54. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?108

Elaboración de una estrategia de negocios para exportar 110

55. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar? 111

56. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios? 112

57. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual? 113

58. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva? 115

Derechos de PI en los mercados de exportación..... 116

59. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual? 117

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? 119

61. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? 122

Proteger los derechos de PI en el extranjero 125

62. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? .. 126

63. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países? 127

64. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países? 129

65. ¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países? 130

66. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional? ... 131

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 133

67. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual? 134

68. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción? 136

69. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado? 137

70. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a acciones legales? 138

Valoración de los derechos de propiedad intelectual..... 140

71. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual? 141

72. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?	142
--	-----

73. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?	143
--	-----

Financiación 146

74. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa?	147
---	-----

75. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?	148
---	-----

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información 150

76. La propiedad intelectual en el comercio electrónico	151
---	-----

77. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?	152
---	-----

78. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?	153
---	-----

79. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?	154
---	-----

80. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?	155
--	-----

ANEXOS 157

ANEXO 1.....	158
--------------	-----

ANEXO 2	158
---------------	-----

ANEXO 3	158
---------------	-----

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 Ecuador está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Ecuador. 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 Ecuador por la abogada Ana Carolina Andrade en estrecha colaboración con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

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

Prólogo

En un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez más concurrido, las pequeñas y medianas empresa (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 Propiedad Intelectual permiten a las empresas el iniciar su negocio con la seguridad de que, si el servicio o producto tiene éxito, estarán protegidos contra competidores quienes quieran replicar este éxito posteriormente, así igualmente protegiendo su mercado. El tener un portafolio de propiedad intelectual significará que la empresa contará con activos intangibles que elevarán el valor y su atractivo ante potenciales inversores y socios. El contar con una estrategia de propiedad intelectual como parte de los elementos de creación y proyección de crecimiento de la empresa o emprendimiento no solo cumple con estos tres propósitos esenciales para el éxito de una PYME, sino que crea los cimientos para la expansión en un mercado cada vez más globalizado.

Entre los factores que directamente son impactados por la propiedad intelectual y su correcto manejo en las empresas se encuentra:

- » El acceso al conocimiento de productos y servicios que se encuentran ya en el mercado, lo que permite delimitar el proceso de selección de un emprendimiento, reduciendo gastos en tiempo y la inversión. De igual manera, permitirá tener acceso al estado de la competencia dentro del mercado.
- » El tener conciencia del uso del derecho de autor permite a las PYMES proteger los planos, diseños y en general la creatividad humana, durante el proceso de registro de una patente (modelo industrial, modelo de utilidad), de esta manera teniendo una opción de protección durante este periodo contra terceros.
- » El conocimiento del manejo de los secretos industriales y su protección permitirá el valorar la empresa, distinguiéndola en el mercado.
- » El tener conocimiento de herramientas de PI, como buscadores de patentes, permitirá el realizar una investigación y desarrollo focalizado de la creación o mejora de productos.

- » El contar con una cartera marcaría que identifique y promueva los productos o servicios dará una identidad a la empresa dentro del mercado, así como permitirá valorizar estas marcas como un potencial activo para inversión y venta.
- » Finalmente, el estructurar una estrategia de propiedad intelectual a corto, mediano y largo plazo blindará los activos de la empresa contra su potencial abuso y explotación por terceros, otorgándole herramientas legales para su protección y sanción a infractores por este abuso.

En esencia, el mantener un conocimiento robusto de la propiedad intelectual es una de las herramientas más importantes en el desarrollo y éxito de una empresa o emprendimiento y generalmente determina su permanencia en el mercado a mediano y largo plazo.

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 PYMES de todo el mundo no tienen muy presentes la importancia del manejo adecuado de 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 PYMES no podrán desarrollarse e integrar la PI en sus estrategias de negocios y de comercialización y exportación. Incluso las PYMES que saben lo que deben hacer, a menudo no tienen acceso fácil a información y orientación sobre el tema de la Propiedad Intelectual desde una perspectiva empresarial. Para ello es esencial que los consultores y asesores de PYMES cuenten con las capacidades técnicas para instruir a estas empresas sobre la identificación de activos intangibles que se encuentren en la empresa, la creación de un presupuesto direccionado a la propiedad intelectual, y su uso para el crecimiento de la PYME.

Este desconocimiento respecto a los activos intangibles de una empresa exportadora puede derivar en infracciones de derechos de propiedad intelectual por la importación/exportación de productos sin las respectivas autorizaciones para dicho territorio. Esto implicará costos importantes legales y de gestión, potenciales pérdidas de productos y pérdida de reputación ante terceros dentro del medio.

Es necesario que las empresas PYME quienes van a incurrir o se encuentran en este ámbito, se capaciten respecto de sus activos intangibles y como precautarlos para evitar consecuencias de alto impacto para la compañía, es necesario de igual manera tener alianzas estratégicas tanto en el ámbito privado y público que apoyen con la debida vigilancia de la propiedad intelectual vinculadas a las estrategias comerciales que ellas pretenden implementar.

Finalmente, las compañías que pretenden realizar actividades de exportación deberán tomar en cuenta dentro de sus presupuestos los costos asociados a la protección de cada uno de los intangibles que será de rédito en el mercado internacional de conformidad con el giro de su negocio.



1

Introducción

Un entorno comercial intensamente competitivo

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

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

Decidirse a exportar

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

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

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

Los rasgos únicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de la visión, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales y otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual (PI) es un término colectivo que describe nuevas ideas materializadas, invenciones, dibujos o modelos, escritos, guiones, actuaciones, software, publicidad, hasta incluso variedades vegetales, etc., que están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, etc. Cada país tiene un conjunto de leyes que protegen la PI, y un exportador debe conocerlas.

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

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

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

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

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

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 de que las pequeñas y medianas empresas deban considerar la posibilidad de proteger su labor innovadora y creativa aprovechando el sistema de la PI, que ofrece derechos exclusivos sobre nuevas ideas materializadas, invenciones (patentes), dibujos o modelos de utilidad, marcas, obras literarias y artísticas (derechos de autor), obtenciones vegetales, entre 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, software 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. Un ejemplo claro de esto es la empresa Apple, la cual tiene una valoración de intangibles de 3.3 billones de dólares de los Estados Unidos de América¹, es decir más del 94% del valor de su negocio es intangible. De igual forma las empresas con las marcas más valiosas son aquellas que se encuentran en el mundo de los intangibles como Microsoft, Google y Samsung para nombrar algunas.

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.

Un claro ejemplo de una empresa que utiliza este mecanismo en el Ecuador es Corporación Favorita, que por medio de la fuerza de su marca SUPERMAXI ofrece productos que representan a la marca, pero que son producidos por otras empresas que a su vez empaacan dichos productos para su venta como la pulpa de naranjilla, mermeladas, limpiadores de piso entre otros. Esto permite a Corporación Favorita el expandir su alcance a otros productos, como son telefonía, importación de productos, entre otros.

La protección jurídica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI hace posible el uso exclusivo de estos activos en los negocios y convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusiva, si bien por un período de tiempo limitado. Para volver al ejemplo antes citado, la empresa que subcontrata la fabricación de sus productos puede seguir haciéndolo en gran parte porque lo que impulsa la venta de sus productos es su marca registrada, lo cual es su propiedad privada exclusiva gracias a la utilización efectiva de la protección que ofrece el sistema de la PI. En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean “algo más tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

¹ Reporte de Brand Finance Anual Brand Finance Global 500, 2024. <https://brandfinance.com/insights/global-500-2024-report> y <https://brandirectory.com/reports/gift-2024>.

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

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

- » Los productos y procesos innovadores pueden protegerse mediante patentes y modelos de utilidad;
- » Los diseños creativos, incluidos los diseños textiles, mediante la protección de los dibujos o modelos industriales;
- » Las marcas, mediante la protección de marca registrada;
- » Las micro plaquetas electrónicas, mediante la protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados;
- » Las denominaciones de mercancías de una determinada calidad o reputación atribuible a su origen geográfico, mediante la protección de la indicación geográfica;
- » Los secretos comerciales, mediante la protección de información no revelada de valor comercial;
- » Las obras culturales, artísticas y literarias, incluyendo, en la mayoría de los países, los programas informáticos y la recopilación de datos, mediante los derechos de autor y derechos conexos.

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

Cada uno de los medios de protección de los derechos de PI citados se expone con más pormenores en las secciones siguientes.

Un producto, muchos derechos de PI

Un único producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de PI diferentes. Consideremos por ejemplo el proyector de pantalla con el sistema de ANDROID



(Samsung, 2024)

Las características técnicas innovadoras del producto están protegidas por una serie de patentes. Los programas informáticos que controlan el funcionamiento están protegidos por derechos de autor. El diseño estético del proyector de pantalla está generalmente protegido como dibujo o modelo industrial, y la marca utilizada para comercializarlo está protegida generalmente como marca registrada. Además, los fabricantes tienen probablemente algunos secretos comerciales, desde su lista de clientes hasta algunos de los procesos de fabricación y otra información comercial confidencial, que no desean revelar a la competencia. Por consiguiente, los inventores de productos innovadores, como el proyector de pantalla con sistema inteligente de Android, pueden obtener la exclusividad de utilizar o impedir que los demás utilicen cada uno de estos elementos mediante la protección de la PI. Además, los inventores del proyector pueden conceder una autorización (o licencia) a otras empresas para utilizar la tecnología del proyector con sistema Android a cambio de un pago, lo que les proporciona ingresos adicionales procedentes de la licencia.

Puede señalarse también que las imágenes películas, música, series y programas de televisión, etc.; están generalmente protegidas por derechos de autor (a no ser que la protección haya caducado), por lo tanto, las plataformas que se encuentran operando dentro de este dispositivo deberán acceder a dicho contenido bajo el debido licenciamiento al respecto de los derechos de autor siempre y cuando estos se encuentren vigentes.

Escoger la protección adecuada

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

Por lo tanto, los empresarios que desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué características favorables de venta van a tener probablemente sus productos. Dicho con otras palabras ¿qué hay en el producto que puede atraer con mayor probabilidad a los consumidores? ¿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 dibujo o modelo, 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.

Un ejemplo en el Ecuador de una marca de una PYME que se está volviendo reconocida a nivel nacional e internacional es Lulë² de la empresa Intiarome SAS BIC. Esta empresa se encuentra impulsando desodorantes y jabones con recetas innovadoras amigables con el medioambiente y sin aluminio, con certificación B, non tested on animals y parte del 1%, ofreciendo una relación balanceada entre el comercio y el medioambiente. Esta marca se encuentra actualmente expandiendo su territorio de comercio a Panamá y Guatemala bajo la marca Lule debidamente registrada en estos países, de esta manera asegurando que su ingreso al mercado no infrinja derechos de propiedad intelectual de estos territorios e impulsando el crecimiento de su producto en el mercado y evitando falsificaciones.



Esta marca guarda en si además de su marca, sus fórmulas como secretos comerciales lo que le permite distinguirse en el mercado del cuidado personal, así como han elaborado empaques amigables con el medio ambiente.

Sea cual fuere la decisión final respecto a la estrategia de propiedad intelectual implementada para un producto, siempre es aconsejable empezar protegiendo por lo menos la marca del producto o servicio en su clase internacional Niza correspondiente en el país y en el territorio o territorios donde se proyecte exportar. Aunque al principio un nuevo producto no tenga un peso marcario, su valor incrementará con su popularidad y éxito por lo que al contar con su protección será posible el expandir la familia marcaria y dar apoyo a aquellos nuevos productos que surjan de esta línea. Es importante recordar que la marca se convertirá en una parte esencial de la imagen y la identidad del producto por lo que su protección debe preceder a su éxito. El éxito de las marcas demora, más sin protección, ¡es seguro que habrá imitaciones y que las acciones legales de protección llegarán demasiado tarde! (Véase la pregunta 4.)

²<https://www.lulecare.com/>

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

Al elaborar un plan de exportación y antes de emprender una actividad exportadora, es recomendable que las PYMES realicen la mayoría o todas las acciones a continuación:

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

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

- » El precio del producto dependerá en parte de la medida en que los consumidores del mercado de exportación reconozcan y valoren la marca, así como de la existencia de productos similares o idénticos (lo que podría estar limitado por medio de la protección de los derechos de PI).
- » 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 esta instancia también se recomienda averiguar los requisitos legales de los registros sanitarios o equivalentes en el país de exportación para evitar gastos innecesarios en la modificación del mismo.

- » En la negociación de acuerdos con los socios se 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. Una excepción a la divulgación que permite su posterior solicitud para protección son las establecidas en el Artículo 270 del COESCCI³. (Véase la pregunta 30.)
- » Además, puede haber información comercial confidencial relativa a todos o a la mayoría de los elementos mencionados en las etapas anteriores. Dicha información se beneficiará de la protección del secreto comercial o de la protección contra la competencia desleal siempre y cuando se divulgue únicamente en función de las necesidades y tras haber sido firmado un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. El plan y la estrategia de exportación en sí son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estarán interesadas en que sigan siendo confidenciales y no se divulguen a los competidores. (Véase la pregunta 37.)

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.

³ Art. 270.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

1. El inventor o su derechohabiente;
2. Una oficina nacional competente que en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su derechohabiente;
3. Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales, que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
4. Una orden de autoridad;
5. Un abuso evidente frente al inventor o su derechohabiente; y,
6. Del hecho que el solicitante o su derechohabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

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

4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometen 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 solicitar la protección de una marca, patente o diseño industrial en su propio país ya están automáticamente protegidos en todo el mundo. No obstante, los derechos de PI tienen carácter territorial, es decir tiene validez únicamente en el país donde se registra o se otorga, por tal razón las

oficinas de propiedad intelectual únicamente otorgan protección para la jurisdicción nacional (o regional, cuando aplique) pertinente. Únicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran número de países. Para saber cómo aplicar la protección de PI en el extranjero, véase la pregunta 61. Un ejemplo de esto es el hecho de la existencia de marcas fonéticamente similares en dos países quienes dentro de sus territorios se encuentran protegidos ya que no se proyectó su crecimiento a dichos territorios:



McDonalds en Ecuador, 1978



McDonalds de Arcos Dorados Ecuador.

En este caso, Arcos Dorados Ecuador, empresa que representa la marca internacional de McDonalds quiso ingresar al territorio ecuatoriano, más al realizar su estudio de territorio se enteró de que ya existía un registro de propiedad intelectual de la marca McDonald's desde 1973, lo que conllevó una pelea legal por los derechos a esta marca en el Ecuador, litigio de 20 años⁴.

- » 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.
- » 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

⁴ Artículo Propiedad Intelectual de 28 de agosto 2014, disponible en <https://ekosnegocios.com/articulo/propiedad-intelectual>

sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podría considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se pida que deje de utilizar dicha marca o que 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 disponibles. 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, tal como el Arreglo de Madrid que permite presentar al solicitante una marca en varias clases en varios países. Cabe señalar que Ecuador no forma parte de este Arreglo. (Véanse las preguntas 62 a 64.)
- » 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 y marcas⁵. En caso de que no solicite protección en esos países durante el período de prioridad, podría ser difícil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien gratuitamente su invención o diseño. (Véase la pregunta 60.)
- » Divulgar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. Si usted divulga información sobre su última innovación o su nuevo diseño a posibles socios comerciales, agentes de exportación, distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la protección o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confidencialidad puede perder los derechos sobre su invención o diseño. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien más pueda solicitar la protección por patente, excluyéndole a usted del uso de su propia invención. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o modelos industriales.

⁵Art. 263. - La primera solicitud de concesión de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el Ecuador estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece el presente Capítulo, conferirá al solicitante o a su derechohabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Ecuador una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: 1. Doce meses para las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelos de utilidad; y, 2. Seis meses para las solicitudes de registro de diseños industriales y de marcas. COESCCI.

- » 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 dibujos o modelos, las invenciones, los programas informáticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el de que surjan malentendidos acerca de la titularidad de los derechos de PI entre la empresa que subcontrata la tarea y la empresa contratada para ejecutarla. (Véase la pregunta 43.)
- » Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes. En lugar de exportar un producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa única o de regalías. A menudo, en el contrato de licencia figuran cláusulas para compartir los conocimientos tecnológicos, así como para autorizar a fabricar o vender el producto puesto a punto por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, es importante asegurarse de que los derechos de PI relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos adecuadamente en el país en cuestión y de que han sido incluidas las cláusulas adecuadas para esclarecer quién es el titular de esos derechos. (Véase la pregunta 46.)
- » Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestión. Existen numerosos casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mercado de otro país y se dan cuenta posteriormente de que su marca es inadecuada para ese mercado específico ya que: a) la marca posee connotaciones negativas en el idioma o cultura local o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de PI sobre la base de los denominados motivos absolutos. (Véase la pregunta 19.)

Un ejemplo local es la solicitud de marca mixta denominada “EN4”, que fue negada por atentar a las buenas costumbres y buen nombre de la versión digital que se presenta a continuación:



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 Ecuador, cuando se ha solicitado y obtenido la protección. Por consiguiente, una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de protección de su patentes, marcas o dibujos o modelos industriales en su mercado nacional, y a la que se han concedido estos derechos, puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen protección en los mercados de exportación, a no ser que se hayan solicitado los mismos derechos en la oficina nacional (o regional) de la PI del mercado de exportación en cuestión y que esta oficina los haya concedido, tal como lo señalado en el ejemplo que expusimos en la pregunta 4. Para tener información sobre la manera de proteger su PI en el extranjero véase la pregunta 61.

Excepciones

En el caso del Ecuador y los países que son parte de la Comunidad Andina, existe la posibilidad de realizar una solicitud de prioridad al registro de una marca, derecho que se puede ejercer dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de presentación, en el caso de patentes este periodo es de 12 meses para su presentación en un país parte que cuente con el derecho de prioridad. Esto no significa que automáticamente hay una protección, pero si da la posibilidad de aprovechar esta herramienta para extender la protección a otros territorios previniendo el registro de competidores en otros territorios para la explotación del producto.

En los países de Common Law, tales como Australia, los Estados Unidos, la India y el Reino Unido se puede adquirir una marca solo con el uso, sin embargo, incluso en esos países, es muy recomendable solicitar el registro, porque se tendrá una protección mucho más sólida y su cumplimiento será bastante más fácil y menos engorroso. Véase más información sobre marcas en la pregunta 18.

En el caso de los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales para su protección, como los derechos de autor y derechos conexos, estos no requieren para su protección el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artística o literaria (categoría que comprende también los programas informáticos) está protegida automáticamente cuando se ha creado la obra o en algunos países cuando ha quedado fijada en alguna forma material. En cuanto a la protección en el extranjero, las obras creadas por nacio-

nales o residentes de un país parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos países quedarán protegidas automáticamente en todos los demás países que son parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Esto comprende actualmente más de 150 países. Para más información sobre los derechos de autor y derechos conexos, véase la pregunta 31.

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

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

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

6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?

Actualmente el mundo cuenta con 195 países reconocidos, de los cuales 193 son parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI⁶ y cuentan con normativas básicas de reconocimiento y protección de estos derechos conforme los lineamientos establecidos por su documento constitutivo y posteriores tratados internacionales. Para ello, los países en su mayoría basan sus sistemas en los Convenios de París y de Berna, y conforme sus necesidades han ratificado otros tratados para el manejo de la propiedad intelectual y su relación con el Comercio. Uno de los principales documentos que reflejan esta estrecha relación entre la propiedad intelectual y el comercio es el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio también llamado ADPIC o TRIPS por sus siglas en ingles.

La protección que otorga cada país a la propiedad intelectual evoluciona conforme las necesidades de la sociedad, por lo que en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual los países

⁶ En este caso se debe mencionar que, si bien la Santa Sede no es un país, es parte activa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cuenta con su oficina de propiedad intelectual. Igualmente, la Unión Europea por el tratamiento de su propiedad intelectual se trata como un miembro de la OMPI con sus respectivas particularidades.

comparten sus retos y políticas locales con otros países para crear consensos que a su vez se vuelven nuevos convenios y tratados para aclarar, proteger y balancear la protección y las relaciones que se mantienen territorialmente.

El Ecuador es parte de varios de estos convenios y Tratados, como el Convenio de la OMPI, Convención de Roma, Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, Convenio de Berna, Convenio de la UPOV, Convenio de París, Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, Tratado de Marrakech para las personas con discapacidad visual, Tratado de Cooperación en materia de Patentes, ADPIC entre otros.

De todos modos, es importante recordar que persisten grandes diferencias en el funcionamiento del sistema de la Propiedad Intelectual 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?

En el Ecuador la oficina de propiedad intelectual es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI, quien está encargada de proteger, fomentar y registrar la propiedad intelectual del país. SENADI maneja los derechos de Propiedad Industrial, Derechos de Autor, Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales. En el caso de Ecuador hay una sola oficina que maneja todos estos derechos por medio de sus direcciones, sin embargo, hay otros países que cuentan con una oficina para los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas registradas y dibujos o modelos industriales, etc.) llamada generalmente oficina de la propiedad industrial, y una oficina separada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos. Ejemplo de países con esta división son Estados Unidos que cuenta con la United States Patent and Trademark Office - UPSTO y la Copyright Office parte de la Biblioteca del Congreso de EE.UU, Argentina con su Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Brasil con su Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) parte del Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) y su Secretaría de Derechos de Autos y Derechos Intelectuales del Ministerio de Cultura. En un tercer grupo de países, la concesión de patentes y el registro de marcas es responsabilidad de distintas oficinas. Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la PI (incluidas las oficinas de la propiedad industrial y las administraciones de los derechos de autor) pueden encontrarse en el siguiente sitio web: <https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>

El SENADI ofrece servicio gratuito de asesoría en temas de propiedad intelectual, una herramienta útil para el manejo de la propiedad intelectual. Igualmente, los agentes de la PI y los

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

Por último, se puede consultar la legislación nacional de un país, en el Ecuador, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su reglamento, para obtener información sobre la protección de la PI en el país.

Igualmente se recomienda el investigar en línea, utilizando el sitio web de la OMPI que cuenta con una colección de leyes nacionales sobre la PI que puede consultarse gratuitamente en <https://www.wipo.int/es/web/wipolex>.

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

La manera principal para proteger los derechos de la propiedad intelectual de PYMEs es mediante el registro de sus activos intangibles en la oficina de propiedad intelectual del país. Una vez hecho este proceso es posible acceder a diferentes herramientas para precautelar sus derechos.

Inicialmente, al identificar una infracción a un derecho concedido de propiedad intelectual se puede realizar una carta de apercibimiento o alerta, informando sobre dicha infracción al tercero y solicitando el suspender su uso y/o negociando un acuerdo para su adecuada autorización para su explotación. En caso de no tener la posibilidad de implementar esta acción o al obtener una negativa de este proceso se podrá acceder a las acciones de observancia.

Las PYMEs pueden reclamar los derechos de Propiedad Intelectual a través de acciones de observancia, como son la oposición (marcas), la tutela administrativa, las medidas en frontera, demandas civiles, demandas penales. Estos procedimientos en el Ecuador generalmente inician con el reclamo de la parte afectada con la evidencia suficiente para probar que un tercero se encuentra aprovechándose de sus creaciones o ha solicitado el registro de las mismas. Estas acciones de observancia pueden ser ejercidas por las PYMEs en todas las materias de Propiedad Intelectual.

Cabe profundizar sobre las medidas en frontera, al ser una herramienta de observancia especialmente importante para importadores-exportadores. Este mecanismo para proteger los derechos de propiedad intelectual busca evitar que se importen o exporten productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, suspendiendo las operaciones aduaneras, por lo que su entendimiento y uso es especialmente importante para un exitoso negocio de PYMEs.

Muchos de los países que cuentan con acciones de tutela administrativa pueden realizarlas de oficio, es decir que, las propias Oficinas de Propiedad Intelectual detectan la infracción e inician un proceso a fin de precautelar los derechos de propiedad intelectual de los titulares.



2

Elementos básicos sobre las patentes

9. ¿Qué es una patente?

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

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

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

Para obtener una patente hay que presentar una solicitud al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. En el formulario de solicitud de una patente se deberá describir la invención siendo lo suficientemente claro y completo para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla sin requerir una experimentación indebida⁷, de igual forma se deberá cumplir con los requisitos específicos requeridos para diseños industriales y modelos de utilidad. Los formularios de solicitud están disponibles en el sistema en línea del SENADI. Véase en la pregunta 62 información sobre cómo obtener la protección de patente en otros países.

En Ecuador este derecho exclusivo a la patente se concede por un período limitado de tiempo de una duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que el titular de la patente pague las tasas anuales de mantenimiento, y es válido únicamente en el país donde se ha pedido la protección. En el caso de los diseños industriales y modelos de utilidad la protección se extiende por un periodo de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

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.

⁷Art. 279 y 280 del COESCCI.

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

De conformidad con el artículo 267⁸ del COESCCI, para ser patentable, un producto deberá cumplir las siguientes condiciones:

- » Ser una invención de producto o procedimiento en todos los campos de la tecnología;
- » Ser nuevo;
- » Tener nivel inventivo;
- » Ser susceptible de aplicación industrial.

Las patentes se conceden a las invenciones. pero ¿Qué es una invención? El producto o procedimiento que soluciona un problema técnico que no ha sido resuelto por el estado de la técnica. La invención debe contener el aporte creativo del inventor que satisfaga los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa vigente. Es importante tener en cuenta que el mero hallazgo de algo que ya existe en la naturaleza no constituye una patente sino de descubrimientos los cuales no se consideran materia patentable.

Las invenciones y la protección por patente no deben entenderse como creaciones y procedimientos complejos, si no por el contrario, como una oportunidad para resguardar la creación intelectual de sus inventores. Por ejemplo, invenciones que parecerían tener un componente básico de innovación han revolucionado al mundo como por ejemplo los post-it, clips. Esto nos lleva a reflexionar que la grandeza de un invento no está en la complejidad del mismo, sino en el impacto que genera con la solución propuesta.

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, los siguientes requisitos para ser protegida por una patente: 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” a la que la patente no puede recaer. 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.

⁸ Art. 267.- Se otorgará patente para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. No se considera materia protegible a los conocimientos tradicionales. Código Organico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Elemento de novedad

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

Lo que puede incluirse en el “estado de la técnica” o arte previo, se refiere a todo lo que se ha puesto a disposición del público en algún lugar del mundo o conocida o utilizada en algún lugar del mundo mediante una publicación, venta, comercialización, uso u otro medio antes de la presentación de una solicitud o reivindicación de un derecho. Si cae dentro de esta regla general, se constituye estado de la técnica y por consiguiente puede destruir la novedad de su invención. Por ello, es que en muchas instancias investigadores y expertos optan por no publicar una descripción de su invención antes de patentarla para proteger su novedad y evitar ser una invención no patentable.

Esto se puede apreciar más claramente en el artículo 269 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación que establece:

Una invención se considerará nueva cuando no estuviese comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público en cualquier lugar o momento, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 289.”

Es decir que si una invención ya se encuentra en el mercado antes de su registro este recae en el estado de la técnica y pierde su novedad.

Actividad inventiva

Se considerará que una invención comprende una “actividad inventiva” si, en relación con el estado de una técnica determinada, no es evidente para una persona versada en esta técnica; dicho con otras palabras, no ha de ser posible que un experto medio consiga la invención con un simple trabajo de rutina.

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

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, según anteriores decisiones judiciales son los siguientes: simple cambio de tamaño; hacer algo portátil; inversión de partes; cambio de materiales; agregación; o la simple sustitución por una parte o función equivalente. Todo esto no se considera que sea suficientemente inventivo para merecer una patente. Sin embargo, puede merecer protección en calidad de modelo de utilidad. (Véase la pregunta 12.)

Por ejemplo, el dispositivo para bipedestación en niños con minusvalías motoras, si bien no cumple con los requisitos para ser una patente, merece protección en calidad de modelo de utilidad:

9

FIGURAS
A continuación, se presentan dos figuras que detallan los componentes del dispositivo para bipedestación pediátrico que incorpora el arte precolombino ecuatoriano.

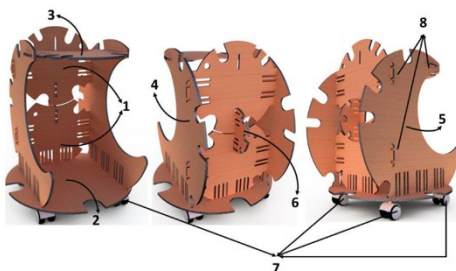


Figura 1. Partes Bipedestador pediátrico

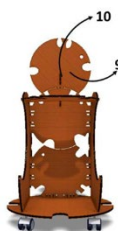


Figura 2. Partes adicionales para el Bipedestador pediátrico

Aplicabilidad industrial

Una invención ha de poder fabricarse o utilizarse en algún tipo de industria. Esto significa que la invención ha de adoptar la forma práctica de un aparato o dispositivo, de un producto como un material o sustancia nuevos o de un proceso o método de una operación industrial, es decir si puede someterse a una fabricación secuencial. 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.

Temas no patentables

Además, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la protección de patente, una invención ha de corresponder con la definición de un tema patentable. Si usted está interesado en proteger su invención con una patente, deber consultar primero la definición

⁹ Figura de dispositivo para bipedestación pediátrico que incorpora el arte precolombino ecuatoriano, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE, Sede Ibarra.

legal de tema patentable en sus leyes nacionales sobre patentes, porque estas definiciones varían de un país a otro.

Según la legislación nacional sobre patentes las siguientes invenciones podrían no ser patentables:

- » Descubrimientos de materiales o sustancias que ya existen en la naturaleza;
- » Teorías científicas o métodos matemáticos;
- » Plantas o animales (o sus variedades) aparte de los microorganismos, o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales (o sus variedades), aparte de los procesos microbiológicos;
- » Planes, normas o métodos, como los utilizados para hacer negocios, actos puramente mentales o juegos;
- » Métodos de tratamiento de personas o animales, o métodos de diagnóstico practicados en personas o animales (pero no los productos utilizados en tales métodos);
- » Toda invención en la que sea necesario impedir su explotación comercial a fin de proteger el orden público, la moral o la salud pública;

Para más información se podrá revisar el artículo 268 y 273 del COESCCI, que establece qué no se considera invención y qué invenciones no son patentables.

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

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

- » **Una posición fuerte en el mercado:** Los derechos exclusivos hacen posible impedir que otros utilicen comercialmente la invención patentada, lo que reduce la competencia y le permite establecerse en el mercado con mayor fuerza.
- » **Rendimientos mayores de la inversión:** Después de haber invertido una cantidad considerable de dinero y tiempo en el desarrollo del producto innovador, usted podría, al amparo de estos derechos exclusivos, comercializar la invención, lo que le permitiría obtener un rendimiento mayor de la inversión.
- » **Oportunidad para vender o conceder en licencia la invención:** Si decide no explotar usted mismo la patente, tiene la opción de venderla o de conceder en licencia a otra empresa los

derechos para comercializarla. Escoger esta última opción significa aprovechar la patente para ganar ingresos por regalías mediante la concesión en licencia de la invención patentada a otras empresas que tengan la capacidad de comercializarla. Esto no sólo le ahorrará dinero, sino que le proporcionará una fuente de ingresos por su invención, o por las invenciones de los empleados, sin necesidad de invertir en su comercialización.

- » **Mayor poder de negociación:** Si usted está en proceso de adquirir los derechos de utilización de las patentes de otra empresa mediante un contrato de licencia, su cartera de patentes mejorará su capacidad de negociación. Es decir que sus patentes pueden tener un interés considerable para la empresa con la que esté negociando y que usted podría concertar licencias cruzadas mediante las cuales se podrían, en definitiva, intercambiar los derechos de patente entre su empresa y la otra.
- » **Imagen positiva para su empresa:** 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.
- » **Prestigio en el mercado:** Si la invención es demasiado apetecible en el mercado este mantendrá un prestigio que podrá ser reconocido a nivel mundial.
- » **Inversión extranjera:** Al ser la invención un producto que generará grandes réditos en el mercado estos serán apetecidos por grandes multinacionales para ser comercializados, por lo tanto, se podrá licenciar dicha invención y reconocer regalías por las ventas obtenidas.

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

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

Podría patentarla otra persona. Cuando más de una persona o empresa presentan solicitudes de patente para la misma invención en el Ecuador, 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 si presenta su solicitud demasiado tarde, otra persona – que puede haber desarrollado más tarde la misma invención o una invención equivalente – podría conseguir una patente. El titular de la patente podrá entonces excluir legítimamente a su empresa del mercado, limitar sus actividades a la continuación de la utilización previa (cuando la legislación sobre patentes prevea esta excepción) o 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.

Un ejemplo de una patente en el Ecuador sería la Tijera mecatrónica con dispositivo de seguridad, que da una solución a un problema en el negocio de la agricultura en el Ecuador y con aplicación en la industria agrícola:

10

Figura 1

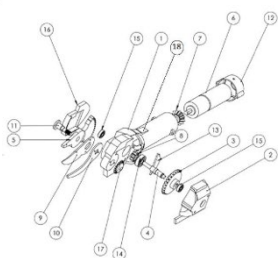


Figura 2

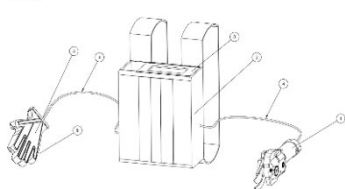
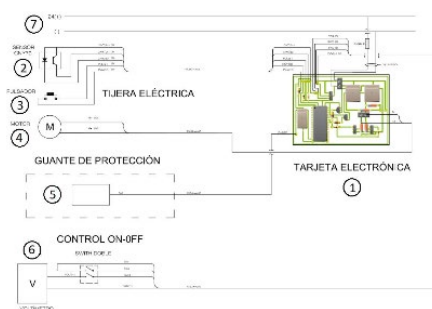


Figura 3



Figura 4



¹⁰ Modelo de Utilidad, Trámite SENADI-2018-89208, presentado el 7 de diciembre de 2018.

13. ¿Qué es un modelo de utilidad?

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

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

- » Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, los requisitos de la “actividad inventiva” son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no satisfagan los criterios de patentabilidad.
- » El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes, al ser de 10 años, sin posibilidad de ampliación o renovación.
- » El SENADI no examina el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro, más sí da asesoría a los usuarios. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido y de una duración promedio de seis meses.
- » Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.
- » La protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a procesos.

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.

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

El primer paso para obtener una patente es completar la solicitud de patente. Los formularios para solicitar patentes pueden obtenerse en el SENADI, por medio de la plataforma en línea del SENADI: <https://registro.propiedadintelectual.gob.ec/solicitudes/>. Es importante no divulgar su invención antes de rellenar 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 rellenar la solicitud, pues ello indicará si su invención es nueva y por lo tanto si es probable que se patente. Usted puede solicitar al SENADI realizar la búsqueda por medio de la plataforma del SENADI o recurrir a los servicios de un agente profesional de patentes para que realice la investigación. Si bien el Ecuador no cuenta con una plataforma gratuita de búsqueda de patente, existen bases de datos en línea gratuitas sobre patentes como Patentscope, escapenet o googlepatents que permiten realizar una búsqueda personalmente. (Hay más información sobre patentes y la utilización de las bases de datos de patentes en la pregunta 17.)

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

Es posible solicitar la protección de la patente sin recurrir a un agente de patentes, aunque es altamente recomendable el contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que la redacción de la patente se realice de modo adecuado. Sin embargo, el Ecuador requiere que las personas o empresas no domiciliadas en el país cuenten con un representante legal en el Ecuador, sea esta una persona, empresa o estudio jurídico que sea residente en el país donde se pide la protección.

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

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

- » Examen de forma;
- » Examen de fondo;
- » Concesión y publicación;
- » Oposiciones (presentado ante la autoridad por terceros)

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

Examen de forma

Esta etapa consiste en comprobar si se han cumplido todos los requisitos de forma, por ejemplo, si el formulario de solicitud se ha rellenado adecuadamente y si contiene toda la información pertinente. Se da al solicitante la oportunidad de corregir los defectos descubiertos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación; si las observaciones no se corrigen en un plazo determinado, el SENADI considerará abandonada la solicitud.

Examen de fondo

El objetivo de la búsqueda es determinar el estado de la técnica en el ámbito concreto al cual pertenece la invención y que no sea materia no patentable. Al realizar este examen de fondo, la oficina de patentes repasa sus archivos para determinar si hay documentos que describen una solución que sea idéntica o semejante a la descrita en la aplicación y no contraria a la ley ecuatoriana.

El objeto del examen es asegurarse de que la aplicación satisface determinadas condiciones de patentabilidad. En definitiva, se trata de asegurarse que la patente no cae en alguno de estos puntos:

- » 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 descrita adecuadamente; de un modo claro y completo.

Al igual que en el examen de forma, se da al solicitante la oportunidad de eliminar las objeciones planteadas durante el examen sustantivo. En el caso de países que cuentan con convenios para la concesión de patentes como PPH (Patent Prosecution Highway) o PCT (Patent Cooperation Treaty) las oficinas nacionales no realizan un examen de fondo de las solicitudes de patente, realizando únicamente un examen de forma o una revisión abreviada de la patente. En tales casos, los tribunales verifican únicamente en caso de controversias, la validez real de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Concesión y publicación

Si el proceso de examen ha llegado a una conclusión favorable para el solicitante – es decir si se han cumplido todos los requisitos necesarios en cuanto a la forma y el fondo – y suponiendo que no se ha presentado ninguna oposición o que la oposición ha sido infructuosa, la unidad de patentes emitirá una resolución motivada concediendo la patente.

En el caso específico de patentes que se encuentran bajo PCT, la solicitud será publicada inmediatamente en la gaceta del SENADI.

Al conceder la Patente, la oficina de SENADI procederá a:

- » Los datos de la patente se introducen en el registro de patentes.
- » Se entrega al solicitante un Título de la patente en base a la resolución que otorga el derecho de patente.
- » La oficina de patentes publica la solicitud de la patente 18 meses después de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad; véase la definición en la pregunta 60).

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 Ecuador?

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

- » Los costos relativos a las tasas de aplicación y otros derechos de tramitación pagados a las oficinas de patentes nacionales o PCT. Estos gastos pueden variar mucho de un país a otro (puede obtenerse información sobre las tasas directamente de las oficinas nacionales de la PI) y suelen ser menores que los demás gastos citados a continuación.
- » Los costos relacionados con los abogados o agentes de patentes que ayudan a redactar la solicitud de patente. El recurso a un abogado o agente (opcional, a no ser que el solicitante no resida en el país), 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. 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.

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 62.

En resumen, la patente requiere de una inversión alta que a la concesión de la misma será recuperada en un corto tiempo si el emprendedor realiza la promoción y licenciamiento adecuado para generar réditos de la misma (gestión estratégica de su cartera de PI), en el Ecuador, los exportadores y emprendedores han generado grandes inversiones y prestigio a nivel mundial por sus invenciones.

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 (según sean las leyes locales, la solicitud de patente). Por lo tanto, las patentes son una fuente valiosa de información sobre las investigaciones e innovaciones actuales, disponible a menudo mucho antes de que los productos innovadores aparezcan en el mercado. La información técnica contenida en los documentos de patentes puede facilitar a las PYME nociones esenciales que servirán para:

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

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

- » Localizar socios comerciales;
- » Localizar proveedores y materiales;
- » Vigilar las actividades de los competidores reales y potenciales;
- » Identificar mercados nicho.

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

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

Ventajas de las patentes como una fuente de información técnica¹¹

Las patentes ofrecen ventajas sobre otras fuentes de información porque:

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

Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (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, 120 clases, 628 subclases y casi 69.000 grupos, que abarcan todos los ámbitos de la tecnología. En el momento actual son miembros de la IPC 54 países y hay otros países que utilizan la CIP o variantes de ella para clasificar las patentes.

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.

¹¹ En el caso de normas o reglamentos técnicos es importante el valorar si se va a requerir obtener la licencia de una patente para su implementación. Si este es el caso se recomienda negociar licencias con los usuarios de estas normas en términos razonables.

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

A manera de ejemplo se muestra la portada de una patente presentada ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual bajo el sistema de PCT.

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau

(43) International Publication Date
02 June 2022 (02.06.2022)

(10) International Publication Number
WO 2022/114984 A1

(51) International Patent Classification:
A61K 38/93 (2006.01) C12Q 1/68 (2018.01)
A61P 31/44 (2006.01) C12Q 1/79 (2006.01)

(21) International Application Number:
PCT/QA2021/050024

(22) International Filing Date:
25 November 2021 (25.11.2021)

(25) Filing Language:
English

(26) Publication Language:
English

(30) Priority Data:
63/118,459 25 November 2020 (25.11.2020) US

(71) Applicant: QATAR FOUNDATION FOR EDUCATION, SCIENCE AND COMMUNITY DEVELOPMENT [QA/QA]; P.O. Box 5823, Doha (QA) HAMAD MEDICAL CORPORATION [QA/QA]; Al Rayyan Road, Hamad Medical City, 3050 Doha (QA)

(72) Inventors: AL-EJHIL, Faww H., c/o Qatar Foundation, P.O. Box 5823, Doha (QA) MOHAMMED-ALI, Vidya, c/o Qatar Foundation, P.O. Box 5823, Doha (QA) AL-NESI, Maryam A. Y., c/o Hamad Medical Corporation, Al Rayyan Road, Hamad Medical City, 3050 Doha (QA)

(74) Agent: DEYSHI, Luba, Qatar Financial Centre Branch licensed by the Qatar Financial Centre Authority (QFC No. 00144), Al Fandiqa Street, P.O. Box 26100 West Bay, Doha (QA)

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BE, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, ME, NA, RW, SD, SI, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:
— with international search report (Art. 21(3))
— before the expiration of the time limit for amending the claims and so be republished in the event of receipt of amendments (Rule 48.2(a))
— in black and white; the international application as filed contained color or greyscale and is available for download from PATENTSCOPE

(54) Title: METHODS OF TREATING SARS-COV-2 INFECTIONS

Figure 1

(57) Abstract: The present disclosure, in part, relates to novel, prognostic tools for severe COVID-19 disease, including identification of a set of clinical parameters that can be used to generate a clinical risk score of COVID-19 complications. The present disclosure also relates to prognostic, panel-profiling of patients with severe COVID-19 complications versus mild/moderate symptoms to characterize biological processes and pathways associated with disease severity. Also disclosed are identified molecular changes associated with the clinical findings that can be used to generate a molecular severity score. In addition, the methods disclosed here relate to identifying effective methods of treatments based on the patient analysis.

(WIPO, 2019)

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 por medio de sistemas de consulta gratuitos o por medio de búsquedas pagadas; 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

A continuación, presentamos algunas de las bases abiertas al público en las cuales podremos encontrar si una patente se encuentra en el Estado de la Técnica o ya se encuentran concedidas.

Patentscope : <https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf>;

Google Patents : <https://patents.google.com/>;

Latipat -Espacent : <https://lp.espacenet.com/>



3

Elementos básicos sobre las marcas

19. ¿Qué es una marca?¹²

De acuerdo al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en su artículo 359 “se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Realizando una aclaración que las marcas a registrarse son signos que sean susceptibles de la representación gráfica, no siendo la naturaleza del producto o servicio un impedimento para su registro.

Con este criterio se pueden considerar marcas las palabras, letras, números, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas o una combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios de diferentes empresas. En el Ecuador, los lemas publicitarios también se protegen y se pueden registrar como tales en la oficina nacional de marcas, más con la particularidad que las mismas acompañan a una marca. Asimismo, la evolución marcaría lleva al registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales, por ejemplo, la botella de nuestro licor con denominación de origen el Miske, o nuestra marca mundialmente reconocida Paccari, los signos sonoros (sonidos, como el rugido de león que precede las películas producidas por MGM) como por ejemplo el jingle del Banco de Guayaquil o la canción de atún REAL, y los signos olfativos (olores, como los perfumes). Si bien, estas marcas no tradicionales son protegidas y pueden ser registradas como marcas, su limitación establece 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.

¹² La palabra “marca” se usa siempre en la presente guía referida tanto a mercancías (cuando lo corriente es utilizar “marca de fábrica o comercio”) como a servicios (cuando en general se aplican las palabras “marcas de servicios”), según el contexto. Véase en la pregunta 21 una breve explicación sobre las marcas de servicios.

Las marcas difieren de los nombres comerciales

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

El nombre comercial es el nombre completo de su empresa, por ejemplo, “Corporación Favorita C.A.”, e identifica a su empresa. Suele terminar con S.A.S. S.A. u otra abreviatura similar que denota el carácter jurídico de la empresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o productos de su empresa, por ejemplo, SUPERMAXI. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de Corporación Favorita C.A., que puede vender productos bajo el nombre de Supermaxi, y otros bajo el de Jugueton o Moblart. 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 registrarlo 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.
- » **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 leche de almendra 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.
- » **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. Por ejemplo, tratar de registrar oprobios los cuales serán negados de oficio.
- » 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, sujetos al Art. 6ter suelen excluirse de la posibilidad de registro.

- » Finalmente, no se puede proteger como marca solicitudes que entren en conflicto con marcas existentes o notorias. Siendo la excepción la coexistencia de las mismas, cuando su producto o servicio muestra suficiente distancia entre uno y otro y la autoridad considera, conforme su análisis técnico, que dicha coexistencia no confundirá al usuario.

Por ejemplo:



Zapatos y vestimenta¹³



V. Gasolinera de servicio.¹⁴

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.

Para ello, es importante tener conciencia de los beneficios que otorga el proteger la marca:

- » Garantiza que los consumidores distingan los productos;
- » Permite a las empresas diferenciar sus productos;
- » Es un instrumento de comercialización y permite proyectar la imagen y la reputación de una empresa;
- » Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías;
- » Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia;
- » Puede ser un importante activo comercial;

¹³ Tienda PUMA, https://pe.puma.com/pe/es/home?utm_source=GGL&utm_medium=BS&gad_source=1&gclid=C-jwKCAiA9bq6BhAKiEiwAH6bqoOQbkvod_geXrXSfmNzWd6v_Ojyc4GxaPG68hXWfX_37ft7BLsMKhoCIMcQAvD_BwE

¹⁴ Puma Energy, <https://pumaenergy.com/>

- » Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto para no inducir a engaño al consumidor;
- » Evita confusión en el mercado.

El registro igualmente concede entre otras las siguientes ventajas:

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

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas

Como se definió en la pregunta 18, las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una persona o empresa de los de las demás.

Marca de servicio

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

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por sí mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geográfico) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de

empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan. Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca Helados de Salcedo en el Ecuador, la misma que fue registrada a nombre de Asociación de Productores y Comercializadores de los Helados de Salcedo.



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

Marcas de certificación

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

Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Un ejemplo famoso de una marca de certificación es “Café de Colombia”, que puede aplicarse sólo a los cafés que cumplan con los estándares definidos por el titular de la marca, principalmente asociados a las calidades mínimas de exportación vigentes en Colombia¹⁶. Véase más información sobre las marcas de certificación en la pregunta 71.

¹⁵ Los Helados de Salcedo de la Asociación de Productores y Comercializadores de los Helados de Salcedo disponible en <https://losheladosdesalcedo.com/>

¹⁶ Marca de Certificación Café de Colombia, disponible en <https://www.cafedecolombia.com/marca-certificacion/>



Un producto que lleva una marca de certificación es una demostración de calidad, en este sentido da una garantía de un tercero u órgano rector 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 de certificación no cumple la norma declarada pueden dirigirse al órgano de certificación para solucionar su queja.

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

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

En una situación ideal, las marcas de certificación de productos deberían demostrar a los consumidores que el producto satisface y seguirá satisfaciendo su estándar de calidad. De igual manera, la certificación los sujeta a recibir observaciones y mejoras en su producto para continuar utilizando la marca de certificación.

La certificación de productos o servicios se puede dar por varios motivos como:

- » 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 generalmente promueve que los productos lleven una marca de certificación, como las marcas ISO que demuestran que el producto o servicio cumple con este estándar internacional.

Marcas notoriamente conocidas

Son las marcas que se consideran muy conocidas. Las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección. Mientras que las marcas están protegidas contra la utilización de signos que pudieran causar confusión si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones establecidas en el art. 460 del COESCCI. (Ejemplo: Atún REAL que es la primera marca notoria en el Ecuador).

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

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

- » La marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse. (Véase la pregunta 19.)
- » Es recomendable asegurarse de que, si la marca está formada por una o más palabras estas palabras puedan leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
- » El texto no debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
- » La marca no debe ser idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión y el correspondiente nombre de dominio (dirección de Internet) debe estar disponible para su registro. (Véase en la pregunta 78 más información sobre la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas.)

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

- » Palabras inventadas o “fantasiosas”. Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de proteger, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación. Son ejemplos de ello Pacari y Muze, marcas ecuatorianas de chocolate y cacao respectivamente.

- » Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto que anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto. Sería un ejemplo típico de ello la marca Chaide para colchones, o Veto para enchufe.
- » Marcas sugerentes. Son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente sería la marca Erotik para vender productos íntimos.

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 Ecuador?

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar un formulario de solicitud de marca debidamente cumplimentado y pagar las tasas correspondientes. Este procedimiento es mayormente en línea a través del sistema del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en la página web <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/> - sección SENADI en Línea. En el formulario figuran:

- » Los datos de su empresa o persona natural;
- » Una ilustración gráfica de su marca (a veces se exige un formato específico .jpg);
- » Una descripción de los productos y servicios y de la clase o clases a las que pertenecen para las que su empresa desea obtener la protección de la marca.

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro, más en el caso del Ecuador este 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 rellenado, identificando la clasificación internacional de productos y servicios o Clasificación Niza Véase la pregunta 24. Publicación e impugnación. Una vez pasado el examen de forma se procede a la publicación en la gaceta, con el objeto de conceder un plazo a terceros de 30 días hábiles para impugnar el registro por medio de una oposición.

- » **Examen de fondo.** En caso de que no se presenten oposiciones, el trámite sigue a una revisión de fondo realizada por la Autoridad, en la cual, se verifica que la marca no afecte a derechos de terceros ni sea contra la ley. La Autoridad emite una resolución que concede o niega la marca solicitada.
- » **Registro.** Una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud, se registra la marca y se emite una resolución que concede este registro y su posterior título, dando a dicha marca un período de validez de 10 años renovables.
- » **Renovación.** La marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovación correspondientes, pero si no se usa dicha marca por tres años seguidos, se podrá presentar una solicitud de cancelación por falta de uso al registro 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, ante la autoridad y, adicionalmente si se utiliza un abogado de propiedad intelectual.
- » 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. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en el Ecuador conforme sus requerimientos y alcance.
- » Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos.

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

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una búsqueda de marcas para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos. Es aconsejable realizar una búsqueda de marcas una vez definidas las opciones finales para el producto o servicio, previo a su presentación al mercado, no sólo en el propio país sino

también, si ello es posible, en países potenciales de exportación a fin de evitar problemas de infracción en una etapa posterior.

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas con el pago de una tasa, consultando una base de datos sobre marcas registradas. Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda sólo es preliminar.

Para tener un mejor entendimiento sobre si la marca elegida no es “similar hasta el punto de generar confusión” con una marca ya existente cuyo registro sea válido, lo recomendable es contar con la orientación de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Es posible igualmente el apoyarse de buscadores fonéticos en los territorios nacionales de libre acceso que permita realizar una consulta preliminar para esta investigación, como son MarCia de México y Busca tu Marca Indecopi Perú; en el caso del Ecuador esta búsqueda es pagada. Igualmente, en el sitio web de la OMPI se dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en ([Base Mundial de Datos sobre Marcas \(wipo.int\)](https://www.wipo.int)).

Las marcas están agrupadas en “clases” según los productos o servicios que identifican (véase la explicación del sistema internacional de clasificación en <https://www.wipo.int/es/web/classification-nice>). Por consiguiente es posible empezar a familiarizarse de este modo con las 45 clases distintas de marcas.

Clases de marcas

En el Ecuador se solicita que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios que desea registrar dentro de una clase para dicha marca. 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 Marcas (o Clasificación de Niza), divididas en productos de 1 a 34 y servicios de 35 a 45.

Ejemplo

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo.

la Compañía Intiarome S.A. cuenta con el producto jabón líquido Lule y desodorante Lule, para ello cuenta con el registro de su marca en la clase internacional 3 correspondiente a preparaciones de tocador no medicinales y desodorantes, sin embargo, por el crecimiento de la marca también saca al mercado sus velas Lule, las cuales se cubren en la clase internacional 4. Igualmente, en este caso se cuenta con otro producto, el repelente para insectos, que no está protegido por clase 3 ni 4, sino por la 5, por lo que debe ser registrada en igual forma bajo esa clase.



17

Como se puede ver en este ejemplo, una empresa puede tener varios productos que deben ser registrados en sus clases internacionales respectivas para su correcta y completa protección. En el caso de querer ingresar al mercado a un nuevo producto, el procedimiento deberá realizarse para proteger el mismo dentro del país donde se comercializa y en los países donde se está exportando dicho producto.

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, en el Ecuador no siendo un requisito mandatorio para su registro su uso previo, y con la expectativa de que su registro signifique un efectivo uso proyectando su éxito en el mercado. Si una vez registrada, la marca no se usa durante un período de 3 años se podrá presentar una acción de cancelación con la finalidad de eliminar el registro previo o de registrarla para un nuevo uso. 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.

¹⁷ <https://www.lulecare.com/productos>

Un ejemplo en el Ecuador de la importancia del uso es la marca es Manicho y la solicitud de cancelación del famoso chocolate a su titular el FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS LA UNIVERSAL por un tercero, sin embargo, con una demostración de uso pudo mantenerse su marca y seguir explotándola comercialmente.

18



Símbolos de marcas

Muchas empresas internacionales utilizan signos como ®, TM, SM, MD o MR, esto responde a una práctica anglosajona, sin embargo, en el Ecuador dichos signos si bien son utilizados coloquialmente y muchas veces con desconocimiento de su implementación, su reconocimiento legal no es válido y cumple un fin meramente informativo de que en países donde se hace esta distinción cuentan con un registro.

Sin embargo, de lo cual, cabe informar que 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

¹⁸ La Universal desde 1889, disponible en <https://usi.com.ec/>

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.

Un ejemplo claro alrededor de esta afirmación es la famosa marca “Supermaxi” que se ha trasladado del establecimiento comercial a producto cobijados bajo su marca.

19

SUPERMAXI
el placer de comprar

O más allá, la Corporación Favorita quien ha diversificado sus marcas para atender a diferentes mercados e intereses:

20

SUPERMAXI
el placer de comprar

**Gran
AKÍ**

TITAN
TU SOCIO MAYORISTA

möblart

**Farma
Ahorro**
Más salud, menos gasto

**Mr.
Precio**

todohogar

¹⁹ Disponible en <https://www.corporacionfavorita.com/>

²⁰ Disponible en <https://www.corporacionfavorita.com/>



4

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales

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

En el lenguaje cotidiano un “dibujo o modelo industrial”, o diseño, 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 qué tan comercial es el producto y los costos de fabricación, o la facilidad de transporte, almacenamiento, reparación y eliminación.

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

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.

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

Un ejemplo de un diseño industrial presentado en el Ecuador es el fotómetro de LED RGB diseñado para medir la absorbancia y fuentes de luz:



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

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

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

²¹ <http://gaceta.propiedadintelectual.gob.ec:8180/Gacetitas/735/#p=773>

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

29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?

En el Ecuador, un dibujo o modelo industrial debe registrarse para que esté protegido por la ley sobre dibujos o modelos industriales. Para registrar un dibujo o modelo industrial debe presentar una solicitud en la oficina nacional de la propiedad industrial del Ecuador.

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

Proceso de registro

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

- » Completar el formulario de solicitud en su oficina nacional de la propiedad industrial. Le pedirán que entregue también dibujos y/o fotografías del dibujo o modelo en cuestión.
- » Presentar una descripción o declaración escrita sobre la novedad del dibujo o modelo industrial. La descripción deberá ser del dibujo o modelo y no del artículo al que se ha aplicado. Deberá explicar de modo preciso y adecuado en qué se diferencia de otros dibujos o modelos semejantes y anteriores. Deberá incluir también todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos son los más importantes. El examinador puede pedir muestras físicas del dibujo o modelo para apreciarlo mejor o percibir sus texturas o materiales.
- » Pagar la correspondiente tasa de solicitud.
- » Usted puede decidir contratar a un agente de la propiedad industrial que le ayudará a presentar la solicitud y a realizar los trámites de registro. En relación con ello deberá también presentar un documento que certifique los poderes de su representante.

En el Ecuador se registran el dibujo o modelo después de examinar las formalidades administrativas y el examen de fondo, que cumple con compararlo con los dibujos o modelos existentes en el registro para comprobar su novedad.

Cuando se ha registrado el dibujo o modelo, se inscribe en el registro de dibujos o modelos y se entrega una resolución que concede este registro de dibujo o modelo.

El plazo de protección para un dibujo o modelo industrial registrado es de 10 años contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud.

En el Ecuador puede pedirse el registro por la persona que creó el dibujo o modelo o, si esta persona trabajaba por contrato, su empleador, incluyendo su respectiva cesión de derechos. El solicitante puede ser una persona natural (por ejemplo, un diseñador) o una entidad jurídica (una empresa). En ambos casos, la solicitud puede hacerse de modo directo o por conducto de un agente. Si usted solicita el registro desde el extranjero es necesario que disponga de un agente debidamente domiciliado en el Ecuador.

Tal como se ha señalado anteriormente, el proceso en el Ecuador en resumen es el siguiente:

- » Solicitud de Diseño Industrial.
- » Comprobante de pago de tasas de mantenimiento e ingreso de Solicitud.
- » Escritos relativos al trámite.

Por ejemplo, la famosa muñeca “Travelina” que ha sido un hito en los infantes desde la época de los noventa ha sido registrada por la compañía “Pica Plásticos Industriales C.A” y actualmente sigue evolucionando en el mercado ecuatoriano:

22



Dibujos o modelos no registrados

Debe prestarse una atención especial a la Unión Europea, donde es posible obtener protección limitada para dibujos o modelos industriales en beneficio de un dibujo o modelo no regis-

²² Muñeca Travelina, disponible en <https://www.pycca.com/juguetes/munecas/travelina?sc=1> y <https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/travelina-muneca-ecuatoriana-famosa-cumple.html>

trado, 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 quizá no tengan éxito en el mercado. También algunos dibujos o modelos quizá se comercialicen sólo durante un período muy corto, especialmente en la industria de la moda, sin que se desee registrarlos.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta sección está dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales, pero es importante señalar que, en el Ecuador, puede haber medios alternativos de proteger los diseños de los productos, como es el caso de los derechos de autor, que protegen el arte aplicable, en concreto y conforme el tipo de dibujo o diseño. Los derechos de autor dan derechos exclusivos sobre obras literarias o artísticas. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse obras de arte o arte aplicado por lo que puede aplicarse a ellos la protección de los derechos de autor, que sería una opción interesante para las PYME. Véase la pregunta 31.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

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

Un ejemplo de esto es la botella de Inca Kola del Perú, que se ha vuelto parte de la cultura peruana:



²³ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/1019237-revolucion-de-las-marcas-emprendedores-registran-marcas-con-sonido-en-3d-y-con-movimiento-para-impactar-en-el-mercado> https://drive.google.com/file/d/1GjyzBeNTezpctY29IEc61_I8x5YpocbU/view

Competencia desleal

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

Un ejemplo de esto es el proceso 140-IP-1013 que se presentó ante el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina entre Juan Fernando Álvarez Astudillo v. Román Fernando Cabrear Gutiérrez por competencia desleal por el diseño industrial Ducha Modelo CD-450. En este caso, el demandante alegaba que el demandado vendió al público una ducha idéntica a la que el demandante registró y, por ende, realizó un acto de competencia desleal. En este caso, el análisis para llegar a la competencia desleal requiere primero determinar si el modelo industrial fue otorgado de manera adecuada y después de esto determinar si esta solicitud de registro fue realizada de mala fe para llegar a una competencia desleal. Como se puede notar, este es un proceso largo que toma varios elementos a probar, por lo que es más difícil de demostrar, más esto no implica que no sea un recurso válido²⁴.

30. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?

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

- » El dibujo o modelo es “nuevo”. Se considera que un diseño 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.
- » El dibujo o modelo es “original”. Se considera que un dibujo o modelo es original si ha sido creado independientemente por el diseñador y no es copia o imitación de dibujos o modelos existentes.
- » El dibujo o modelo tiene una “individualidad”. Se cumple este requisito si la impresión general de un dibujo o modelo en un usuario informado difiere de la impresión general en este usuario causada por otro dibujo o modelo anterior (que se ha dado a conocer al público).

El dibujo o modelo que podía protegerse en los productos manufacturados estaba relacionado antes con elementos como la forma de un zapato, el diseño de un pendiente o la ornamentación de una tetera. Sin embargo, en el mundo digital de hoy, el alcance de la protección se amplía gradualmente y abarca más productos y tipos diferentes de dibujos o modelos.

²⁴ Proceso 140-IP-1013, disponible en www.comunidadandina.org.

Por ejemplo, muchas empresas recurren al diseño industrial para proteger un envase de producto, sin embargo, por sus elementos con un buen análisis es posible protegerlo mediante uno o más de los siguientes derechos:

- » La forma y el diseño del envase del producto (es decir, el aspecto ornamental o estético del envase del producto) puede protegerse como dibujo o modelo industrial.
- » En algunos casos, la forma y el envase de los productos también pueden considerarse distintivos (lo cual significa que permiten distinguir el producto de los competidores) y, por consiguiente, también puede servir y registrarse como una marca tridimensional. Un ejemplo famoso es la forma de la botella de Inka Cola que está protegida como marca tridimensional.
- » Por último, el envase distintivo de un producto puede protegerse como “trade dress” (o apariencia comercial) del producto para impedir que los competidores utilicen rasgos similares que induzcan a confusión. El “trade dress” del producto generalmente protege la imagen total del producto y puede incluir pautas de colores, texturas, tamaños, dibujos, formas y la colocación de palabras, gráficos y decoraciones sobre el producto o en su envase.
- » Si el envase tiene rasgos funcionales innovadores puede protegerse mediante patentes o modelos de utilidad.

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

Conforme el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos COESCCI en su artículo 347 no es materia protegible:

- » Los diseños industriales cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos, no se considerará contraria a la moral o al orden público la explotación comercial de un diseño industrial por la sola existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- » Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada esencialmente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;
- » Los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular; y,
- » Los diseños industriales que contengan signos, símbolos, figuras, personajes, entre otros, que constituyan la expresión de la cultura o conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales²⁵.

²⁵ Art. 347 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos – COESCCI.

Diseños tradicionales

Los diseños tradicionales y, de modo más general, las expresiones culturales tradicionales o conocimientos tradicionales (expresiones del folclore) son protegibles como patrimonio colectivo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Sin embargo, las adaptaciones e interpretaciones contemporáneas de diseños tradicionales hechas por personas pueden ser lo bastante “originales” y “nuevas” para merecer la protección de dibujo o modelo industrial. Se han registrado en varios países dibujos o modelos basados en la tradición. La protección de la PI de adaptaciones contemporáneas de diseños tradicionales premia la creatividad y la innovación.

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

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

El “plazo de gracia”

En la legislación el art. 358 en concordancia con el art. 270 del COESCCI permite un plazo de gracia a los modelos industriales de hasta 1 año. Este tiempo establece que “no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- » El inventor o su derechohabiente;
- » Una oficina nacional competente que en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su derechohabiente;
- » Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales, que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
- » Una orden de autoridad;
- » Un abuso evidente frente al inventor o su derechohabiente; y,

- » Del hecho que el solicitante o su derechohabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.²⁶

En caso de no estar dentro de estos lineamientos, se puede analizar si el diseño puede protegerse con arreglo a las leyes sobre derechos de autor o competencia desleal, según sean el caso (véase la pregunta 31).

Presentación del diseño en una exposición o feria antes de protegerlo

Con arreglo a la ley sobre dibujos o modelos, se permite la exhibición de la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o cuando para fines académicos o de investigación hubieren necesitado hacerla pública, sin que el dibujo o modelo pierda su carácter de “novedad” u “originalidad”. Sin embargo, puede ser arriesgado hacerlo, porque pocas exposiciones tienen la categoría de “reconocidas oficialmente”. Por lo tanto, es recomendable presentar la solicitud antes de exponer los dibujos o modelos en una exposición o feria.

²⁶ Art. 270 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.



5

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos

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

El derecho de autor es aquel 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 creaciones:

- » Obras literarias;
- » Obras musicales;
- » Obras de arte²⁷;
- » Mapas y dibujos técnicos;
- » Obras fotográficas;
- » Películas;
- » Programas informáticos o software;
- » Productos de 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 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

²⁷ A veces una etiqueta de un producto puede incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que podrían estar protegidas en virtud de la ley sobre derechos de autor.

muy semejante pero el modo concreto en que la trama evoluciona y las palabras precisas utilizadas para describirla son lo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la ley sobre derechos de autor.

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

Los derechos relacionados con los derechos de autor son llamados “derechos conexos” que se refieren a otro tipo de obras protegidas por derechos de autor que ofrecen derechos entre otros a:

- » Artistas, intérpretes o ejecutantes (como actores y músicos) en sus interpretaciones de obras audiovisuales y obras musicales, respectivamente;
- » Productores de grabaciones de sonido (por ejemplo, grabaciones en casetes y en discos compactos) en sus grabaciones;
- » Organizaciones de radiodifusión en sus programas de radio y televisión.

Los “derechos conexos” difieren de los “derechos de autor” en que sus titulares se consideran intermediarios en la producción, grabación o difusión de obras. La relación con los derechos de autor consiste en que las tres categorías de derechos conexos son elementos auxiliares en el proceso de creación y difusión intelectual porque ayudan a los autores a comunicar sus obras al público.

Por ejemplo, Un músico interpreta una obra musical escrita por un compositor; un actor interpreta un papel en una obra audiovisual escrita y dirigida por un guionista y director, respectivamente; 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 Propiedad Intelectual que no pueden utilizarse sin la autorización del titular y por los que se debe pagar una remuneración equitativa.

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.

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

En el Ecuador, como en múltiples países, los derechos de autor en sí mismos no dependen de trámites oficiales para su protección. 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, el SENADI promueve el registro de obras con el fin, por ejemplo, de identificar y distinguir titulares de derechos y facilitar a los autores con una prueba prima facie ante un tribunal en relación con controversias surgidas sobre los derechos de autor.

Derechos exclusivos

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

- » Su reproducción bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora y audiovisual;
- » Su distribución inicial al público mediante la venta y otras transferencias de titularidad en copias tangibles;
- » El alquiler de sus copias al público (para programas informáticos y fonogramas, y también para obras audiovisuales);
- » Su interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en una obra de teatro o musical;
- » Su grabación, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas de vídeo y demás formas de fijaciones audiovisuales;
- » Su transmisión, por radio, cable o satélite;
- » Su traducción a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso de una novela adaptada para un guion.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, su publicación); por esta explotación de un derecho se requiere el pago sobre su uso real que se haga de las obras que se denominan regalía.

Estos derechos patrimoniales tienen una duración correspondiente a la vida del autor y 70 años después de su muerte. Este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable. La protección por derecho de autor también incluye derechos morales, que equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra, y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador.

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

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

Hay muchos casos en los que, para el tipo de utilización, resulta prácticamente imposible llevar a cabo una gestión individual de los derechos. Los autores, artistas y productores, no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras y prestaciones artísticas, 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 creaciones y la remuneración que les corresponde. Por otro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusión soliciten permisos específicos de cada creador a la hora de utilizar contenido protegida por el derecho de autor.

Por ello, la necesidad de crear sociedades 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 instituciones privadas sin fines de lucro, reguladas y autorizadas por el Estado, a las cuales los creadores se afilian para la gestión de sus derechos, con el fin de ver donde, cuando y como están siendo explotados sus creaciones, para así recaudar y repartir los rendimientos económicos generados.

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

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

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

Entre otros debidamente reconocidas por ley.

¿Cómo funciona la gestión colectiva?

En función de la categoría de obras de que se trate (música, audiovisual, 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 o remuneraciones equitativas. El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas.

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

Si su empresa trabaja directamente con las llamadas industrias creativas ligadas al 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 vídeos de comercialización es probable que estén todos protegidos por la legislación sobre derechos de autor.

En todo caso, si usted cree que su empresa ha creado obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos, y si desea aprovechar al máximo el rendimiento de estas obras, sería prudente que pidiera asesoramiento en el SENADI o a un abogado especializado en 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, el SENADI tiene un registro de derechos de autor y sería inteligente registrar 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, los derechos patrimoniales sobre dichas obras pueden estar sujetas a excepciones. Por lo tanto, es recomendable en los casos de obras por encargo o en caso de dependencia laboral, incluir en su contrato un texto adecuado que aclare la titularidad y transferencia de derechos.
- » ¿Cuáles son mis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arreglo a la legislación nacional sobre derechos de autor pueden variar de un país a otro. Sin embargo, los derechos exclusivos abarcan generalmente el derecho de reproducción (derecho a hacer copias), el derecho a la interpretación pública, el derecho de emisión y el derecho de adaptación. Además, conceden a los titulares derechos relativos a la distribución de sus obras por Internet y la protección contra la elusión de las medidas tecnológicas de protección.
- » ¿Cómo consigo protección internacional para mis obras? El Ecuador ha ratificado en materia de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, como el Convenio de Berna y el Tratado de Beijing, es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo que la obra acogida a la protección de los derechos de autor disfruta de protección automática en un gran número de países (más de 150).
- » ¿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, 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. Cuando no se es parte de una sociedad 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. Véase más información sobre las licencias de obras con derechos de autor en la pregunta 46.

» ¿Cómo debo hacer cumplir mis derechos? El creador de una obra tiene el derecho de permitir o prohibir la utilización de su obra. Si usted descubre que alguien utiliza sus obras con derechos de autor sin su autorización puede hacer valer administrativamente y ante los tribunales el cumplimiento de sus derechos. En muchos países, se dispone también de las llamadas medidas en frontera para prevenir la importación de mercancías con derecho de autor pirateadas. El asesoramiento especializado por un agente o abogado de la PI, por la oficina de los derechos de autor o las autoridades aduaneras, puede ser esencial cuando se descubre que se están infringiendo sus obras. Algunas obras como productos de programación, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnológicas de protección (por ejemplo, encriptaciones, 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. 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 que en todos los casos existen derechos de autor por lo que deberá saber 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, el uso de un video, película o serie, 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 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.

¿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 el Ecuador hay cinco sociedades de gestión colectiva:

- » Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos –SAYCE. (Autores – Música).
- » Sociedad de Productores de Fonogramas –SOPROFON. (Productores – Música).
- » Sociedad de Artistas Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador –SARIME. (Artistas musicales: cantantes y banda).
- » Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales –EGEDA – ECUADOR. (Productoras Audiovisuales).
- » Unión de Artistas y Autores Audiovisuales del Ecuador –UNIARTE. (Guionistas, actores y actrices)²⁸

¿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, el Internet. En todos los casos se debe 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.

²⁸ <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/sociedades-de-gestion-colectiva/>



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 empresarial “cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero siempre que; a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate; b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y, c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.”²⁹.

En el Ecuador se debe realizar el procedimiento para la protección de un secreto empresarial ante un notario para después ser depositado ante el SENADI. Esta metodología permite que a parte de su consulta para casos de prueba terceros no tengan acceso al derecho, protegiendo su calidad. En caso de infracción se podrá aplicar el artículo 545 del COESCCI donde se establece la protección de secretos empresariales dentro de la propiedad intelectual.

Igualmente, conforme la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en su artículo 27 numeral 7 la violación de un secreto empresarial se considera competencia desleal.

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;

²⁹ Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, registro oficial suplemento 555 del 13 de octubre de 2011.

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

Protección de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro, es decir, que se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente, un secreto comercial puede protegerse durante un período ilimitado de tiempo, o mientras la información siga siendo confidencial. Por todo ello, la protección de los secretos comerciales puede resultar especialmente sugestiva para las PYME. No obstante, existen ciertas condiciones para que la información se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar más difícil y oneroso de lo que parece a primera vista.

Si bien se mencionó previamente, los requisitos en el Ecuador para que exista secreto empresarial, el Artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC establece igualmente los siguientes lineamientos:

- » 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 las salsas de la Tablita del Tártaro.

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, se recomienda 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, si no sería mejor protegerlo de este modo.
- » Asegurarse de que sólo un número limitado de personas conozca la información confidencial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes están en esta situación sean bien conscientes de que es información confidencial.
- » Incluir acuerdos sobre confidencialidad en los contratos de los empleados. Con arreglo al derecho de muchos países, los empleados deben respetar la confidencialidad de sus empleadores incluso sin estos acuerdos. El deber de mantener la confidencialidad de los secretos de los empleadores persiste, durante un determinado plazo mínimo, incluso después de que el empleado haya dejado su empleo.
- » Firmar acuerdos de no divulgación con los asociados comerciales siempre que se les comunique información confidencial. Véase la pregunta 51.
- » Establecer un sistema eficaz de seguridad para manejar la información digital en la Intranet de la empresa, con medidas técnicas, programas y encriptación que limite el acceso a información clasificada, un sistema para vigilar la comunicación y la revelación de información, y un sistema para prevenir o rastrear el acceso a información confidencial.

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

Los secretos comerciales se deben proteger cuando dicha información implique la diferencia entre el éxito o no de un producto en el mercado, sea por su elaboración o producto final, esta información causa una distinción en el mercado y el hecho de no divulgarla vuelve más codiciado a dicho producto o repetir su consumo y por ende implica una valoración el contar con esta información.

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 de 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.

- » Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.
- » La protección de los secretos comerciales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información ante el SENADI, aunque se debe realizar su depósito ante un notario.

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:

- » Estar sujeto a la práctica de “ingeniería inversa” por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo.
- » 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.
- » Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.



Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas o denominaciones de origen

41. ¿Qué es la denominación de origen y cómo se puede proteger?

Una denominación de origen se entenderá como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiera a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable eclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, extrae o elabora, incluidos los factores naturales y humanos³⁰. 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.

“Cacao Arriba”, “Mani de Transkutukú”, “Café de Galapagos”, “Lojano café de origen”, “Miske”, “Pitahaya Amazónica de Palora” y, “Sombrero de Montecristi” son algunos ejemplos de nombres bien conocidos que en todo el mundo se relacionan con productos de un determinado tipo y calidad. Un elemento común de todos estos nombres es su connotación geográfica: a saber, su función de designar lugares, ciudades, regiones o países existentes. Sin embargo, cuando oímos estos nombres pensamos en productos más que en los lugares que designan.

Estos ejemplos demuestran que las denominaciones de origen 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.

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

¿Puede utilizarse las denominaciones de origen únicamente para productos agrícolas?

La utilización de las denominaciones de origen no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos

³⁰ Art. 428 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. Un ejemplo de ello es el Sombreros de Montecristi, denominación de origen utilizada para denotar este particular sombrero de paja toquilla reconocido en todo el mundo.



¿Qué función tiene una Denominación de Origen?

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

¿Cuál es la diferencia entre una denominación de origen 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 denominación de origen indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar. La denominación de origen 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 denominaciones de origen?

Los consumidores perciben las denominaciones de origen como indicadores del origen y de la calidad de los productos. Muchas denominaciones de origen han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por empresas deshonestas. La utilización deshonestas de denominaciones de origen 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.

³¹ Diseño para Denominación de Origen Sombrero de Montecristi – Ecuador. En archivo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI.

¿Cómo se protegen las denominaciones de origen?

Las denominaciones de origen se protegen de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de la economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes contra la competencia desleal y las leyes de protección del consumidor. En resumen, las partes no autorizadas no deben utilizar las denominaciones de origen 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, pasando por el pago de daños y perjuicios y multas.

¿Cómo se protegen las denominaciones de origen o indicaciones geográficas en el plano internacional?

El Ecuador es parte de 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. Asimismo, los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿En qué consiste una indicación geográfica “genérica”?

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



8

Elementos básicos sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados

42. ¿Pueden los esquemas de trazado de 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, en el Ecuador el plazo de protección es de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo.



9

La titularidad de los derechos por los empleados

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

Las empresas a menudo confían en empleados y consultores independientes para desarrollar sus activos de propiedad intelectual (PI), y suponen que serán automáticamente titulares de los derechos de estos activos, según el principio: “yo lo pagué, por lo tanto, es mío”. Lo que se ha pagado puede ser un programa informático, un artículo, un 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 el Ecuador según el tipo de propiedad intelectual y los hechos y circunstancias de una determinada relación entre empleador y empleado.

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

El empleador es el titular de una invención hecha por su empleado si la invención está relacionada con el negocio del empleador, a no ser que el contrato de empleo estipule otra cosa (Art. 277 del COESCCI). Sin embargo, pueden aplicarse normas especiales a invenciones hechas por profesores o investigadores de universidades según estipule la política de PI de la institución. Se puede conceder al empleado el derecho a una remuneración justa y razonable o una indemnización por su invención si el empleador se queda con los derechos de la invención.

Titularidad de los derechos de autor

Si un empleado produce una obra literaria o artística en el ámbito de su empleo, el empleado es titular de los derechos de autor de la obra, salvo pacto en contrario o disposición especial dentro de la ley. En el caso que las obras sean bajo relación de dependencia o por encargo, la titularidad corresponderá al autor, y en el caso de que el autor ceda sus derechos, conservará la facultad de explotar las obras en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que lo haga de buena fe y no perjudique injustificadamente la explotación normal que realice el empleador o comitente. Igualmente, el autor gozará del derecho irrenunciable de remuneración equitativa por la explotación de su obra, derecho que será aplicable aun en casos de transferencia o transmisión de la titularidad de obra creada bajo dependencia laboral y por encargo.

Titularidad de los dibujos o modelos de utilidad

Cuando una relación de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de este dibujo o modelo pertenecen al empleador conforme lo establecido en el art. 277 del COESCCI. La titularidad de los dibujos o modelos creados por empleados durante la validez de un contrato de empleo pertenecen al empleador, a no ser que se acuerde otra cosa

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

Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes para crear una gran variedad de material original o nuevo. Este material puede ser planes de negocios, planes de comercialización, manuales de formación, manuales informativos, guías técnicas, programas informáticos, un sitio web, dibujos, 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 de etiquetas o modelos industriales o varios logotipos y la empresa sólo acepta uno de ellos, ¿quién es el titular de los derechos de PI de las restantes opciones?

Inventiones. Conforme el artículo 277 del COESCCI la adquisición del derecho de “una patente desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al comitente o al empleador, salvo estipulación en contrario. No obstante, no podrá corresponder a los inventores un porcentaje inferior al veinticinco por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibirán las regalías que se generen de su explotación. Los titulares, previo acuerdo, podrán licenciar o transferir sus derechos.

Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, pero realice una invención utilizando los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado, pero el empleador tendrá derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente.

Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, y la invención se realice sin utilizar los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado. Cuando un empleado o comisionado no haya participado directamente en el proceso inventivo, la titularidad les corresponderá únicamente a las personas que intervinieron en dicho proceso.”

Derechos de autor. Como se mencionó previamente el creador es el titular de los derechos de autor. Sólo cuando exista un acuerdo escrito podrá la empresa que encargó al creador este trabajo explotar los derechos patrimoniales del titular de la PI (también en este caso los derechos morales quedan en principio en poder del autor). Si no hay un acuerdo al respecto, la persona que pagó el trabajo en general tiene derecho únicamente a utilizar la obra para los fines o usos para los que se creó o se delimitó.

Las etiquetas desarrolladas por consultores pueden incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que estaría protegidas en virtud de la ley sobre derechos de autor.

Dibujos o modelos industriales. Si se encarga a un diseñador libre que produzca por encargo un diseño también se deberá aplicar el artículo 277 en concordancia con el artículo 350 del COESCCI citado anteriormente.

45. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o subcontratistas 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 por lo que se recomienda asesorarse adecuadamente. 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.
- » Tener una relación contractual antes de que se inicie el proceso de creación: no conviene postergar los asuntos relacionados con la titularidad de la PI, es mejor abordarlos desde un principio, antes de que se inicie la colaboración entre las partes. Incluso las primeras fases de un proyecto pueden dar lugar a cuestiones importantes relativas a los derechos de PI.
- » Incluir cláusulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad en los contratos que se firmen con empleados o con contratistas independientes. También deben incluirse cláusulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.

- » 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 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.
- » 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. Hay varios métodos y disposiciones jurídicas para transferir o adquirir tecnología, incluidos los siguientes:

Venta o asignación de los derechos de PI

El primer método jurídico es la venta por el titular de todos sus derechos o de sus derechos exclusivos a una invención patentada y la compra de estos derechos por otra persona física o entidad. Cuando se han transferido todos los derechos exclusivos a una invención patentada, sin ninguna limitación de tiempo ni otras condiciones, por el titular de la invención patentada a otra persona física o jurídica, se dice que ha habido una asignación de estos derechos.

Licencias

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

Contrato sobre permiso de uso o “know-how”

El tercero de los tres métodos jurídicos principales de transferencia y adquisición de tecnología se ocupa del permiso de uso o know-how de conocimientos. “El contrato de permiso de usar el conocimiento o de licencia del know-how es un acuerdo mercantil, por el cual una persona, denominada licenciante, titular del know-how, autoriza y transmite a otra denominada licenciataria o beneficiario el uso, disfrute y la explotación de conocimientos no patentados, de índole industrial, confidencial, no divulgados e individualizados, para los cuales el licenciante le ha atribuido un valor patrimonial importante para el desarrollo y explotación de su negocio.

En consecuencia, el adquirente se obliga por su lado a satisfacer el pago de un royalty o regalía calculado en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know-how licenciado, o una remuneración mediante el sistema que acuerden las partes”³².

Los conocimientos técnicos se refieren en general a conocimientos sobre la manera de hacer algo; los conocimientos adquiridos en una determinada esfera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante documentos, fotografías, proyectos y tarjetas de computadora, entre otros medios, por lo que pueden estar sujetos a este tipo de contratos.

Franquicias

La transferencia comercial de tecnología también puede tener lugar en relación con el sistema de franquicias. En esencia, la franquicia es un contrato donde un titular de derechos otorga a otra parte la posibilidad de explotar comercialmente estos derechos (generalmente una combinación de derechos de propiedad intelectual, así como de las actividades que se desarrollan relacionados a esos derechos), siguiendo ciertos lineamientos a cambio de una retribución económica. El establecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente una marca registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene una decoración (“look”) o diseño especial del local. La licencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre se combina generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan alguna forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración. Véase la pregunta 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 conjuntas “joint ventures” o consorcio mercantil

Una empresa joint-venture es una forma de alianza entre dos o más personas, sean naturales o jurídicas acuerdan operar un negocio en común por un periodo específico de tiempo y se encuentran regulada por el Código de Comercio del Ecuador en su artículo 586 y siguientes. Mientras que los consorcios mercantiles es un contrato mediante el cual dos o más personas se unen con el objeto de participar de manera unívoca en un determinado proyecto, contrato o varios a la vez igualmente estipulado en el Código de Comercio. Los acuerdos de licencias, contratos de conocimientos técnicos u otros métodos jurídicos para la transferencia y adquisición comercial de tecnología pueden integrarse en este tipo de empresas.

³² Artículo 577 Código de Comercio, Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.

El proyecto llave en mano

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

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 se debería incluir en un contrato de licencia y que requieren una atención especial en su redacción. Estas disposiciones se exponen desde el punto de vista de la concesión de licencias de patentes, pero son válidas también para otras formas de PI.

Identificación de las partes

Uno de los primeros puntos que deben preocupar a los negociadores del contrato de licencia es identificar las entidades o personas que serán las partes, o, dicho de otro modo, que firmarán el contrato de licencia y quedarán jurídicamente vinculadas con la ejecución de sus disposiciones. El objetivo de la descripción de las partes en un contrato de licencia es identificar cada una de ellas con la suficiente certidumbre para que su identidad no se convierta luego en tema de controversia.

Objeto

Estas disposiciones describen el producto que se fabricará, utilizará o venderá, o el proceso que se aplicará y a partir del cual se obtendrá un producto que a su vez será utilizado o vendido. También determinan la invención o invenciones incluidas en el producto o proceso, haciendo referencia a la patente o aplicación de patente pertinente, describen los conocimientos técnicos que se suministran y determinan los adelantos de una parte o de la otra, y las condiciones en que una parte pondrá estos adelantos a disposición de la otra.

Limitaciones de la licencia y prácticas anticompetitivas

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

La decisión sobre cada una de estas cuestiones debe estar reflejada claramente en el contrato de licencia. Sin embargo, toda disposición que esté en contradicción con la prohibición de prácticas antitrust o anticompetitivas se considera nula o inválida.

Explotación

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

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

Solución de controversias

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

país donde se está realizando el acuerdo en su totalidad o la mayor parte de él, porque en definitiva éste es probablemente el lugar donde con mayor probabilidad puede surgir una disputa.

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

Duración del contrato de licencia

La escala temporal de un contrato de licencia – a saber, su inicio, duración y terminación – ha de estar estipulada en el contrato. Puede concederse en licencia un derecho de PI para un plazo máximo de vigencia (por ejemplo, el plazo máximo en el caso de patentes es generalmente de 20 años). También pueden concertarse acuerdos de concesión de licencia más cortos y las partes pueden reservarse el derecho de finalizar el contrato si ocurren las circunstancias especificadas.

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

Las empresas que poseen derechos sobre patentes, conocimientos técnicos u otros activos de propiedad intelectual, pero que no puedan o no deseen estar involucradas en la fabricación de productos podrían aprovechar la concesión de licencias sobre esos activos valiéndose de 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 licenciante puede introducirse en mercados que de otro modo no podría esperar alcanzar.
- » Un contrato de licencia podría ser un medio para que el licenciante obtenga derechos sobre las mejoras, los conocimientos técnicos y los productos conexos que el licenciatario ponga

a punto durante el período de duración del contrato; no obstante, el licenciante no podrá exigir siempre esos derechos, ya que hay restricciones sobre la inclusión de cláusulas de este tipo en los contratos de acuerdo a la ley.

- » Una licencia puede ser un medio de convertir a un infractor en socio o colaborador resolviendo litigios en materia de propiedad intelectual sin acudir a los tribunales.
- » Conceder licencias podría ser fundamental, en el caso en que un producto patentado deba incorporarse a otros productos para poder venderlo. Asimismo, algunos productos están protegidos por varios derechos de propiedad intelectual, que pertenecen a distintas empresas y son necesarios para poder fabricar un producto.
- » Por último, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciante conservar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo recibir ingresos por las regalías que se deriven 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:

- » Si no están correctamente estipulados los términos del contrato, un licenciatario puede convertirse en competidor del licenciante. De esta manera, puede “vampirizar” las ventas del licenciante de manera que éste obtenga menos ingresos de regalías que las pérdidas derivadas de las ventas que lleva a cabo su nuevo competidor.
- » El licenciatario puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica, formación de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado caro para el licenciante. Es importante a este respecto que en el acuerdo de licencia se definan claramente los derechos y responsabilidades de las partes, de manera que puedan resolverse rápida y eficazmente los desacuerdos eventuales.
- » El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como fuente de ingresos. Esta dependencia es aún mayor en el caso de las licencias exclusivas en las que el desempeño ineficaz del licenciatario puede significar que el licenciante no obtenga ingresos por regalías. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situación es el establecimiento de disposiciones contractuales relativas a regalías mínimas y otras cláusulas, aunque el problema sigue latente.
- » El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnología no esté claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es recomendable el esperar que el producto esté concluido así no recurrir a compromisos costosos de desarrollo con el licenciatario.

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

Existen varias maneras mediante las que el acuerdo de licencia puede ofrecer al licenciante 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 licenciante 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 connivencia desleal. Además, las licencias son bastante complejas y, si un servicio de consejería jurídica no estudia y examina atentamente todas las cláusulas sustanciales, pueden resultar perjudiciales. No obstante, si se preparan por adelantado y se cuenta con asesoramiento jurídico, las licencias de propiedad intelectual son un instrumento empresarial fundamental que puede beneficiar a ambas partes.

49. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una colaboración empresarial?

Empresas “joint-ventures” o empresa conjunta Las empresas joint-ventures pueden resultar un medio útil y necesario para introducirse en nuevos mercados. En algunos mercados que limitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtas pueden ser el único medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas conjuntas los participantes suelen tomar posiciones claras en relación con el capital social. El volumen de estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele ser importante establecer líneas claras de control de gestión sobre las decisiones para que los resultados sean buenos. Una forma inferior de participación, que puede o no puede incluir la participación en el capital social, son las alianzas estratégicas.

Un ejemplo en el Ecuador de joint venture es la alianza estratégica entre Global Thessalia S.L. de España y Fadesa S.A. del Grupo Vilaseca del Ecuador buscando desarrollar el negocio litográfico, barnizado y corte de hojas mecánicas, insumo necesario para la creación de diferentes envases metálicos³³.

Las empresas conjuntas cuentan con algunas ventajas específicas.

Ventajas de la empresa conjunta

- » Las empresas conjuntas permiten a las empresas componentes compartir tecnología y activos de PI complementarios para la producción y comercialización de bienes y servicios innovadores potenciando sus recursos.
- » Para la organización más pequeña con capacidades insuficientes de financiación o de gestión especializada, el sistema de las empresas conjuntas puede resultar ser un medio eficaz de obtener los recursos necesarios para entrar en un nuevo mercado. Esto puede ser especialmente cierto en relación con mercados en donde los contactos locales, el acceso a la distribución y los motivos políticos pueden convertir el sistema de empresas conjuntas en la solución preferida o incluso obligada por motivos jurídicos.
- » Las empresas conjuntas pueden utilizarse para reducir la fricción política y mejorar la aceptabilidad local o nacional de la empresa.
- » Las empresas conjuntas pueden proporcionar conocimientos especializados sobre los mercados locales, la entrada en los necesarios canales de distribución y el acceso a suministros de materias primas, contratos del Estado e instalaciones locales de producción.
- » Ha aumentado la creación de empresas y alianzas temporales de consorcio, cuyo objetivo es ejecutar determinados proyectos que se consideran demasiado grandes para que puedan atacarlos las empresas por separado (por ejemplo, iniciativas de defensa importantes, proyectos de obras públicas, nuevas iniciativas tecnológicas mundiales).

³³ La española Thessalia y Fadesa tienen un joint venture aprobado en Ecuador, disponible en: <https://www.expreso.ec/actualidad/espanola-thessalia-fadesa-joint-venture-aprobado-ecuador-101034.html>

- » El control de divisas puede impedir que una empresa exporte capital y puede dificultar la financiación de nuevas filiales en el extranjero. En tales casos, el suministro de conocimientos puede servir como herramienta para que una empresa pueda obtener una participación en el capital de una empresa conjunta creada con un asociado local con acceso a los fondos necesarios.

Desventajas de las empresas conjuntas

- » Una dificultad importante es que es muy difícil la logística que permita integrar las empresas conjuntas en una estrategia mundial que incluya un comercio transfronterizo importante. En tales circunstancias, se plantean casi inevitablemente problemas relacionados con la determinación del precio de las transferencias desde y hacia el país y con el origen de las exportaciones, en especial, a favor de filiales de propiedad plena en otros países.
- » La tendencia hacia un sistema integrado de gestión mundial de efectivo, a través de una tesorería central, puede provocar conflictos entre asociados cuando la sede de la empresa intenta imponer límites o incluso directrices sobre la utilización del efectivo y del capital de explotación, la gestión de las divisas, y el volumen y medios de pago de los beneficios transferibles.
- » Otro problema se plantea cuando los objetivos de los asociados acaban siendo, incompatibles. Por ejemplo, la empresa multinacional puede tener una actitud muy diferente ante el riesgo que su asociado local, y puede estar dispuesta a aceptar pérdidas a corto plazo para ganar participación en el mercado, asumir niveles elevados de deuda o gastar más en publicidad situación que no pudiera mantener un asociado con menos presupuesto. De modo semejante, es muy posible que los objetivos de los participantes cambien a lo largo del tiempo, especialmente cuando puede presentarse la alternativa de establecer filiales de propiedad plena a las empresas multinacionales con acceso al mercado de la empresa conjunta.
- » Se plantean problemas en relación con la estructura de la administración y el personal de las empresas conjuntas.
- » Muchas empresas conjuntas fracasan debido a conflictos sobre los intereses fiscales entre los asociados.

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

Como cualquier contrato, este se circunscribe al acuerdo entre las partes. Para ello es importante el tener claro el “precio” o “costo” de la adquisición de propiedad intelectual, y cuáles son los factores que determinan su valor como: el carácter y duración de los derechos de propiedad intelectual, y la tecnología y poder relativo de negociación de las partes. El titular del derecho debe realizar una valoración cuidadosa en función del valor o de la tecnología o de la

necesidad que se tiene la otra parte 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 para determinar su valor, acto que lo realizará de igual manera el interesado en adquirir la licencia. El licenciante y licenciataria también debe realizar proyecciones específicas sobre la producción y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros posibles licenciarios o receptores de tecnología para determinar su valor y así negociar adecuadamente el acuerdo de pago. 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.

Conforme la negociación de las partes la suma global puede sustituir completamente el sistema de regalías, mientras que en otros casos podrían combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de la licencia o receptor de la tecnología puede preferir hacer un pago inicial además de un pago acorde a regalía, pasado el segundo año de explotación de la licencia. En otros casos, puede ofrecerse al titular de la licencia 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?

El Código de Comercio Ecuatoriano publicado en el Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019 establece en su artículo 558 que la franquicia es un contrato en virtud del cual una de las partes, denominada el franquiciante u otorgante, en calidad de titular de un negocio, nombre comercial, marca u otra forma de identificar empresas, bienes o servicios, o de un bien o servicio, otorga a otra, llamada franquiciado o tomador, la posibilidad de explotar comercialmente, sus derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, entre otros derechos, así como las actividades que se desarrollan con tal nombre, marca u otra identificación o bienes o servicios, dentro de los términos que se especifiquen en el contrato, a cambio de una retribución económica.

En esencia, el franquiciado reproduce la actividad de la empresa que realiza la empresa franquiciadora con la dirección, control y asistencia de esta última.

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

- » Una licencia para utilizar el sistema. A cambio de un pago convenido que generalmente se compone un de un canon inicial y un canon de explotación, 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.
- » Una relación interactiva continua. La relación es continua, y requiere que el franquiciador preste asistencia continua al titular de la franquicia para establecer, mantener y promover la 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 franquiciador controla la forma en que el franquiciado explota la actividad autorizada, para lo cual éste debe seguir las instrucciones de un detallado manual de explotación en el que se explican con todo cuidado el funcionamiento de la franquicia.

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 extenso altamente detallado ya que de su correcto uso depende la reputación de la franquicia.

Para más información puede consultarse la guía: [En buena Compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia para el Ecuador.](#)

52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

A veces es necesario que una empresa comparta información sensible o clasificada con otra empresa en el transcurso de una relación comercial o negociación. En estas situaciones es necesario el suscribir contratos de confidencialidad que obliguen a la empresa o persona quien recibe esta información a mantener un acuerdo de no difundir, copiar, y/o utilizar esta información para otro fin que no sea el acordado por las partes.

La solución es conseguir que la empresa y/o persona a la cual se divulgará la información confidencial firme un acuerdo de confidencialidad, llamado a veces acuerdo de no divulgación. En este tipo de contratos es común el establecer una multa equivalente al valor en el mercado de este conocimiento así disuadir su potencial divulgación. 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 que generalmente consisten en que si la información:

- » Sea desarrollada independientemente por cualquiera de las partes sin el uso o soporte de la información confidencial, o que se haya recibido libre de restricción por parte de un tercero que tenga derecho o licencia para divulgar dicha información.
- » Posteriormente se convierta en información del dominio público, sin que la parte receptora haya violado el acuerdo.
- » Al momento de haberse divulgado a la parte receptora ya fuera conocida por dicha parte receptora en forma libre de restricción.
- » El titular acuerde expresamente por escrito que se encuentra fuera de las restricciones del acuerdo de las partes.
- » Sea requerida por un tribunal o autoridad competente o en virtud de alguna disposición legal.

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.

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 información confidencial seguirá siendo: “no compartirlo con nadie fuera de la esfera empresarial”. Si no cabe más remedio que comunicar información confidencial, 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?

Es importante el tomar en consideración que mucha información puede ser considerada confidencial. Sin embargo, los secretos comerciales además de ser confidenciales guardan una naturaleza adicional por lo que se recomienda el especificar en el acuerdo cuando sea un secreto comercial y las consecuencias de su divulgación, ya que una vez publicados no podrán “volver a ser secretos”. Por ello, lo mejor será asegurarse de que, ante todo, su secreto será mantenido confidencial.

Los acuerdos recíprocos de no divulgación

A veces la información fluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan 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?

El contrato de licencia de marca, en su esencia es un acuerdo entre las partes para la explotación de una marca por un tercero a cambio de un rédito económico. Estos contratos tienen una obligatoriedad de inscripción en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador para surtir efectos. En temas de exportación es importante ya que las deducciones tributarias derivadas de regalías de derechos de propiedad intelectual deben ser acreditadas por el contrato de licencia debidamente inscrito.

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 pertinentes es la disposición que figura en primer lugar en la mayoría de los acuerdos de licencia. Las características de la marca o marcas figuran generalmente en una lista en el acuerdo de licencia, junto con los productos en relación con los cuales debe utilizarse la marca y dependiendo de su naturaleza el tipo de uso a ser dado a dicha marca o marcas.
- » Número de titulares de licencia. Será importante para el titular de licencia saber cuántos titulares más se asignarán al servicio del territorio de licencia (licencia exclusiva o no). 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.** 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 licenciante. Esto se debe a que generalmente los contratos de licencia son acompañados de contratos de maquila del producto, por lo que la vinculación de estos dos aspectos es importante para el éxito de la reputación de la marca. Para ello, con el fin de que la marca sea utilizada en producto de calidad se estipularán obligaciones al licenciatarario para poder cumplir las normas prescritas de calidad. La vigilancia de esta cláusula generalmente obligará al usuario a enviar productos de muestra al licenciante 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 con su estándar de calidad.
- » **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 licenciante se mantenga fuera del territorio de licencia. El material publicitario utilizado por el titular de la licencia puede precisar la aprobación del licenciante o puede ser otorgado por el titular para su uso en el territorio.
- » **Disposiciones financieras.** Además de exigir unos derechos o regalías por el permiso de utilizar las marcas registradas, el licenciante 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 exigen los productos que lleven la marca licenciada. 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 licenciante que informe sobre todos los pormenores de las infracciones que puedan ocurrir, y el licenciante 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 publicación, el titular del derecho de autor no debe perder sus derechos exclusivos, como el controlar la reproducción de la obra. El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de publicación, generalmente restringe el ejercicio del derecho a la obra que debe publicarse, y lo restringe en la medida necesaria para que el editor pueda utilizar la obra. Al mismo tiempo, la titularidad de los derechos de autor no cambia, sino que sigue en poder del autor o demás titulares del derecho de autor.

Por consiguiente, un contrato de licencia establece las especificaciones por las cuales el autor dispone de sus derechos exclusivos a un tercero para su reproducción, comunicación pública, distribución, importación, traducción, adaptación o puesta a disposición al público³⁴. En otras palabras, una licencia se considera generalmente como una autorización que el autor u otros titulares del derecho de autor (licenciante) dan al usuario de la obra (al editor o demás titulares de la licencia) para que pueda utilizar la obra de manera conforme con las condiciones acordadas entre ambas partes y conforme a la ley.

A fin de promocionar la obra, y con relación a una posible explotación futura de la publicación objeto de contrato, el titular de la licencia puede negociar también determinados acuerdos que permitan este acto con el autor.

³⁴ Artículo 120 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Registro Oficial Suplemento Nro. 899.



11

Elaboración de una estrategia de negocios para exportar

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

Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o activos de una empresa se utilicen de modo 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 para que al ser presentados a los inversores e incubadoras de empresas no sean rechazados.
- » Formular directrices estratégicas. El plan de negocios es un punto de referencia que ofrece una base objetiva para que usted y su equipo directivo determinen si la empresa tiene posibilidades de alcanzar las metas y los objetivos en el plazo convenido y con arreglo a los recursos disponibles.
- » Establecer una norma o base de comparación que permita evaluar toda decisión y resultado comercial en el futuro. Esta norma o base de comparación puede ir evolucionando con la empresa y, como tal, el plan de negocios es un documento dinámico que se debe revisar teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y su evolución.

Planes internacionales de negocios

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

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

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

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

- » Mantener alejados a los competidores sin escrúpulos;
- » Entablar relaciones con empleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios comerciales y clientes;
- » Recaudar fondos.
- » Para atraer inversiones, es necesario disponer de un plan de negocios de calidad que refleje de forma objetiva las posibilidades del negocio propuesto. Para convencer a los inversores, tendrá que demostrarles que:
 - Existe una demanda para su producto en el mercado;
 - Su producto es superior a los productos de la competencia, si los hay;
 - Ha tomado las medidas adecuadas para evitar que los competidores desleales se beneficien gratuitamente de su éxito.

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

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

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

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

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

La propiedad intelectual es un activo intangible de la compañía (cada vez más valorado en el mercado) y debe ser parte de la valoración de su empresa, junto con los activos tangibles (fábricas, equipo, capital, etc.) Así, toda prueba de diligencia debida por su parte en la gestión de sus activos de propiedad intelectual será sin duda determinante para convencer a los inversores del potencial que ofrece su empresa.

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

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

En general los emprendedores y exportadores al iniciar sus transacciones comerciales no tienen el conocimiento de cuáles son los activos de propiedad intelectual con los que cuentan. En este sentido, una auditoría de propiedad intelectual puede asistirlos a identificar aquella propiedad intelectual que no está siendo utilizada, puede ser registrada y protegida o monetizada y comercializada o, por el contrario, si se encuentra incurso en una infracción de propiedad intelectual.

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 su valoración a largo plazo.
- » 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.

Para contar con un análisis básico respecto a los activos de propiedad intelectual de la empresa se puede recurrir a la herramienta de diagnóstico de la Organización Mundial de la Propie-

dad Intelectual que genera automáticamente un informe con información básica sobre cómo gestionar dichos activos disponible en <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, que se resume en la propiedad intelectual que está siendo utilizada en dicho mercado.

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

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

Las bases de datos sobre patentes y marcas pueden ser herramientas muy útiles durante su investigación de mercado. Las bases de datos sobre patentes ofrecen, por ejemplo, información sobre si una tecnología determinada está protegida por otros en un mercado determinado y de este modo puede averiguar si usted necesita licencia para utilizar la tecnología en ese mercado; sobre las últimas tecnologías desarrolladas por sus competidores y protegidas en ese mercado; sobre los socios comerciales potenciales que han desarrollado tecnología complementaria que podría mejorar sus productos o servicios; y otras informaciones que podrían ser importantes para evaluar el entorno competitivo de un mercado determinado y sus posibilidades de éxito. Véase la pregunta 17.

También deberían consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar si la marca que usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Descubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decisión de introducirse en un mercado, puede cambiar su estrategia de comercialización y puede obligarle a utilizar una marca diferente para ese mercado. Véase la pregunta 24.



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.

En el Ecuador los exportadores y sus derechos se encuentran contemplados en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones- COPCI y su reglamento, en concordancia con el Código de Comercio.

Conforme la normativa ecuatoriana, hay tres tipos de exportación: la definitiva, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, y la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo³⁵.

Exportación definitiva

La exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación. Este tipo de exportación se utiliza generalmente para exportación de consumo de productos, por lo que hay que tener en cuenta si se va a realizar el trabajo de venta en el nuevo territorio o si se trabajará con un distribuidor que realice ese trabajo. La empresa quizá deba crear un departamento encargado de estas transacciones para su adecuado desempeño.

Las ventajas son que la empresa:

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

Los inconvenientes son que:

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

³⁵ Artículo 154, 155 y 156 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones – COPCI, Registro Oficial Suplemento 351.

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

En el Ecuador existe el programa Exportando impulsado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca en conjunto con Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier (ASEMEC), dicho programa tiene como fin impulsar la exportación a través de los couriers con precios accesibles³⁶.

En caso de no contar con conocimientos para realizar este tipo de gestiones, se recomienda el contratar o asociarse a una empresa que tenga la capacidad de cumplir con este proceso, sea comisionistas, oficinas de compra locales, exportadores comerciales o empresas de desarrollo de las exportaciones.

Las ventajas de utilizar estas empresas 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:

- » Dependiendo del acuerdo pactado con el intermediario, hay la posibilidad de perder el control sobre el producto; y
- » La posibilidad de que algunos intermediarios tengan objetivos diferentes de los de los exportadores.

En el caso de la exportación por medio de un intermediario 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 joint-venture, la concesión de licencias y la producción en otro país.

Empresas joint-venture. Como se mencionó previamente, las empresas joint-venture son una opción viable para aliarse con otra empresa con acceso al mercado para potenciar la capacidad de exportación e ingreso al nuevo mercado. Este contrato deberá definir las responsabilidades en cuanto a los resultados, la rendición de cuentas, la división de beneficios y los arreglos comerciales, entre otros, para su éxito. El Ecuador cuenta con normativa que regula las joint-ventures. Véase la pregunta 48.

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

³⁶ <https://www.produccion.gob.ec/el-programa-exportanto-impulsara-las-exportaciones-de-mipymes/>

derechos de autor, o conocimientos tecnológicos protegidos, a una empresa extranjera por una tasa única o regalías. La concesión de licencias ofrece un ingreso rápido a otro mercado. Sin embargo, este proceso se debe realizar con atención a los posibles impactos de esta licencia en sus negocios y específicamente sus activos de propiedad intelectual. Véase la pregunta 47.

Producción en otro país. Una empresa tal vez quiera instalar una planta de fabricación en un mercado extranjero destinatario, para reducir el costo del transporte, evitar aranceles prohibitivos, abaratar los costos laborales y los costos de los insumos o bien obtener incentivos del Estado.

Un ejemplo de esto es la empresa Indurama del Ecuador, nacida en 1972 de un grupo de emprendedores cuencanos productores de electrodomésticos y línea blanca³⁷ quienes en el año 2010 optaron por establecer una planta de producción en el Perú para abastecer al mercado peruano³⁸. Esta decisión indudablemente permitió una expansión más rápida en el territorio y redujo el costo de transporte de los productos desde el Ecuador.

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 dependen de la clase de derechos de propiedad intelectual y del tipo de productos de que se trate.

³⁷ Quienes somos, disponible en <https://www.indurama.com/quienes-somos>

³⁸ Indurama muestra su planta de producción y el sistema Bioactivo de refrigeración, disponible en <https://tecnologia21.com/indurama-muestra-su-planta-produccion-sistema-bioactivo-refrigeracion>

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.

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.

Para un mejor entendimiento de cómo funciona el agotamiento en el Ecuador:

- » En el caso de obras: “el derecho de distribución mediante venta u otra transferencia de la propiedad se agota con la primera venta u otra forma de transferencia de la propiedad del original o copias después de que se hubiesen introducido en el comercio de cualquier país. Este derecho se agota respecto de las sucesivas reventas dentro del país o el extranjero, pero no se agota ni afecta el derecho exclusivo para impedir el arrendamiento de los ejemplares vendidos”³⁹.
- » En el caso de las patentes: “La patente no conferirá el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciataria, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciataria, o de cualquier otra persona autorizada para ello”.⁴⁰
- » En el caso de marcas: “El registro de una marca no conferirá el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de cualquier país”⁴¹.

En suma, es necesario el identificar el derecho de propiedad intelectual relacionado para determinar el agotamiento del derecho en el Ecuador.

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

³⁹ Artículo 125 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Registro Oficial Suplemento Nro. 899 de 9 de diciembre de 2016.

⁴⁰ Artículo 295 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Registro Oficial Suplemento Nro. 899 de 9 de diciembre de 2016.

⁴¹ Artículo 371 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Registro Oficial Suplemento Nro. 899 de 9 de diciembre de 2016.

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

Basándose en el derecho de importación que un derecho de propiedad intelectual confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este último se oponga a dicha importación o reimportación con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o segmentos de mercado independientes, para ello es importante el tener claro los derechos de propiedad intelectual en el país al que se está exportando el producto⁴².

No obstante, si la comercialización del producto en el extranjero por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento de todos los derechos de propiedad intelectual en el ámbito nacional, también se produce el agotamiento del derecho de impedir la importación. En resumen, el titular de los derechos de PI no puede oponerse a la importación del producto a otro país ni a su reimportación al país de origen donde se comercializó por primera vez.

Como exportador es necesario el tener claro que tipo de agotamiento de derecho se aplica en el territorio o territorios donde se proyecta ingresar con su obra, producto o servicio y para ello es necesario tener en cuenta que:

- » El 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.

⁴² En temas de importación se recomienda consultar los artículos 126 (Obras), 372 y 380 (marcas), 487 (Obtentor), 72 (Investigación científica) conforme la temática de interés.

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

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, copie o imiten las características técnicas, el dibujo o modelo o la marca de su producto;
- » El tiempo que lleva registrar o conceder los derechos en las correspondientes oficinas de PI de los países de su interés.

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

Si solicita la protección demasiado pronto

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

Si solicita la protección demasiado tarde

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

En primer lugar, para los derechos de PI que requieren registro o concesión (como las patentes, marcas y dibujos o modelos industriales) se aplica un principio muy sencillo en la mayoría de los países: obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina sistema del “primer solicitante”⁴³. 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 gracia⁴⁴. 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.

⁴³ Una notable excepción son los Estados Unidos, que siguen la regla del “primer inventor” y conceden la patente a quien descubrió primero la invención.

⁴⁴ El Ecuador prevé un plazo de gracia que permite a los inventores o diseñadores divulgar, publicar o exponer su producto protegido de hasta 12 meses antes de presentar una solicitud, sin que la invención o el dibujo o modelo pierda su carácter de novedad.

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 quizá se considere que no cumplen el requisito de novedad y no se concedan.

El derecho de prioridad ofrece considerables ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países, pero también establece una fecha límite clara. Las ventajas prácticas consisten en que no se exige la presentación de todas las solicitudes en el país de origen del solicitante y en otros países al mismo tiempo, puesto que hay un período de 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 (véase la pregunta 62), hay 18 meses más (ocho meses en algunos países) para decidir en qué países desea obtener la protección.
- » En el caso de los dibujos o modelos industriales, el Ecuador ofrece un plazo de prioridad de seis meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud que pedía la protección de un dibujo o modelo industrial en otros países.
- » En el caso de las marcas, también se aplica un plazo de prioridad de seis meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestión de elegir el momento adecuado para la solicitud o registro también se plantea con los derechos de autor en los países en que se dispone de registro. Al existir ventajas prácticas considerables para registrar los derechos de autor cuando exista esa opción, es muy aconsejable hacerlo lo más pronto posible (preferentemente antes de comenzar a exportar el producto protegido). Además, para determinados productos también es muy recomendable registrar sus obras protegidas mediante derechos de autor con una sociedad de gestión colectiva (véase la pregunta 34). 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 países⁴⁵.

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 cumpla 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

Si bien el Ecuador actualmente no cuenta con una 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 (La OAPI se posiciona como una importante oficina regional que cubre 17 estados miembros divididos en África occidental, África Central y el Océano Índico. Su marco legal, el Acuerdo Bangui, establece un procedimiento centralizado para la gestión de registros de propiedad industrial, en particular marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, así como indicaciones geográficas): <https://oapi.int/es/>
- » La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO, oficina regional de propiedad industrial de los países africanos de habla inglesa para las patentes, los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos o modelos industriales): <https://www.aripo.org/>
- » La Oficina de Marcas y Dibujos y Modelos del Benelux (para la protección de las marcas y los dibujos o modelos industriales en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo): <http://www.bbtm-bbdm.org/>

⁴⁵ Los párrafos que figuran a continuación se refieren a patentes, marcas y dibujos o modelos industriales. Para obtener información sobre la protección de los derechos de autor en el extranjero, véase la pregunta 65

- » La Oficina Eurasiática de Patentes (para la protección de patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): <http://www.eapo.org/>
- » La Oficina Europea de Patentes (para la protección de patentes en todos los países parte en la Convención Europea de Patentes). Puede obtenerse más información en: www.european-patent-office.org.
- » La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea responsable de gestionar las marcas de la UE y los diseños de la UE registrados, así como las indicaciones geográficas de la UE para productos artesanales e industriales): <https://www.euipo.europa.eu/es>

La vía internacional

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

- » Sistema para la presentación internacional de solicitudes de patentes establecido mediante el sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), es el sistema mundial para la presentación múltiple y simplificada de solicitudes de patentes. Véase la pregunta 62.
- » Registro internacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid. Véase la pregunta 63.
- » Depósito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo de La Haya. Véase la pregunta 64.

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 a septiembre de 2025).

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

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

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

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

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

Es menester señalar que, si algún país en donde se desee realizar el registro de una patente que no forma parte del Tratado de Cooperación de Patentes, tendrá que acudir a la oficina nacional de propiedad intelectual o industrial de aquel país para realizar el registro.

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

En el caso de PYMES o Exportadores ecuatorianos es necesario el realizar una planificación clara de los territorios donde se planifica tener relación, ya que se deberá realizar el registro de marcas de manera territorial al Ecuador no se parte del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Sin embargo, si su marca ingresara a un país sujeto al Sistema de Madrid, es importante identificar si se puede utilizar esta metodología para abarcar un mayor número de territorios de interés. Con esta aclaración, si desea que su marca esté protegida en varios países, quizá 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 Madrid⁴⁶.

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.

⁴⁶ 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.

Tasas del Sistema de Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

Si bien el Ecuador no es parte de El Arreglo de La Haya, otros países sí cuentan con este instrumento, el cual detallamos a continuación. El Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, un tratado multilateral administrado por la OMPI ofrece una alternativa que simplifica enormemente estas tareas. Permite a los nacionales y residentes de un país que sea parte en el Arreglo y a las empresas establecidas en él obtener la protección de un dibujo o modelo industrial en una serie de países mediante los trámites siguientes:

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

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

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

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

El derecho de autor en sí mismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con arreglo al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en ese Convenio (181 países a diciembre 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 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 en el Ecuador, y en general la Comunidad Andina, ofrece una serie de ventajas prácticas ya que puede servir como prueba ante un tribunal en controversias relativas a la titularidad de derechos de autor y por ende contar con los derechos exclusivos para disponer de los mismos, o impedir su publicación. Un ejemplo en Colombia de la importancia de los derechos de autor es el caso del señor Hever Erazo Bolaños quien demandó a El País S.A. de Colombia por el uso sin autorización de la obra Terremoto en Popayán 1983 por su publicación sin la debida autorización, que se resolvió a favor del señor Erazo⁴⁷.

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: www.wipo.int/news/es/links/cr_web.htm.

⁴⁷ Documentos del caso disponibles en: <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-03/Comunicado-prensa-fallo-44.pdf> y https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/104_IP_2021.pdf.



14

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

- » Identificar quién está infringiendo (incluidos los fabricantes y principales distribuidores, y no simplemente los minoristas);
- » Determinar el alcance del problema;
- » Considerar la posibilidad de que la infracción 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 quizá sea aconsejable actuar lo más rápidamente posible en lugar de esperar demasiado tiempo.

Se indican a continuación algunas de sus opciones:

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

- » Cuando descubra que se están infringiendo los derechos de PI de su empresa, tal vez se plantee enviar una carta (conocida comúnmente como “carta de apercibimiento a fin de cesar el uso no autorizado de la P.I.”) 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 “apercibimiento”, 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. En general, los tribunales ofrecen una variedad de recursos civiles para indemnizar a los titulares de derechos de PI afectados. Entre ellos se cuentan daños y perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficios y mandatos para que se entreguen los productos infractores a los titulares de los derechos. El Ecuador igualmente en el Código Orgánico Integral Penal – COIP, contiene en su artículo 208 A respecto a falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor imponen responsabilidad penal a los infractores.

En cualquier caso, cuando parece existir una infracción o una controversia, antes de adoptar medidas oficiales, sería prudente pedir el asesoramiento jurídico de un profesional competente en PI para evaluar con mayor exactitud la opción más favorable para su empresa, al menor costo posible.

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

¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

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

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

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

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

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

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

Ejercer medidas en frontera para impedir la importación de productos de marca falsificados o productos protegidos por el derecho de autor pirateados ingresen al país, 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.

Igualmente 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>)

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

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

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

Las autoridades aduaneras a solicitud del SENADI pueden detener mercancías objeto de aviso durante un período de hasta 10 días hábiles hasta que el demandante hubiere iniciado la acción principal o si el SENADI prolongue la suspensión. Durante este proceso las partes podrán presentar sus argumentos para determinar si dicha mercancía importada o exportada lesiona derechos de propiedad intelectual.

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

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

Cuando se detienen mercancías, las autoridades aduaneras notifican a los titulares de los derechos para que éstos puedan determinar si las mercancías están pirateadas o falsificadas. Durante el período de detención, los titulares deben decidir también si llevarán a cabo actuaciones para demostrar que las mercancías están infringiendo sus derechos, aunque puede

concederse un plazo adicional en algunas circunstancias si se aportan motivos pertinentes al solicitarlo. Las mercancías sospechosas estarán detenidas por las autoridades aduaneras a la espera de la decisión del SENADI en respuesta a la acción del interesado. Si el titular no incoa acciones en el plazo de 10 días, las autoridades aduaneras están obligadas a devolver las mercancías al importador.

La protección de la PI es un tema complejo, por lo que quizá 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, el Ecuador aplica las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC (Artículos 51 a 60).

70. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a acciones legales?

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

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

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI⁴⁸

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.

⁴⁸ El Centro presta servicios relacionados con:

El arbitraje (<https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/>)

La mediación (<https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html>);

Las controversias relativas a nombres de dominio (<https://www.wipo.int/amc/es/domains/>) y

Otros servicios especializados para la solución de controversias (<https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/>).

Información adicional escribir al correo: arbitr.mail@wipo.int



15

Valoración de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

Los instrumentos empleados para evaluar los activos de PI pueden ayudar a las empresas a administrar su cartera de activos de PI de forma más eficiente y eficaz, y la valoración de la PI resulta un parámetro útil y una buena base de negociación en el caso de que se transfieran o compren activos de PI. Si bien puede calcularse lo invertido para el registro de la marca; diseñador, abogado, tasa nacional o tasas nacionales y tiempo del proceso, esto no representa la totalidad del valor de la marca, aquí es cuando entra la importancia de la evaluación marcara, ya que a estos valores se debe analizar también su posicionamiento en el mercado, su capacidad de influenciar en la sociedad, las ventas anuales, la inversión en promoción, entre otros, que hace que una marca sea más valorada en el mercado. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de plásticos Chanchito que de PICA plásticos, marca ecuatoriana reconocida en el mercado nacional, y es esta cualidad adicional la que diferencia a una marca y crea esta valoración sobre la misma. Esto a su vez da la posibilidad de que aquellas marcas posicionadas como PICA Plásticos cuenten con un alto valor para su venta en el mercado.

El posicionar la marca en el mercado y darle una reputación dentro del medio puede a su vez ser un elemento que permita a una PYME o un exportador para entrar a un nuevo mercado o volver más atractivo a potenciales inversionistas nacionales o extranjeros.

Así que, 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 protección de la PI en los países implicados. Esto se debe a que mientras más fuerte es el sistema de protección de la propiedad de un país, mayor es la probabilidad de que no entren o tengan éxito productos pirateados o falsificados en el mercado, y por ende más fácil será para el titular del derecho explotar el mismo exclusivamente y adquirir un buen posicionamiento en el mercado y consecuente reputación.

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, o sustitutos que también están muy protegidos por la PI podría afectar negativamente el valor de un producto. Los productos sustitutivos, como su nombre lo establecen, son aquellos que pueden satisfacer las mismas necesidades que otro producto y por ende puede ser consumidos en su lugar, es decir compiten en el mercado⁴⁹. Por ejemplo, al tomar una bebida se puede tomar con café de Loja o té de manzanilla, cada uno con características únicas y costos distintos, así como con Stevia o Azúcar, y por ende una valoración diferente para el usuario y el mercado de cada producto.

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

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

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

- » administración interna de su cartera de PI,
- » concesión de licencias,
- » fusiones o adquisiciones,
- » cesión (venta) de activos de PI,

⁴⁹ Astudillo Moya, Marcela, "Fundamentos de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, pg. 59 primera edición 10 de febrero de 2012.

- » compra de activos de PI,
- » conclusión de acuerdos de empresas joint venture,
- » 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. Véase la pregunta 74.

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

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

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

tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cuadros de índices de regalías estándares.

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

- Costo de reproducción. Los costos de reproducción pueden calcularse, si hay una buena contabilidad, tomando los costos totales, al precio actual, de la cuantía utilizada para desarrollar el activo de PI en cuestión (esto se denomina determinación de la tendencia histórica del costo). Si no hay una buena contabilidad, los costos de reproducción pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos y gastos necesarios para crear un activo similar.
- Costo de sustitución. La cuantía necesaria para adquirir activos de PI de la misma utilidad. La depreciación del activo de PI debe deducirse del costo de reproducción o sustitución estimado antes de que se obtenga finalmente un valor o precio estimado.

El método basado en el costo es útil cuando se consideran derechos de PI relacionados con activos intangibles, como programas informáticos, dibujos de ingeniería, diseños de envasado y redes de distribución. A menudo se utiliza para complementar el método basado en los ingresos. Tiene el inconveniente principal de que es muy posible acabar obteniendo resultados engañosos. Esto se debe, en la mayoría de 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 similar. 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, se tiene que tener en consideración la empresa evaluadora contratada por el interesado y el método utilizado para su valoración. El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.



16

Financiación

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

Sus activos de propiedad intelectual (PI) pueden reforzar los argumentos que convenzan 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),
- » El actual y potencial ingreso económico de la marca,
- » Haya una demanda probable para el producto y su estabilidad en el mercado, 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. Todo esto, en razón de que al demostrar que la empresa se encuentra bien establecido en el mercado, se traduce en que es un deudor fiable y por ende se le puede otorgar un mayor crédito por dichos activos. 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.

Finalmente, el tener a la propiedad intelectual protegida y valorada podrá ser una herramienta para franquiciar su estructura de negocio con el fin de recibir ingresos y potenciar la presencia de la marca en el mercado. Para más información al respecto revisar nuestra [Guía En buena Compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia](#).

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

La práctica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad intelectual es un fenómeno reciente, que sólo se ha desarrollado realmente en algunos países y en algunos mercados muy específicos.

La conversión de activos en valores se refiere normalmente a la práctica de compilar distintos activos financieros y a la emisión de nuevos valores garantizados por dichos activos. En principio, puede tratarse de activos sobre los que es posible predecir que traerán consigo movimientos de efectivo o incluso de cuentas exclusivas por cobrar. Así pues, es posible la conversión de activos en valores en el caso de futuros pagos de regalías a partir de la concesión de licencias de patentes, marcas o secretos comerciales, o las composiciones musicales o los derechos de grabación de un músico. De hecho, una de las negociaciones más conocidas es en relación con la venta de catálogos de músicos donde la valoración de las mismas se realiza sobre el éxito y su continuo uso, es la venta de catálogo de Daddy Yankee⁵⁰ o el caso de Shakira quien vendió su catálogo a un fondo de inversión⁵¹.

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

⁵⁰ Dilts Marshall, Concord adquiere el catálogo de Daddy Yankee por 217 millones de dólares, 21 noviembre 2024, disponible en <https://www.billboard.com/espanol/negocios/concord-adquiere-catalogo-daddy-yankee-217-millones-dolares-1235807163/>

⁵¹ Shakira vende todas sus canciones a un fondo de inversión; disponible en <https://www.lavanguardia.com/cultura/20210113/6182075/shakira-cancion-catalogo-fondo-inversion-hipnosis-vende.html#:~:text=La%20superestrella%20del%20pop%20colombiano,aplasta%20las%20ganancias%20de%20los>

A medida que la propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crearán mayores oportunidades para ese tipo de prácticas. La evolución del mercado ya está mejorando la calidad y cantidad de información disponible tanto para prestatarios como prestamistas.

Por ejemplo, cada vez hay más empresas de base tecnológica, sobre todo en sectores como la biotecnología o la informática, que confían en sus derechos de PI como sus principales activos y fuentes de ingresos. Del mismo modo, está aumentando la cuantía total de ingresos por licencias y el uso resultante de los flujos de regalías procedentes de las licencias se utilizan para determinar el valor de la PI.

Ya hay varias empresas en Latinoamérica que están dispuestas a aceptar los activos de PI como garantía colateral para la financiación de riesgo, como el Banco Santander de Argentina.



17

**Comercio
electrónico y
utilización de
tecnologías de
la información**

76. La propiedad intelectual en el comercio electrónico

La propiedad intelectual es un elemento esencial del comercio electrónico. El comercio electrónico, más que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productos y servicios basados en PI y en la concesión de las licencias correspondientes. Música, imágenes, audiovisuales, fotos, programas informáticos, diseños, módulos de capacitación, sistemas, ventas por redes sociales, aplicaciones para películas, series, juegos en línea, servicios de streaming, 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, encaminadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.– son elementos de PI y se pueden proteger mediante el sistema de PI, por ejemplo, por medio de derechos de autor para los programas informáticos, y en el caso de los esquemas de trazado de circuitos integrados, bajo el ámbito de la propiedad industrial. 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, como ventas en línea, 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, programas informáticos o bases de datos originales que son los activos de mayor valor de dichas empresas.

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

Los nombres de dominio son direcciones en Internet y se utilizan habitualmente para identificar y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “uniarte-ec.org” se utiliza para localizar el sitio web de UNIARTE en <https://uniarte-ec.org/> o “derechosintelectuales.gob.ec” para el SENADI. 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, .ec para Ecuador, .co para Colombia, .pe para Perú.

La gestión técnica del sistema de nombres de dominio está en manos de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), quienes tienen el Internet Society Ecuador Chapter – ISOC (<https://isoc.org.ec/>). 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. En el caso de Ecuador www.nic.ec. Se encuentra autorizado por la ICANN para este tipo de gestiones. 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 como el de <https://nic.ec/index.php>

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 “nic.ec” y los [procedimientos para la solución de controversias](#).

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

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

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que el COESCCI considera 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 una de varias acciones de uso indebido de derechos de propiedad intelectual en la internet⁵², y su empresa deberá transferir o cancelar el nombre de dominio además de estar sujeto a posibles sanciones administrativas y civiles que puedan surgir a consecuencia de dicho acto de mala fe. 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/brand-database/) que le ayudará a realizar esa búsqueda.

Si usted descubre que alguien está utilizando su marca de fábrica o comercio o su marca de servicio como nombre de dominio, existe un procedimiento en línea sencillo al que puede recurrir y en el cual un experto independiente decidirá si es preciso 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/brand-database/).

Además de evitar marcas comerciales, es también aconsejable evitar nombres de dominio que incluyan términos geográficos (por ejemplo, Palora, Montecristi), 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.

⁵² Artículo 584 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Registro Oficial Suplemento Nro. 899, 9 de diciembre de 2016.

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

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

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

Necesitará 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, videos ni música que no le pertenezca, a menos que haya obtenido una autorización escrita del titular para distribuirlos en Internet.

Inteligencia Artificial como asistente de Diseño

Con el acelerado crecimiento de la tecnología se debe tener en cuenta nuevas herramientas que han surgido para el uso del ser humano, una de estas es la Inteligencia Artificial. Más, ¿en qué consiste esta Inteligencia Artificial? en esencia es una herramienta que, en base a la compilación de datos busca plasmar de manera cohesiva una serie de directrices de un ser humano para asistir en la creación de un diseño. Es indudable su utilidad para avanzar en la estructuración de ideas, sin embargo, este tipo de herramientas son un arma de doble filo, ya que, si bien puede asistir en la creación de un diseño, las fuentes utilizadas pueden no ser licenciadas y llevar al humano a incurrir en infracciones de propiedad intelectual por la cual será responsable. En sí, su uso debe

ser direccionado a resolver dudas y desarrollar soluciones que sirvan como referencia para la creación del diseño del ser humano, ya que al solicitar a la inteligencia artificial “crear” un diseño, lo que va a realizar es entregar un producto basado en productos ya creados, parafraseando los mismo, y por ende, sin novedad o distintividad, y la razón por la que las leyes internacionales piden que el titular de derechos de autor sea un ser humano, criterio que es compartido para patentes.

Enlaces e Hiperenlaces

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 e incluya la respectiva referencia o cita.

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

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

Es importante que proteja sus derechos de PI en Internet. Podrá hacerlo de varias maneras: identifique siempre claramente su contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna otra indicación de titularidad. Podrá simplemente indicar a los usuarios qué pueden y qué no pueden hacer con su contenido. Nunca distribuya ni permita que se descargue contenido de terceros y que no pertenece a su empresa y asegúrese de que sus empleados comprendan la política de su empresa a este respecto.

El caso Napster en los Estados Unidos dio relieve internacional a la cuestión de la descarga no autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitió un mandamiento impidiendo el funcionamiento del sistema de distribución de archivos Napster, era un caso de “infracción

culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal por los usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguirán poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podrán producirse distintos resultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos enseña que es importante que una empresa de comercio electrónico se asegure de tener una política clara contra la copia no autorizada de archivos, o las acciones que alienten o faciliten esa copia. En el Ecuador, la infracción a los derechos de propiedad intelectual de derechos de autor está regulada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESCCI, que han dado como resultado el bloqueo de sitios web y direcciones IP por retransmisiones ilegales por infracciones de derechos de autor, como el caso de la LigaPro⁵³.

De igual manera, en el caso de la protección de datos personales está vigente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales con el fin de garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter.

Cada vez más empresas utilizan medios técnicos para proteger contenido en Internet y son más accesibles, como son marcas de agua, codificación, cifrado, o creando sistemas de identificación y rastreo. Estos sistemas de gestión electrónica del derecho de autor son herramientas técnicas utilizadas por los consorcios comerciales y las empresas para controlar la utilización de contenido por terceros y así evitar su abuso e infracción.

⁵³ Juez ordena el bloqueo de 8 sitios web y 24 direcciones IP por retransmisiones ilegales de la LigaPro, disponible en <https://www.primicias.ec/economia/juez-bloqueo-web-retransmisiones-ilegales-ligapro-76070/>



18

ANEXOS

ANEXO 1

La presente guía servirá para que los exportadores puedan resolver todas sus preguntas al respecto de cómo y cuán importante es precautelar la propiedad intelectual dentro de sus empresas, el valor de sus activos intangibles sobre los bienes físicos, como utilizar el manejo de la P.I. a su favor y cuando es adecuado reclamar sus derechos frente a terceros.

Este documento creará conciencia en cada uno de los emprendedores que se han arriesgado a iniciar un negocio en el Ecuador tomando en cuenta que sus activos intangibles también son aspectos que deben someterse a la adecuada protección ya que estos podrán en un futuro cercano dejar huellas importantes en el mercado y aumentar exponencialmente su valor.

Finalmente es necesario señalar y entender que la propiedad intelectual es un factor importante para dinamizar la economía de las pequeñas y medianas empresas.

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

ANEXO 2

[Guías OMPI](#)

ANEXO 3

- » <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-918-23-es-creative-expression-an-introduction-to-copyright-and-related-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf>
- » <https://www.wipo.int/patents/es/protection.html>
- » <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4350&plang=ES>
- » www.usip.com/articles/trdedrss.htm
- » www.wipo.int/sme/es/index.html
- » www.wipo.int/ebookshop
- » www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ipmatters.pdf
- » www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_7b.pdf
- » www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/ip_exports.pdf
- » www.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting
- » <http://clea.wipo.int/>

- » www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/where.htm
- » www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_7c.pdf.

Sitios web de consulta OMPI y nacionales

- » [Directorio de oficinas OMPI](#)
- » <https://www.aduana.gob.ec/>
- » https://www.aduana.gob.ec/archivos/Ecuapass/faqs_ECUAPASS.pdf
- » <https://www.derechosintelectuales.gob.ec>
- » <https://www.produccion.gob.ec/>