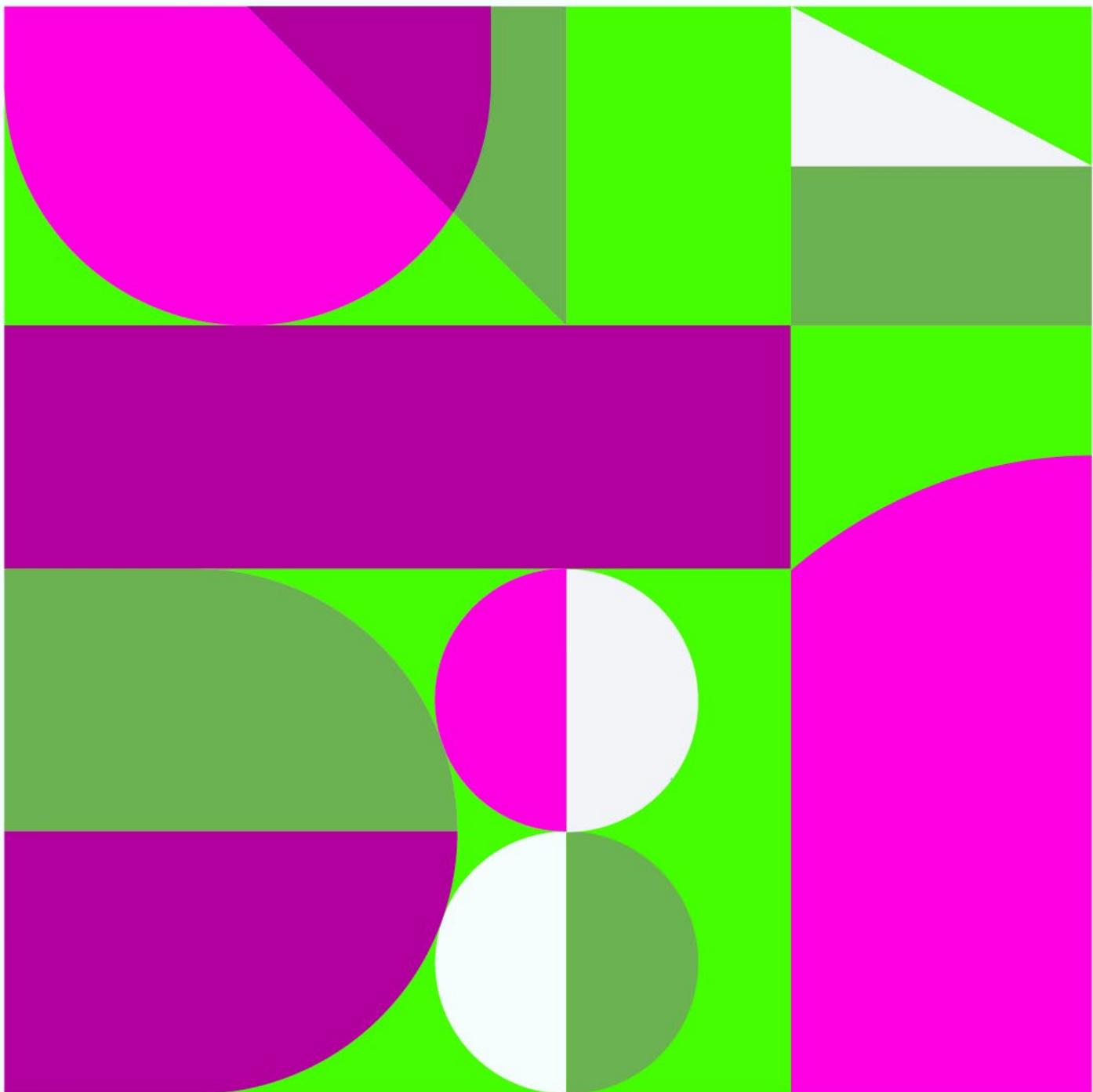


# La clave para la Propiedad Intelectual

MÉXICO

Guía para pequeños y  
medianos exportadores.



# Índice

<b>Prólogo .....</b>	<b>8</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>10</b>
1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla? .....	12
2. ¿De qué forma puedo proteger mi propiedad intelectual? .....	14
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar? .....	16
4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometen con mayor frecuencia los exportadores? .....	19
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero? .....	21
6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual? .....	22
7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países? .....	23
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI? .....	23
<b>Elementos básicos sobre las patentes .....</b>	<b>25</b>
9. ¿Qué es una patente? .....	26
10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?.....	27
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procesos innovadores? .....	29
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores? .....	30
13. ¿Cuáles son los trámites administrativos en México para obtener la protección de patente? .....	31
14. ¿Cómo puedo saber que mi invención es nueva? .....	32
15. ¿Preciso de un agente de patentes para solicitar una patente? .....	33
16. ¿Qué trámites realiza la oficina de patentes antes de conceder una patente? 33	33
17. ¿Qué costos tiene la protección de patente en México .....	35
18. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes? .....	35
19.¿Cómo debo leer un documento de patente? .....	37

20. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes? ..... 39

## **Elementos básicos sobre las marcas ..... 40**

21. ¿Qué es una marca? ..... 41

22. ¿Qué no puede protegerse como marca? ..... 43

23. ¿Por qué debo proteger mi marca? ..... 44

24. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas? ..... 45

25. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca? ..... 48

26. ¿Cómo registro mis marcas en México? ..... 50

27. ¿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? ..... 52

28. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca? ..... 53

## **Elementos básicos sobre los diseños industriales ..... 57**

29. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa? ..... 58

30. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos? ..... 60

31. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales? ..... 61

32. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial? ..... 64

33. ¿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**

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

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

36. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor? ..... 72

37. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos? ..... 74

38. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país? ..... 76

39. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor? ..... 78

<b>Elementos básicos sobre los secretos comerciales .....</b>	<b>80</b>
40. ¿Qué son los secretos comerciales? .....	81
41. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa?.....	83
42. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial? 84	
<b>Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas .....</b>	<b>86</b>
43. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse? .....	87
<b>Elementos básicos sobre los circuitos integrados .....</b>	<b>90</b>
44. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo? .....	91
<b>La titularidad de los derechos por los empleados .....</b>	<b>92</b>
45. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un dibujo o modelo o una obra creativa?93	
46. ¿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? .....	94
47. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub- contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual? .....	95
<b>Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología.....</b>	<b>97</b>
48. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología? .....	98
49. ¿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? .....	100
50. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias? .....	102
51. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa?.....	105
52. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?.....	108
53. ¿Qué es una franquicia?.....	109
54. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación? .....	110

55. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?.....	111
56. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?.....	113

## **Elaboración de una estrategia de negocios para exportar ..... 116**

57. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?.....	117
58. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios? .....	118
59. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?.....	119
60. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva? .....	121

## **Derechos de PI en los mercados de exportación..... 123**

61. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?.....	124
62. ¿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? .....	126
63. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? .....	128

## **Proteger los derechos de PI en el extranjero ..... 131**

64. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?132	
65. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países?.....	133
66. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países? .....	134
67. ¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países? .....	136
68. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional?...137	

## **Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual ..... 138**

69. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?.....	139
---	-----

70. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción? .....	141
71. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?.....	142
72. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales? .....	143
<b>Valoración de los derechos de propiedad intelectual.....</b>	<b>145</b>
73. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?.....	146
74. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?.....	147
75. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual? .....	148
<b>Financiamiento.....</b>	<b>151</b>
76. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa? ..	152
77. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual? .....	153
<b>Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información .....</b>	<b>154</b>
78. La propiedad intelectual en el comercio electrónico? .....	155
79. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?.....	156
80. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio? .....	157
81. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa? .....	162
82. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?.....	167
<b>ANEXOS .....</b>	<b>170</b>
ANEXO 1.....	171
ANEXO 2 .....	171

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

Esta es una adaptación a la normativa de México del documento originario. Está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de México, 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 México por María del Pilar Monserrat Pérez Hernández en estrecha colaboración con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaría de la OMPI no asumen responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

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

## Prólogo

En un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez más concurrido, las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 90% de las empresas, más del 70% del empleo y el 50% del PIB mundial, siguen siendo el núcleo de la economía de la mayoría de las sociedades (ONU, 2024). Por lo que las PYME deben encontrar la manera de diferenciar sus productos para atraer a los consumidores. Algunas estrategias utilizadas por las PYME para llegar a ser o a mantenerse internacionalmente competitivas son la introducción de productos nuevos o mejorados y la adopción de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos y servicios. A medida que la innovación, la creatividad y los conocimientos se convierten en elementos esenciales de la competitividad, las empresas se enfrentan cada vez más con la necesidad de encontrar medios para gestionar con eficacia su innovación, creatividad y conocimientos.

La gama de instrumentos que ofrece el sistema jurídico de la propiedad intelectual (PI) presenta a los titulares de derechos de PI una multiplicidad de opciones para gestionar su innovación, conocimientos y creatividad. Los derechos de PI permiten a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribuye a asegurar su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e incertidumbres que conlleva la introducción de productos nuevos o mejorados en el mercado. Las ventajas que ofrece el sistema de protección de la PI permiten a los titulares de estos derechos tener la exclusividad de sus diferentes formas (por ejemplo: marcas, invenciones y creaciones literarias, etc.). Una estrategia de gestión de la protección de la PI puede ayudar a maximizar el potencial de su empresa, si utiliza y comprende estos derechos, podrá: a) asegurar ventajas competitivas sostenibles, b) generar flujos de ingresos, c) disponer de una fuente de inteligencia competitiva para el desarrollo de nuevos mercados y productos, d) facilitar el acceso a fuentes de financiamiento, e) atraer inversores y socios, f) evitay mitigar riesgos —copia o invasión de derechos— y g) reducir la carga fiscal.

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuenta la PI. En el actual contexto económico y tecnológico, donde los costos del comercio internacional han disminuido derivado de la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de vanguardia a los procesos productivos, muchas PYME están orientando cada vez más sus operaciones a los mercados de exportación.

Incursionar en mercados externos puede tener diversas motivaciones, pero en todas debe ser una acción deliberada e intencionada. La mayoría de las PYME que preparan un plan y una estrategia de exportación se enfrentan con varios desafíos. Por lo que disponer de una estrategia y plan de exportación debe tomar en cuenta adecuadamente todos los factores que puedan afectar su ventaja competitiva en el mercado o los mercados objetivo. Cabe detenerse y considerar que los activos de las empresas son de dos tipos, los tangibles (edificios, equipos, maquinaria) y los intangibles (modalidades de la PI, cartera de clientes, etc.)

Las PYME que desean exportar ya sea 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 responsabilidades de las operaciones comerciales en costos y riesgos evitables que podrían poner en riesgo la estrategia de exportación de las empresas y llegando incluso a comprometer su misma supervivencia.

De la literatura y evidencia recolectada se observa que las PYME de todo el mundo se enfrentan a: 1) la ausencia de conocimiento respecto a los activos de PI, la existencia de posibles activos de PI en la empresa y lo que dichos activos pueden hacer por ella; 2) desconocimiento de las implicaciones de la PI para la empresas como son el desarrollo y diseño de los productos, entrega, comercialización, la obtención de recursos financieros, la exportación o la concesión de licencias o de franquicias; 3) la falta de apoyo en los conocimientos especializados de PI en lo que respecta a sus estrategias comerciales y a la complejidad percibida del sistema; 4) limitadas técnicas de evaluación, acorde a sus requerimientos y, 5) el costo asociado con la obtención de protección a través del sistema de propiedad intelectual.

Una comprensión fundamental de lo que constituye la PI, los medios para protegerla y la manera de gestionar con eficacia los activos de PI son elementos esenciales para las PYME en general y especialmente para las que se dedican al comercio internacional, donde en general los riesgos son más altos. Sin esta comprensión las PYME no podrán desarrollarse e integrar la PI en sus estrategias de negocios y de comercialización y exportación. Incluso las PYME que saben lo que deben hacer, a menudo no tienen acceso fácil a información y orientación sobre el tema de la PI desde una perspectiva empresarial. En la mayoría de los países emergentes, una amplia mayoría de los consultores y asesores de las PYME, tanto en el sector privado como en instituciones de apoyo a las PYME, también están insuficientemente equipados para prestar asistencia a estas empresas respecto a sus necesidades e intereses.

# 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 donde elementos como cadenas globales de valor se posicionan como estrategias de impulso al desarrollo exportador.

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 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 oportuna 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 distintivos 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, invenciones, productos etc., que están protegidos por alguna de las figuras de la PI (por ejemplo, patentes, marcas y derechos de autor, 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. Es probable que todas ellas incluyan la transferencia de uno o más tipos de derechos de PI o la concesión de licencias para su uso.

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

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

La PI hace referencia a las creaciones del intelecto. Al hablar de creaciones del intelecto, nos referimos a ideas novedosas de productos, nuevas formas de hacer las cosas, diseños atractivos, signos comerciales distintivos y creaciones como música, dispositivos o materiales nuevos. Por naturaleza, las creaciones del intelecto son intangibles, pues no podemos tocar, sostener ni ver la idea, aunque sí podemos tocar, sostener o percibir su expresión. La intangibilidad de esos activos supone una ventaja y un inconveniente singulares. Dado que las ideas son intangibles, resulta difícil impedir que otros se apropien de ellas y las reproduzcan (OMPI, 2021).

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable que sus competidores, tarde o temprano, fabriquen 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 presionar a la empresa innovadora 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 actividad innovadora y creativa aprovechando el **sistema de la PI**, que ofrece **derechos exclusivos** sobre las invenciones, dibujos o modelos, marcas, obras literarias y artísticas y otros **activos intangibles**. La protección en virtud de las leyes sobre PI da la titularidad de una determinada innovación u obra creativa, lo que limita de modo efectivo las posibilidades de que la competencia copie o imite el producto.

## Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorías: activos físicos – que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura – y activos intangibles – que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, planes de negocios, marcas, dibujos o modelos y otros frutos intangibles del talento creativo e innovador de una empresa. Es tradicional que los activos físicos correspondan a la parte principal del valor de una empresa, y se han considerado como el elemento principal para determinar la competitividad de una empresa en el mercado. En los últimos años esto ha cambiado de modo radical. Las empresas están comprendiendo cada vez más que los activos intangibles son ya más valiosos que sus activos físicos. (Cañibano et al, 2002)

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.

Por ejemplo, el iPhone es ensamblado principalmente por Foxconn, una empresa ubicada en Zhengzhou, China. Esto se debe, en parte, a los bajos costos de mano de obra en el país. La estrategia de Apple es similar a muchas otras multinacionales, Foxconn únicamente se ocupa del ensamblaje y el testeo final de los equipos reuniendo todos los componentes que van fabricando el resto de las marcas. Apple cuenta con más de 400 proveedores. Incluso Samsung suministra los paneles OLED para los modelos más recientes, y aunque se podría pensar que su relación con Apple es tensa, en realidad colaboran mediante acuerdos para el suministro de componentes. TSMC también juega un papel crucial al fabricar los procesadores de la serie A, diseñados por Apple, pero no producidos en sus propias fábricas. Es por ello por lo que al final son un conjunto de fabricantes que son externos a Apple los que terminan construyendo el iPhone final.



La protección jurídica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI permite el uso exclusivo de estos activos en los negocios y los convierte en derechos de propiedad exclusiva, por un período de tiempo limitado. Para volver al ejemplo antes citado, Apple subcontrata la fabricación de sus productos en gran medida porque lo que impulsa su competitividad de sus productos son los diseños creativos, su tecnología propia o su marca o marcas registradas, todo lo cual es su propiedad exclusiva gracias a la utilización efectiva de la protección de la PI. En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean “algo más tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

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

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

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

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

Cada uno de los medios de protección de los derechos de PI citados se expone con más por menores 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 un teléfono inteligente o smartphone, el cual emplea un sistema operativo móvil (OS) y funciona como una minicomputadora. Los smartphones también trabajan como reproductores multimedia portátiles, cámaras digitales, videocámaras y dispositivos de navegación GPS, el usuario accede a las páginas Web y navega por la Web utilizando redes de datos 4G - 5G y Wi-Fi, junto con banda ancha móvil, comunicación de campo cercano y Bluetooth. Los aparatos permiten enviar correos electrónicos y sincronizar con múltiples cuentas de correo electrónico, comunicarse con amigos y familiares a través de mensajes de texto y videochats. Es decir, los smartphones son un sistema de tecnologías desarrolladas por un gran número de empresas como Motorola, Nokia, Blackberry, Iphone, y Samsung por mencionar algunos, quienes desarrollan dispositivos con tecnologías. En todas ellas los que generaron las primeras innovaciones tenían derechos de PI y mientras avanzaba la tecnología, la competencia fue impulsando hasta lo que en la actualidad se tiene.

Evolución de la tecnología de los smartphone



## Escoger la protección adecuada

Considerando que los productos pueden protegerse de diferentes formas y/o combinando varios derechos de PI, es importante que los empresarios conozcan el sistema y puedan elegir con fundamento cómo desean proteger sus derechos de un modo eficaz en función de los costos, a fin de evitar las copias e imitaciones de la competencia.

Por lo tanto, los empresarios que desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué características favorables de venta van a tener probablemente sus productos. Dicho con otras palabras ¿qué hay en el producto que puede atraer con mayor probabilidad a los consumidores? O ¿qué es lo que distingue este producto de los productos fabricados por la competencia?

¿Es un rasgo técnico innovador? ¿Es el dibujo o modelo del producto? ¿Es la marca? ¿Son los elementos creativos, artísticos o literarios contenidos en el producto? La respuesta puede dar al empresario una idea inicial sobre cómo debe proceder para proteger el nuevo producto y obtener así la exclusividad del motivo o motivos más probables del éxito del producto en el mercado. A veces puede dominar un único aspecto; en otras ocasiones puede ser una combinación de aspectos diferentes lo que induce al consumidor a adoptar la decisión crítica de comprar un determinado producto cuando hay toda una gama de productos competidores en oferta. Según sean las 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 apariencia nueva de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del producto, los rasgos funcionales 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 o requiere una combinación que conviene consultar a un experto en PI para preparar una estrategia completa de PI para su producto.

Sea cual fuere la decisión final es aconsejable empezar protegiendo la marca comercial, así como documentar el desarrollo del producto, pues, aunque al principio usted no visualice el potencial y el valor de la marca en el lanzamiento, a medida que el mercado lo conozca se convertirá en una parte esencial de la imagen y la identidad del producto. ¡Pero quizás entonces ya sea demasiado tarde!

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

Cuando se elabora el plan de exportación, la mayoría de las empresas pasan generalmente por todas o algunas de las fases siguientes, que resultan fundamentales:

- » Identificar los mercados de exportación rentables y determinar el tamaño de estos;
- » Calcular las necesidades de la demanda y de los mercados;
- » Identificar y seleccionar 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, distribución, con socios locales, fabricantes locales, licenciatarios, etc.;
- » Determinar los precios para distintos mercados de exportación;

- » Presupuestar los gastos de exportación y recaudar fondos;
- » Efectuar las gestiones necesarias para el transporte de las exportaciones;
- » Diseñar una estrategia de promoción y publicidad del producto en conjunto con el socio o aliado local, como puede ser ferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en otros países.
- » Diseño e implementación de la estrategia de comercialización y logística del producto en los mercados de exportación;

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.
- » Para **adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje a los mercados de exportación** será necesaria una labor creativa o inventiva que puede estar protegida mediante el sistema de PI, garantizando de este modo cierto grado de exclusividad sobre las adaptaciones.
- » En la negociación de acuerdos con los socios deberá 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.
- » La **comercialización** del producto dependerá enormemente de la imagen de la empresa, plasmada fundamentalmente en su marca, y si ésta no está protegida sería imposible o mucho más difícil hacer valer sus derechos al respecto en caso de copia o imitación por parte de competidores.
- » El momento escogido para **participar en ferias y exposiciones** podrá depender de si ya ha solicitado la protección para sus invenciones o diseños, puesto que divulgar prematuramente la labor innovadora podría ocasionar la pérdida de la novedad e impedirle solicitar la protección en una etapa posterior (salvo que exista un “plazo de gracia” en determinadas circunstancias, que en el caso de México, es de acuerdo con las condiciones que las partes acuerden).
- » Además, puede haber **información comercial confidencial** relativa a todos o a la mayoría de los elementos mencionados en las etapas anteriores. Dicha información se beneficiará de la

protección del secreto comercial o de la protección contra la competencia desleal siempre y cuando se divulgue únicamente en función de las necesidades y tras haber sido firmado un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. El plan y la estrategia de exportación en sí son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estarán interesadas en que sigan siendo confidenciales y no se divulguen a los competidores.

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

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

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

Además, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un acuerdo de licencia con otra empresa, 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.

## 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 PI 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 PI 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. Por ejemplo, el hecho de que su marca esté registrada en México no significa que automáticamente esté registrada también en Brasil. Los derechos de PI tienen carácter nacional, y las oficinas de PI únicamente otorgan protección para la jurisdicción de su país. Solamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran número de países. Por lo que es importante que en el plan y estrategia de exportación se identifique en qué países deberá hacer la gestión de la protección de la PI.
- » **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 PI 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 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.
- » **No utilizar los sistemas regionales o internacionales de protección.** Solicitar la protección de la PI en varias oficinas nacionales de PI de todo el mundo puede resultar caro. Los sistemas regionales e internacionales de protección, cuando están disponibles, son un medio eficaz de solicitar la protección de la PI en varios países. En el caso de México esta adherido al Protocolo de Madrid (marcas), Arreglo de la Haya, (dibujos y modelos), Tratados de la OMPI: Convenio de Berna (obras literarias y artísticas), Convenio de productores de fono-gramas, Tratado de derechos de autor, y Tratado de Marrakech (acceso a obras publicadas).

- » **Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país.** En los mercados de exportación debe solicitar la protección de algunos derechos de propiedad intelectual, como los relativos a las patentes y los diseños industriales, dentro de un determinado período de tiempo a partir de la fecha en la que la ha solicitado en el mercado nacional. A este período se hace referencia generalmente por el nombre de “período de prioridad”, que es de un año en el caso de las patentes y de seis meses en el de los dibujos o modelos industriales. En caso de que no solicite protección en esos países durante el período de prioridad, podría ser difícil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien gratuitamente su invención o diseño.
- » **Divulgar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.** Si usted divulga información sobre su última innovación o su nuevo diseño a posibles socios comerciales, agentes de exportación, distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la protección o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confidencialidad puede perder los derechos sobre su invención o diseño. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien más pueda solicitar la protección por patente, excluyéndole a usted del uso de su propia invención. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o modelos industriales.
- » **Infringir los derechos de PI de otros.** Puede salirle muy caro exportar sus productos sin haber verificado si infringen los derechos de PI de otros en los mercados pertinentes. Por ejemplo, si ha obtenido licencias de tecnología de otras empresas, deberá asegurarse de que tiene derecho a exportar el producto que incorpore dicha tecnología a fin de evitar infringir los derechos del titular. 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.
- » **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 establecer quién es el titular de esos derechos.

- » **Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestión.** Existen numerosos casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mercado de otro país y se dan cuenta posteriormente de que su marca es inadecuada para ese mercado específico ya que: a) la marca posee connotaciones negativas en el idioma o cultura local o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de PI sobre la base de los denominados motivos absolutos.

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

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

Es importante recordar que los derechos de PI son “derechos territoriales” lo que significa que en general sólo están protegidos en el país donde se 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.

### Excepciones

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

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales para su protección, como los **derechos de autor y derechos conexos**, no requieren para su protección el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artística

o literaria (categoría que comprende también los programas informáticos) está protegida automáticamente cuando se ha creado la obra o en algunos países cuando ha quedado fijada en alguna forma material. En cuanto a la protección en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes de un país parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos países quedarán protegidas automáticamente en todos los demás países que son parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC.

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

- » Cumplir los plazos para solicitar los derechos de PI en el extranjero;
- » 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.

## 6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?

Prácticamente todos los países del mundo tienen leyes que protegen la PI. A lo largo de los años ha habido una importante armonización de las leyes sobre la PI, y hoy en día la mayoría de los países han promulgado leyes que estipulan las formas principales de protección de la PI (patentes, marcas registradas, dibujos o modelos industriales y derechos de autor y derechos conexos).

El Acuerdo sobre los derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) busca facilitar el comercio de mercancías y servicios. Este acuerdo se considera uno de los tres pilares de la OMC, junto con el comercio de servicios y el comercio de mercancías.

El ADPIC establece que los países miembros pueden aplicar las disposiciones de acuerdo con sus sistemas jurídicos. Esto significa que los países pueden adaptar las leyes y políticas nacionales de propiedad intelectual para salvaguardar sus intereses.

La OMC se consiguió una armonización de todos los miembros (166 países al 30 de agosto de 2024) que establece normas mínimas para la protección de las principales formas de los derechos de PI.

De todos modos, es importante recordar que persisten grandes diferencias en el funcionamiento del sistema de la PI en distintos países o regiones y es muy aconsejable comprobar qué

dice la legislación pertinente sobre la PI o consultar a un abogado de la PI para conocer mejor los pormenores del sistema de la PI en el país que interese a su empresa.

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

El mejor lugar para empezar a buscar información sobre las normas y procedimientos de protección de la PI en su país o en otro país es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la PI del correspondiente país. Las **instituciones que regulan la PI** en México están divididas en dos: por un lado, **oficina de la propiedad industrial** que se denomina Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI <https://www.gob.mx/impi>) depende de la Secretaría de Economía y por otro, una oficina separada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos denominada Instituto Nacional del Autor (Indautor <https://sindautor.cultura.gob.mx/admin/>) dependencia de la Secretaría de Cultura, ambos del Gobierno Federal.

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: [www.wipo.int/news/es/links/index.htm](http://www.wipo.int/news/es/links/index.htm).

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 dado para obtener información sobre la protección de la PI en ese país. El sitio web de la OMPI comprende una colección de leyes nacionales sobre la PI que puede consultarse gratuitamente en línea en <https://www.wipo.int/fr/web/wipolex/index>

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

Los derechos de PI son activos valiosos para las empresas y los particulares, ya que permiten proteger ideas innovadoras, soluciones tecnológicas, marcas y obras creativas. La **observancia de la PI** es el acto de emprender acciones legales cuando se han infringido los derechos de PI, además de evitar nuevas infracciones y reparar los perjuicios causados. La **mera obtención de**

**derechos de PI no puede garantizar que no se infrinjan.** La observancia de esos derechos de PI es crucial para que los innovadores, los empresarios y los creadores logren sus objetivos.

### ¿Por qué hacer valer los derechos de PI?

La observancia de la propiedad intelectual significa cosas diferentes para las distintas partes interesadas. Para las empresas, se trata de un mecanismo jurídico fundamental para proteger sus inversiones y garantizar una competencia leal. Para los consumidores, ayuda a garantizar la calidad y seguridad del producto. Para los gobiernos, es una forma de proteger los ingresos necesarios para importantes servicios sociales y de garantizar un entorno empresarial sano y equitativo, necesario para atraer inversiones. Las pérdidas que representa la infracción de la PI tiene importantes repercusiones en el crecimiento económico, algunos ejemplos: 2,5 % del comercio mundial se pierde por la falsificación y la piratería, más 130 000 decomisos aduaneros de productos falsificados y pirateados en todo el mundo cada año de 2017 a 2019, otro ejemplo aproximadamente el 10 % de todos los medicamentos, el 50 % de los medicamentos vendidos en línea son falsificados y 34 % menos de posibilidades de supervivencia cuando las pymes sufren infracciones de PI.

Hay diferentes tipos de infracciones más información en <https://www.wipo.int/es/web/ip-enforcement>

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.



**2**

# **Elementos básicos sobre las patentes**

## 9. ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por un gobierno a una invención que es nueva, conlleva actividad inventiva y es susceptible de tener aplicación industrial. La patente concede a su titular el derecho legal de impedir que terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un proceso basado en la invención patentada o bien de obligarlos a que dejen de hacerlo.

### ¿Qué es una invención?

En el ámbito del Derecho de patentes, una invención suele definirse como una solución nueva e inventiva a un problema técnico. Esta solución puede consistir en la creación de un dispositivo, producto, método o proceso completamente nuevo, o bien ser simplemente una mejora progresiva de un producto o proceso ya conocido. Por lo general, el mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera una invención; para que lo sea, debe emplearse una cantidad considerable del ingenio, la creatividad y el espíritu inventivo típicos del ser humano.

Aunque la mayoría de las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inversiones a largo plazo en I+D, muchas mejoras técnicas sencillas y poco costosas han reportado ingresos y beneficios importantes a sus inventores o empresas.

Una innovación que es patentable y está protegida por alguno o varios de los derechos de PI y se comercializa más allá de su mercado nacional puede obtener beneficios económicos 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 un poderoso instrumento comercial para obtener la exclusividad sobre un producto o proceso nuevo y, al mismo tiempo, consolidar una sólida posición en el mercado u obtener ingresos a través de la concesión de licencias. Un producto complejo (por ejemplo, una cámara, un teléfono móvil o un coche) puede incorporar muchas invenciones patentadas que pertenezcan a varios titulares.

Las patentes son concedidas por la oficina nacional de patentes de un país, o cuando existe, por la oficina regional de patentes de un grupo de países y tienen validez durante un período de tiempo limitado. En México, este derecho exclusivo se concede por un período limitado de tiempo de 20 años improporrogables (Ley Federal de Protección a la propiedad industrial, artículo 53, 2020) desde la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que se paguen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento correspondientes. Una patente constituye un derecho territorial, limitado a las fronteras territoriales de México.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona la patente, el solicitante tiene la obligación de divulgar la invención al público proporcionando por escrito una descripción detallada, precisa y completa de la misma en la solicitud de patente. La patente concedida y la solicitud de patente se publican.

Aunque que no todas las empresas desarrollan invenciones patentables, es equivocado creer que los derechos de PI se aplican únicamente a procesos y productos físicos y químicos complejos, o que sólo son útiles para grandes empresas. En general pueden protegerse los derechos de PI para cualquier tecnología, desde diseños industriales de plumas o botellas, marcas de ropa hasta bicicletas o computadoras.

El primer paso para obtener una patente es presentar una solicitud ante la oficina nacional de PI. Si desea obtener protección por patente en varios países, puede considerar la posibilidad de presentar una solicitud internacional de patente en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

En el formulario de solicitud deberá describir su invención y compararla con tecnologías anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conseguirse en la misma oficina de patentes.

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

Para obtener una patente deben satisfacerse numerosas condiciones. Entre las condiciones más importantes cabe destacar las siguientes:

- » **Elemento de novedad:** La invención debe contener alguna característica novedosa que no figure en el corpus de conocimientos existentes en su sector técnico antes de la fecha de la solicitud (o la fecha de prioridad). Ese corpus de conocimientos existente se denomina “estado de la técnica”.
- » **Actividad inventiva (no evidencia):** La invención debe entrañar una “actividad inventiva” que no pueda ser deducida de manera evidente por una persona con competencias medias en el sector técnico de que se trate.
- » **Aplicación industrial (utilidad):** La invención debe poder utilizarse con un fin industrial o comercial que vaya más allá de algo meramente teórico, o debe lograr un resultado beneficioso.
- » **Materia patentable:** En muchos países, existen listas de lo que no es patentable. En México, las teorías científicas, las creaciones estéticas, los métodos matemáticos, las variedades vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o los métodos para tratamientos médicos (a diferencia de los productos médicos) y los programas informáticos no son ser patentables.
- » **Divulgación suficiente:** La invención debe ser divulgada en la solicitud de forma suficientemente clara y completa para permitir su reproducción por una persona con competencias medias en el sector técnico de que se trate. En algunos países, es necesario revelar la “mejor manera” de dar efecto a una invención. Las reivindicaciones deben fundarse en la descripción. Dada la complejidad de los documentos de patente y los conocimientos jurídicos

necesarios para redactar las reivindicaciones, es sumamente recomendable **obtener asistencia jurídica de un abogado o agente de patentes** al elaborar la solicitud.

- » Es recomendable que antes de iniciar el proceso realice una búsqueda previa del estado de la técnica. Esto puede ayudarle a no malgastar dinero en una solicitud de patente si tras la búsqueda descubre antecedentes del estado de la técnica que probablemente imposibiliten la obtención de una patente.

#### **Guerra de patentes: la oleada techies**

Motorola, propiedad de Google, tiene una demanda de Oracle por usar el lenguaje de programación Java en su sistema operativo Android. También tiene otra de Microsoft, por su uso de la codificación de vídeo, a lo que Motorola contrademandó por implementación del correo electrónico, la mensajería instantánea y el Wi-Fi. Nokia llevó a los tribunales a Apple por violar diez de sus patentes en 2009. La compañía de la manzana contrademandó por vulnerar otras tantas.

HTC demandó a Apple por infringir su tecnología de gestión de la energía y la empresa fundada por Steve Jobs respondió con una contrademanda por el uso de pantallas táctiles y tecnología de reconocimiento de gestos.

De hecho, Apple, una de las empresas con más frentes abiertos, trató de evitar también el lanzamiento del Samsung Galaxy Tab aduciendo violación de patentes, y consiguió que durante unos días un juez alemán bloqueara la venta de este artílugo en Europa. Las últimas en entrar en esta contienda han sido las redes sociales. Facebook contrademandó a Yahoo por infringir diez de sus patentes, relacionadas con las fotografías, la posibilidad de compartir imágenes y la incorporación de ellas en el historial de los usuarios. Yahoo ya había demandado hace unas semanas a la red de Zuckerberg por violar patentes relacionadas con la publicidad y la protección de la privacidad.

#### **La compra de patentes, maniobra para ganar la guerra**

Las técnicas para intentar ganar esta guerra son diversas, pero hay una que se está abriendo paso: la anexión de patentes de terceros. La adquisición de Motorola por parte de Google, gracias a la cual se ha hecho con sus más de 17.000 patentes, siguiendo de cerca a Microsoft y Nokia, que tienen 20.000 y colocándose por delante de Apple, poseedora de 10.000.

Esta guerra tiene más lógica si se tiene en cuenta que para algunas empresas los cobros por derechos de patentes suponen una gran fuente de ingresos. Google, por ejemplo, no cobra por su sistema Android, por lo que depende de que sus socios lo implementen en sus aparatos. De hecho, el buscador gana 550 millones de dólares a través de sus aparatos Android, mientras que recauda unos 2.500, cinco veces más, gracias a aparatos de Apple como el iPhone.

Microsoft también depende de que los fabricantes de móviles paguen por utilizar Microsoft 7. Apple, por su lado, es más reacia a la hora de compartir sus patentes y prefiere salvaguardarlas.

Florian Muller, experto en la guerra de patentes y que hace un especial seguimiento de ellas en su blog [Foss Patents](#), asegura que los litigantes buscan jurisdicciones que creen que les son favorables para sus intereses y que les pueden dar una victoria rápida, lo que está extendiendo las disputas geográficamente. Estos litigios suponen un gran negocio. La empresa RPX, dedicada a acuerdos sobre patentes, estima que este mercado genera anualmente 50.000 millones de dólares entre pago de licencias y derechos de propiedad intelectual. Los honorarios de los abogados suman otros 6.000 millones de dólares. Solo en EE UU y entre 2005 y 2010 hubo 45.000 demandas por vulneración de patentes, según RPX.

Fuente:[https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/04/04/tecnologia/1333777604\\_850215.html](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/04/04/tecnologia/1333777604_850215.html)

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

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

- » **Impedir la concesión de patentes a terceros.** Al obtener una patente, su titular podrá impedir que otros consigan una patente por la misma invención en cualquier parte del mundo.
- » **Consolidar la posición en el mercado.** Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a terceros que utilicen la invención patentada —reduciendo así la incertidumbre, el riesgo y la competencia de los ventajistas y los imitadores— o de obligarlos a que dejen de hacerlo o bloquear competidores.
- » **Incrementar los beneficios o el rendimiento de las inversiones.** Si una empresa ha realizado importantes inversiones en I+D, la protección por patente puede contribuir a que recupere el gasto y aumente el rendimiento de la inversión. La empresa puede recuperar el valor invertido al fijar el precio de venta que incluye los gastos incurridos.
- » **Generar ingresos adicionales derivado de la concesión de licencias.** El titular de una patente puede servirse de una licencia para ceder a terceros sus derechos sobre la invención a cambio de regalías o la venta de una patente.
- » **Acceder a la tecnología mediante la concesión de licencias recíprocas.** Si una empresa necesita acceder a tecnología que es propiedad de terceros, puede utilizar sus propias patentes para negociar acuerdos de concesión de licencias recíprocas, en virtud de los cuales los titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes según unas condiciones estipuladas.

- » **Entrar en mercados nuevos.** La concesión de licencias de patente a otras empresas (incluso sobre las solicitudes de patente pendientes de aprobación) puede proporcionar acceso a nuevos mercados que, de otro modo, serían inaccesibles a causa de obstáculos legales al comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invención tiene que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es una opción para proteger una invención en cualquier país miembro del PCT mediante una única solicitud.
- » **Reducir el riesgo de copias ilícitas de la invención por parte de terceros.** Para reducir la probabilidad de que se cometa una infracción o, como mínimo, servirá de base para que los competidores dejen de infringir los derechos de patente y se pueda reclamar una compensación por daños y perjuicios.
- » **Aumentar la capacidad de obtener financiamiento.** Los inversores valoran la certidumbre que implican las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, o incluso de las solicitudes de patente pendientes de aprobación, puede aumentar la capacidad de una empresa para obtener el capital necesario para comercializar un producto.
- » **Poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas.** Para hacer valer de forma eficaz la exclusividad de una patente, puede que deba notificarse la infracción o que deba interponerse una demanda. El titular de una patente tiene más probabilidades de obtener la satisfacción de sus derechos en las actuaciones judiciales iniciadas contra quienes copien o imiten la materia patentable.
- » **Potenciar la imagen corporativa.** A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de la empresa. Esto puede ser de utilidad no solo para encontrar socios comerciales, sino también para mejorar la imagen pública de la empresa e incrementar su valor de mercado.

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

Si no se patenta una invención, es posible que los competidores se aprovechen de ella. Si el producto tiene éxito, muchas empresas de la competencia se verán tentadas a fabricar el mismo producto utilizando la invención sin necesidad de pedir autorización. Las grandes empresas pueden aprovechar las economías de escala para fabricar el producto a costos más reducidos y competir a un precio de mercado más favorable. Es posible que esto reduzca de manera considerable la cuota de mercado de la empresa titular de la invención en relación con ese producto. Incluso las pequeñas empresas de la competencia pueden fabricar el mismo producto y a menudo venderlo a un precio inferior, ya que no tendrían que recuperar la inversión en investigación y desarrollo en la que incurrió inicialmente la empresa titular de la invención.

Pero eso no es todo. Las posibilidades de negociar licencias respecto de una tecnología, venderla o transferirla serán muy limitadas si no se patentla la invención; de hecho, sin derechos de propiedad intelectual (patente), la transferencia de tecnología resultará difícil, si no imposible. La transferencia de tecnología presupone que una o más partes tienen la titularidad jurídica de una tecnología y que esta solo puede obtenerse si se ha protegido adecuadamente la propiedad intelectual. Si la tecnología en cuestión no está protegida por propiedad intelectual, durante las negociaciones acerca de la transferencia de esa tecnología ninguna de las partes se atreverá a divulgar sus invenciones por temor a que la contraparte pueda “huir con la invención”.

Por último, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que otra persona puede patentar la invención antes. La primera persona o empresa que presente una solicitud de patente sobre una invención tendrá derecho a obtener una patente. Esto puede generar una situación en la que si una persona no patentla sus invenciones o si el titular del derecho no patentla las invenciones de sus empleados, un tercero —que podría haber desarrollado posteriormente la misma invención o una invención equivalente— podrá patentar esa invención y, por ende, podría excluir legalmente del mercado a la empresa del inventor inicial, limitar sus actividades a la continuación del uso anterior (si la legislación en materia de patentes pertinente prevé dicha excepción) o solicitar el pago de regalías por el uso de la invención.

Sin embargo, para procurar que nadie pueda patentar la invención del inventor original, en lugar de cumplimentar una solicitud de patente, puede divulgarse públicamente la invención a fin de que represente el estado de la técnica para todas las solicitudes de patente que se cumplimenten después de su publicación, colocándola en el dominio público (lo que se conoce como publicación preventiva). Debido a la existencia de ese estado de la técnica, las oficinas de patentes rechazarán las solicitudes de patente cumplimentadas posteriormente con la misma invención o con una invención similar por falta de novedad o actividad inventiva. Al mismo tiempo, si la invención se divulga antes de presentar una solicitud de patente, las posibilidades de obtener la protección por patente sobre esa invención se verán seriamente limitadas.

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.

## 13. ¿Cuáles son los trámites administrativos en México para obtener la protección de patente?

El primer paso para obtener una patente es llenar una solicitud de patente. Los formularios para solicitar patentes pueden obtenerse en la oficina del IMPI. Es importante no divulgar su invención antes de llenar la solicitud de patente. Una revelación previa afecta sus posibilidades de obtener

la patente, porque ya no se considera que la invención sea nueva y, por ende, patentable, ya que en el caso de México no hay “período de gracia”.

Algunos motivos para presentar la solicitud con prontitud son:

- » Prácticamente en todos los países las patentes se conceden a quien presente primero la solicitud. En pocas palabras, si un competidor presenta una solicitud de patente para una invención específica un día antes que usted, usted no podrá obtener la patente.
- » En la mayoría de los casos, cuanto antes se presente la solicitud, antes se obtendrá la patente. En principio, una vez concedida la patente, los derechos que ella confiere pueden comenzar a hacerse valer. Es más difícil atraer inversores o posibles licenciatarios antes de la concesión de la patente.

Sin embargo, las prisas tampoco son buenas consejeras cuando se trata de presentar una solicitud de patente:

- » Si la solicitud se presenta demasiado pronto y posteriormente se introducen cambios en la invención, por lo general no se podrán introducir modificaciones sustantivas a la descripción original suministrada en la fecha de presentación.
- » Además, una vez que se presenta una solicitud en un país o región, se activa el “derecho de prioridad”. Esto quiere decir que durante 12 meses podrá presentar en otros países solicitudes de patente sobre la misma invención usando la fecha de presentación de la primera solicitud (denominada “fecha de prioridad”) como base para determinar la naturaleza novedosa y la actividad inventiva de las solicitudes que presente posteriormente en el extranjero, por ejemplo. Sin embargo, presentar un número considerable de solicitudes en países extranjeros puede ser sumamente costoso, en particular si aún no sabe si su invención tendrá éxito comercial, y en ese caso, en qué países. Una forma de enfrentar este dilema es presentar una solicitud internacional de patente al amparo del PCT, en virtud del cual podría aplazar el pago de las tasas nacionales y de los costos de traducción por 18 meses más.

## 14. ¿Cómo puedo saber que mi invención es nueva?

Es esencial llevar a cabo una búsqueda de patentes antes de llenar la solicitud, pues ello indicará si su invención es nueva y por lo tanto si es probable que se patente.

Aunque la accesibilidad a la información sobre patentes crece a medida que un mayor número de oficinas de patentes permite consultar sus documentos de patentes mediante bases de datos en línea, todavía se requieren determinadas competencias para utilizar eficazmente esta información, en particular para realizar búsquedas específicas de patentes y proporcionar análisis válidos de los resultados de las búsquedas de patentes. Por consiguiente, resulta

aconsejable contactar con un profesional especializado en información sobre patentes para recibir asistencia cuando haya que adoptar decisiones cruciales para la empresa.

## 15. ¿Preciso de un agente de patentes para solicitar una patente?

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

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

Cuando la oficina de patentes ha recibido una solicitud de patente tiene un procedimiento antes de concederla:

- » Examen de forma;
- » Búsqueda del estado de la técnica;
- » Examen de fondo;
- » Notificación;
- » Publicación de la solicitud de patente;
- » Concesión y publicación
- » Procedimientos de oposición anteriores o posteriores a la concesión.

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

### Examen de forma

La oficina de patentes examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o las formalidades del procedimiento administrativo (por ejemplo, que se incluya toda la documentación con información pertinente y que la tasa de presentación haya sido abonada).

## Búsqueda del estado de la técnica

En muchos países, la oficina de patentes realiza una búsqueda para establecer el estado de la técnica a fin de determinar la patentabilidad de la invención objeto de la reivindicación. El informe de búsqueda se utiliza durante el examen de fondo para cotejar su invención con el estado de la técnica en cuestión.

## Examen de fondo

Para garantizar que la solicitud cumpla las principales condiciones de patentabilidad (materia patentable, novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y divulgación suficiente). No todas las oficinas de patentes llevan a cabo exámenes de fondo ni verifican que las solicitudes cumplan las condiciones de patentabilidad. En algunos países, el solicitante debe pedir por separado un examen de fondo de su solicitud y pagar una tasa dentro de un plazo específico (en general varios años). Si no se presenta ese pedido, se considera que la solicitud ha sido retirada.

## Notificación

Los resultados del examen se envían por escrito al solicitante (o a su abogado) para brindarle la oportunidad de formular observaciones al respecto o de subsanar toda objeción planteada durante el examen. Este proceso a menudo conlleva la introducción de modificaciones a la solicitud de patente y una reducción del alcance de las reivindicaciones.

## Publicación de la solicitud de patente

La solicitud de patente se publica 18 meses tras la fecha de presentación (o la fecha de prioridad).

## Concesión y publicación de la patente

Si el proceso de examen concluye satisfactoriamente, la oficina de patentes otorga la patente. Las oficinas de patentes también publican la patente cuando esta ha sido concedida.

## Procedimientos de oposición anteriores o posteriores a la concesión

Muchas oficinas de patentes otorgan un período específico durante el que terceras partes pueden oponerse a la concesión de la patente, por ejemplo, aduciendo que la invención reivindicada no es nueva. Los procedimientos de oposición pueden ser anteriores o posteriores a la concesión.

Esto conlleva determinadas acciones por parte de la oficina de patentes: Los datos de la patente se introducen en el registro de patentes. Se entrega al solicitante un Certificado de Concesión; se trata de un documento jurídico que determina la titularidad de la patente.

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, si por alguna razón el pago se atrasara, cuenta con seis meses de plazo de gracia para hacer el pago correspondiente.

## 17. ¿Qué costos tiene la protección de patente en México

Los costos dependen de varios factores, como la naturaleza de la invención, su complejidad, los honorarios del abogado de patentes, la longitud de la solicitud y las objeciones que podría plantear durante el examen la oficina de patentes. Los costos de una patente pueden dividirse en cuatro tipos diferentes.

- » Las tasas oficiales de presentación
- » El pago de una tasa anual durante el período en el que se examina la solicitud de patente.
- » Una vez que la oficina concede la patente, hay que abonar las tasas de mantenimiento o de renovación, una vez al año, a fin de mantener en vigor la patente.
- » Si decide patentar la invención en el extranjero, debe tener presente el costo de las tasas oficiales de presentación de solicitudes que se aplican en cada país, los costos de traducción y los honorarios de los agentes de patentes locales, cuya contratación es un requisito conforme a la legislación de muchos países.

En algunos países se ofrecen descuentos a las pequeñas y medianas empresas y a quienes presentan la solicitud por Internet. Para las las pequeñas y medianas empresas 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, es importante que se revisen las tasas, pues se actualizan anualmente.

- » Algunas oficinas ofrecen la posibilidad de realizar un examen acelerado, previo pago de tasas adicionales. La oficina del IMPI e INDAUTOR le facilitarán más detalles sobre la estructura de tasas.

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

La información contenida en las patentes hace referencia, por lo general, a la información que figura en las solicitudes de patente y en las patentes concedidas. Esta información puede incluir

datos bibliográficos sobre el inventor y el solicitante o el titular de la patente, una descripción de la invención reivindicada y los avances relacionados en el sector de la tecnología, y una lista de reivindicaciones que indican el alcance de la protección por patente pedida por el solicitante.

¿Por qué los solicitantes de patentes declaran toda esta información acerca de sus invenciones? La razón radica en que, en el sistema de patentes, los derechos exclusivos concedidos al titular de la patente sobre una invención se equilibran con la obligación de divulgar información públicamente sobre la nueva tecnología desarrollada.

Este requisito de que el solicitante de la patente divulgue información es muy importante para el desarrollo continuo de la tecnología. Dicha información sirve de referencia para que otros inventores puedan desarrollar nuevas soluciones técnicas. Sin su publicación, el público no tendría ninguna posibilidad de obtener información acerca de los nuevos avances técnicos. Por lo tanto, no sorprende que hoy en día dar información al público sea uno de los principales cometidos de las oficinas de propiedad industrial.

Los documentos de patentes incluyen información tecnológica que no se suele divulgar en otros tipos de publicación, y abarcan prácticamente todos los sectores de la tecnología. Se presentan en un formato relativamente normalizado y están clasificados por sectores de la técnica para distinguir los documentos pertinentes con mayor facilidad. En conjunto, existe un amplio repositorio de conocimientos humanos de fácil acceso.

La práctica ha demostrado que la información contenida en los documentos de patentes puede ser muy valiosa para investigadores, emprendedores y muchos otros agentes, al ser de utilidad para:

- » evitar la duplicación de actividades de investigación y desarrollo;
- » perfeccionar y mejorar productos o procesos existentes;
- » analizar el estado de la técnica en un sector determinado de la tecnología, p. ej., para conocer los avances más recientes en ese sector;
- » evaluar la patentabilidad de las invenciones, en particular la novedad y la actividad inventiva de las invenciones (criterios importantes para determinar su patentabilidad), con el objeto de solicitar la protección por patente a nivel nacional o en el exterior;
- » reconocer las invenciones protegidas por patentes, en particular para evitar infracciones y buscar oportunidades de obtener licencias
- » controlar las actividades de socios y competidores potenciales tanto en el país como en el exterior, y
- » hallar nichos de mercado o descubrir nuevas tendencias en la tecnología o el desarrollo de un producto en una etapa temprana
- » Es importante mencionar que mientras la patente está vigente se puede hacer uso (sin fines comerciales) en investigación, y para fines académicos, así como preparar estudios clínicos para prepararse a salir al mercado una vez expire la patente

- » Si la patente no está vigente en el país se puede reproducir el invento sin incurrir en infracción del derecho de patente.

## Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, constituye un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para la clasificación de patentes y modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen. El 1 de enero de cada año entra en vigor una nueva versión de la CIP, esta diseñada para que sea un instrumento eficaz de búsqueda, clasificación y consulta de documentos de patentes. Dentro de su metodología 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 OMPI publica dos versiones originales de la CIP en francés y en inglés. La Oficina Española de Patentes y Marcas traduce y publica anualmente la versión actualizada de la CIP en español.

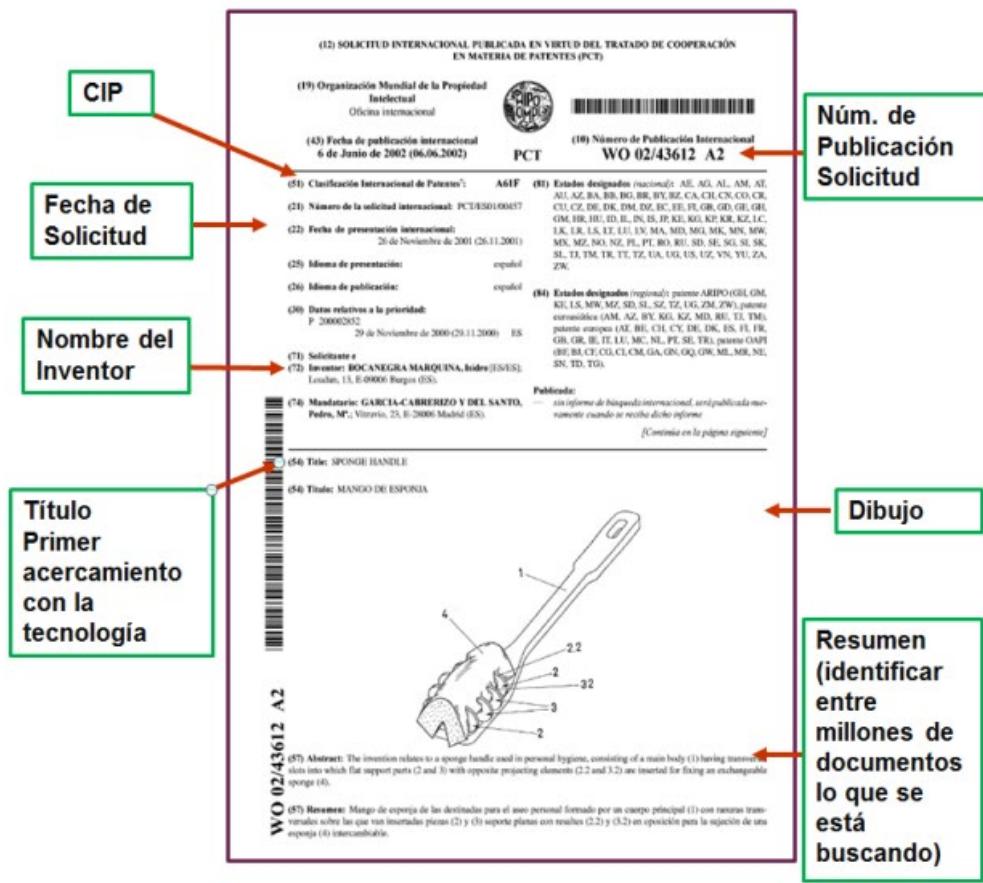
Hay más información disponible sobre la IPC en <https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/> y <https://cip.oepm.es/>

## 19. ¿Cómo debo leer un documento de patente?

Una **solicitud de patente** tiene diversas funciones: a) Determina el alcance legal de la protección por patente, b) Describe la naturaleza de la invención, incluidas las instrucciones sobre el modo de realizarla y c) proporciona información relativa al inventor, el titular de la patente y otros datos de índole jurídica.

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:

- » **Portada:** sirve de resumen de la patente. Contiene información sobre la fecha de presentación, la fecha de prioridad, la fecha en que se concedió la patente (si se concedió), un número de identificación de la patente, datos sobre el inventor, el solicitante y el agente de patentes (si procede), datos técnicos y de clasificación y un resumen de la patente con un dibujo.
- » **Descripción:** debe proporcionar detalles suficientes para que cualquier experto del mismo ámbito técnico pueda reconstruir y poner en práctica la invención a partir de la descripción y los dibujos sin realizar ningún esfuerzo inventivo.



- » **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. En los litigios sobre patentes, la interpretación de las reivindicaciones suele ser el primer paso para decidir si la patente es válida y también para determinar eventuales infracciones. Debería solicitarse el asesoramiento de un experto para la redacción de las reivindicaciones de patente.
- » **Dibujos:** ilustran pormenores técnicos de la invención. Ayudan a explicar alguna información, instrumento o resultado descrito en la divulgación. Los dibujos no son siempre parte necesaria de la solicitud.
- » **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.

## Normas técnicas y patentes

Las normas técnicas suelen desarrollarse entre los comités técnicos que abarcan a muchos sectores y expertos interesados, cuyo propósito es la estandarización de los productos y procesos. Durante la elaboración de normas, puede solicitarse a los participantes que señalen a la atención del comité el hecho de que pueda haber una o varias “patentes esenciales” necesarias para cumplir la norma, es decir, que nadie podría cumplir la norma sin infringir la patente. Por tanto, se necesitaría el permiso del titular de la patente, lo que podría implicar pagar para obtener una licencia.

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

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

## 20. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

La base de datos PATENTSCOPE de la OMPI ofrece acceso en línea y gratuito a millones de solicitudes de patente presentadas en virtud del Sistema del PCT así como a documentos de patentes presentados en oficinas nacionales y regionales de patentes, al igual que la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

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

<https://www.gob.mx/impi>

<https://siga.impi.gob.mx>

<https://patmed.impi.gob.mx>

<https://sindautor.cultura.gob.mx/admin/>

# 3

## Elementos básicos sobre las marcas

## 21. ¿Qué es una marca?<sup>1</sup>

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de otras empresas. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos.

Cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios puede constituir una marca, por ejemplo, palabras, nombres, letras, números, dibujos, fotografías, formas, colores, etiquetas o cualquier combinación de estos. En la mayoría de los países, también pueden constituir una marca los eslóganes, los lemas publicitarios y los títulos.

Cada vez son más los países, incluido México, que también permiten el registro de marcas no tradicionales, como los colores únicos, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su embalaje), las imágenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olores, los gestos, las marcas táctiles (la sensación o el tacto) y las marcas flexibles o cambiantes. Sin embargo, las marcas no tradicionales son infrecuentes y muchos países ponen límites a lo que puede registrarse como marca, de modo que, por lo general, admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente.

Las principales funciones de las marcas son:

- » Ayudar a los consumidores a encontrar los productos de su empresa. Ayudan a diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia y contribuyen a que se identifique su empresa como la fuente del producto o servicio que lleva su marca.
- » Son uno de los instrumentos de marketing y comunicación más eficaces. Son instrumentos que captan la atención del consumidor y logran que los productos y servicios de su empresa se destaque.
- » Constituyen la base para el desarrollo de la imagen y la reputación. Permiten a los consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han oído, leído o sentido personalmente. Crean una relación de confianza que puede permitirle ganarse a una clientela fiel y reforzar el prestigio de su empresa. Los consumidores sienten a menudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto de cualidades deseadas o de características que presentan los productos y servicios que llevan esas marcas.
- » Evitan que los consumidores se equivoquen. Protegen a los consumidores al indicar a) el origen de los productos y servicios y b) un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los consumidores a decidir si vuelven a adquirir un producto o servicio o no. Si el producto fabricado o servicio con una marca determinada resulta ser defectuoso, los consumidores disponen de información exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).

---

<sup>1</sup> 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.

- » Son uno de los activos de mayor valor y más duraderos. Pueden llegar a durar mucho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo. Poseen un valor que va más allá de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplíe sus actividades a otros productos o servicios.
- » Cuando están consolidadas permiten contratar y conservar con más facilidad a los empleados. Las personas prefieren trabajar para marcas conocidas y que gozan de gran prestigio y para las compañías a las que pertenecen.
- » Son una de las armas más eficaces contra la competencia desleal. Las marcas permiten a las empresas de las que son propiedad prohibir a la competencia que haga un uso no autorizado de la marca.

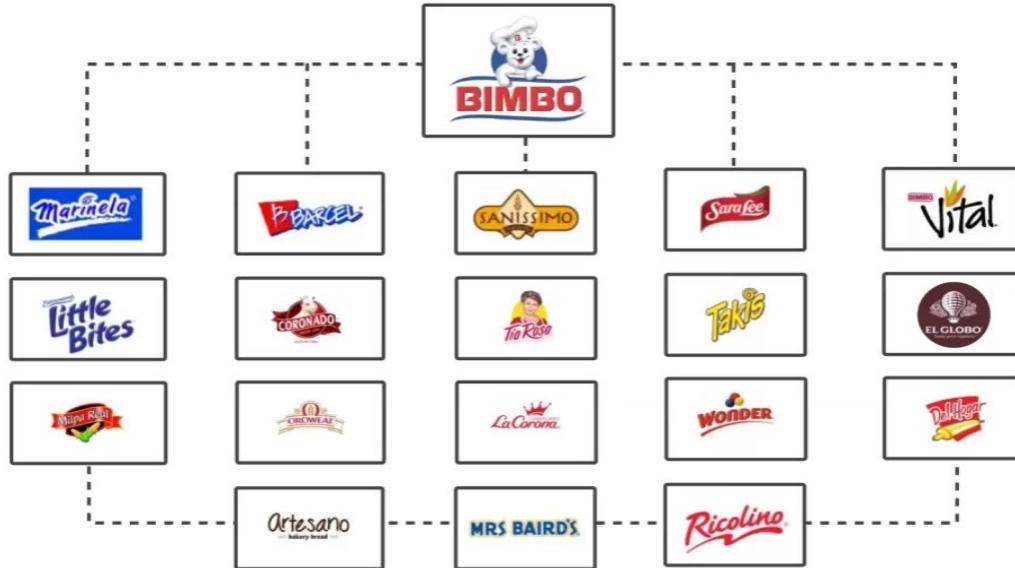
### Las marcas difieren de los nombres comerciales

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, FEMSA S.A de C.V., e identifica a su empresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o productos de su empresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas.

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 de este como marca, en cuyo caso, deberían considerar registrarla como marca para obtener protección. En la figura se ilustra el caso de Grupo Bimbo y las marcas relacionadas a México.



## 22. ¿Qué no puede protegerse como marca?

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

- » **Términos genéricos.** Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada ya que “silla” es el término genérico del producto.
- » **Términos descriptivos.** Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RÁPIDO”, “EL MEJOR”, “CLÁSICO” o “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.
- » **Marcas que pueden inducir a error.** Son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. Por ejemplo, si se trata de comercializar margarina y se muestra la imagen de una vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciría al consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir, con la mantequilla).

- » **Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral.** Por lo general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión en el país donde se desea obtener la protección no se pueden registrar como marcas.
- » **Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales** que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca entra en conflicto con marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. Es habitual que al tramitar el registro se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, (entre las que figuran las marcas famosas no registradas), hacen la comprobación si la marca es impugnada por terceros una vez publicada la misma. Si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusión por su similitud a marcas existentes.

## 23. ¿Por qué debo proteger mi marca?

Aunque en muchos países, incluido México, no es necesario el registro para que nazcan los derechos, efectuarlo ofrece numerosas ventajas:

- » Exclusividad nacional o regional (un grupo de países). El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el país o región donde obtuvo el registro. En los países en los que se reconocen también los derechos de las marcas no registradas, como en México, estos estarán limitados a la parte del país en la que se usa la marca efectivamente y en la que esta ha adquirido una reputación gracias a ese uso.
- » Mayor facilidad para hacer valer los derechos de la marca. El registro de la marca conlleva la presunción de que usted es el propietario de la marca y, por lo tanto, tiene derecho a impedir que esa marca sea usada por terceros. Con ello se reduce la carga de la prueba en caso de un proceso judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es válida, que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos países, incluyendo México, cuando la marca está registrada, se puede reclamar una indemnización mayor por los daños y perjuicios que ocasiona la infracción de los derechos de marca.
- » Desalienta a los infractores. En primer lugar, el registro permite al titular emplear el símbolo ® a continuación del nombre de la marca, lo cual advierte a todos de que la marca está registrada. En segundo término, una marca que esté registrada aparecerá en el informe de búsqueda realizado por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusión, lo cual desalentará a las empresas

que pretendan registrarla. En tercer lugar, la oficina de marcas deniega automáticamente el registro de la marca de determinados productos o servicios cuando entiende que esas marcas, por su semejanza, pueden inducir a confusión con otra marca de esa misma clase.

- » **Activo valioso.** Es más fácil vender una marca registrada o conceder una licencia sobre una marca registrada y normalmente se obtiene un precio más alto. Además, el registro facilita la utilización de una marca en un acuerdo de franquicia o en la explotación de productos derivados.
- » **Fondos.** A veces, una marca registrada que goce de buena reputación también puede utilizarse para obtener financiación o una hipoteca de las instituciones financieras, que son cada vez más conscientes del valor que revisten las marcas para la prosperidad de las empresas.
- » **Impide las importaciones.** Muchos países, incluido México, cuentan con sistemas que también permiten al titular de la marca registrada inscribirla en un registro que mantiene la administración de aduanas, previo pago de una tasa. De esa forma, las administraciones de aduanas podrán inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. Las marcas que no están registradas no suelen recibir esa asistencia de las administraciones de aduanas.

Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su interés. Si no se registra la marca, es posible que la inversión que ha realizado en la comercialización de un producto no dé los resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan similares que induzcan a confusión. Los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor al pensar que se trata del producto de su empresa. No solo causaría una merma de los ingresos de su empresa y confundiría a sus clientes, sino que también podría dañar el prestigio y la imagen de su empresa, especialmente si el producto rival es de una calidad inferior.

## 24. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

### Marcas

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

### Marca de servicio

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. No hay ninguna diferencia jurídica entre los dos tipos de marcas. 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.

## 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. Algunos ejemplos de marcas colectivas mexicanas son Bordados Tenango de Doria (Hidalgo), Cerámica mayólica de Dolores Hidalgo (Guanajuato), Guitarras de Paracho (Michoacán), Cantera de Morelia (Michoacán), Rebozos de La Piedad (Michoacán), Mezcal San Felipe Torres Mochas (Guanajuato), Pan Grande de Acámbaro (Guanajuato), Tequila Huanímaro Exclusivo Blanco (Guanajuato), Sombreros San Pancho (Guanajuato), y Nopal Villa Valtierrilla (Guanajuato),

## Marcas de certificación

Se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas por la pertenencia a un grupo determinado. Esas normas definidas pueden guardar relación con la naturaleza o la calidad de los productos o servicios, las condiciones de trabajo de la producción o el rendimiento, las clases de personas que producen o realizan las actividades de producción, la zona de origen, etcétera. El propietario de una marca de certificación concede una licencia sobre esa marca a terceros para que identifiquen aquellos de sus productos que cumplen las mencionadas normas definidas y, por consiguiente, cualquier persona cuyo producto cumpla las normas definidas puede utilizar esa marca.

Una marca de certificación comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que no es el productor, mediante los métodos determinados por la autoridad certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro esté considerada “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Como es lógico, la autoridad certificadora o el titular de la marca no podrán solicitar la marca de certificación de sus propios productos o servicios.

En México existen varias marcas de certificación, entre ellas la Marca UL-MX y el sello Hecho en México:

- » **Marca UL-MX.** Se otorga a productos que han sido evaluados y certificados de acuerdo con las normas voluntarias mexicanas (NMX). Cuando se utiliza en conjunto con la ratificación oficial de la NOM, se considera una marca oficial de México.
- » **Hecho en México.** Es un distintivo oficial que identifica los productos fabricados en México. La Secretaría de Economía, en colaboración con el sector industrial y organismos de

certificación, regula el uso de esta marca. Los productores y empresarios pueden solicitar la Autorización de Uso en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

En México, una marca de certificación puede ser titular una empresa, institución, organismo público, regional o internacional. Si el titular es un organismo público, la marca tiene una duración indefinida.

### **Marcas notoriamente conocidas**

Son marcas de fábrica o de comercio que las autoridades competentes del país en que se solicita la protección de la marca consideran muy conocidas. Todos los tipos de marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso del tiempo. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una protección adicional. Por ejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse, aunque no estén registradas (o ni siquiera hayan sido utilizadas) en un territorio determinado. Además, si bien las marcas de fábrica o de comercio solo suelen estar protegidas contra marcas tan similares que llevan a 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. Con esa protección reforzada se pretende impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida alguna y dañen la reputación o el buen nombre de esa marca.

Algunas empresas de las empresas declaradas como notorias por el IMPI son

- » **Corona Extra:** En 2024, fue la marca mexicana más valiosa, con un valor de aproximadamente 10.38 millones de dólares estadounidenses.
- » **Modelo Especial:** En 2024, fue la segunda marca mexicana más valiosa.
- » **Bodega Aurrera:** En 2024, fue la tercera marca mexicana más valiosa.
- » **Estafeta:** Obtuvo la declaración de marca famosa por parte del IMPI.
- » **Tec de Monterrey:** Obtuvo la declaración de marca famosa por parte del IMPI.
- » **Oxxo:** Obtuvo la declaración de marca famosa por parte del IMPI.
- » **Nutrisa:** Obtuvo la declaración de marca famosa por parte del IMPI.
- » **Zwan:** Fue declarada marca famosa por el IMPI.
- » **Kir:** Fue declarada marca famosa por el IMPI.
- » **Peperami:** Fue declarada marca notoria por el IMPI.
- » **Caperucita:** Fue declarada marca notoria por el IMPI.
- » **Conchitas:** Fue declarada marca notoria por el IMPI.

El IMPI otorga la declaración de marca famosa o notoria, que es un reconocimiento de los consumidores. Esta declaración otorga protección especial a la marca, impidiendo la reproducción, imitación o traducción no autorizada.

Para solicitar la declaración de marca famosa o notoria, el titular de un registro marcario otorgado por el IMPI debe presentar un escrito libre y cumplir con los requisitos legales.

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

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

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

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

- » **Palabras inventadas o “fantasiosas”.** Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de proteger, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación. Son ejemplos típicos de ello Kodak, Exxon
- » **Marcas arbitrarias.** Son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto que anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto. Serían ejemplos típicos de ello las marcas de computadoras Apple y Sun.
- » **Marcas sugerentes.** Son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan

el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente sería la crema solar Coppertone.

- » 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.

#### **El triunfo de un David irlandés contra Goliat**

Cuando la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) falló a favor de Supermac's, una cadena de comida rápida con sede en Irlanda, revocando así los derechos de McDonald's sobre la marca Big Mac. La sentencia europea argumentó que la gigante estadounidense no había demostrado un «uso genuino» de la denominación Big Mac en los cinco años previos al caso presentado en 2017.



Este fallo abre la puerta para que otras compañías, además de McDonald's, puedan utilizar el nombre «Big Mac» en Europa. Supermac's ahora tiene la posibilidad de expandirse en el Reino Unido y Europa, ya que, aunque nunca habían comercializado un producto llamado Big Mac, McDonald's había utilizado la similitud entre el nombre de su hamburguesa y el de la cadena irlandesa para obstaculizar su crecimiento.

En las etiquetas las palabras, letras, nombres, lemas, dibujos, diseños, símbolos, representaciones pictóricas, o una combinación de estos elementos, empleados en el etiquetado y envasado, pueden protegerse como **marcas** si se utilizan para identificar o distinguir la procedencia de las mercancías o servicios.

Respecto a las etiquetas, 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.

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

En algunos casos, la forma y el envase de los productos también puede considerarse distintiva (lo cual significa que permite distinguir el producto de los competidores) y por consiguiente también puede servir y registrarse como una marca tridimensional. Un ejemplo famoso es la forma de la botella de Coca-Cola o de la botella de Orangina que están protegidas como marcas tridimensionales.

Por último, el envase distintivo de un producto puede protegerse como "**trade dress**" (**o presentación comercial**) del producto para impedir que los competidores utilicen rasgos similares que induzcan a confusión. El "trade dress" del producto generalmente protege la imagen total del producto y puede incluir pautas de colores, texturas, tamaños, dibujos, formas y la colocación de palabras, gráficos y decoraciones sobre el producto o en su envase<sup>2</sup>.

## 26. ¿Cómo registro mis marcas en México?

### 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. En el formulario figuran: Los datos de su empresa; Una ilustración gráfica de su marca, y una descripción de los productos y servicios y de la clase o clases a las que pertenecen para las que su empresa desea obtener la protección de la marca.

Hay que señalar que se exige además que se demuestre el uso de la marca, o bien que se presente una declaración donde se deje constancia de que la empresa prevé usar la marca.

### La oficina de marcas

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

---

<sup>2</sup> La presentación comercial del producto es una categoría de los derechos de PI que no se ha tratado en esta guía. Se aplica en un número muy limitado de países. El término "presentación comercial" se refiere, en términos generales, al aspecto de un producto o su envase y a la sensación que dan.

**Examen de forma.** La oficina de marcas examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo, es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que el formulario de solicitud está debidamente llenado.

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

**Publicación e impugnación.** La marca se publica en un boletín oficial con objeto de conceder un plazo a terceros para impugnar el registro. La marca se publica sólo una vez que ha sido registrada, existiendo posteriormente un plazo de tiempo para solicitar la invalidación del registro por parte de terceros opositores.

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

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

## El costo de la protección

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

- » La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- » Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos.
- » El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos o las clases de marcas para la que se solicita protección. La oficina nacional de marcas puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en México.
- » Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos. Además, quien desee utilizar una marca o que la utilicen terceros puede solicitar el registro. Esta persona puede ser una persona natural o jurídica.

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

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

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

La oficina nacional de marcas (o una empresa de bases de datos) cuenta con una base de datos en línea y gratuita de marcas registradas que usted puede utilizar para realizar por su cuenta una búsqueda preliminar. 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/wipo_internet/wipo_internet.html)).

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

### Clases de marcas

Se exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios, o ambos, para los que desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a “clases”. Por clases se entienden las que incluye el **sistema de clasificación de marcas**, que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los diferentes tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en las que se piense usarla.

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

### Ejemplo

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo. Si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que otros permiten incluir varias clases en una sola solicitud.

## 28. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?

### Requisitos de uso

Una empresa puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comercializar sus productos o servicios, pero no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso. Además, en la mayoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco años), podrá ser eliminada del registro de marcas. El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha hecho con la intención de utilizar realmente la marca en el mercado y no simplemente para obstaculizar su utilización por otros.

### Símbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, TM, SM, MD o MR (marca registrada) o símbolos equivalentes junto a su marca a fin de informar a los consumidores y a la competencia de que la palabra, logotipo u otro signo es una marca. Estos símbolos no son obligatorios y generalmente no aportan mayor protección jurídica a la marca, pero pueden ser un medio conveniente para informar a los demás de que un signo determinado es una marca, previniendo así a los posibles infractores y falsificadores. Los símbolos ®, MD y MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces para las marcas de servicio.



## Utilización en la publicidad

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



## Una marca para muchos productos

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

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

## Certificación de productos

Es un procedimiento mediante el cual un tercero ofrece seguridades por escrito de que un producto, proceso o servicio es conforme con determinados requisitos y comprende la emisión de un certificado o marca (o de ambas cosas) para demostrar que un determinado producto satisface un conjunto definido de requisitos para ese producto, definidos generalmente en una norma. La marca de certificación suele figurar en un producto o su embalaje y puede aparecer en un certificado emitido por el órgano de certificación de productos. La marca lleva una

referencia al número o nombre de la norma pertinente para el producto en relación con la cual se ha certificado el producto.

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

## Una demostración de calidad

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

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

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

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

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

## Motivos de la certificación

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

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

La certificación de productos realizada por órganos de certificación de terceros (a saber, independientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la más aceptable para los compradores, los importadores y las autoridades reglamentarias. El organismo de normalización ofrece servicios de certificación de productos de terceros, que comprenden la inclusión de la marca de certificación en el producto junto con el número de referencia de la norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. La Secretaría de Economía y los organismos de evaluación de la conformidad (QIMA-NYCE, SINEC y Laboratorios de prueba, Unidades de inspección, Organismos de certificación) certifican que los productos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). La certificación de productos corre también a cargo de asociaciones comerciales o industriales, instituciones estatales u órganos privados de certificación.



**4**

# **Elementos básicos sobre los diseños industriales**

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

En lenguaje corriente, suele entenderse por diseño industrial el conjunto que integran la forma y la función de un producto. Para proteger los diseños (denominados también dibujos o modelos) es necesario registrarlos, para lo cual se presenta una solicitud ante la oficina nacional o regional de propiedad intelectual (PI). Si cumplen los requisitos aplicables, la oficina de PI les concederá protección.

En muchos países, incluido México, algunos tipos de invenciones en constante evolución o pequeñas adaptaciones de productos pueden protegerse como 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. 15 años improrrogables (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 62, 2020)
- » Las oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido 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.

Es posible presentar al mismo tiempo una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad, por lo que se pueden aprovechar los frutos de la invención mientras se espera que culmine el proceso relativamente más largo de la concesión de la patente. Pero si se concede la patente hay que escoger sólo uno de los dos tipos de derechos aplicados a la invención; es decir que no puede mantenerse al mismo tiempo para el mismo producto el registro de modelo de utilidad y el registro de patente<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 2022.

Cotidianamente un diseño alude a la forma y función generales de un producto. Se dice que una butaca tiene un “buen diseño industrial” cuando resulta cómoda para sentarse y nos gusta el aspecto que tiene. Por consiguiente, diseñar un producto significa que las empresas desarrollen los rasgos funcionales, ergonómicos y estéticos del producto teniendo en cuenta también cuestiones como el grado de receptibilidad de los consumidores al producto y los costos de fabricación, o la facilidad de transporte, almacenamiento, reparación y eliminación al final de su ciclo de vida.

Desde una perspectiva jurídica, se entiende que el diseño industrial comprende los aspectos ornamentales o estéticos de un producto. En México un registro de diseño industrial es un privilegio que confiere un derecho exclusivo de explotación que concede el Estado, al inventor y/o al titular de un diseño industrial.

Los diseños industriales comprenden:

**Los dibujos industriales:** toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio.

Los modelos industriales: toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para fabricar un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Un diseño industrial debe ser:

**Novedoso:** de creación independiente y que difiera en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de otros diseños.

**De Aplicación Industrial:** apto para ser producido en cualquier rama de la actividad económica.

Con base en la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que entró en vigor el 27 de abril de 2024, el registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fomenta y protege los diseños industriales y permite a sus creadores contar con los derechos correspondientes de uso y explotación.

En la medida en que se cumplan determinadas condiciones, esos aspectos pueden encontrarse protegidos en calidad de diseños industriales, que son una forma de PI. No obstante, dicha protección no cubre los aspectos técnicos o funcionales del producto. Así, por ejemplo únicamente la apariencia de un sillón podría obtener protección como diseño industrial; la protección jurídica de sus aspectos técnicos o funcionales, en su caso, correspondería a otros derechos de PI.

Los diseños industriales son importantes para una amplia variedad de productos industriales, de moda o artesanales, que abarcan desde los instrumentos técnicos y de uso médico hasta los relojes, las joyas y otros artículos de lujo; desde los electrodomésticos, los juguetes, los muebles y los aparatos eléctricos hasta los automóviles y las estructuras arquitectónicas; desde los diseños textiles hasta los del equipamiento deportivo. Los diseños industriales son importantes también para el envasado, el empaquetado y la presentación de los productos.

Por norma general, un diseño industrial puede comprender los siguientes elementos: a) características tridimensionales, como la forma del producto; b) características bidimensionales, como los adornos, figuras, líneas o colores del producto; o c) una combinación de lo anterior

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.

## 30. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos?

La protección de los diseños debe formar parte de la estrategia comercial e inversora de cualquier diseñador o fabricante, por las siguientes razones:

- » Un diseño industrial registrado otorga a su titular un derecho exclusivo a impedir reproducciones o imitaciones no autorizadas por parte de terceros, con lo que se fortalece la posición competitiva de este y se le ayuda a obtener una ganancia justa a cambio de las inversiones realizadas para crear y comercializar el producto.
- » Un diseño puede incrementar considerablemente el valor comercial de un producto al hacerlo más atractivo y llamativo para los clientes, y puede llegar a ser incluso su argumento de venta más distintivo.
- » Los diseños industriales registrados son activos empresariales que pueden incrementar el valor comercial de una empresa y sus productos. Cuanto más éxito tiene un diseño, mayor es el valor que tiene para la empresa.
- » La exclusividad que proporciona el derecho sobre un diseño registrado permite a su titular conceder una licencia de uso a terceros a cambio del pago de una tasa, o ceder o vender el derecho a terceros

## 31. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?

En México, los diseños industriales deben registrarse para gozar de protección en virtud de la legislación sobre diseños industriales. Tras el registro, se puede obtener un derecho exclusivo a impedir la copia o imitación no autorizada del producto. Para registrar un dibujo o modelo industrial debe presentar una solicitud en la oficina del IMPI.

Eso significa que el titular de un derecho de este tipo puede impedir que un tercero no autorizado fabrique, venda o importe artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del diseño registrado, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

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.

Silla Arrullo de Oscar Hagerman



Silla Acapulco



Foto: Ceci León de la Barra

El registro de los diseños industriales fomenta la competencia justa y refuerza las prácticas comerciales honradas, lo que, a su vez, estimula la creatividad y promueve la producción de una amplia variedad de productos atractivos estéticamente.

## Proceso de registro

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

- » Rellenar el formulario de solicitud en la **oficina nacional de la propiedad industrial**. Le pedirán que entregue también dibujos y/o fotografías del dibujo o modelo en cuestión (se suelen especificar formatos normalizados).
- » Le pueden pedir también que presente una descripción o declaración escrita sobre la novedad del dibujo o modelo industrial. La descripción deberá ser normalmente del dibujo o modelo y no del artículo al que se ha aplicado. Deberá explicar de modo preciso y adecuado en qué se diferencia de otros dibujos o modelos semejantes y anteriores. Deberá incluir también todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos son los más importantes. 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.

Registrar el dibujo o modelo industrial después de examinar únicamente las formalidades administrativas, y compararlo con los dibujos o modelos existentes para comprobar la novedad, originalidad o ambas cosas.

Cuando se ha registrado el dibujo o modelo, se inscribe en el registro de dibujos o modelos publicado en el diario, revista o boletín oficial de dibujos o modelos industriales y se entrega un **certificado de registro de dibujo o modelo**. Quizá sea posible pedir que se **aplase la publicación**, en cuyo caso se mantendrá secreto el dibujo o modelo durante un determinado período. Prevenir la publicación durante un período de tiempo puede ser preferible por motivos estratégicos.

El plazo de protección para un dibujo o modelo industrial registrado es **de 25 años en México**. Los titulares tienen que renovar la protección del dibujo o modelo al cabo de unos años.

Puede pedir el registro la persona que creó el dibujo o modelo o, si esta persona trabajaba por contrato, su empleador. El solicitante puede ser una persona natural (por ejemplo, un diseñador) o una entidad jurídica (una empresa). En ambos casos, la solicitud puede hacerse de modo directo o por conducto de un agente. Si usted solicita el registro desde el extranjero es posible que la oficina de la propiedad industrial del país a la que se solicita exija que disponga de un agente debidamente autorizado.

## Dibujos o modelos no registrados

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

## Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

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

## Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

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

## Competencia desleal

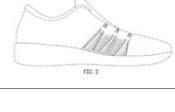
Los dibujos o modelos industriales están protegidos por las leyes relativas a la competencia desleal. De este modo un dibujo o diseño puede estar protegido contra actos de copia servil y actos que puedan causar confusión, actos de imitación, de aprovechamiento de la reputación de una tercera parte, etc.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

## Ejemplo Nike demanda a Skechers por Infracción de Patentes de Diseño

En 2016 dos líderes de calzado deportivo se encuentran en conflicto por infracciones a derechos de propiedad intelectual. En efecto, Nike Inc titular de numerosas patentes de diseño presentó una demanda por infracción de derechos contra Skechers.

La demanda se interpuso ante la Corte del Distrito de Oregon, en la cual la actora manifestó que Skechers desconoció 8 patentes de diseño de titularidad de Nike. En opinión de esta última, los diseños Burst, Flex Appeal y Flex Advantage de los zapatos deportivos de Skechers son muy similares a los suyos.

Los diseños objeto de controversia son los siguientes:

Table 2: Comparison of '853 Patent with Exemplary Infringing Shoes		
'853 Patent Figures	Exemplary Infringing Shoes	
	Women's Burst	Men's Burst
	Women's Burst	Men's Burst

La accionante solicitó se ordene a la demandada que se abstenga de seguir produciendo la línea de calzado que incorpora dichos diseños. De la misma manera, solicitó la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de la infracción realizada.

Esta demanda se suma a los procesos que muchas compañías de la industria de calzado deportivo están adelantando contra Skechers por la infracción a diferentes derechos de propiedad intelectual.

Esta clase de litigios recuerda la importancia de la propiedad intelectual en la industria de la moda. En efecto, los diseñadores de moda cuentan con diferentes instrumentos jurídicos para su protección, para amparar a sus creaciones intelectuales.

La demanda interpuesta por Nike constituye un claro ejemplo del valor agregado que otorgan los derechos de propiedad intelectual al mundo de la moda.

Retomado de <https://propintel.uexternado.edu.co/nike-demanda-a-skechers-por-infraccion-de-patentes-de-diseno/> fecha 15 de diciembre de 2024.

## 32. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?

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

- » El dibujo o modelo es “**nuevo**”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo si no se ha puesto a disposición del público un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.
- » El dibujo o modelo es “**original**”. Se considera que un dibujo o modelo es original si ha sido creado independientemente por el diseñador y no es copia o imitación de dibujos o modelos existentes.

- » El dibujo o modelo tiene una “**individualidad**”. Se cumple este requisito si la impresión general de un dibujo o modelo en un usuario informado difiere de la impresión general en este usuario causada por otro dibujo o modelo anterior (que se ha dado a conocer al público).

El dibujo o modelo que podía protegerse en los productos manufacturados estaba relacionado antes con elementos como la forma de un zapato, el diseño de un pendiente o la ornamentación de una tetera. Sin embargo, en el **mundo digital** de hoy, el alcance de la protección se amplía gradualmente y abarca más productos y tipos diferentes de dibujos o modelos. Ahora abarca elementos como los iconos electrónicos de las computadoras creados por códigos informáticos, los caracteres tipográficos o las presentaciones gráficas de los monitores de las computadoras, aparatos domésticos o teléfonos móviles.

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**.

#### **Apple Inc. contra Samsung Electronics Co.**

En esta histórica batalla legal, Apple en 2011, demandó a la compañía surcoreana por copiar sus patentes en smartphones. Desde entonces, ambas empresas mantuvieron una guerra legal hasta que, en 2018, un jurado estadounidense dio la razón a Apple y poco después llegaron a un acuerdo económico para evitar que Samsung recurriera la decisión.

Los de la manzana aseguraron que no les importaba el dinero, sino que el asunto era cuestión de reputación porque Samsung les había copiado.

Sin embargo, a pesar de la victoria judicial de Apple, Samsung ganó en el terreno del valor de marca al aparecer como competidor directo contra Apple en el sector del smartphone.

La guerra judicial y su derivada mediática permitió a Samsung darse a conocer en el mercado de los smartphones en un momento donde la empresa era conocida principalmente por sus televisores de plasma.



Apple afirmó que la línea de teléfonos inteligentes y tabletas de Samsung guardan un parecido excesivo con el diseño y la tecnología de las invenciones de Apple, en particular las utilizadas en el iPhone y el iPad.

El caso, iniciado por Apple en abril de 2011, se convirtió en un debate fundamental sobre la protección de las patentes de diseño y utilidad en la industria tecnológica.

Eventos clave: Veredicto del jurado de 2012 otorgó a Apple una suma superior a los mil millones de dólares. Sin embargo, esta cantidad se ajustó posteriormente durante el proceso de apelación. En 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente ordenó a Samsung pagar a Apple 539 millones de dólares como indemnización por copiar características del iPhone. Un área central de las reclamaciones de Apple involucraba la supuesta infracción de patentes específicas relacionadas con la apariencia y el funcionamiento de sus dispositivos.

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

Los dibujos o modelos que están generalmente excluidos del registro en México son los siguientes:

- » Los dibujos o modelos que no cumplen los requisitos de novedad, originalidad o individualidad (como se ha explicado ya).
- » Los dibujos o modelos que se consideran dictados exclusivamente por la función técnica de un producto. Estos rasgos técnicos o funcionales del diseño pueden protegerse, según sean las características de cada caso, mediante otros derechos de PI (por ejemplo, patentes o modelos de utilidad, o pueden mantenerse como secretos comerciales).
- » Los dibujos o modelos que incorporan símbolos o emblemas oficiales protegidos (como la bandera nacional).
- » Los dibujos o modelos que se consideran contrarios al orden o la moralidad públicos.

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

Puede haber más limitaciones sobre lo que puede o no puede registrarse como dibujo o modelo. Es aconsejable consultar a un agente de la propiedad industrial o a la correspondiente oficina nacional de la propiedad industrial.

## Diseños tradicionales

Los diseños tradicionales y, de modo más general, las expresiones culturales tradicionales (expresiones del folclore) son consideradas por las leyes sobre PI como obras de “dominio público” y no pueden protegerse. Sin embargo, las adaptaciones e interpretaciones contemporáneas de

diseños tradicionales hechas por personas pueden ser lo bastante “originales” y “nuevas” para merecer la protección de dibujo o modelo industrial. Se han registrado en varios países dibujos o modelos basados en la tradición. La protección de la PI de adaptaciones contemporáneas de diseños tradicionales premia la creatividad y la innovación.

Plagio del diseño tradicional mexicano. Entre 2012 y 2019 al menos 23 marcas de ropa, nacionales e internacionales, se han apropiado de los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Impacto, que acumula hasta el momento 39 casos de plagio registrados.



La lista de las marcas que se han apropiado diseños indígenas para sus colecciones o productos van desde la mexicana Pineda Covalin, pasando por Carolina Herrera, las francesas Isabel Marant y Dior, Nestlé, la estadounidense Madewell y las españolas Mango, Desigual, Intropia y Zara.

Fuente: <https://www.sinembargo.mx/3599883/en-7-anos-23-marcas-plagiaron-el-diseno-autoctono-y-no-hay-una-sola-denuncia-acusan-activistas/>

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

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

## El “plazo de gracia”

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

## Presentación del diseño en una exposición o feria antes de protegerlo

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

<https://www.gob.mx/se/articulos/registra-y-protege-tu-diseno-industrial>

# 5

## Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos

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

El derecho de autor confiere a los autores, compositores, programadores informáticos, diseñadores de páginas web y otros creadores (todos ellos, designados como “creadores”) protección jurídica para sus creaciones literarias, artísticas, dramáticas o de otro tipo (generalmente designadas como “obras”).

El derecho de autor protege una amplia variedad de obras originales, como libros, revistas, periódicos, música, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos y edificios, películas, obras teatrales, programas informáticos, videojuegos y bases de datos originales.

La legislación del derecho de autor reconoce al autor de una obra un conjunto variado de derechos exclusivos sobre ella durante un período de tiempo limitado, pero en ocasiones muy prolongado. Estos derechos permiten al autor controlar el aprovechamiento económico de su obra de diversas maneras y percibir una retribución. El derecho de autor también confiere “derechos morales”, que, entre otras cosas, protegen la reputación del autor y su relación con la obra.

Las obras que pueden recibir la protección de los derechos de autor son todas, en general, creaciones originales intelectuales. Están protegidas con independencia de su calidad y abarcan incluso las guías puramente técnicas o los dibujos de ingeniería. Las leyes sobre derechos de autor no proporcionan una lista exhaustiva de los tipos de obras que están protegidas por los derechos de autor, pero casi todas las leyes nacionales estipulan la protección de las siguientes producciones: obras literarias; obras musicales; obras de arte; mapas y dibujos técnicos; obras fotográficas; películas; programas informáticos y productos de multimedios.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programación, creadores de sitios web, empresas multimedios, 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

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.

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

El derecho de autor puede utilizarse para proteger las creaciones cotidianas, así como la literatura, la música y el arte. En consecuencia, en la actividad de la mayoría de las empresas se ve afectado material que puede estar protegido por el derecho de autor. Son ejemplos de ello los programas informáticos, el contenido de Internet, los catálogos de productos, los boletines de noticias, las fichas de instrucciones o manuales de funcionamiento de máquinas o productos de consumo, los manuales de usuario, de reparación o de mantenimiento de distintos tipos de equipos, las obras artísticas y el texto que contienen, la documentación, las etiquetas o el envase de un producto, el material publicitario, los carteles y las páginas web.

En México, el derecho de autor también puede servir para proteger bocetos, dibujos o diseños de productos fabricados. En aquellos países en los que el derecho de autor ha evolucionado a partir de una tradición de Derecho civil, como es el caso de México, las expresiones “derechos conexos” o “derechos afines” se refieren a un ámbito del Derecho diferente del derecho de autor, si bien relacionado con él. Mientras que el derecho de autor está concebido para proteger las obras de los autores, los derechos afines o conexos protegen a determinadas personas o empresas que desempeñan un papel importante en la representación, comunicación o divulgación del contenido al público, esté protegido o no dicho contenido por el derecho de autor. En otros países, especialmente aquellos en los que el derecho de autor ha evolucionado a partir de una tradición de Derecho común, todos estos derechos, o algunos de ellos, se consideran parte del derecho de autor. Es lo que sucede, por ejemplo, con los Estados Unidos de América, la India, y el Reino Unido. No obstante, estos países pueden diferenciar entre distintos tipos de derecho de autor, como el que protege las “obras de autor” y el que protege las “obras de empresa”.

En esta guía se utiliza la expresión “derechos conexos” al mismo tiempo, dado que las normas que rigen los derechos conexos son las mismas que para el derecho de autor, salvo que se indique lo contrario las referencias que en la guía se hagan al “derecho de autor” también deben entenderse válidas para los derechos conexos; las referencias a “obras” también se han de entender hechas al objeto de los derechos conexos, y las referencias a los “autores” se deben considerar válidas también para los titulares de derechos conexos.

Los derechos conexos más comunes son los siguientes:

- » Los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes (p. ej., actores y músicos) sobre sus interpretaciones. Esto incluye las interpretaciones y ejecuciones en directo o grabadas de obras artísticas, dramáticas o musicales preexistentes, así como las declamaciones y lecturas en directo de obras literarias preexistentes. Una interpretación o ejecución también puede ser de carácter improvisado, ya sea original o esté basada en una obra preexistente.
- » Los derechos de los productores de grabaciones sonoras (o “fonogramas”) en sus producciones musicales, por ejemplo, cuando se reproducen en un club, se transmiten por streaming o se distribuyen en formato físico (vinilos, CD, etc.).
- » Los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus transmisiones, por ejemplo, de programas de radio y televisión, ya sea por medios analógicos o digitales. En todos los casos, no es preciso que la obra ejecutada, grabada o emitida por radiodifusión haya sido previamente fijada en ningún soporte o formato. Puede estar protegida por el derecho de autor o puede ser de dominio público.

Ejemplo: en el caso de una canción, el derecho de autor protege la música del compositor y la letra del letrista. Los derechos conexos se aplicarían a:

- » Las interpretaciones o ejecuciones de la canción por uno o más músicos o cantantes;
- » Las grabaciones sonoras de interpretaciones o ejecuciones de la canción, hechas por productores;
- » Las emisiones de interpretaciones o ejecuciones de la canción que efectúen los organismos de radiodifusión, y
- » Las ediciones de la partitura y la letra publicadas por una editorial.

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

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

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

Al contrario de los demás derechos de PI que precisan registro, los derechos de autor en sí mismos no dependen de trámites oficiales. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor tan pronto existe. Con arreglo a los convenios internacionales (en especial el

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas) las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países que son parte en estos convenios. Por consiguiente, no hay un sistema internacional para solicitar la protección de los derechos de autor entre distintos países.

La oficina nacional de derechos de autor y algunas leyes nacionales permiten el registro de obras con el fin, por ejemplo, de identificar y distinguir títulos de obras. El registro puede servir también como prueba prima facie ante un tribunal en relación con controversias surgidas sobre los derechos de autor.

## Derechos exclusivos

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

- » Su **reproducción** bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora;
- » Su **distribución** inicial al público mediante la venta y otras transferencias de titularidad en copias tangibles;
- » 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, cassetes o cintas de vídeo;
- » Su **transmisión**, por radio, cable o satélite;
- » Su **traducción** a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso de una novela adaptada para un guion.

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

En México, la protección de los **derechos patrimoniales** se mantiene durante toda la vida del autor más un período adicional de 50 años. En varios países, este período es incluso más largo (por ejemplo, en Europa, los Estados Unidos y otros países este período es de 70 años tras la muerte del autor).

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.

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

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

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilización, resulta prácticamente imposible llevar a cabo una gestión individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras y, por ejemplo, no pueden ponerse en contacto con todas y cada una de las emisoras de radio o de televisión para negociar las autorizaciones necesarias para la utilización de sus obras y la remuneración que les corresponde. Por otro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusión soliciten permisos específicos de cada autor a la hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor. Cada año, una cadena de televisión difunde un promedio de 60.000 obras musicales; en teoría, habría que ponerse en contacto con cada uno de los titulares de derechos sobre esas obras para solicitar la debida autorización. Es evidente la imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular de derechos como para el usuario; de ahí la necesidad de crear **organizaciones de gestión colectiva** cuyo cometido es, entre otros, el de ocuparse de los problemas que se plantean entre usuarios y titulares de derechos en esas esferas fundamentales.

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

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

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

- » El derecho de representación y ejecución pública (la música que se interpreta y ejecuta en discotecas, restaurantes, y otros lugares públicos);
- » El derecho de radiodifusión (interpretaciones o ejecuciones en directo y grabadas por radio y televisión);
- » Los derechos de reproducción mecánica sobre las obras musicales (la reproducción de obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabación);
- » Los derechos de representación y ejecución sobre las obras dramáticas (obras de teatro);

- » El derecho de reproducción reprográfica sobre las obras literarias y musicales (fotocopiado);
- » Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas a obtener remuneración por la radiodifusión o la comunicación de fonogramas al público).

## ¿Cómo funciona la gestión colectiva?

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

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

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

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

### Donde hay un éxito, hay una demanda

El juicio por la canción de Ed Sheeran “Thinking Out Loud” (2014), ganadora de un Grammy, iniciado en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, es la última de una larga lista de demandas por derechos de autor musicales. En Estados Unidos, se remonta al menos a 1844, cuando a un juez de Nueva York le llegó un caso sobre la reproducción no autorizada de una canción llamada “The Cot Beneath the Hill”. El demandante recibió 625 dólares por daños y perjuicios, según una base de datos histórica mantenida por el especialista en derecho Charles Cronin.

Para Sheeran, lo que está en juego es mucho más importante. Se le acusa de copiar pasajes de “Let’s Get It On” (1973), de Marvin Gaye; la familia de Ed Townsend, coautor de Gaye, presentó la demanda en 2017. Si Sheeran es declarado responsable, un jurado fijará los daños y perjuicios, que probablemente serían millonarios.

He aquí una guía de algunos de los casos de derechos de autor musicales más trascendentales de las últimas décadas, junto con extractos de sus grabaciones.

Puede ser complicado, e incluso engañoso, comparar únicamente grabaciones. En casos como estos, el único material en cuestión son las composiciones subyacentes de las canciones: las melodías, los acordes y las letras que pueden anotarse en papel. Los elementos específicos de la interpretación recogida en una grabación concreta, como el tempo o el timbre de un instrumento, son irrelevantes.

Los jurados deben decidir no solo si una canción copia a otra, sino si la anterior era lo bastante original y distintiva como para estar protegida por derechos de autor.

“El problema de este tipo de casos es que la gente se hace la pregunta equivocada”, afirmó Joe Bennett, profesor del Berklee College of Music que trabaja como musicólogo forense en casos judiciales. “Se preguntan: ‘¿En qué se parece la canción B a la canción A?’, cuando lo que deberían preguntarse es en qué medida es original la canción A”.

“My Sweet Lord”, de George Harrison, alcanzó el nº 1 a finales de 1970, y poco después Harrison fue demandado por el editor musical de “He’s So Fine”, grabada por The Chiffons en 1962.

Harrison perdió el caso de una manera que ha tenido un impacto duradero en la música: el juez determinó que el ex-Beatle había copiado la melodía de los Chiffons “inconscientemente”. Eso permitió a los demandantes en otros casos —incluida la familia Townsend, cuyos abogados citaron la decisión sobre Harrison en un escrito previo al juicio— acusar a los demandados de copiar, aunque no tuvieran intención de hacerlo.

Para Harrison, la insinuación de plagio inconsciente era muy preocupante y le produjo una sensación de “paranoia sobre la composición de canciones”, como escribió más tarde en sus memorias.

**Fuente:**<https://www.nytimes.com/es/2023/05/03/espanol/ed-sheeran-plagio-canciones.html>

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

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

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

- » **¿Existe un registro de derechos de autor?** La protección de los derechos de autor es automática y no depende de un registro. Sin embargo, hay un registro de derechos de autor y sería inteligente registrar su obra en el registro porque le ayudaría mucho si surgen controversias, por ejemplo, sobre la propiedad de la obra.
- » **¿Quién es el titular de los derechos?** El titular de los derechos de autor es el creador o autor original de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta norma. En México se considera que los derechos económicos sobre una obra con derechos de autor corresponden inicialmente al empleador o productor, mientras que en otros países se considera que estos se asignan o transfieren al empleador o productor. Por lo tanto, es recomendable estudiar las reglamentaciones específicas de cada país y, en caso necesario, incluir en su contrato de empleo un texto adecuado que aclare la 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 en México abarcan el derecho de reproducción (derecho a hacer copias), el derecho a la interpretación pública, el derecho de emisión y el derecho de adaptación. Además, de 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?** México ha ratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, de forma tal que toda obra acogida a la protección de los derechos de autor disfrutará de protección automática en un gran número de países.
- » **¿Cómo debo conceder licencias de mis obras?** Si usted desea conceder en licencia su obra a usuarios como emisoras, editoriales o incluso establecimientos de esparcimiento de cualquier tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede ser una buena opción ingresar en una sociedad de gestión colectiva. Las organizaciones de gestión colectiva vigilan la utilización de las obras en nombre de los creadores y se encargan de negociar licencias y de cobrar los derechos. Son muy corrientes en la esfera de las obras musicales y literarias, donde puede haber un gran número de usuarios de la misma obra y donde sería difícil que el titular de los derechos y los usuarios pudiesen pedir autorización para cada uso por separado, y vigilar el cumplimiento.
- » **¿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 México, 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, inscripciones, 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.

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

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

¿Necesito una licencia? Probablemente, lo más importante que necesita saber una empresa que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos es si dichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilización o explotación comercial de dichos derechos requiere una licencia o una cesión de los derechos por parte del titular de estos. Aquí se incluyen actos tan diversos como la utilización de una conocida canción en un anuncio televisivo, la venta y distribución de CD y DVD, y la utilización de programas informáticos en las computadoras de una empresa. En relación con la concesión de licencias, deberá averiguar si los derechos son administrados por una organización de gestión colectiva o por el autor o productor directamente antes de negociar un acuerdo de licencia que le permita utilizar o explotar el producto. Recuerde que los pleitos relacionados con las infracciones del derecho de autor pueden ser muy onerosos y que es conveniente considerar dichas cuestiones antes de meterse, usted o su empresa, en problemas. También puede solicitar asesoramiento sobre los términos de su acuerdo de licencia antes de firmarlo.

Productos como los paquetes de programas informáticos por lo general se recibe la licencia del producto al comprarlo. Los términos y condiciones de la licencia figuran con frecuencia en el paquete mismo que puede devolverse si no se está de acuerdo con ellos.

¿Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Una idea errónea muy generalizada es que las obras publicadas en Internet son de dominio público y, por consiguiente, pueden ser utilizadas libremente por cualquiera sin autorización del titular del derecho. Cualquier obra protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las composiciones musicales, a los productos multimedia, pasando por los artículos periodísticos y las producciones

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

# 6

**Elementos  
básicos sobre  
los secretos  
comerciales**

## 40. ¿Qué son los secretos comerciales?

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales permanecen en vigor mientras la información con valor comercial sigue siendo confidencial y se adoptan medidas razonables para mantenerla en secreto. La noción de “razonable” varía en función de la información, su valor y otras circunstancias.

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.

La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto comercial. Dependiendo del sistema jurídico, la protección de los secretos comerciales forma parte del concepto general de protección contra la competencia desleal o se basa en disposiciones específicas o jurisprudenciales sobre la protección de la información confidencial. Si bien la decisión final acerca de qué información constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluye el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza.

Algunos ejemplos de medidas incluyen:

- » marcar la información como confidencial;
- » limitar el acceso a la información mediante barreras físicas y tecnológicas;
- » establecer acuerdos de no divulgación con el personal, los proveedores y los socios para prohibir al destinatario el uso o la divulgación no autorizados de información confidencial;
- » evaluar periódicamente qué empleados necesitan tener acceso a la información comercial confidencial, y
- » generar entre los empleados una cultura en la que se priorice la protección de la información confidencial.

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

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

#### Tinta indeleble

El pigmentador, mejor conocido como tinta indeleble, garante del voto único. Su creador es Filiberto Vázquez Dávila, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para fortalecer la vida democrática del país, cuenta con un identificador especial de seguridad, lo que dará máxima certeza para emitir su sufragio en las elecciones. Desde hace 24 años este pigmentador ha proporcionado confianza en las elecciones celebradas en la República Mexicana, en las que han participado millones de mexicanos. Filiberto Vázquez Dávila, creador de la tinta indeleble.



La tinta indeleble cumple con las exigencias del Instituto Nacional Electoral (INE) en su totalidad en cuanto a confianza, seguridad y duración. A través de convenios y por sus altas medidas de seguridad, el pigmentador se ha utilizado en Nicaragua, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Haití y Guatemala, y ha llegado a África con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

## 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 dichas condiciones varían de un país a otro, existen ciertas normas generales que figuran en el Artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC:

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

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

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

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

- » Adoptar un programa de seguridad y protección de la información en toda la empresa;
- » Educar a los empleados sobre la política de la empresa relativa a la revelación de información confidencial con definiciones y directrices claras sobre cómo acceder, gestionar, proteger, distribuir, etiquetar y/o divulgar eventualmente una información confidencial.
- » Identificar los secretos comerciales y darles prioridad de conformidad con su valor e importancia.

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

La protección de los secretos comerciales puede combinarse con otros tipos de mecanismos de protección de la propiedad intelectual (PI). Por ejemplo, mientras que las patentes pueden utilizarse para proteger las características técnicas de un producto, los secretos comerciales permiten proteger la configuración específica que mejora su desempeño. Además, el derecho de autor puede usarse para proteger el código fuente y los textos y dibujos en el manual de uso del producto, los dibujos y modelos industriales pueden proteger sus características estéticas y de aspecto, y las marcas pueden usarse para proteger el logotipo asociado con el producto.

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

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

Algunas ventajas de los secretos comerciales:

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

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

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

# 7

## Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas

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

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

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

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

### ¿Puede utilizarse las indicaciones geográficas únicamente para productos agrícolas?

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo claro es el término “Switzerland” (Suiza) o “Swiss” (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes, lo mismo pasa para el caso mexicano y en particular como estrategia de posicionamiento global de sus productos de exportación.



## ¿Qué es una denominación de origen?

Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusivamente o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.

## ¿Qué función tiene una indicación geográfica?

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

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

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

## ¿Por qué hay que proteger las indicaciones geográficas?

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

## ¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas?

Las indicaciones geográficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales y en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, las leyes para la protección de las marcas de certificación o leyes especiales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

En resumen, las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geográficas si dicha utilización puede inducir a error en relación con el verdadero origen del producto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada, a casos extremos como penas de prisión, pasando por el pago de daños y perjuicios y multas.

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

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

## ¿En qué consiste una indicación geográfica “genérica”?



Fuente:<https://www.gob.mx/impi/documentos/denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas>

Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia de este 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. Para ilustrar lo anterior, en la siguiente figura se muestran las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de México.

# 8

**Elementos  
básicos sobre  
los circuitos  
integrados**

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

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

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

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

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



9

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

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

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

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

En México 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. A la inversa, en otros países, los derechos de PI de invenciones pertenecen en principio al empleado inventor, a no ser que se acuerde otra cosa. El inventor empleador puede conservar el derecho de explotar la invención, pero se concede a menudo al empleador un derecho no exclusivo a utilizar la invención para fines internos (llamados "shop rights"). Sin embargo, pueden aplicarse normas especiales a invenciones hechas por profesores o investigadores de universidades según estipule la política de PI de la institución.

En México se concede 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. Otros países no conceden ninguna remuneración concreta al empleado, o sólo una remuneración o indemnización muy limitada, y sólo en casos excepcionales.

### **Titularidad de los derechos de autor**

Si un empleado produce una obra literaria o artística en el ámbito de su empleo, el empleador es automáticamente titular de los derechos de autor de la obra, a no ser que se acuerde otra cosa. Pero no siempre es así. Con arreglo a la ley sobre derechos de autor, puede no haber una transferencia automática de derechos, y la jurisprudencia sobre la situación es complicada.

Hay varias circunstancias en las que un empleado puede ser el titular de todos los derechos o de parte de ellos. Por ejemplo, si el empleador es un editor de periódicos o revistas, el empleado, es titular de los derechos de autor para determinados fines, incluida la publicación en forma de libro, mientras que el empleador será titular de los derechos de autor para otros fines. Sin embargo, si un empleado crea un producto informático durante el empleo, el empleador será el titular de los derechos del producto creativo, a no ser que se estipule otra cosa en el contrato del empleado.

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

### **Titularidad de los dibujos o modelos industriales**

Cuando una relación de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de este dibujo o modelo pertenecen al empleador. La titularidad de los dibujos o modelos creados por empleados durante la validez de un contrato de empleo pertenecen al empleado, a no ser que se acuerde otra cosa. Se obliga al empleador a pagar al empleado una remuneración equitativa, teniendo en cuenta el valor económico del dibujo o modelo y cualquier beneficio que obtenga el empleador de la utilización del dibujo o modelo. El creador de un diseño industrial es el propietario, a no ser que se pague una indemnización por el dibujo o modelo.

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

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

**Invenciones.** Un contratista independiente contratado para desarrollar un producto o proceso nuevo tendrá todos los derechos a la invención, a no ser que se especifique de otro modo. Esto significa que, si el contratista no llega a un acuerdo escrito con la empresa que asigne a ella la invención, la empresa no tendrá derechos de titularidad en la invención, aunque haya pagado por ella.

**Derechos de autor.** En la mayoría de los países, un creador libre es el titular de los derechos de autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito transfiriendo sus derechos. Sólo cuando existe un acuerdo escrito de este tipo podrá la empresa que encargó al creador este trabajo ser normalmente titular de la PI (también en este caso los derechos morales quedan en principio en poder del autor). Si no hay un acuerdo al respecto, la persona que pagó el trabajo tiene derecho únicamente a utilizar la obra para los fines para los que se creó. Las empresas que, por ejemplo, han pagado a un contratista independiente para crear un sitio web propio, pueden tener una sorpresa desagradable al comprobar que no son propietarias de lo que han encargado. Esto significa, por ejemplo, que no pueden modificar su contenido o que quien deseé reproducir el contenido podrá hacerlo con sólo pedir autorización al contratista.

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

**Dibujos o modelos industriales.** Si se encarga a un diseñador libre que produzca por encargo un diseño, los derechos de la PI no pasarán automáticamente a la parte que hizo el encargo, sino que serán propiedad del diseñador libre. La parte que hizo el encargo sólo es titular de los derechos de un dibujo o modelo si paga una compensación por la obra.

## 47. ¿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 de un país a otro. Al igual que ocurre con la mayoría de los asuntos jurídicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con empleados o con contratistas independientes.
- » **Celebrar un acuerdo por escrito:** es preciso convenir quién será el titular de los derechos de PI respecto de cualquier material que pueda ser creado por un empleado o contratista independiente; si se van a transferir y en qué momento; quién tendrá el derecho de explotación; quién va a pagar la creación; si se autoriza la introducción de mejoras o modificaciones, etc. También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea válido en virtud de las leyes nacionales de PI.
- » **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 se correspondan con el campo de actividad del empleador; la obligación del empleado inventor de notificar las invenciones al empleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones; los requisitos de confidencialidad y tramitación de patentes; la remuneración que habrá de percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de PI.
- » **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**

## 48. ¿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 protegida o conocimiento técnico se 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 traspasar y quien la recibe consiente en adquirir los derechos, el permiso o el conocimiento técnico en cuestión. Hay varios mecanismos y disposiciones jurídicas para transferir o adquirir tecnología, incluidos los siguientes:

### Venta o asignación de los derechos de PI

La venta por el titular de todos sus derechos o los derechos exclusivos a una invención protegida 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 protegida a otra persona física o jurídica, se dice que ha habido una asignación de estos derechos. Estos principios y características también son válidos para la **asignación** de otros derechos de propiedad industrial (por ejemplo, marcas registradas o dibujos o modelos industriales).

### Licencias

El titular de una invención protegida concede 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 protegida en ese país. Cuando se da este permiso, se ha concedido una "licencia". Puede recordarse que estos "actos" son la "fabricación o utilización de un producto que incluye la invención, la fabricación de productos por un proceso que comprende la invención, o la utilización del proceso que incluye la invención".

### Contrato sobre conocimientos técnicos o "know-how"

Por medio de un instrumento jurídico, generalmente un contrato, los conocimientos técnicos se comunican de modo tangible (documentos, fotografías, proyectos y tarjetas de computadora, entre otros medios) e intangible (por ejemplo, podría ser el acto de un ingeniero de la empresa proveedora de los conocimientos técnicos que explica un proceso a un ingeniero de la parte receptora), se acuerdan por ambas partes las condiciones del intercambio.

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

## Franquicias

La transferencia comercial de tecnología también puede darse por medio de franquicias. Una franquicia es una disposición comercial por la cual la marca, la reputación, información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El establecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente una marca registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene un diseño particular que lo distingue de la competencia. 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.

## Venta e importación de bienes de capital

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

## Acuerdos sobre empresas mixtas o "joint ventures"

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

## El proyecto llave en mano

En algunos casos, dos o más de los acuerdos comerciales para la transferencia de tecnología, y por consiguiente los métodos jurídicos que reflejan, pueden combinarse como medio para confiar la planificación, construcción y funcionamiento de una fábrica a un único proveedor de tecnología o a un número muy limitado de proveedores de tecnología. Por consiguiente, el proyecto llave en mano puede incluir una cláusula amplia por la que una parte se compromete

a entregar a su cliente – el receptor de la tecnología – toda una planta industrial que funcionará con arreglo a normas de cumplimiento acordadas. Es más normal que el proyecto llave en mano incluya el compromiso de una parte de suministrar al cliente el diseño de la planta industrial y la información técnica sobre su funcionamiento.

### **Acuerdos sobre consultorías**

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

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

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

### **Identificación de las partes**

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

### **Tema**

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

que se suministran y determinan los adelantos de una parte o de la otra, y las condiciones en que una parte pondrá estos adelantos a disposición de la otra.

## **Limitaciones de la licencia y prácticas anticompetitivas**

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

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

## **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 una “disposición de garantía” en el acuerdo de licencia.

## **Solución de controversias**

Las controversias y su solución son cuestiones que deben tratarse en el contrato. Puede ser difícil identificar por adelantado los problemas que puede perjudicar a una parte durante el plazo de validez del acuerdo de licencia. Sin embargo, no es tan difícil encontrar maneras para que las controversias se traten cuando surjan. La solución de controversias también abarca dos aspectos más. El primero es el derecho nacional que debe regir el acuerdo. Ésta es una cuestión que debe negociarse, pero podría ser el derecho del país del licenciante o del titular de la licencia o, a menudo, el país donde se está realizando el acuerdo en su totalidad o la mayor parte de él, porque en definitiva éste es probablemente el lugar donde con mayor probabilidad puede surgir una disputa. El segundo aspecto es el método adecuado y el foro donde deben solucionarse la controversia. Las partes pueden decidir si las disputas deben ser solucionadas por las partes, quizás con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o

por un juez. Lo importante es que estas cuestiones, según se acuerde, proporcionen la mejor oportunidad posible para que las controversias se solucionen de modo rápido y fácil.

En cuanto al arbitraje y la mediación, puede agregarse al contrato de licencia una cláusula que designe el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como el foro para solucionar las controversias. Puede visitarse el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html>.

### Duración del contrato de licencia

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

## 50. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?

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

- » Los licenciantes que posean experiencia en el ámbito de la investigación y desarrollo de productos encuentren más conveniente conceder licencias para la fabricación de nuevos productos en lugar de encargarse ellos mismos de esa labor.
- » La concesión de licencias puede utilizarse para obtener acceso a nuevos mercados que resultan inaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciatario el derecho a comercializar y distribuir el producto, el licenciatario puede introducirse en mercados que de otro modo no podría esperar alcanzar.
- » Un contrato de licencia podría ser un medio para que el licenciatario obtenga derechos sobre las mejoras, los conocimientos técnicos y los productos conexos que el licenciatario ponga a punto durante el período de duración del contrato; no obstante, el licenciatario no podrá exigir siempre esos derechos, ya que hay restricciones sobre la inclusión de cláusulas de este tipo en los contratos.
- » Una licencia puede ser un medio de convertir a un infractor en socio o colaborador solucionando litigios en materia de propiedad intelectual sin acudir a los tribunales.

- » Conceder licencias podría ser fundamental, en el caso en que un producto patentado deba incorporarse a otros productos para poder venderlo. Asimismo, algunos productos están protegidos por varios derechos de propiedad intelectual, que pertenecen a distintas empresas y son necesarios para poder fabricar un producto.
- » Por último, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciatario 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:

- » El licenciatario puede convertirse en competidor del licenciante. De esta manera, puede "vampirizar" las ventas del licenciante de manera que éste obtenga menos ingresos de regalías que las pérdidas derivadas de las ventas que lleva a cabo su nuevo competidor. El licenciatario puede tener ventaja sobre el licenciante o acceder más rápidamente al mercado puesto que puede tener unos costos de puesta a punto del producto más reducidos.
- » El licenciatario puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica, formación de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado caro para el licenciante. Es importante a este respecto que en el acuerdo de licencia se definan claramente los derechos y responsabilidades de las partes, de manera que puedan resolverse rápida y eficazmente los desacuerdos eventuales.
- » El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como fuente de ingresos. Esta dependencia es aún mayor en el caso de las licencias exclusivas en las que el desempeño ineficaz del licenciatario puede significar que el licenciante no obtenga ingresos por regalías. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situación es el establecimiento de disposiciones contractuales relativas a regalías mínimas y otras cláusulas, aunque el problema sigue latente.
- » El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnología no esté claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licenciante continúe la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfacer al licenciatario.

### **Ventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias**

Existen varias maneras mediante las que el acuerdo de licencia puede ofrecer al 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.

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

### Empresas mixtas (o “joint ventures”)

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

### Ventajas de las empresas mixtas

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

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

#### **Toyota y Mazda**

Ambas empresas automotrices, internacionalmente conocidas, formaron una empresa conjunta. Estos dos aparentes rivales combinaron sus esfuerzos en la construcción de una planta de ensamblaje de 1600 millones de dólares en Estados Unidos. Actualmente, Toyota recibió elogios por invertir en el mercado estadounidense

#### **McDonald's y Coca Cola**

Ambas son de sobra conocidas. ¿No te has preguntado por qué nunca hay Pepsi en McDonalds? Esto es debido a una unión que se produjo en 1955. En este año, la franquicia de comida rápida comienza a expandirse por Estados Unidos. Desde entonces, **ambas compañías se han entendido y han crecido juntas**. Como resultado se obtiene un éxito rotundo a nivel mundial. Es una empresa conjunta exitosa y multimillonaria que, aunque una joint venture se caracteriza por su temporalidad, esta probablemente dure hasta el fin de los tiempos.

#### **El caso de Nokia y Siemens:**

Estas dos grandes empresas de telefonía se unieron en 2007 para hacer frente a los fabricantes asiáticos que estaban comenzando a inundar el mercado. Como resultado, nació Nokia Siemens Network, un ejemplo de empresa conjunta internacional en el que la empresa se encuentra repartida al 50% entre ambas partes. Hoy en día es la cuarta más rentable del mundo, tras la adquisición en 2013 de la compañía completa por Nokia.

#### **Volvo y Uber**

La alianza inició en 2016, con el fin de desarrollar automóviles de conducción autónoma con la más nueva tecnología y respaldados con un capital inicial de 300 millones de dólares. Ambas empresas afirman que esperan que esta joint venture continúe por un largo periodo en el que crearán «la nueva generación de automóviles autónomos». Uber eligió a Volvo porque no solo diseñan vehículos de diseño impecable, sino que es una marca altamente preocupada por la seguridad de los usuarios y por reducir la ocurrencia de accidentes.

#### **Ebay y Paypal**

Una de las páginas web de subastas más importantes y uno de los métodos de pago online más utilizados se unieron en una joint venture. Esto supuso una gran alianza financiera. Durante algo más de una década se ayudaron mutuamente. Pero en 2014 este feliz matrimonio se rompió. Se especula que la aparición de Apple Pay tuvo que ver en ello.

#### GE y Microsoft

GE y Microsoft se aliaron en 2018 en una joint venture de larga duración, que tiene como finalidad aumentar la adopción del internet de las cosas, a gran escala. Esta alianza pone el acento en la capacidad de ambas empresas para generar nuevos dispositivos y software que sean cada vez más sencillos de usar por la mayoría de los usuarios. Actualmente, tienen diversos conceptos y prototipos en desarrollo, sustentados en la tecnología big data de Predix, un software enfocado en la industria.

#### The Kellogg Company y Wilmar International Limited

Con China siendo uno de los más grandes mercados en el consumo de alimentos y bebidas empacados, The Kellogg Company no quiso quedarse atrás y se alió con Wilmar International, que es un conglomerado clave en Asia en el sector agroindustrial, para llegar a este país.

Esta joint venture ha resultado exitosa, sobre todo en comparación con la inversión que realizó en 2008 al comprar acciones de Zhenghang Food Company, donde la estrategia no dio los resultados suficientes.

### Desventajas de las empresas mixtas

- » Es muy difícil integrar las empresas mixtas en una estrategia mundial que incluya un comercio transfronterizo importante. En tales circunstancias, se plantean casi inevitablemente problemas relacionados con la determinación del precio de las transferencias desde y hacia el país y con el origen de las exportaciones, en especial, a favor de filiales de propiedad plena en otros países.
- » La tendencia hacia un sistema integrado de gestión mundial de efectivo, a través de una tesorería central, puede provocar conflictos entre asociados cuando la sede de la empresa intenta imponer límites o incluso directrices sobre la utilización del efectivo y del capital de explotación, la gestión de las divisas, y el volumen y medios de pago de los beneficios transferibles.
- » Otro problema grave se plantea cuando los objetivos de los asociados son o acaban siendo, incompatibles. Por ejemplo, la empresa multinacional puede tener una actitud muy diferente ante el riesgo que su asociado local, y puede estar dispuesta a aceptar pérdidas a corto plazo para ganar participación en el mercado, asumir niveles elevados de deuda o gastar más en publicidad. De modo semejante, es muy posible que los objetivos de los participantes cambien a lo largo del tiempo, especialmente cuando puede presentarse la alternativa de establecer filiales de propiedad plena a las empresas multinacionales con acceso al mercado de la empresa mixta.
- » Se plantean problemas en relación con la estructura de la administración y el personal de las empresas mixtas.
- » Muchas empresas mixtas fracasan debido a conflictos sobre los intereses fiscales entre los asociados.

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

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

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

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

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

Estas formas de remuneración pueden combinarse en un determinado acuerdo de concesión de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnología. En algunos casos, la suma global puede sustituir completamente el sistema de regalías, mientras que en otros casos podrían combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de la licencia o receptor de la tecnología puede preferir hacer un pago global en lugar de una forma u otra de regalía. En otros casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnología la oportunidad de pagar regalías por unidades de producción en lugar de hacerlo por ventas. Las tasas por servicios y asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o negociarse a medida que se prestan los servicios.

## 53. ¿Qué es una franquicia?<sup>4</sup>

La franquicia puede considerarse como un arreglo en el que una persona (el franquiciador) que ha preparado un sistema para llevar a cabo un determinado negocio, permite a otra persona (el titular de la franquicia o franquiciado) utilizar este sistema de conformidad con las prescripciones del franquiciador, a cambio de una remuneración. La relación es continua, porque el titular de la franquicia actúa de conformidad con las normas y prácticas establecidas por el franquiciador y vigiladas por él y con su asistencia y apoyo continuo.

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

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

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

<sup>4</sup>Ver publicación de la OMPI adaptada a México <https://www.wipo.int/es/web/business/sme-intermediaries-toolkit>

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

## 54. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

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

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

### Acuerdos de no divulgación

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

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

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

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

### **Cuando utilizar un acuerdo de no divulgación**

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

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

Asimismo, escoja con cuidado al receptor de la información. ¿Está seguro de que podrá mantener la promesa de confidencialidad?

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

### **Los acuerdos recíprocos de no divulgación**

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

## **55. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?**

Las licencias de marcas son un fenómeno de origen relativamente reciente en la historia de las marcas. La función original de una marca era indicar el origen comercial, y las mercancías procedentes de una fuente que no fuese el titular de la marca no podían llevar la marca del licenciatario sin incurrir en engaño. De hecho, si se concedía una licencia de marca el licenciatario corría el riesgo de que se le acusara de no usar la marca y de que se le cancelara la marca. El ejercicio del control de calidad por un licenciatario sobre los productos que llevaban su marca vendidos por el titular de la licencia hizo pensar que este control era una manera de que el usuario evitara la cancelación de la marca.

Esta idea ficticia formó la base de las disposiciones sobre usuarios registrados insertadas en la mayoría de los estatutos de marca registrada durante más de 40 años.

La mayoría de las disposiciones sobre usuarios registrados requieren que las partes en la licencia sometan sus acuerdos al registrador, quien los escruta para asegurarse del carácter y amplitud de los controles de calidad que ejercerán los licenciantes. El registrador debe garantizar que el registro de estos acuerdos concuerde con el interés nacional, y denegará el registro de acuerdos que al parecer facilitan el tráfico de marcas. Sin embargo, debe señalarse que el registro se ha considerado como un elemento no esencial para que la concesión de una licencia de marca sea válida. Las disposiciones de registro se han calificado de permisivas y no obligatorias. Puede evitarse la cancelación si el licenciatario mantiene el control sobre la calidad de los productos concedidos en licencia y el titular de la licencia se considera que mantiene una relación con los productos en licencia.

El co-branding es una estrategia de marketing en la que dos o más marcas se unen para desarrollar una colaboración. Esta táctica permite aprovechar los puntos fuertes de cada marca y crear sinergias que impulsen los productos o servicios de manera conjunta. Para desarrollar una estrategia de co-branding exitosa, es importante: Asociarse con marcas que comparten los mismos valores; Investigar el mercado y los stakeholders; Analizar los costos y beneficios de la estrategia y establecer indicadores de evaluación para medir el éxito.

Algunos ejemplos de co-branding son: El McFlurry de Oreo, El Milka Oreo, Senseo, la cafetera de Marcilla y Philips, El BMW i8 y las maletas de Louis Vuitton, LEGO Super Mario y La línea de labiales de L'Oréal y Balmain París.

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

- » **Permiso de utilización.** La concesión del permiso de utilización de la marca o marcas pertenentes es la disposición que figura en primer lugar en la mayoría de los acuerdos de licencia. Las características de la marca o marcas figuran generalmente en una lista en el acuerdo de licencia, junto con los productos en relación con los cuales debe utilizarse la marca.
- » **Número de titulares de licencia.** Será importante para el titular de licencia saber cuántos titulares más se asignarán al servicio del territorio de licencia. También será importante que el titular de licencia sepa dónde estarán asignadas las demás licencias para asegurarse de que sus rivales se asignan en condiciones comparables.
- » **Control de calidad.** Como se dijo antes, en la base de todo acuerdo registrado de usuario hay una disposición estipulando que el titular de la licencia no utilizará las marcas en productos que no alcancen el nivel de calidad prescrito por el licenciatario. Las disposiciones sobre el control de calidad estipularán que el usuario recibirá confidencialmente todas las especificaciones, datos y conocimientos técnicos del licenciatario para poder cumplir las normas prescritas de calidad. La vigilancia de esta cláusula obligará normalmente al usuario a enviar

productos de muestra al licenciatario y a permitir inspecciones de la factoría y almacenes del usuario y de los métodos de producción, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los productos acabados. El acuerdo permitirá al usuario eliminar los productos que no cumplan la norma de calidad, en el caso de que no lleven la marca registrada.

- » **Comercialización.** La licencia designará el territorio en el que se utilizará la marca. La licencia contendrá generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designado, así como disposiciones para que el licenciatario se mantenga fuera del territorio de licencia. El material publicitario utilizado por el titular de la licencia puede precisar la aprobación del licenciatario.
- » **Disposiciones financieras.** Además de exigir unos derechos o regalías por el permiso de utilizar las marcas registradas, el licenciatario puede también pedir pagos por los servicios de personas expertas para instruir a los empleados del titular de la licencia sobre los materiales necesarios para alcanzar las normas prescritas de calidad que exige la licencia. También puede haber disposiciones para asignar el costo del procedimiento de muestreo. Por último, se pide generalmente al titular de la licencia que lleve libros y registros detallados de las ventas de los productos con la marca.
- » **Infracciones.** Se exige normalmente al licenciatario que informe sobre todos los pormenores de las infracciones que puedan ocurrir, y el licenciatario tomará generalmente la iniciativa en todos los pleitos por infracción.

## 56. ¿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 necesita ni generalmente desea perder los derechos de autor, ni tampoco el derecho de controlar la publicación de la obra. En algunas leyes sobre derechos de autor, que consideran los derechos patrimoniales de autor inseparables de los derechos morales, puede incluso no ser posible asignar el derecho del autor de publicar la obra. El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de publicación, se limita generalmente a restringir el ejercicio del derecho a la obra que debe publicarse, y lo restringe en la medida necesaria para que el editor pueda utilizar la obra. Al mismo tiempo, la titularidad de los derechos de autor no cambia, sino que sigue en poder del autor o demás titulares del derecho de autor.

Por consiguiente, un contrato típico de publicación es una simple licencia concedida al editor por el titular del derecho de autor. Una licencia tendrá utilidad para el editor si le permite también proteger la actividad editora contra terceros.

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

Debe concederse al editor una licencia que abarque todos los derechos necesarios para la realización óptima de la publicación prevista. En general, el editor adquiere una licencia exclusiva (que concede un derecho exclusivo) para reproducir y publicar la obra en cuestión – o, si procede, para proporcionarla, reproducirla o editarla traducida – en una edición normal comercial, que comprenda un número razonable de ejemplares.

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

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

Estos derechos subsidiarios pueden abarcar por ejemplo lo siguiente: el derecho de publicación previa o consiguiente en la prensa de uno o más extractos de la obra; derechos seriales – a saber, el derecho de publicar toda la obra o partes de ella en una o más ediciones de un periódico o revista, antes o después de publicar la obra en la edición normal comercial; el derecho de leer extractos de la obra en emisiones sonoras o de televisión; el derecho de incluir la obra publicada o parte de ella en una antología; el derecho de adaptar la obra para editarla como libro de bolsillo o en ediciones de clubes de libro después de la edición comercial normal. Los editores a menudo piden al licenciatario que, en el marco de los derechos subsidiarios, les conceda también el derecho de conceder en licencia la reproducción de la obra publicada mediante microfilmes u otras reproducciones reprográficas, para fines que superen los límites de la utilización leal permitida por la ley.

El editor puede también pedir el derecho de conceder en licencia el almacenamiento de la obra en una computadora accesible al público. También los editores pueden pedir al titular de la licencia que les autorice a conceder en licencia la reproducción de la obra en forma de grabaciones sonoras, entre otras. Todos estos tipos de reproducción se llaman en los contratos de publicación “reproducción mecánica” de la obra, y los correspondientes derechos “derechos de reproducción mecánica”. Este término no debe confundirse con la noción de “derecho musical mecánico” que es el derecho de reproducir una obra musical en forma de grabación sonora.

Es una postura razonable y normal no conceder al editor los derechos de explotar la obra en una forma que pueda considerarse adaptación, como los derechos de puesta en escena o la

producción de películas, o para la emisión sonora o televisiva o los derechos de traducción en general. En sentido estricto, la explotación de estos derechos supera el ámbito de la promoción o explotación directa de la publicación de la obra por el editor.

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

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

En relación con determinadas formalidades requeridas como condición para el pleno disfrute de los derechos de autor de las obras publicadas, se estipula generalmente en los contratos de edición que se imprimirá en la página del título un aviso adecuado de derechos de autor. El aviso consiste en el símbolo ©, el año de la primera publicación de la obra y el nombre del titular de los derechos de autor de la obra.

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

11

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

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

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

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

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

### Planes internacionales de negocios

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

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

## 58. ¿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 en la denominada “Era del conocimiento”. 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 PI representa una herramienta esencial para:

- » Mantener alejados a los competidores desleales;
- » Formalizar 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 corre tal riesgo (por ejemplo, mediante una búsqueda de patentes o de marcas).

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

En resumen, si la PI es un activo importante para su negocio (es decir, si su empresa posee patentes o tecnologías patentables, dibujos o modelos industriales, secretos comerciales, marcas acreditadas, o si usted es el titular de los derechos patrimoniales sobre una obra protegida por derecho de autor), deberá constituir un elemento clave de su plan de negocios. Al pasar revista a los activos de la empresa y a sus oportunidades comerciales, hay que exponer tanto los activos tangibles (fábricas, equipo, capital, etc.) como los activos intangibles, pues en estos últimos reside cada vez más la clave del éxito comercial de una empresa. Así, toda prueba de diligencia debida por su parte en la gestión de sus activos de propiedad intelectual será sin duda determinante para convencer a los inversores del potencial que ofrece su empresa.

## 59. ¿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?

Una auditoría de PI es una herramienta para identificar sus posibles activos de PI. Preferiblemente, la auditoría debe ser realizada por auditores profesionales de PI, pero, por lo general, una auditoría preliminar puede llevarse a cabo en el ámbito interno, dentro de su empresa.

Al llevar a cabo una auditoría de PI, puede hacer un inventario de sus posibles activos, lo que le ayudará a:

- » Descubrir activos no utilizados o infrautilizados.
- » Determinar la titularidad de esos activos.
- » Determinar toda amenaza relacionada con la PI (a saber, la infracción de derechos de PI por su parte o por parte de terceros).

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

- » **Titularidad de los derechos de PI.** ¿Ha protegido su empresa toda su PI? ¿Hay invenciones patentables, dibujos o modelos, marcas y derechos de autor o derechos conexos que puedan protegerse mejor? ¿Es su empresa titular de todos los dibujos o modelos o invenciones creados por sus empleados o por consultores externos? En caso de no ser así, ¿tiene usted el derecho de utilizarlos?
- » **Debida diligencia.** ¿Es su empresa titular o posee una licencia para utilizar todas las tecnologías requeridas para sus productos? ¿Está su empresa infringiendo los derechos de PI ajenos o cabe la posibilidad de que los infrinja?
- » **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:

- » Auditoría general: Una empresa naciente deseará generalmente obtener la protección apropiada para sus tecnologías esenciales y/u otros activos de PI. Establecer sistemas para identificar la PI en una etapa temprana de la vida de una empresa puede también aumentar los beneficios que obtenga de su PI.
- » Auditoria motivada por acontecimiento concretos: también llamada auditoria sobre la debida diligencia en relación con los activos de PI. Se lleva a cabo para analizar el valor y el riesgo de los activos de PI de una empresa. Suele recurrirse a la auditoría motivada por acontecimientos concretos, en el contexto de fusiones o adquisiciones y de empresas conjuntas; antes de realizar una transacción financiera relativa a cuestiones de PI, como una oferta pública inicial; cuando se lanza un nuevo producto o servicio; al examinar la concesión de licencias de PI; y en casos de quiebra y despidos.

Auditoría de carácter limitado: Se trata de la auditoría de PI con el alcance más reducido. Es de naturaleza situacional y suele recurrirse a ella para justificar una posición jurídica o la valoración de un activo de PI concreto. También puede llevarse a cabo en el contexto de: rotación de personal; presentación de solicitudes de PI en el extranjero; antes de dar el salto al comercio electrónico; cambios en la legislación y en la práctica de PI; procedimientos de "habitación limpia" (mediante los que se procura evitar la infracción de material protegido por derecho de autor de un tercero); y preparación de un litigio.

Herramienta de la OMPI de Diagnóstico de la Propiedad Intelectual: <https://www.wipo.int/es/web/wipo-ip-diagnostic> y <https://www.wipo.int/sme/es/ip-audit.html>

La herramienta de diagnóstico de PI le ayuda a reconocer los activos de propiedad intelectual de su empresa y genera automáticamente un informe con información básica sobre cómo gestionar dichos activos.

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

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

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

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

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

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



**12**

# Derechos de PI en los mercados de exportación

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

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

### Exportación directa

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

Las ventajas son en que la empresa:

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

Los inconvenientes son que:

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

### Exportación indirecta

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

Las ventajas para la empresa son las siguientes:

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

Los inconvenientes son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual**

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

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

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

## Agotamiento internacional

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

Basándose en el derecho de importación que un derecho de propiedad intelectual confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este último se oponga a dicha importación o reimportación con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o segmentos de mercado independientes. No obstante, si la comercialización del producto en el extranjero por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento de todos los derechos de propiedad intelectual en el ámbito nacional, también se produce el agotamiento del derecho de impedir la importación. En resumen, el titular de los derechos de PI no puede oponerse a la importación del producto a otro país ni a su reimportación al país de origen donde se comercializó por primera vez.

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

de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular de los derechos o con su consentimiento en cualquier lugar del mundo.

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

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

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

## **63. ¿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).

### **Si solicita la protección demasiado tarde**

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

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

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado información sobre las características técnicas innovadoras o estéticas de su producto, se considerará en general que ya es demasiado tarde para obtener protección. La invención o el dibujo o modelo divulgados ya no cumplirán los requisitos de novedad y, por consiguiente, no merecerán la protección, a menos que la legislación prevea un plazo de gracia<sup>5</sup>. 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

<sup>5</sup> Algunos países prevén un plazo de gracia que permite a los inventores o diseñadores divulgar, publicar o exponer su producto protegido entre seis y 12 meses antes de presentar una solicitud, sin que la invención o el dibujo o modelo pierda su carácter de novedad

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

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 PC, hay 18 meses más (ocho meses en algunos países) para decidir en qué países desea obtener la protección.
- » En el caso de los dibujos o modelos industriales, la mayoría de los países ofrece un plazo de prioridad de seis meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud que pedía la protección de un dibujo o modelo industrial en otros países.
- » En el caso de las marcas, también se aplica un plazo de prioridad de seis meses.

## **Los derechos de autor y derechos conexos**

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

Si esto lo ha hecho en su propio país, es probable que su organización nacional de gestión colectiva tenga acuerdos con sus contrapartes de otros países para garantizar una distribución equitativa de las regalías recabadas por las obras de sus miembros protegidas por derechos de autor.



**13**

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

## 64. ¿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 países<sup>6</sup>.

### La vía nacional

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

### La vía regional

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

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

<sup>6</sup> 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.

- » **La Oficina Eurasática de Patentes** (para la protección de patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): [www.eapo.org](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, actualmente 27 países). Puede obtenerse más información en [www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org).
- » **La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**:<https://www.euipo.europa.eu/en>
- » **La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo** (para la protección de patentes en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar): <http://www.gccpo.org>.

### La vía internacional

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

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

## 65. ¿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.

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

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

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

Si desea que su marca esté protegida en varios países, pero se da cuenta de que presentar una solicitud por separado en cada país es complicado y costoso, quizás desee presentar una solicitud para el registro internacional en virtud del Sistema de Madrid, regido por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Algunos países son parte en ambos tratados y otros solamente en uno de los dos. El sistema está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI que mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales.

## Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

Puede presentar una solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid una persona física o jurídica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, que esté domiciliado o tenga la nacionalidad en un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid<sup>7</sup>. México hace parte del Arreglo.

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 México 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.

## 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 73 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 73 francos suizos por cada tipo de producto y servicio que excede del tercero, (sin embargo, no se aplican tasas suplementarias cuando en todos los países designados deba pagarse una tasa individual).

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

---

<sup>7</sup>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.

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.

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

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

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

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

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depósito internacional goza, en cada uno de los países interesados que no haya denegado la protección, de la misma protección que la legislación de ese país concede generalmente a los dibujos o modelos industriales, a menos que, en circunstancias determinadas, una oficina nacional haya denegado expresamente la protec-

ción. 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.

## 68. ¿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. Esto se aplica también a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protección de derecho de autor como lo hay para las patentes, marcas y dibujos o modelos industriales. Sin embargo, muchos países tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas leyes nacionales prevén el registro de obras con el objeto, por ejemplo, de identificar y distinguir los títulos de las obras. En el caso de México se rige por el sistema internacional de derechos de autor, que permite a cada país aplicar el régimen mundial de derechos patrimoniales y morales.

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



# 14

## Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

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

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

Se indican a continuación algunas de sus opciones:

- » Tiene usted la opción de “ignorar” la violación de los derechos de PI de su empresa si la pérdida de ingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Si la magnitud de la infracción es ya considerable, o lo será pronto, deberá descubrir lo antes posible a los principales culpables y ocuparse de ellos de forma expeditiva pero metódica. Es evidente que enfrentarse con este tipo de situaciones requiere sopesar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas. También debe evaluar qué posibilidades tiene de ganar el caso, la cuantía de la indemnización y los daños y perjuicios que puede razonablemente esperar obtener de la parte infractora, a cuánto ascenderán las costas del abogado y si es probable que las recupere en el caso de que la decisión final le resulta favorable.
- » Si tiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo, un contrato de concesión de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una cláusula de arbitraje o de mediación. Es prudente incluir una disposición especial en los contratos para que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediación, evitando de este modo onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solución

de controversias, como el arbitraje o la mediación, incluso si no hay una cláusula indicativa en el contrato o si no hay siquiera contrato, siempre que ambas partes así lo convengan.

- » Cuando descubra que se están infringiendo los derechos de PI de su empresa, tal vez se plantea enviar una carta (conocida comúnmente como “carta de intimación a cesar en la práctica”) al presunto infractor informándole de la posible existencia de un conflicto entre los derechos de PI y las actividades comerciales (identificando el área exacta del conflicto) y sugiriendo que se busque una solución al problema. Es muy aconsejable solicitar la asistencia de un abogado al escribir una carta de “intimación a cesar en la práctica”, a fin de evitar los procedimientos judiciales iniciados por el presunto infractor en los que éste afirma que no se ha producido ni es inminente ninguna infracción. Este procedimiento suele resultar eficaz en el caso de infracciones involuntarias ya que el infractor, en la mayoría de los casos, interrumpe sus actividades o se presta a negociar un acuerdo de concesión de licencia.
- » Si se enfrenta usted a una situación de infracción deliberada que incluya, en particular, la falsificación y la piratería, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades encargadas de hacer respetar la ley, en México es el IMPI quien cuenta con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en todo el país, quien puede 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. La legislación en materia de PI también puede contener disposiciones que impongan **responsabilidad penal** por la producción o trato comercial de objetos infractores. Las penas por la violación de las pertinentes disposiciones pueden ser encarcelamiento y quizás también una multa.

En cualquier caso, cuando parece existir una infracción o una controversia, antes de adoptar medidas oficiales, sería prudente pedir el asesoramiento jurídico de un profesional competente en PI para evaluar con mayor exactitud la opción más favorable para su empresa, al menor costo posible. También puede ser importante que registre sus derechos de PI con las autoridades aduaneras, pagando las correspondientes tasas, si los objetos falsificados o pirateados proceden de otro país.

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

### ¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

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

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

- » Conservar la validez jurídica de sus derechos de PI ante la autoridad 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.

Cuando existen medidas en la frontera para impedir la importación de productos de marca falsificados o productos protegidos por el derecho de autor pirateados, las autoridades aduaneras desempeñan una función principal en lo tocante a la observancia de los derechos de PI en la frontera o fronteras internacionales de su país. De conformidad con las disposiciones de la legislación aplicable, las autoridades aduaneras deben emprender acciones por propia iniciativa, por solicitud del titular del derecho, o ejecutar órdenes de los tribunales.

Además, existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus derechos de PI (véase, por ejemplo, <http://www.bsa.org> o <http://www.riaa.com/index.cfm>)

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

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

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

El titular de los derechos puede pedir la asistencia de las autoridades aduaneras presentando avisos relativos a sus marcas y mercancías protegidas por los derechos de autor, en general después de pagar una determinada tasa. Cuando las autoridades aduaneras reciben un aviso pueden detener copias no autorizadas de mercancías de marca o de mercancías sujetas a la protección de los derechos de autor. En la mayoría de los países, el titular de los derechos tiene que presentar una demanda y suministrar todos los pormenores relativos a la consignación, cada vez que el titular tiene motivos para creer que se están importando mercancías pirateadas o falsificadas. En el caso de México recientemente ha sido la noticia no sólo la confiscación de la mercancía, sino también de los inmuebles donde se realizó por reiteradas confiscaciones previas de mercancía.

Las autoridades aduaneras pueden detener mercancías objeto de aviso durante un período de hasta 10 días hábiles. Los avisos son válidos durante un plazo especificado, después del cual son renovables, o hasta que expira el plazo de protección de los derechos de autor o el registro de la marca. Durante este plazo, el importador puede también pedir a los tribunales que dictaminen de que las mercancías no infringen la obra protegida mediante marca o derechos de autor, o que no están incluidas en el aviso.

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

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

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

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

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

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

En muchos casos, entablar un litigio en un tribunal que sea competente para juzgar su caso, resultaría el modo más oneroso de hacer frente a una infracción, especialmente cuando los derechos de propiedad intelectual de su empresa hayan sido infringidos por varios "competidores" en la misma o en distintas jurisdicciones. En dicho caso, su empresa deberá hacer valer sus derechos en distintos lugares y ante distintos tribunales. Por ello, es prudente considerar la posibilidad de que surja una controversia y prever medios para su solución en el momento de redactar el contrato original. Debería considerarse la posibilidad de utilizar un mecanismo alternativo de solución de controversias – normalmente el **arbitraje o la mediación** – que puede ser menos costoso y más expeditivo que un pleito ante los tribunales. **La remisión al arbitraje y la mediación se realiza por consenso.** En el caso de México El Instituto Nacional del Derecho de Autor de México (INDAUTOR) y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI) ofrecen reuniones de mediación y conciliación en línea para resolver controversias de derechos de autor.

El arbitraje tiene en general la ventaja de ser un procedimiento menos oficial que un tribunal, y un dictamen arbitral se puede aplicar internacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de la mediación es que las partes conservan el control del proceso de solución de controversias. Además, la mediación ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas relaciones comerciales con una empresa con la que su empresa puede desear colaborar en el futuro. Sin embargo, un mediador no puede imponer una decisión a las partes y por lo tanto la mediación no tiene medios coactivos para solucionar una diferencia. Con frecuencia, la mediación y el arbitraje son un sustituto excelente, o al menos en el caso de la mediación, un

preludio menos oneroso al litigio ante los tribunales. Resultaría conveniente que su empresa, como parte de su estrategia comercial, incorporase las cláusulas apropiadas en los acuerdos pertinentes dando así la posibilidad de solucionar las controversias en materia de propiedad intelectual en primera (y, de ser posible, única) instancia mediante la mediación o el arbitraje.

### **El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI<sup>8</sup>**

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es un proveedor de solución de controversias neutral, internacional y sin fines de lucro que ofrece opciones rápidas y eficaces en función de los costos para la solución de controversias sin recurrir a la vía judicial. Los procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto ofrecen a los particulares un mecanismo extrajudicial para solucionar eficazmente sus controversias nacionales o transfronterizas en materia de PI y tecnología. El Centro de la OMPI también es el líder mundial en la prestación de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio bajo la política UDRP diseñada por la OMPI. Contacto <https://www.wipo.int/amc/es/>

---

<sup>8</sup> El Centro presta servicios relacionados con:  
El arbitraje (<https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>);  
La mediación (<https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html>);  
Las controversias relativas a nombres de dominio (<https://www.wipo.int/amc/es/domains/> y  
Otros servicios especializados para la solución de controversias (<https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/>).



**15**

# **Valoración de los derechos de propiedad intelectual**

## 73. ¿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. 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. Es importante tener en cuenta que como se mencionó arriba, el precio depende de varias condiciones; de la información de consumidor y de las condiciones del mercado presentes y futuras entre otras, por ello la estimación del valor de los activos de PI permite tomar decisiones más conscientes que contemplan temas de incertidumbre.

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 para tener en cuenta en la valoración de su PI

El alcance y fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de un activo de PI tienen una función importante en el ejercicio global de la valoración. Una protección ampliamente distribuida (protección en varios países) puede aumentar el valor de un producto. Sin embargo, esto también dependerá de la forma en que el evaluador perciba la robustez de los mecanismos de observancia de la PI en los países implicados.

La observancia de la propiedad intelectual (PI) es el acto de emprender acciones legales cuando se han infringido los derechos de PI y los secretos comerciales. El objetivo es poner fin a la infracción, evitar nuevas infracciones y reparar los perjuicios causados.

Los derechos de PI son activos valiosos para las empresas y los particulares, ya que permiten proteger ideas innovadoras, soluciones tecnológicas, marcas y obras creativas. Es menester recordar que la mera obtención de derechos de PI no puede garantizar que no se infrinjan. La observancia de esos derechos de PI es crucial para que los innovadores, los empresarios y los creadores logren sus objetivos.

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 (son bienes que pueden reemplazar a otros y satisfacer la misma necesidad del consumidor, es decir, son productos que compiten entre sí en el mercado) que también están muy protegidos por la PI podría afectar negativamente el valor de un 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.

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

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

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

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

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

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

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

## 75. ¿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. Puede utilizarse también como un complemento del método basado en los ingresos. Sin embargo, hay que señalar que algunas empresas lo consideran el mejor método debido a su simplicidad y a la utilización de información de mercado. El inconveniente del método es que no orienta sobre cómo enfocar las características individuales de una transacción determinada. Al igual que otros métodos de valoración, tiene también las siguientes variantes:
- **Método de comparación de ventas.** Los usuarios de esta variante basan la valoración de un activo de PI en la valoración de un activo de PI semejante en el mercado. El principal inconveniente es que cada transacción de activos de PI es única y resulta casi imposible encontrar un trato similar sobre el cual basar una nueva valoración.
  - **Uso de tipos de regalías normalizados.** Este método utiliza tipos de regalías industriales estándares y establecidos. En algunos sectores se han establecido voluntariamente tipos de regalías que se utilizan desde hace varios años.
- » **Métodos basados en la valoración de opciones.** Suelen utilizarse en la valoración del valor bursátil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de PI (en especial de patentes) del sector de la tecnología y de los productos farmacéuticos utilizan cada vez más este método. Si bien existen otros métodos de valoración “de riesgo neutro”, la valoración de opciones se considera más potente. Al igual que los demás métodos de valoración de la PI, tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoración de opciones

Black-Scholes, Montecarlo, el Technology Risk-Reward Units (TRRU), Montecarlo, y **Paridad Put-Call** El valor de una opción se compone de dos partes: el valor intrínseco y el valor del tiempo. Cuando se suman, le dan el “valor de la opción”.

El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.



16

# Financiamiento

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

La mayoría de las empresas necesitan capital para expandirse, crecer y, a veces, sobrevivir. Sin embargo, a la hora de encontrar financiamiento, pocas empresas recurren a uno de los activos más valiosos que poseen: su propiedad intelectual.

Esta brecha financiera supone un obstáculo para el éxito de las empresas y para la prosperidad de nuestras economías. La financiación respaldada por activos intangibles podría ayudar a reducir esta brecha. Las creaciones e inversiones de las empresas tienen un gran valor cuando están protegidas por la propiedad intelectual (PI). El uso estratégico de estos activos intangibles podría abrir nuevas perspectivas para las empresas ricas en este tipo de activos.

Gobiernos y empresas están explorando distintas iniciativas y soluciones para mejorar el acceso a la financiación basada en la propiedad intelectual.

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

A efectuar una evaluación de la solicitud de capital o de préstamo, el inversor (ya sea un banco, una institución financiera, un inversor de capital de riesgo o un inversor situado al margen de las estructuras de financiación oficiales), evaluará si el producto o servicio ofrecido por su empresa tienen un verdadero potencial de comercialización. Al evaluar un plan de negocios o de exportación el inversor examinará que:

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

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

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

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

## 77. ¿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 conversiones más famosas guardaba relación con el pago de regalías en los Estados Unidos del cantante David Bowie.

En la actualidad, los mercados para la emisión de valores basados en activos de propiedad intelectual son reducidos, ya que el conjunto de compradores y vendedores es limitado. El mercado prefiere en general activos tangibles que activos intangibles. Los mercados de PI no están suficientemente desarrollados, las técnicas de valoración de PI no son todavía bastante precisas, y por consiguiente los valores no pueden calcularse con confianza. Además, la PI (especialmente las patentes) exige en general un conocimiento especializado en un campo tecnológico determinado para que pueda comprenderse y explotarse adecuadamente, y a menudo los prestamistas carecen de tales conocimientos.

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

Ya hay varias empresas estatales de capital de riesgo que comienzan a aceptar los activos de PI como garantía colateral para la financiación de riesgo.



17

# Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información

## 78. La propiedad intelectual en el comercio electrónico?

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

Los sistemas que dan vida a Internet –los programas informáticos, las redes, diseños, circuitos integrados, encaminadores y commutadores, la interfaz de usuario, etc.– son elementos de PI y se protegen a menudo mediante derechos de PI. Las marcas son una parte fundamental del comercio electrónico, y el desarrollo de la marca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos fundamentales de una empresa en Internet, están todos protegidos por las marcas y el derecho de competencia desleal.

No hay duda de que hoy por hoy la venta online se ha convertido en el sistema de venta de más crecimiento. Gigantes del comercio electrónico como [Amazon](#) se han posicionado a nivel mundial y gracias a su apoyo a los marketplace permiten que cualquiera pueda tener una tienda privada sin necesidad de una gran infraestructura. El devenir de muchas industrias pasan por el [e-commerce](#). Sin embargo, éste no sería posible sin la existencia de la propiedad industrial e intelectual.

Aunque parezca obvio, cabe recordar que a la hora de vender cualquier producto necesitamos la autorización expresa del autor ya sea físico o jurídico. Pero más allá de la autoría, hay que destacar que todo lo que hace funcionar el e-commerce está basado en la Propiedad Industrial: desde redes, circuitos integrados, programas informáticos etc.

Además, las empresas de e-commerce que trabajan con productos originales están muy unidas al devenir de la Propiedad Industrial debido a las licencias sobre productos o patentes. También al uso interno de la propia tienda online, pues lo primero a tener en cuenta es ser el titular del contenido del sitio y, sobre todo, en caso de utilizar sistemas e-commerce externos, hay que asegurarse de tener un acuerdo de licencia (o bien que la empresa que ha creado la web la tenga).

Una gran parte del valor de una empresa que desempeña sus actividades en e-commerce consiste en su propiedad intelectual. El poder de una empresa de comercio electrónico dependerá en gran medida de la solidez y protección de su propiedad intelectual, ya que las patentes y marcas así como los derechos de autor que ésta tenga, serán el mayor activo para hacer frente a las nuevas necesidades ante la realidad que enfrentamos por virtud de la emergencia sanitaria no sólo en el México, sino en el mundo, por lo que es necesario e indispensable proteger al día de hoy la propiedad intelectual de las empresas que, además de aumentar su valor, es la una de las herramientas principales para subsistir en esta época de cambios inesperados.

Es por ello por lo que tanto emprendedores como grandes corporaciones que estén actuando vía comercio electrónico, deben contar con los elementos legales necesarios para enfrentar las diversas situaciones derivadas del uso de marcas y propiedad intelectual de cualquier tipo por esta vía, ya que de esto dependerá, por un lado, el reforzar el valor del negocio por sí mismo, así como el cumplimiento de la ley sin invadir derechos de terceros que puedan reclamar el uso indebido de intangibles.

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

La PI es importante en el comercio electrónico porque protege los derechos de los creadores y evita que terceros se aprovechen de sus creaciones, Ayuda a hacer crecer las empresas, Contribuye al desarrollo sostenible

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.

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

Los nombres de dominio son direcciones en Internet y se utilizan habitualmente para identificar y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio "wipo.int" se utiliza para localizar el sitio web de la OMPI en [www.wipo.int](http://www.wipo.int). Existen empresas que ofrecen servicios de registro de dominios. Algunas de estas empresas son:

CDmon, Axarnet, Namecheap, Hostinger, Arsys, DonWeb y buscar por medio de <https://www.godaddy.com>.

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).

Al elegir un dominio en México, se debe considerar el enfoque geográfico del negocio, los objetivos a largo plazo y la estrategia de mercado. Algunas extensiones de dominios en México son: a) .mx Es la extensión de nivel superior geográfico (ccTLD) de México. Es ideal para empresas que se enfocan en el mercado mexicano; b) .com Es una extensión reconocida a nivel global. Es utilizada por empresas con alcance internacional, c) org.mx Es una extensión destinada a organizaciones sin fines de lucro en México.

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a códigos de países” (ccTLD), por ejemplo, .bn para Bulgaria, .cn para China, .ch para Suiza. En México, los dominios nacionales se registran ante [NIC México](#). NIC México es la organización que se encarga de administrar el nombre de dominio territorial .MX.

La gestión técnica del sistema de nombres de dominio está en manos de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN). Sin embargo, en el caso de los gTLD, gestionan el propio registro una serie de registradores de Internet acreditados por la ICANN cuya lista figura en el sitio web del ICANN en [www.icann.org](http://www.icann.org). Usted puede también comprobar si un nombre de dominio ya ha sido registrado buscando en el sitio web de un registrador o utilizando un motor de búsqueda del tipo “Who is”, por ejemplo, en [www.uwhois.com](http://www.uwhois.com).

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

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

En México no existe una legislación específica que regule los nombres de dominio. Sin embargo, existen algunas disposiciones legales que pueden ayudar a protegerlos. La organización encargada de administrar los nombres de dominio territoriales en México es NIC México.

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 algunos países los nombres de dominio pueden protegerse como marcas. Si elige nombre de dominio una frase muy común (por ejemplo: "Buen Software"), su empresa tendrá dificultades en ganarse una buena reputación o voluntad con este nombre y aún más dificultades en impedir que otras empresas de la competencia utilicen su nombre.

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

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

Si usted descubre que alguien está utilizando su marca de fábrica o comercio o su marca de servicio como nombre de dominio, existe un procedimiento en línea sencillo al que puede recurrir y en el cual un experto independiente decidirá si es preciso 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 \(wipo.int\)](#).

Elegir el dominio adecuado te ayuda a representar la identidad de tu marca y atraer a más clientes, desempeñando un papel importante en tus esfuerzos de marca y marketing.

Sin embargo, con millones ya registrados, encontrar el mejor nombre de dominio para tu web puede ser todo un reto. Afortunadamente, existen varios factores importantes que te ayudarán a seleccionar el dominio web adecuado.

## 10 paso para elegir un nombre de dominio

### 1. Elige el TLD apropiado

Un dominio de nivel superior (TLD) es la parte más a la derecha de tu nombre de dominio que desempeña un papel importante. Como .com, .org, y .net son los TLD genéricos más populares, muchos los consideran extensiones bien establecidas, familiares y creíbles. Aquí un breve resumen:

- » .com: al referirse a lo comercial, se asocia comúnmente a las empresas. Por ejemplo, hostinger.com y amazon.com.
- » .org: representa una organización. Generalmente lo utilizan entidades sin ánimo de lucro como accioncontraelhambre.org y fundacioninfancia.org.
- » .net: abreviatura de network. Inicialmente se utilizaba para indicar tecnologías de redes, pero ahora este TLD se asocia a cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, speedtest.net.

Por lo tanto, elegir .com, .org o .net es una apuesta segura. Mediante el uso de estas extensiones de dominio populares, tu sitio web puede obtener una percepción positiva de la gente, aumentando tu CTR.

También puede optar por otras extensiones de sitios web como .io, .shop y .store, que son cada vez más populares. Son opciones excelentes para quienes desean crear un nombre de dominio único. Otra alternativa a tener en cuenta es la extensión de dominio .online.

También existen dominios de primer nivel con código de país (ccTLD), como: .us: Estados Unidos, .ca: Canadá o .eu: Unión Europea

Estos son adecuados para dirigirse al público local. Muchas empresas multinacionales las utilizan para localizar sus contenidos. Por ejemplo, una empresa mexicana puede utilizar la extensión de dominio .mx

Algunos ccTLD también constituyen una buena alternativa a los dominios genéricos. TLD como el dominio .ai, .io o .cc se hicieron tan populares que ya no están asociados a países o territorios concretos.

Por ejemplo, asignado originalmente como ccTLD de las Islas Cocos, el dominio .cc ha crecido hasta convertirse en una alternativa al .com. Hoy en día se utiliza para diferentes sitios web personales y profesionales.

### 2. Fácil de decir y corto

Tener un dominio fácil de deletrear y pronunciar puede impulsar tus esfuerzos de marketing boca a boca. Al hacerlo pegadizo y memorable, aumentas las posibilidades de que la gente recuerde tu dirección web y la comparta con los demás.

No utilizar más de 15 caracteres es una forma de que tu nombre de dominio sea conciso. Para mejorar la memorabilidad, utiliza una sola palabra sencilla. Algunos ejemplos comunes son Meta, Zara y Nike. Como alternativa, utiliza frases de dos o tres palabras fáciles de recordar, como seguroparaviaje.es o mercadolibre.com.

Utiliza un comprobador de dominios para inspirarte. Potenciado por IA, puede generar múltiples opciones de dominio basadas en la descripción de tu marca.

### 3. Evita utilizar letras, números y caracteres duplicados

Si el dominio que quieras ya está ocupado, añadir números o guiones puede parecer una buena forma de conseguir el nombre de dominio perfecto.

Sin embargo, hacerlo puede hacer que tu dirección web sea difícil de memorizar y teclear. Esto dificulta la difusión de tu web a través del boca a boca. Lo mismo ocurre con las letras dobles, como presssetup.com, que pueden resultar confusas de escribir correctamente para la mayoría de la gente. Como resultado, tus visitantes podrían sentirse frustrados y dirigirse a una página web de la competencia.

Prueba tu dominio web con públicos potenciales para detectar cualquier problema de legibilidad o memorabilidad.

### 4. Investiga marcas existentes

Antes de elegir un nombre de dominio, es fundamental investigar. Asegúrate de no utilizar nombres de marcas existentes o registradas o nombres de dominio similares. Hacerlo puede confundir a los clientes potenciales y dar lugar a problemas legales, perjudicando la reputación de la marca.

La mayoría de los registradores no te permitirán comprarlo y rechazarán la solicitud. Para comprobar el estado de la marca, ve al Sistema de Búsqueda Electrónica de Marcas (TESS).

Además del nombre de la empresa, otros elementos que pueden registrarse como marca son el nombre de un producto, un logotipo, un símbolo y el embalaje del producto.

Recuerda que registrar una marca puede costarte entre 250 y 750 euros, dependiendo del número de marcas y de la categoría de productos o servicios que deseas registrar. Además, es posible utilizar la búsqueda de Google y comprobar la disponibilidad del nombre en plataformas de redes sociales.

### 5. Utiliza palabras clave específicas

El uso de palabras clave relevantes ayuda a los visitantes a encontrar tu sitio web y a comprender su propósito rápidamente. También es beneficioso para los motores de búsqueda a la hora de determinar la clasificación de las páginas, ya que los dominios ricos en palabras clave pueden coincidir parcialmente con las consultas de búsqueda. Las palabras clave deben sonar naturales y estar orientadas al nicho de tu sitio web. Por ejemplo, si tienes una tienda de ropa en línea, incorpora las palabras moda o estilo en el nombre de dominio.

Google ofrece un planificador de palabras clave para ayudar a los propietarios de sitios web a realizar búsquedas de palabras clave y seleccionar los términos perfectos para sus dominios.

Esta herramienta gratuita encontrará frases relacionadas con tu negocio, estimará su volumen de búsqueda y te proporcionará información sobre su rendimiento.

### 6. Ten en cuenta tu marca

Como tu dominio desempeña un papel importante en el establecimiento de tu presencia en Internet, debe contener el nombre de tu marca. Este enfoque ayuda a establecer una imagen memorable y profesional y a impulsar el reconocimiento de la marca.

Registrar un dominio puede ser un reto si no utiliza palabras únicas.

Si tu primera opción no está disponible, intenta utilizar un TLD diferente o empareja el nombre de tu marca con otra palabra clave relevante. Recuerda dar prioridad a la legibilidad y memorabilidad sobre el relleno de palabras clave.

### 7. Considera las redes sociales

Utilizar el mismo dominio y los perfiles de redes sociales es ideal para crear una marca. De este modo se crea familiaridad y se facilita que los visitantes encuentren la empresa en diferentes plataformas.

Vincular las cuentas sociales a tu página web es otro paso importante para mejorar la fidelidad de los clientes.

Por lo tanto, al elegir un nombre de dominio, comprueba si está disponible en sitios de redes populares como Facebook, Instagram y X. Si no es así, crea una variación del nombre añadiendo “oficial” al final del nombre de tus redes sociales.

Utilizar comprobadores de disponibilidad de dominios y redes sociales, como Namecheckr y Namechk. Estas herramientas también proporcionan información sobre marcas registradas para que evites infracción de los derechos de autor.

### 8. Comprueba el historial del dominio

Antes de registrar el dominio que deseas, comprueba su historial (si vas a comprar uno registrado anteriormente). Hacerlo tiene varias ventajas como:

Investigación de la competencia: el historial puede incluir información sobre si el dominio se utilizó para un sitio web relacionado con tu nicho. Si es así, registrarlo puede ayudar a tu estrategia SEO.

Seguridad: verificar el historial de un dominio ayuda a identificar ciberataques pasados.

Posibles problemas de marca: averigua si el anterior propietario del sitio web dirigía un negocio poco ético para evitar comprar un dominio con mala reputación.

Valor SEO: asegúrate de que el nombre de dominio tiene un historial limpio en los motores de búsqueda para evitar perjudicar tus esfuerzos de marketing digital. Cualquier dominio que utilice black hat SEO recibirá una penalización de Google. Usa herramientas en línea como Wayback Machine, WhoisRequest y Domain-Tools para investigar el historial de propiedad del dominio.

Estos sitios proporcionarán un informe con información como registros DNS anteriores, cambios en el servidor de nombres o en la dirección IP y capturas de pantalla de la página web. Busca señales de alerta como backlinks de spam, malware y contenido anterior cuestionable.

### 9. Piensa a largo plazo

Si pretendes ampliar tu marca en el futuro, asegúrate de que el dominio elegido puede crecer con ella.

Por ejemplo, evita utilizar nombres de lugares concretos en tu dominio para facilitar la futura expansión del negocio a otra región. También te recomendamos que no utilices términos de moda, ya que con el tiempo pasarán de moda.

Además, ten en cuenta la longevidad cultural y lingüística del dominio. Un buen nombre de dominio debe ser capaz de adaptarse a las cambiantes tendencias lingüísticas y sociales.

### 10. Compra el dominio por adelantado

Compra un dominio inmediatamente, aunque aún no tengas un sitio web. Esto se debe a que cada día se registran alrededor de 33,000 nuevos dominios, lo que significa que el dominio que deseas podría no estar disponible durante mucho tiempo.

Además, los precios de los nombres de dominio pueden aumentar con el tiempo en función de la popularidad de la palabra clave, las extensiones y los registradores.

Algunos registradores de dominios también ofrecen descuentos para dominios premium seleccionados, lo que puede ser una buena oportunidad para conseguir un nombre de dominio asequible. No obstante, recuerda actuar con rapidez para elegir los dominios disponibles.

Fuente: <https://www.hostinger.mx/>

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

## 81. ¿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.

Para diseñar y crear un sitio web para tu empresa, puedes seguir estos pasos:

- » Definir el objetivo del sitio web
- » Elegir una plataforma o CMS
- » Registrar un nombre de dominio
- » Contratar un plan de alojamiento web
- » Diseñar la estructura del sitio web
- » Crear el contenido
- » Optimizar el SEO
- » Publicar el sitio web
- » Monitorear el sitio web

Para el diseño, puedes considerar lo siguiente:

- » La experiencia de usuario
- » La navegación
- » El tipo de dispositivo en el que se verá el sitio web
- » La facilidad de lectura del texto
- » La rapidez de carga de las imágenes

Para crear un sitio web para tu empresa puedes usar plataformas como Google Mi Negocio, Wix o Google Sites. Diseñar un sitio web eficaz para un negocio pequeño puede ser un reto. Especialmente, si acabas de empezar en el mundo del diseño web. Tanto si trabajas con un diseñador web profesional como si te preguntas cómo diseñar un sitio web por tu cuenta, hay algunos consejos clave que debes tener en cuenta sobre el proyecto de diseño de página web para tu pyme.

### 8 consejos de diseño de páginas web para pymes

#### 1. Usa una imagen de marca coherente

El sitio web de tu empresa es una extensión de la marca, por lo que es importante ser coherente en la creación de la imagen de marca en todo el sitio. Esto implica usar los mismos colores, tipografías, logotipos y otros elementos visuales en el sitio web y en los materiales de marketing físicos. Hacer esto puede ayudarte a crear una identidad de marca cohesiva para que tu pequeña empresa sea más reconocible y memorable. La coherencia en la imagen de marca también ayudará a ofrecer confianza y credibilidad al público objetivo.

Otro consejo para pequeñas empresas es crear una guía de imagen de marca para usarla como referencia a lo largo del tiempo, cada vez que se añaden nuevas páginas y contenidos al sitio web. La guía de imagen de marca te ayudará a tener un diseño coherente. Además, te dará flexibilidad si quieras hacer cambios pequeños en determinados elementos del diseño.

#### 2. Piensa en los usuarios de móviles

En el contexto digital actual, es importante diseñar el sitio web pensando tanto en los usuarios de ordenadores como de móviles. Como cada vez más gente utiliza dispositivos móviles para acceder a Internet, es esencial que el sitio web de tu pequeña empresa tenga capacidad de respuesta y pueda verse en pantallas de todos los tamaños. Para garantizar que el sitio web sea accesible para los usuarios de móviles, tendrás que seguir las mejores prácticas de diseño específicas para los sitios web de pequeñas empresas. Hay varias claves, como usar tipografías grandes y claras que sean fáciles de leer en pantallas pequeñas, utilizar un diseño sencillo que sea fácil de explorar y que no esté saturado, y optimizar las imágenes para garantizar que se carguen rápidamente y no ralenticen el sitio.

### 3. Optimiza el sitio para los motores de búsqueda

Para llegar a tu público objetivo y expandir tu pequeña empresa, es esencial que optimices el sitio web para los motores de búsqueda, como Google. Esto ayudará a garantizar que el sitio web aparezca en los resultados relevantes del motor de búsqueda cuando la gente busque servicios o productos de pequeñas empresas como la tuya.

Algunas de las prácticas recomendadas e importantes de SEO para los sitios web de pequeñas empresas incluyen usar palabras clave en todo el sitio y crear entradas de blog informativas y con múltiples palabras clave, además de conseguir retroenlaces a tu sitio web. Las palabras clave son términos o frases relevantes para tu pequeña empresa. Los clientes potenciales probablemente las usarán cuando busquen productos o servicios como los tuyos.

Al incluir palabras clave en todo el sitio web, puedes aumentar las posibilidades de aparecer en los resultados de los motores de búsqueda. Además, tener un blog es una forma fantástica de publicar contenido nuevo y relevante para ayudar a mejorar la posición del sitio web en las páginas de resultados de los motores de búsqueda. Las metaddescripciones también son un factor importante que tener en cuenta al optimizar el sitio web de tu pequeña empresa para los buscadores. Las metaddescripciones son fragmentos cortos de texto que aparecen debajo de los enlaces en las páginas de resultados de los motores de búsqueda. Dan a los clientes potenciales una descripción general de lo que pueden encontrar en el sitio web.

Aunque las metaddescripciones no inciden directamente en la clasificación del sitio web en los motores de búsqueda, pueden hacer que alguien haga clic o no en el enlace, por lo que son una parte importante del sitio web.

Las etiquetas de título también son otro elemento importante que tener en cuenta al optimizar el sitio web de tu pequeña empresa para los motores de búsqueda. Las etiquetas de título son el texto que aparece en las páginas de resultados de los motores de búsqueda cuando alguien busca tu pequeña empresa online. Puedes crear etiquetas de título atractivas de forma concienzuda para ayudar a garantizar que el sitio web de tu pequeña empresa atraiga la atención de los clientes potenciales y ayude a mejorar la tasa de clics.

Además, debes asegurarte de que todas las imágenes del sitio web también estén optimizadas para SEO. Las imágenes optimizadas que se cargan rápidamente en todos los dispositivos pueden ayudar a mejorar el tiempo de carga del sitio web en general. A largo plazo, esto mejora la experiencia de los usuarios del sitio.

Si sigues estos consejos de diseño de sitios web para pequeñas empresas y optimizas tu sitio web para los motores de búsqueda, puedes ayudar a garantizar que el sitio web de tu pequeña empresa sea visible para tu público objetivo y atraiga tráfico para convertirlo en leads y ventas.

### 4. Pon la información de contacto en la primera pantalla

Uno de los consejos más importantes para el diseño de sitios web de pequeñas empresas es comprobar que la información de contacto aparece de forma destacada en el sitio, en la primera pantalla. La primera pantalla es la parte del sitio web visible para un usuario que visita por primera vez el sitio, sin desplazarse.

La información de contacto debe ser fácil de buscar. Debe incluir el nombre, la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y los enlaces a las redes sociales de la empresa. Incluir esta información en la primera pantalla facilitará que los clientes potenciales se pongan en contacto contigo, lo que puede resultar en su conversión.

Esto supone poner el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la física en la parte superior de la página de inicio para que los usuarios encuentren fácilmente esta información sin tener que desplazarse hacia abajo.

### 5. Usa espacios en blanco

Otro consejo de diseño de páginas web para pymes es usar espacios en blanco. Son espacios vacíos en las páginas web que no contienen texto, imágenes ni ningún otro contenido. Aunque pueda parecer ilógico dejar espacios en blanco en el sitio web, esto puede ser muy útil. Los espacios en blanco pueden ayudar a crear un sitio web más atractivo visualmente y fácil de usar, ya que simplifican leer y explorar el contenido. También pueden ayudar a resaltar zonas específicas del sitio web, como los botones con llamadas a la acción o la información de contacto. A menudo, menos es más cuando se trata del diseño web para negocios pequeños. Usa los espacios en blanco para crear un sitio web depurado y despejado para explorar e interactuar fácilmente.

### 6. Ten páginas rápidas

En el mundo acelerado actual, la gente tiene poca paciencia con los sitios web que se cargan con lentitud. Si tu sitio web tarda demasiado en cargarse, quizás los usuarios lo cierren y busquen una opción más rápida. Esto implica perder tráfico y clientes potenciales. Además, también puede afectar negativamente a la clasificación en los motores de búsqueda.

Sea cual sea el tipo de sitio web para pequeñas empresas que tengas, es importante que se cargue con rapidez. Los motores de búsqueda, como Google, tienen en cuenta la velocidad de la página al clasificar los sitios web. Por eso, un sitio rápido puede suponer la diferencia entre estar en la primera página de resultados o acabar en las últimas.

Para garantizar la rapidez de las páginas y mantener el interés de los visitantes del sitio web, es importante optimizar la velocidad con la que se carga. Varios factores clave que hay que tener en cuenta son el tamaño y la calidad de las imágenes, el número de plugins que usas y el proveedor de alojamiento que tienes. Asegúrate también de supervisar y probar periódicamente la velocidad de las páginas para identificar cualquier problema potencial y resolverlo rápidamente. Un estudio de Deloitte y 55 para investigar el impacto de la rapidez de las páginas en la interacción mostró que los sitios web con una disminución de 0,1 segundos en los tiempos de carga aumentaron la tasa de conversión. Los sitios web de comercio minorista aumentaron la conversión en un 8,4 %, mientras que los de viajes lo hicieron en un 10 %.

### 7. Incluye llamadas a la acción

Para una pequeña empresa, es importante tener un sitio web que no solo se vea bien, sino que también consiga resultados. Una de las mejores formas de hacerlo es incluir llamadas a la acción (CTA) eficaces en todo el sitio. Las llamadas a la acción son botones o enlaces que animan a los usuarios a hacer algo específico, como suscribirse a un boletín de noticias, descargar un recurso o hacer una compra.

Hay muchos consejos de diseño web para una pyme que pueden ayudarte a crear llamadas a la acción eficaces, como redactarlas en un lenguaje claro y convincente, situarlas en la primera pantalla para aumentar la visibilidad y probarlas para ver lo que funciona mejor con tu público.

Un consejo para el diseño de sitio web de pequeñas empresas es usar un lenguaje claro y convincente en las llamadas a la acción. La CTA debe ser clara en cuanto a la acción que quieras que haga el usuario y usar un lenguaje firme que lo incite a actuar. Por ejemplo, en vez de utilizar una llamada a la acción que diga "haz clic aquí", prueba con algo más específico, como "descarga nuestro libro electrónico gratuito."

#### **8. Céntrate en la experiencia del usuario**

En los proyectos de diseño de páginas web para pymes, una de las cosas más importantes en las que hay que centrarse es la experiencia del usuario (UX). La experiencia del usuario indica si utilizar el sitio web es fácil y agradable. Es un factor clave para determinar si los usuarios se quedarán o no en el sitio. A fin de cuentas, el sitio web está diseñado para atraer a los clientes potenciales y ayudar a convertirlos en clientes fieles. Hay muchos consejos de diseño web para pequeñas empresas que pueden ayudarte a crear una experiencia de usuario positiva, como utilizar tipografías fáciles de leer, hacer diseños para usuarios de móviles e incluir contenido atractivo. Además, asegúrate de probar periódicamente el sitio web para ver si funciona correctamente y resolver cualquier incidencia que surja.

Para comprobar que el sitio web de tu pequeña empresa está optimizado para los motores de búsqueda, es importante tener en cuenta tanto los aspectos técnicos como los elementos de diseño que atraigan más al público objetivo. En el aspecto técnico, el diseño de sitio web para las pequeñas empresas debe centrarse en crear un sitio web rápido, con capacidad de respuesta y fácil de explorar.

Si sigues estos consejos, puedes crear un sitio web que sea atractivo visualmente, además de fácil y agradable de usar. Estos consejos también pueden ayudar a aumentar el tráfico del sitio web. Con una experiencia de usuario eficaz, puedes conectar con más clientes potenciales y lograr que vuelvan a por más.

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

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

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

## Enlaces

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

## Encuadre (Framing)

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

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

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

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

El caso Napster en los Estados Unidos dio relieve internacional a la cuestión de la descarga no autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitió un mandamiento impidiendo el funcionamiento del sistema de distribución de archivos Napster, era un caso de “infracción culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal por los usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguirán poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podrán producirse distintos resultados en distintas

jurisdicciones, pero el caso Napster nos enseña que es importante que una empresa de comercio electrónico se asegure de tener una política clara contra la copia no autorizada de archivos, o las acciones que alienten o faciliten esa copia.

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

#### **Riesgos del uso de la IA en el diseño de signos distintivos**

2023 fue el año en que la IA generativa se convirtió en mainstream. Miles de empresas y profesionales comenzaron a usar herramientas como ChatGPT, Bing AI, o Copy.ai para agilizar numerosas actividades diarias. La generalización del uso de esta tecnología clave de nuestro tiempo sacó a la luz los **riesgos de usar IA generativa en las empresas**.

Antes de la llegada de la IA, este **proceso de búsqueda y comparación** era realizado manualmente por examinadores de marcas. Sin embargo, gracias a la IA, ahora es posible **automatizar una parte de este proceso** y mejorar la precisión de los resultados.

Por ejemplo, los despachos y agencias de Propiedad Industrial pueden utilizar softwares de búsqueda de marcas que utilicen algoritmos de IA para comparar la nueva marca con marcas previas y proporcionar una evaluación preliminar de su registrabilidad. Esto permite a las empresas ahorrar tiempo y recursos al reducir la necesidad de examinadores de marcas humanos y al mejorar la precisión de los resultados.

Otra forma en que la IA está afectando al registro de marcas es a través de la **deteción y eliminación de marcas falsificadas**. Las marcas falsificadas son marcas que son similares o idénticas a marcas registradas previamente, pero que se utilizan para productos o servicios que no están relacionados con los de la empresa propietaria de la marca original. Las marcas falsificadas son un problema grave para las empresas, ya que pueden dañar su reputación y reducir drásticamente las ventas, siendo estas falsificaciones en la mayoría de los países un delito contra la Propiedad Intelectual.

Así pues, la IA **puede ayudar a detectar y eliminar marcas falsificadas** a través del análisis de grandes cantidades de datos de ventas y del seguimiento de la actividad en línea. Los algoritmos de IA pueden detectar patrones de venta que indican la existencia de marcas falsificadas y pueden ayudar a las empresas a tomar medidas legales para eliminarlas. La IA también ha mejorado la eficiencia de los procesos de registro de marca. En la mayoría de los países, los solicitantes de marcas deben pasar por un proceso de revisión para asegurarse de que la marca cumpla con ciertos criterios. La IA puede ayudar a los examinadores de marcas a procesar más solicitudes en menos tiempo y de manera más precisa, lo que reduce los costos y los retrasos para las empresas que buscan proteger sus marcas.

Aunque la inteligencia artificial ha mejorado significativamente la eficiencia y precisión de muchos procesos relacionados con la propiedad industrial, siempre habrá una necesidad de personas humanas detrás del mundo de la propiedad industrial por varias razones.

En primer lugar, la propiedad industrial y el registro de marcas implican la interpretación de leyes y jurisprudencia. Aunque la IA puede ayudar a identificar posibles infracciones y analizar grandes cantidades de datos, es importante que las decisiones finales sean tomadas por expertos humanos que tengan una comprensión profunda de las leyes y regulaciones aplicables.

Además, la propiedad industrial y el registro de marcas a menudo involucran cuestiones que van más allá de los datos y la información. Por ejemplo, puede haber disputas legales complejas que requieren un juicio y una evaluación de los factores relevantes. La IA puede proporcionar información relevante, pero no puede tomar decisiones finales de manera autónoma.

Otro factor importante es que la propiedad industrial y el registro de marcas a menudo implican la evaluación de la distintividad de las marcas. La IA puede ayudar a identificar similitudes y diferencias entre marcas, pero no puede evaluar completamente la originalidad de un diseño o la distintividad de la denominación de marca. Esto requiere la experiencia y el conocimiento de expertos humanos en la materia. Además, la propiedad industrial y el registro de marcas son procesos que a menudo implican la toma de decisiones importantes que pueden tener un impacto significativo en el negocio de una empresa. Es importante que las decisiones finales sean tomadas por personas que sean responsables y puedan considerar todos los factores relevantes, incluyendo el impacto financiero, legal y de marca.

En resumen, aunque la IA ha mejorado significativamente la eficiencia y precisión de muchos procesos relacionados con la propiedad industrial, siempre habrá una necesidad de expertos humanos en este campo debido a la interpretación de leyes y regulaciones en constante cambio, la evaluación de la creatividad, la toma de decisiones importantes y la necesidad de comunicación y colaboración con otros, en muchas ocasiones, los representantes y titulares de marcas en conflicto.

**Fuente:**<https://mymarkregister.com/como-afecta-la-inteligencia-artificial-en-el-registro-de-marca/> recuperado 29/01/25



**18**

# **ANEXOS**

## ANEXO 1

Guías de la OMPI adaptadas a México: <https://www.wipo.int/es/web/business/sme-intermediaries-toolkit>

## ANEXO 2

Sitios web de consulta OMPI y nacionales

- » [Diretório de oficinas OMPI](#)
- » [Oficina nacional de propiedad intelectual y/o derechos de autor.](#)
- » [Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía](#)
- » **La Propiedad Intelectual y las Empresas.** Lista de preguntas y respuestas acerca de los elementos básicos de la propiedad intelectual, disponible en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso en el sitio web de la OMPI sobre las PYME [www.wipo.int/sme/es/index.html](http://www.wipo.int/sme/es/index.html).