

La clave para la Propiedad Intelectual

PERÚ

Guía para pequeños y
medianos exportadores.



Índice

Prólogo	10
Introducción	12
1. Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?	14
2. ¿De qué forma puedo proteger mi propiedad intelectual?	16
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar o internacionalizarme?	19
4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que se cometan con mayor frecuencia?	22
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?	25
6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?	27
7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?	28
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?	29
Elementos básicos sobre las patentes	30
9. ¿Qué es una patente?	31
10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?	32
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procedimientos innovadores? ..	35
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procedimientos innovadores? ..	36

13. ¿Qué es una patente de modelo de utilidad?	37
14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Perú para obtener la protección de patente?	38
15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Perú?.....	41
16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	42
17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	44
18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	45
Elementos básicos sobre las marcas	47
19. ¿Qué es una marca?	48
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?	49
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	50
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	51
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	54
24. ¿Cómo registro mis marcas en Perú?	55
25. ¿Cómo puedo averiguar si existe la posibilidad de que la marca que he escogido esté en conflicto con otras marcas registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?	57
26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	58
Elementos básicos sobre los diseños industriales	61
27. ¿Qué es un diseño industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?..	62
28. ¿Por qué debo proteger mis diseños industriales?	64

29. ¿Cómo protejo mis diseños industriales? 64

30. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial? 68

31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el diseño antes de su registro? 69

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos..... 70

32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor? 71

33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales? 73

34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor? 74

35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos? 75

36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de Perú?.... 77

37. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor? 79

Elementos básicos sobre los secretos empresariales..... 81

38. ¿Qué son los secretos empresariales?..... 82

39. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos empresariales para mi empresa?..... 84

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

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas 86

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

Elementos básicos sobre los esquemas de trazados de circuitos integrados	91
42. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo?	92
La titularidad de los derechos por los empleados	93
43. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un diseño industrial o una obra creativa?	94
44. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un diseño industrial?	96
45. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub-contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?	97
Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología.....	99
46. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología?	100
47. ¿Cuáles son los elementos principales de un acuerdo de concesión de licencia? ¿Cuáles son las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta al negociar un acuerdo de concesión de licencia?	102
48. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?	104
49. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?.....	107
50. ¿Qué es una franquicia?	108
51. ¿Qué es un acuerdo de confidencialidad o no divulgación?	109

52. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los contratos de licencia de uso de marcas? 111

53. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor? 112

Elaboración de una estrategia de negocios para exportar o internacionalizarse 115

54. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar o internacionalizarse? 116

55. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios? 117

56. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual? 119

57. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva? 120

Derechos de PI en los mercados extranjeros 122

58. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado extranjero y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual? 123

59. ¿Puede un comprador que haya adquirido mis productos protegidos por la PI en un mercado extranjero reimportarlos y venderlos en el mercado nacional? ¿Puedo impedir esa actividad? ¿Cómo afecta eso mi estrategia de exportación y determinación de precios? 126

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

Proteger los derechos de PI en el extranjero 132

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

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

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

64. ¿Cómo pueden protegerse los diseños industriales en varios países?138

65. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional?...138

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 140

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

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

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

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

Valoración de los derechos de propiedad intelectual.....147

70. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual? 148

71. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?..... 149

72. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual? 150

Financiación 153

73. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa? ..154

74. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual? 155

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información 157

75. ¿La propiedad intelectual en el comercio electrónico? 158

76. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio? 159

77. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio? 160

78. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa? 161

79. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos? 162

ANEXOS 163

ANEXO 1..... 164

ANEXO 2 165

ANEXO 3 166

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

Esta es una adaptación a la normativa de Perú del documento originario publicado por en 2004, titulado La clave de la propiedad intelectual. Guía para pequeños y medianos exportadores. (wipo.int). Está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Perú, 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, al comercio electrónico; 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 Perú por la Abogada y Magister en Propiedad Intelectual e Innovación Sra. Lourdes Milagros Suárez Mallqui. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

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

Prólogo

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

La gama de instrumentos que ofrece el sistema jurídico de la propiedad intelectual (PI) presenta a los titulares de derechos de PI una multiplicidad de opciones para gestionar su innovación, conocimientos y creatividad. Los derechos de PI permiten a las empresas diferenciar sus productos y/o servicios 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 y/o servicios nuevos o mejorados en el mercado. En especial los derechos que otorga el sistema de la PI permiten a los titulares de derechos de PI tener la exclusividad de sus secretos comerciales, marcas, diseños, invenciones y creaciones literarias o artísticas, con lo cual: 1) disminuye la probabilidad de que la competencia copie o imite los productos y/o servicios de la empresa; 2) aumentan las opciones prácticas para comercializar u ofrecer productos y/o servicios nuevos o mejorados; y 3) responda con mayor efectividad a las posibles violaciones de los derechos de PI. Una estrategia de PI bien elaborada puede ayudar a maximizar el potencial de su empresa o emprendimiento, si comprende y utiliza de manera adecuada las ventajas que ofrece el sistema de protección de los derechos de PI, podrá:

- » Asegurar ventajas competitivas
- » Generar mayores flujos de ingresos
- » Reducir carga fiscal
- » Facilitar acceso a la financiación
- » Atraer inversionistas y socios
- » Facilitar su crecimiento y expansión
- » Evitar y mitigar riesgos
- » Obtener seguridad jurídica para la realización de sus operaciones comerciales

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuenta la PI. En el actual contexto económico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a consecuencia del mejor acceso a las tecnologías modernas de la información y las comunicaciones,

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

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

- » Falta de conocimiento de los que son los activos de PI, la existencia de posibles activos de PI en la empresa y la falta de información sobre la manera en la que dichos activos de PI pueden contribuir a una empresa.
- » Falta de apoyo para la comprensión de conocimientos especializados en PI por parte de las empresas, con la finalidad de erradicar la complejidad percibida sobre el sistema, a efectos de que pueden introducir dichos conocimientos en el diseño de estrategias comerciales.
- » Conocimiento limitado sobre las técnicas de evaluación especialmente diseñadas para la comunidad empresarial.
- » Falta de conocimiento sobre costos y oportunidad de reducciones de costos asociados con la obtención de protección a través del sistema de PI.

1

Introducción

Un entorno comercial intensamente competitivo

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

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

Decidirse a exportar o internacionalizarse

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

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

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

Los rasgos únicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de la visión, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales y otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual (PI) es un término colectivo que se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, diseños, las obras literarias y artísticas, software y los signos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, entre otros, que están protegidos por patentes, diseños industriales, derechos de autor, marcas, etc. Cada país tiene un conjunto de leyes que protegen la PI, y debe conocerlas.

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

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

Puede haber muchos motivos para asociarse con otros. En tales casos debe estudiarse la posibilidad de formar equipo con otras empresas para aprovechar sus elementos positivos o sus activos complementarios.

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

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

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

La propiedad intelectual está conformada por las creaciones de la mente como las invenciones, diseños, obras literarias y artísticas, software y signos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, entre otros; la legislación ha creado un sistema de protección para dichas creaciones, conformado principalmente por las patentes, los derechos de autor y los signos distintivos, este sistema que permite obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores o creadores y el interés público, el sistema de PI procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación.

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable que la competencia intente, tarde o temprano, fabricar productos u ofrecer servicios semejantes o idénticos. En algunos casos la competencia podrá aprovechar algunas ventajas que posee a su favor como economías de escala (producir más a menor costo), un mayor acceso al mercado (mejores condiciones, medidas arancelarias y no arancelarias convenientes para la entrada de determinadas mercancías a ciertos mercados), mejores relaciones con los principales distribuidores o acceso a recursos primarios más baratos, y por ello podrá fabricar un producto semejante o idéntico a un precio más bajo, lo que someterá al innovador del producto o servicio original a una intensa presión. A veces esto acaba por hundir la empresa del innovador original, entre otras cosas porque seguramente ha invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan estos resultados y se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva del innovador o creador.

Éste es el motivo más importante de que las pequeñas y medianas empresas deban considerar

la posibilidad de proteger su labor innovadora y creativa aprovechando el sistema de la PI, que ofrece derechos exclusivos sobre las invenciones, diseños, obras literarias y artísticas, software, signos distintivos 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 y/o servicio.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorías: activos físicos – que incluye edificios, maquinaria e infraestructura – y activos intangibles – que van desde el capital, activos financieros y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, planes de negocios, signos distintivos, diseños y otros frutos intangibles del talento innovador y creador 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 físicos¹.

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 diseños y en la promoción de sus signos distintivos (como sus marcas) 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, una empresa que se dedique a la confección y comercialización de prendas de vestir, podría encargar la elaboración de sus productos a terceros (incluso en otros territorios en donde resulte más beneficio realizar dicha actividad por acceder a menores costos de producción), a quienes les brindaría las instrucciones precisas para mantener su estándar de calidad, diseños, así como la materia prima, de ser necesario, lo cual le permitiría enfocarse en la operación misma del negocio, como la gestión comercial, la operación logística, el crecimiento o expansión del negocio y lo más importante, la creación de prendas de vestir con nuevos diseños, productos complementarios a las prendas de vestir y actividades de promoción de su marca, todo lo cual le permitiría obtener mejores resultados en un mercado tan competitivo como lo es el rubro de la moda.

La protección jurídica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI hace posible el uso exclusivo de estos activos en los negocios y convierte los activos intangibles

¹Según Kantar Millward Brown, [Apple](#) fue la marca más valiosa del mundo en 2024, al estar valorada en aproximadamente un billón de dólares estadounidenses. Google y Microsoft ocuparon la segunda y la tercera posición, respectivamente. Información obtenida de: <https://es.statista.com/estadisticas/539088/ranking-de-las-25-principales-marcas-en-el-mundo-por-valor-de-marca/>

en derechos de propiedad exclusiva, si bien por un período de tiempo limitado. Para volver al ejemplo antes citado, la empresa que subcontrata la fabricación de sus productos puede seguir haciéndolo en gran parte porque lo que impulsa la venta de sus productos son sus diseños creativos, su tecnología propia o su marca, todo lo cual es su propiedad privada exclusiva gracias a la utilización efectiva de la protección que ofrece el sistema de la PI. En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean “algo más tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

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

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

- » Los productos y procedimientos innovadores pueden protegerse mediante patentes de invención y patentes de modelo de utilidad;
- » Los diseños creativos, incluidos los diseños textiles, mediante la protección de los diseños industriales;
- » Las marcas, mediante la protección de marca registrada (las marcas son un tipo de signo distintivo, existen otros que más adelante comentaremos);
- » Las micro plaquetas, mediante la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados;
- » Las denominaciones de mercancías de una determinada calidad o reputación atribuible a su origen geográfico, mediante la protección de la indicación geográfica y denominaciones de origen;
- » El nombre que identifica una preparación alimenticia que posee características específicas, debido a que han sido elaborada a partir de materias primas o ingredientes tradicionales o que es resultado de una composición, elaboración, producción o transformación tradicional, mediante las especialidades tradicionales garantizadas.
- » Los secretos empresariales, 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, el software 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 siete categorías de las ocho 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-menos en las secciones siguientes.

Un producto, muchos derechos de PI

Un único producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de propiedad intelectual (PI) diferentes. Consideremos, por ejemplo, un smartphone. Las características técnicas innovadoras del producto están protegidas por una serie de patentes (muchas de las cuales son propiedad de empresas como Apple, Samsung, Qualcomm, y otras que contribuyen al desarrollo de tecnologías de comunicación móvil, pantallas táctiles, cámaras, etc.). Estas patentes protegen avances en la conectividad, la gestión de energía, las mejoras en cámaras y otras funcionalidades técnicas.

Los programas informáticos que controlan el funcionamiento del smartphone, incluidos los sistemas operativos como Android o iOS y las aplicaciones, están protegidos por derechos de autor. Esto asegura que solo los desarrolladores o titulares del software tengan el control de cómo se distribuyen y modifican sus programas.

El diseño estético del smartphone, desde la forma del dispositivo hasta la disposición de sus elementos visuales, está protegido como diseño industrial. Esto es particularmente relevante en dispositivos que han marcado tendencias de diseño, como los iPhone, cuyo aspecto es uno de los elementos que distinguen a la marca.

La marca utilizada para comercializar el smartphone, como “Samsung”, “Apple” o “Huawei”, está protegida como marca registrada. Esto permite a las empresas evitar que otras utilicen nombres similares que puedan causar confusión en los consumidores.

Además, los fabricantes pueden proteger algunos secretos comerciales, como sus listas de clientes, procedimientos de fabricación y otras informaciones comerciales confidenciales, que no desean que lleguen a manos de la competencia. Estos secretos pueden incluir, por ejemplo, fórmulas de adhesivos especiales, la combinación exacta de materiales usados en las pantallas o baterías, o estrategias comerciales.

Los inventores y desarrolladores de productos innovadores como es smartphone pueden obtener exclusividad para utilizar, o impedir que otros utilicen, cada uno de estos elementos mediante la protección de la PI. Además, los desarrolladores de tecnologías clave para smartphones suelen licenciar sus patentes a otros fabricantes a cambio de regalías o pagos de licencias, lo que les proporciona ingresos adicionales.

Finalmente, el contenido multimedia que se reproduce en un smartphone, como canciones, videos o películas, está protegido por derechos de autor. Las empresas que crean estos contenidos (músicos, cineastas, desarrolladores de videojuegos, etc.) y los usuarios deben obtener las licencias adecuadas para reproducir, distribuir o transformar dichos contenidos.

Plataformas como Spotify, YouTube y Netflix gestionan estas licencias a través de acuerdos con los titulares de derechos. Como vemos hay una serie de derechos de propiedad intelectual que se pueden presentar en un solo producto, como se muestra en la siguiente imagen².



Escoger la protección adecuada

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

Por lo tanto, los empresarios que desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué características favorables de venta van a tener probablemente sus productos. Dicho con otras palabras ¿qué hay en el producto o servicio que puede atraer con mayor probabilidad a los consumidores o usuarios? O ¿qué es lo que distingue este producto o servicio de los productos fabricados o servicios ofrecidos 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? ¿Es la propuesta de valor o las características propias del servicio que se ofrece? La respuesta puede dar al empresario una idea inicial sobre cómo debe proceder para proteger el nuevo producto o servicio y obtener así la exclusividad del motivo o motivos más probables del éxito del producto o servicio 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 o contratar un determinado servicio cuando hay toda una gama de productos o servicios competidores en oferta. Según sean las realidades del mercado, pueden dedicarse atención y recursos a uno u otro aspecto, o a una combinación de tipos diferentes de derechos de PI para un determinado producto.

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

²Imagen obtenida de: <https://www.noticiasneo.com/index.php/articles/2020/05/18/propiedad-intelectual-e-internet-un-binomio-por-el-desarrollo>

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

Veamos la siguiente imagen³:



Este producto bien podría ser susceptible de ser protegido por derechos de autor (en tanto cumpla el requisito de originalidad), podría también analizarse la posibilidad de ser protegido mediante diseño industrial (en tanto presenta una apariencia particular y sea novedoso) y, por último, también podría analizarse la posibilidad de ser registrado como marca (en tanto se determine que es distintivo).

Sea cual fuere la decisión final, por lo general es aconsejable empezar protegiendo por lo menos la marca comercial, pero ello va a depender del caso en concreto. Aunque al principio pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumentará inmediatamente el valor de la marca y se convertirá en una parte esencial de la imagen y la identidad del producto.

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

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

³Imagen obtenida de: https://mesmerized.it/?srsltid=AfmBOoqShZuFY8ql86mhQneIXlf--gvrEP5IAfX_LFsBrLiY-2FOhqag y @mesmerized_design

- » Identificar los mercados adecuados;
- » Calcular las necesidades de la demanda y la oferta existente en los mercados de interés;
- » Encontrar socios o inversionistas locales y canales de distribución;
- » Adaptar el producto o servicio, su diseño, su marca, su embalaje, sus características de la prestación a los nuevos mercados, esto se conoce como el fenómeno de tropicalización⁴;
- » Negociar y firmar contratos con representantes comerciales que se dediquen a la exportación o internacionalización, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciarios, franquiciadores, etc.;
- » Determinar los precios para distintos mercados;
- » Presupuestar los gastos y recaudar fondos;
- » Efectuar las acciones necesarias para el transporte y la logística;
- » Publicitar y comercializar el producto o servicio en los mercados extranjeros;
- » Participar en ferias comerciales u otro tipo de eventos que se celebren en otros países con fines promocionales y comerciales.

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 o internacionalización. 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 o servicio dependerá en parte de la medida en que los consumidores del mercado de exportación o internacionalización reconozcan y valoren la marca, así como de la existencia de productos o servicios 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 o servicio.
- » Para adaptar el producto o servicio, su diseño, su marca, su embalaje o sus características de la prestación a los nuevos mercados será necesaria una labor creativa o inventiva que puede estar protegida mediante el sistema de PI, garantizando de este modo cierto grado de exclusividad sobre las adaptaciones.
- » En la negociación de acuerdos con los socios tendrá que tener en cuenta las cuestiones relativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en caso de que el producto sea fabricado en otro país o sea modificado, empaquetado o distribuido por socios de otro país.

⁴Adaptar productos o servicios a las necesidades y gustos locales.

- » La comercialización del producto o la prestación del servicio 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, exposiciones y otro tipo de eventos podrá depender de si ya ha solicitado la protección para sus invenciones y diseños, puesto que divulgar prematuramente la labor innovadora podría ocasionar la pérdida de la novedad e impedirle solicitar la protección en una etapa posterior (en Perú hay un periodo de gracia de 1 año, que consiste en que a efectos de determinar la patentabilidad no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente, a la fecha de la presentación de la solicitud de patente o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de su inventor o causahabiente; de la oficina nacional competente que en contravención a la norma, publique el contenido de una solicitud de patente; o de un tercero que, hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente⁵).
- » 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 empresariales” 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 o particulares de un producto o servicio, su marca o su diseño. Si el producto o servicio tiene éxito en otro país, es probable que tarde o temprano las empresas competidoras fabriquen un producto u ofrezcan un servicio parecido o idéntico que compita con el producto o servicio 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

⁵ Artículo 17 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

tecnologías, productos, procedimientos, diseños, obras protegidas por el derecho de autor, 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 o servicios 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 o prestar un servicio dado en su mercado nacional, carezcan del derecho a vender el producto u ofrecer el servicio 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 se cometan con mayor frecuencia?

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

- » Creer que la protección de la PI es universal. Muchas empresas creen que, al solicitar la protección de una marca, patente o diseño industrial en su propio país ya están automáticamente protegidos en todo el mundo. No obstante, los derechos de PI tienen carácter territorial (es decir la protección es país por país, en algunos casos también hay registros regionales o comunitarios, como, por ejemplo, en la Unión Europea), y las oficinas de propiedad intelectual únicamente otorgan protección para la jurisdicción nacional (o regional) pertinente. Únicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran número de países.

- » Suponer que las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de PI son iguales en todo el mundo. Aunque se ha producido una importante armonización de las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, existen numerosas esferas en las que se producen diferencias importantes entre los países. Los Estados Unidos sirven de ejemplo a ese respecto, puesto que en ese país las patentes se solían otorgar con arreglo al principio del primer inventor (es decir, no se puede otorgar una patente a un solicitante si alguien más puede probar que ha realizado la misma invención en una fecha anterior), mientras que la mayoría de los demás países otorga patentes con arreglo al principio del primer solicitante, como es el caso de Perú (es decir, la patente se otorga a la primera persona que presenta una solicitud de protección por patente para una invención dada) desde el 2013, en Estados Unidos se aplica el sistema del primer solicitante.
- » No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de interés. 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, exportación o internacionalización de su empresa. Será fundamental efectuar una búsqueda de marcas en el correspondiente mercado 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 patentes, Perú es estado contratante del PCT – The International Patent System (El sistema internacional de patentes), por lo que es posible solicitar la protección internacional de una patente hasta en 157 países a través de la presentación de una única solicitud internacional de patentes e incluso la presentación puede hacerse a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías – DIN del Indecopi, quien es una de las Oficinas Receptoras del sistema.
- » Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país. En el extranjero debe solicitar la protección de algunos derechos de propiedad intelectual, como los relativos a las patentes, los diseños industriales y las marcas, dentro de un determinado período de tiempo a partir de la fecha en la que la ha solicitado en el mercado nacional. A este período se hace referencia generalmente por el nombre de “período de prioridad”, que es de un año en el caso de las patentes y de seis meses en el de los diseños industriales y las marcas⁶. 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, diseño o marca.

⁶Artículo 9 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

- » 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 o procedimiento innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que se pierda la posibilidad de protegerlo como diseño industrial o que alguien más pueda solicitar la protección por patente o diseño industrial, excluyéndole a usted del uso de su propia invención o diseño.
- » Infringir los derechos de PI de otros. Puede salirle muy caro no haber verificado si infringe 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 comercializar el producto que incorpore dicha tecnología a fin de evitar infringir los derechos del titular. Si se considera que sus productos infringen los derechos de otros, podrán ser retenidos en la frontera y podrá impedirse o cancelarse por completo su distribución, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para su empresa.
- » No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fabricación en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creación, fabricación o diseño de productos a otras empresas, a menudo en otros países. Sin embargo, con frecuencia las empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos países o de especificar en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los diseños, las invenciones, los programas informáticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el de que surjan malentendidos acerca de la titularidad de los derechos de PI entre la empresa que subcontrata la tarea y la empresa contratada para ejecutarla.
- » Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los diseños industriales correspondientes. En lugar de comercializar un producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa única o de regalías. A menudo, en el contrato de licencia figuran cláusulas para compartir los conocimientos tecnológicos, así como para autorizar a fabricar o vender el producto puesto a punto por el licenciatario. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, es importante asegurarse de que los derechos de PI relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos adecuadamente en el país en cuestión y de que han sido incluidas las cláusulas adecuadas para establecer quién es el titular de esos derechos.
- » 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.

Ejemplo: En el habla coloquial peruano hay algunos términos que tienen más de un significado, estos significados adicionales y distintos a los originales son conocidos como "jergas" propias de la usanza del país, como por ejemplo la palabra "piña" que es un fruto del pino, que posee una cáscara dura y rugosa, pero en el contexto peruano "piña" también hace alusión a una persona desafortunada o con mala suerte; de la misma manera "palta", además de ser entendida con un fruto, también hace alusión a una expresión de sentir vergüenza, incomodidad, preocupación por el aicionamiento propio o el de un tercero, pero todo dependerá del contexto. En ese sentido, es importante verificar si algún término o denominación que conforma nuestra marca puede tener una connotación inadecuada en el mercado de interés, a efectos de que ello no afecta la imagen de nuestra marca.

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 o internacionalización y de que se toman las medidas necesarias para velar por que: a) no se tome por sorpresa a la empresa infringiendo los derechos de PI de otros; y b) se limiten las oportunidades de los competidores de aprovecharse de la creatividad y la capacidad inventiva de su propia empresa.

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

Es importante recordar que los derechos de PI son "derechos territoriales" lo que significa que en general sólo están protegidos en el país (por ejemplo, Perú) o la región [por ejemplo, los Estados miembros de la Unión Europea (UE), en este caso, se deberá solicitar la patente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP)] donde se ha solicitado y obtenido la protección. Por consiguiente, una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de protección de sus patentes, marcas o diseños 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 defensa será bastante más fácil y menos engorrosa ante un uso no autorizado por parte de terceros o ante la solicitud de una marca idéntica o similar al grado de producir confusión.

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 como puede ser 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, por ejemplo, en el caso que una persona cree un poema, para que este sea reconocido como autor y su obra esté protegida, no es necesario el registro de dicha obra ante la autoridad competente, la protección nace en el momento mismo de la creación o fijación de dicho poema en un soporte material, como puede ser una hoja de papel; no obstante lo anterior, ante una disputa en donde surja la necesidad de acreditar el derecho si será necesario probar quien fue el autor o en algunos casos el momento de la creación, por ello el registro siempre será el mejor camino para gozar de una mayor seguridad jurídica. En cuanto a la protección en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes de un país parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos países quedarán protegidas automáticamente en todos los demás países que son parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Esto comprende actualmente más de 180 países⁷.

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

- » Cumplir los plazos para solicitar los derechos de PI en el extranjero;
- » Limitar el riesgo de imitaciones o copias directas;
- » Descubrir a tiempo si el producto o servicio 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 o servicio 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.

⁷ Para mayor información revisar: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/berne.pdf>

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, diseños industriales y derechos de autor y derechos conexos).

Los dos pilares básicos del sistema internacional de la PI son los Convenios de París y de Berna, que se aprobaron en 1883 y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias y valores. En 1995, con la entrada en vigor de los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial del Comercio, se consiguió una armonización adicional. En efecto, todos los miembros de la OMC (146 países en noviembre de 2003) han ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas mínimas para la protección de las principales formas de los derechos de PI.

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

Otros tratados recientes que podríamos mencionar son el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006, con revisiones recientes), el objetivo de este tratado es simplificar y armonizar los procedimientos relacionados con el registro y la administración de marcas; el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012), cuyo objetivo es proteger los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales, como películas o series de televisión; el Tratado de Marrakech (2013) cuyo objetivo es facilitar el acceso a obras publicadas para personas con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso; y finalmente, el Tratado sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados (2024) cuyo objetivo es evitar que se otorguen patentes erróneas sobre invenciones que no son realmente novedosas o inventivas debido a su relación con recursos genéticos y el tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños gracias al cual los diseñadores de todo el mundo podrán proteger su trabajo de forma más fácil, rápida y asequible tanto en sus mercados nacionales como en el extranjero.

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

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

El mejor lugar para empezar a buscar información sobre las normas y procedimientos de protección de la PI en su país o en otro país es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la PI del correspondiente país. Las oficinas de la PI son órganos del sector público, en el caso de Perú la autoridad competente es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI), es un organismo público autónomo especializado del Estado peruano, actualmente adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y cuenta con personería jurídica de derecho público.

En Perú, el INDECOPI es la única autoridad que se encarga a nivel administrativo de supervisar y hacer cumplir la normativa sobre propiedad intelectual, tiene competencias tanto para tramitar registros (patentes, marcas, derechos de autor, entre otros) como para gestionar procedimientos administrativos ante posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual, pero en muchos otros países hay una oficina para los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas registradas y diseños industriales, etc.) llamada generalmente oficina de la propiedad industrial, y una oficina separada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos. En un tercer grupo de países, la concesión de patentes y el registro de marcas es responsabilidad de distintas oficinas. Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la PI (incluidas las oficinas de la propiedad industrial y las administraciones de los derechos de autor) pueden encontrarse en el siguiente sitio web: <https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>.

Los agentes 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/en/web/wipolex>

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

En Perú, la observancia de los derechos de propiedad intelectual está regulada a nivel administrativo por el INDECOPI, que es el organismo encargado de supervisar y hacer cumplir la normativa sobre propiedad intelectual. El INDECOPI tiene competencias tanto para tramitar registros (patentes, marcas, derechos de autor, entre otros) como para tramitar procedimientos administrativos ante posibles infracciones. Cuando una persona (natural o jurídica) considera que sus derechos de propiedad intelectual han sido vulnerados, puede presentar una denuncia ante INDECOPI, que investigará y, si es necesario, impondrá sanciones administrativas que pueden ir desde amonestaciones y multas, así como medidas definitivas, entre las cuales está el cese de actos que constituyen la infracción, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, la prohibición de la importación o de la exportación, la destrucción de los productos, cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado y publicación de sanción.

Adicionalmente, la observancia en Perú también incluye acciones judiciales civiles y penales, los titulares de derechos pueden acudir a los tribunales para demandar a infractores por daños y perjuicios, y en casos graves, como la piratería o la falsificación, existen sanciones penales que pueden incluir penas privativas de la libertad. Asimismo, Perú cuenta con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que colaboran en la protección de la propiedad intelectual, reteniendo productos que infrinjan derechos en la frontera, evitando que ingresen al mercado local.

2

Elementos básicos sobre las patentes

9. ¿Qué es una patente?

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

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

Es evidentemente cierto que no todas las empresas desarrollan invenciones patentables, pero también es equivocado creer que las patentes se aplican únicamente a procedimientos y productos físicos y químicos complejos, o que sólo son útiles para grandes empresas. En general puede conseguirse patentes para cualquier dominio de la tecnología, desde clips sujetapapeles hasta computadoras. Existen ya miles de patentes para productos de uso diario como plumas, botellas de cristal, telas o bicicletas⁸.

Para obtener una patente hay que presentar una solicitud a la oficina nacional o regional de patentes, en el caso de Perú es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del INDECOPI. En el formulario de solicitud deberá describir su invención y compararla con tecnologías anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conseguirse generalmente en la misma oficina de patentes.

En Perú este derecho exclusivo se concede por un período limitado de tiempo, 20 años (patente de invención) y 10 años (patente de modelo de utilidad), contados desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que el titular de la patente pague las tasas anuales de mantenimiento, y la patente es válida únicamente en el territorio nacional.

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.

⁸Por ejemplo, si un envase tiene rasgos funcionales innovadores puede protegerse mediante patentes o modelos de utilidad.

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

Su producto, para ser patentable debe ser una invención que cumpla con las siguientes condiciones:

- » Ser una novedad;
- » Presentar nivel inventivo;
- » Susceptible de aplicación industrial.

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

De acuerdo a la legislación peruana, no se consideran invenciones⁹:

- » los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- » el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- » las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- » los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- » los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- » las formas de presentar información.

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

De acuerdo a la Decisión 486¹⁰, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, del cual Perú es parte, una invención debe satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe presentar un elemento de novedad, a saber, alguna característica nueva que no figure en el acervo de conocimientos existente de su ámbito técnico (este acervo de conocimientos existente se llama “estado de la técnica”); la invención debe presentar

⁹ Artículo 15 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹⁰ Artículos 16, 17, 18 y 19.

una actividad inventiva, es decir, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica; y finalmente, el tema de que trata debe tener una aplicación industrial, es decir que pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industrial la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Elemento de novedad

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

Lo que puede incluirse en el “estado de la técnica” comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida y por consiguiente puede destruir la novedad de su invención, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando. Por consiguiente, publicar una descripción de su invención antes de patentarla puede convertir esta invención en algo sin novedad y por lo tanto en algo no patentable.

En Perú se prevé un periodo de gracia que corresponde al año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente¹¹; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente. Es decir, durante este periodo el inventor puede presentar su solicitud de protección de patente sin que la invención pierda novedad.

Daremos un ejemplo sobre el “periodo de gracia” a efectos de no afectar el requisito de novedad en una patente, con la finalidad de que se entienda de manera sencilla, pensemos en un inventor que desarrolla un nuevo producto que es susceptible de ser patentando, este inventor empieza la comercialización de este producto en el mercado y con dicha finalidad difunde información del producto y de sus características en sus redes sociales; después de ello, pero antes de que transcurra un año desde la primera difusión, se acerca al INDECOPI y presenta su solicitud de patente. En este caso, la autoridad competente al evaluar la novedad del producto verificará que se ha hecho difusión de producto en el mercado, pero dentro del año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud, por lo que determinará que el invento si cumple con el requisito de novedad. Si la difusión se hubiera efectuado antes del periodo antes mencionado, se consideraría que el producto no cumple con el requisito de novedad.

¹¹ Artículo 17 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Actividad inventiva

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

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

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, según anteriores decisiones son los siguientes: simple cambio de tamaño de elementos del invento; simple combinación de funciones de dispositivos; cambio o sustitución de materiales equivalentes, entre otros de similar índole. Todo esto no se considera obvio o evidente para una persona con conocimientos medios, por lo que no podrá patentarse.

Sin embargo, puede merecer protección en calidad de modelo de utilidad cualquier modificación a un producto que resulte ventajosa para resolver el mismo u otro problema técnico. (Véase la pregunta 12). Por otro lado, es importante señalar que, de acuerdo a la legislación peruana, las patentes de invención pueden versar sobre productos y procedimientos; mientras que las patentes de modelo de utilidad versan solo sobre productos¹².

Aplicación industrial

Una invención ha de poder fabricarse o utilizarse en algún tipo de industria. Esto significa que la invención ha de adoptar la forma práctica de un aparato o dispositivo, de un producto como un material o sustancia nuevos o de un procedimiento o método de una operación industrial.

Se entiende por industria, en su sentido más amplio, lo referido a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios, y que es distinta de una actividad puramente intelectual o estética. Una idea en sí no puede patentarse si no es una invención que se considera dotada de aplicación industrial.

Temas no patentables

Además, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la protección de patente, una invención ha de corresponder con la definición de un tema patentable. Si usted está interesado en proteger su invención con una patente, debe tomar en cuenta lo que establece la legislación peruana, es importante precisar que estas definiciones varían de un país a otro.

¹² Artículos 14 y 81 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Según la legislación nacional sobre patentes, las siguientes invenciones no son patentables¹³:

- » las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- » las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- » las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- » los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

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

Patentar las invenciones de su empresa puede ser muy ventajoso y puede proporcionar a su empresa los derechos exclusivos para utilizar y explotar la invención durante 20 años en el caso de las patentes de invención, y 10 años en el caso de las patentes de modelo de utilidad, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Además, la protección de patente puede proporcionar también:

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

¹³ Artículo 20 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

mediante la concesión de licencias de su patente. Esto no sólo le ahorrará dinero, sino que le proporcionará una fuente de ingresos por su invención, o por las invenciones de los empleados (de acuerdo con las condiciones contractuales previamente establecidas con ellos), sin necesidad de invertir en su comercialización.

- » Posibilidad de concertar licencias cruzadas. Si usted está en proceso de adquirir los derechos de utilización de las patentes de otra empresa mediante un contrato de licencia, su cartera de patentes mejorará su capacidad de negociación. Es decir que sus patentes pueden tener un interés considerable para la empresa con la que esté negociando y usted podría concertar licencias cruzadas mediante las cuales se podrían, en definitiva, intercambiar los derechos de patente entre su empresa y la otra¹⁴.
- » Imagen positiva para su empresa. Los interlocutores comerciales, inversores y accionistas pueden considerar la cartera de patentes de su empresa como demostración de un alto nivel de especialización y capacidad tecnológica. Esto puede resultar útil para obtener fondos, encontrar nuevos socios comerciales y elevar el valor de mercado de su empresa.
- » Posibilidad de atraer inversores. Los inversores (como fondos de capital de riesgo) están interesados en innovaciones que pueden ser protegidas del uso por los competidores. Si usted tiene una patente, está garantizando que su invención no puede ser copiada fácilmente por otros, lo que da seguridad a los inversores que su idea tiene un mercado exclusivo, esto puede hacer que inviertan más dinero en su proyecto o empresa.
- » Garantía de préstamos. Una patente puede ser usada como garantía para obtener un préstamo, es decir sirve como una activo que se puede considerar para asegurar un crédito, si no se llega a cumplir con pagar el préstamo, el banco o entidad financiera podría llegar a tener derecho sobre la patente.

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

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

Podría patentarla otra persona. En Perú cuando más de una persona o empresa presentan solicitudes de patente para la misma invención, tiene derecho a la patente la primera persona o empresa que presenta la solicitud. Esto significa que, si usted no patenta en absoluto sus invenciones o las invenciones de sus empleados (de acuerdo con las condiciones contractuales

¹⁴ En algunos países 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.

previamente establecidas con ellos), o si presenta su solicitud demasiado tarde, otra persona – que puede haber desarrollado más tarde la misma invención o una invención equivalente – podría conseguir una patente. El titular de la patente podrá impedirle el uso de la invención patentada en el mercado, solicitar una sanción en su contra y/o pedir a su empresa que pague derechos de licencia para utilizar la invención.

La competencia se aprovechará de su invención. Si el producto tiene éxito, muchas otras empresas competidoras pueden sentirse tentadas de fabricar el mismo producto o realizar el mismo procedimiento utilizando su invención, pero sin tener que pagar por este uso a usted. Las empresas más grandes pueden aprovechar las economías de escala para fabricar el producto de modo más barato y competir con un precio de mercado más favorable. Esto puede reducir considerablemente su participación en el mercado con este producto. Incluso pequeñas empresas competidoras pueden fabricar el mismo producto y a menudo venderlo a precios inferiores porque no tienen que recuperar los gastos de investigación y desarrollo (I + D) en los que usted invirtió.

Quedarán obstaculizadas las posibilidades de conceder en licencia la tecnología, venderla o transferirla. Nadie está dispuesto a pagar por el derecho a utilizar algo que no pertenece a nadie. Sin la protección de la PI quedan obstaculizadas las oportunidades para conceder en licencia la tecnología a terceros a cambio de regalías. Además, cuando se celebren negociaciones para transferir un determinado desarrollo tecnológico sin que exista protección de la PI sobre la tecnología en cuestión, las partes no desearán revelar sus invenciones, porque temerán que la otra parte pueda “salir corriendo con la invención”. La protección de patente limita los riesgos de que esto suceda, porque el titular de la patente tiene la exclusividad legal sobre la utilización de la invención.

13. ¿Qué es una patente de modelo de utilidad?

En Perú las invenciones pueden protegerse mediante patentes de modelos de utilidad, que se conocen también por “modelos de utilidad”.

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

- » Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, el requisito “actividad inventiva” no existen. Se utiliza la protección mediante modelos de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía¹⁵.

¹⁵ Artículo 81 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

- » El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes de 10 años, contados desde la presentación de la solicitud de patente, sin posibilidad de ampliación o renovación).
- » No examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido.
- » Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.
- » No se considerarán modelos de utilidad las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención¹⁶.
- » Se aplica únicamente a productos y no a procedimientos.

Por consiguiente, el registro de una patente de modelo de utilidad es un sistema más adecuado que la patente de invención 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, pero este producto tiene que cumplir con los requisitos de novedad y ventaja técnica.

El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita y la solicitud de conversión podrá presentarse solo una vez¹⁷.

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

El primer paso para obtener una patente es llenar una solicitud de patente. Los formularios para solicitar patentes son proporcionados la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI o pueden descargarse a través de su página web¹⁸. 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.

¹⁶ Artículo 82 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹⁷ Para más información revisar los artículos 83 y 35 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹⁸ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1273517-formulario-de-registro-de-patente-de-invencion> y <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1272433-formulario-de-solicitud-de-registro-de-modelo-de-utilidad>

¿Cómo puedo saber que mi invención es nueva?

Es esencial llevar a cabo una búsqueda de patentes antes de llenar la solicitud, pues ello indicará si su invención es nueva y por lo tanto si es probable que se patente. Usted puede realizar la búsqueda personalmente o recurrir a los servicios de un agente profesional de patentes para que realice la investigación. El INDECOP¹⁹ proporciona información sobre bases de datos en línea gratuitas sobre patentes¹⁹, lo que permite realizar una búsqueda personalmente.

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

Es posible solicitar la protección de la patente sin recurrir a un agente de patentes, (el INDECOP²⁰ proporciona asesorías, asistencia técnica, capacitación y cuenta con un Programa Nacional de Patentes²¹), aunque es recomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que la redacción de la patente se hace de modo adecuado. Es más beneficioso, para las personas no domiciliadas en el país, estar representadas por un agente de patentes que sea residente en el país donde se pide la protección.

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

Cuando la oficina de patentes ha recibido una solicitud de patente realiza un trámite que presenta las siguientes etapas:

- » Admisión a trámite;
- » Examen de forma;
- » Publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi;
- » Examen de fondo o patentabilidad;
- » Resolución concediendo o denegando la patente.

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.

Admisión a trámite

Para que una solicitud de registro de patente sea admitida a trámite cuando menos se debe haber presentado el formato de registro de patente debidamente llenado, la descripción clara

¹⁹ <https://www.gob.pe/55967-recursos-de-utilidad-sobre-patentes-y-modelos-de-utilidad>

²⁰ Para mayor información consultar: <https://www.gob.pe/14993-registrar-una-patente-de-invencion-en-el-peru>

²¹ Para mayor información consultar: <https://aplicaciones.indecopi.gob.pe/appDINPatenta/>

y completa de la invención y los dibujos: documento técnico y el comprobante de pago de las tasas de presentación de la solicitud de la modalidad de patente respectiva (patente de invención: S/.720.00 nuevos soles y patente de modelo de utilidad: S/. 324 nuevos soles²²), con ello se le asigna a dicho trámite un número de expediente y se le reconoce una fecha de presentación (desde esta fecha se contabiliza el plazo de prioridad y en caso de otorgarse la patente, desde esta fecha se contabiliza el tiempo de protección).

Examen de forma

Esta etapa la realiza la DIN dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud consiste en comprobar si se han cumplido con la entrega de la documentación completa²³. Si hubiese observaciones se notifican a la dirección física o electrónica del (de los) solicitante(s) para que puedan ser subsanados en el plazo de 2 meses en el caso de patente de invención (prorrogable 2 meses más) y 1 mes en el caso de patente de modelo de utilidad (prorrogables 1 mes más), en caso de que no se cumpla con dicha subsanación la solicitud se declara en abandono y no se puede continuar con el trámite.

Publicación

Una vez superado el examen de forma y vencido el plazo de confidencialidad 18 meses (patente de invención) y 12 meses (patente de modelo de utilidad), el Indecopi publicará un resumen de la solicitud en la Gaceta Electrónica e Propiedad Industrial. Con ello, se da la oportunidad a cualquier persona con legítimo interés pueda presentar una oposición fundamentada dentro del plazo de 60 días hábiles (patente de invención) y 30 días hábiles (patente modelo de utilidad) después de la publicación.

Por otro lado, una vez efectuada la publicación hay un plazo de 6 meses (patente de invención) y de 3 meses (modelo de utilidad) para efectuar el pago del examen de fondo y se solicite por escrito a la DIN realizar el examen de fondo.

Examen de patentabilidad

Una vez realizado el pago de la tasa (S/ 549.07 nuevos soles para patente de invención y S/ 279.55 nuevos soles para patente de modelo de utilidad) y haber formulado la solicitud por escrito para que se efectúe el examen de fondo, se procederá a evaluar la solicitud para saber si se cumple con los requisitos de patentabilidad novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (patente de invención); y novedad y ventaja técnica (patente de modelo de utilidad). Si no se realiza el pago dentro del plazo establecido la solicitud se declara en abandono y no se puede continuar con el procedimiento.

²² Tarifas a diciembre de 2024

²³ Artículo 26 y 27 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Si hay observaciones, se da al solicitante la oportunidad de presentar descargos o información aclaratoria en el plazo es de hasta 60 días hábiles (patente de invención) y 30 días hábiles (patente modelo de utilidad), prorrogables por la mitad de este tiempo; con lo cual el examinador realizará un segundo examen de patentabilidad, si el examinador se reitera en las observaciones del primer examen, el expediente pasa a la siguiente etapa que es la de resolución, pero si en este segundo examen se encontrarán nuevas observaciones distintas a las que se realizaron en el primer examen de patentabilidad, se comunica al solicitante las nuevas observaciones, concediéndole un nuevo plazo para el levantamiento de las mismas (conforme a los plazos antes mencionados), recibido el levantamiento de observaciones, se procede a un nuevo examen conforme a lo señalado precedentemente y así sucesivamente, no existe un límite para el numero de exámenes, pero hay que tener en cuenta que el plazo legal máximo para todo el trámite es de 05 años.

Resolución concediendo o denegando la patente

Sobre la base del último examen la DIN emite una resolución que puede ser favorable (otorgamiento de la patente en su totalidad), parcialmente favorable (otorgamiento de una parte del pliego de reivindicaciones y la otra parte es rechazada) o desfavorable (se deniega la patente). En estos dos últimos casos, es posible impugnar la decisión presentando un recurso impugnativo de apelación o reconsideración ante la instancia correspondiente.

Se debe tener en cuenta que se debe pagar una tasa de mantenimiento anual a partir de cumplido el primer año de la solicitud y una vez otorgada la patente cada año y durante el plazo de vigencia, caso contrario se declara la caducidad de la patente, las tasas de anualidad son las que mencionamos a continuación:

- » S/140.00 nuevos soles mientras la solicitud esté en trámite
- » S/ 274.93 nuevos soles desde la concesión hasta el año 10
- » S/ 405.99 nuevos soles desde el año 11 hasta el 20

Es importante señalar que esto solo es obligatorio en el caso de las patentes de invención, por patentes de modelo de utilidad no se pagan anualidades en el Perú.

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

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

- » Los costos relativos a las tasas de aplicación y otros derechos de tramitación pagados ante el Indecopi (señalados en los puntos anteriores). Estos gastos suelen ser menores que los demás gastos citados a continuación.
- » Los costos relacionados con los abogados o agentes de patentes que ayudan a redactar la solicitud de patente y presentar los recursos que sean necesarios. Es recomendable pedir

asistencia experta al redactar un documento de patente.

- » Los gastos de traducción. Estos gastos sólo se dan si se pide protección de la PI en países cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Pueden resultar elevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.
- » Tasas de mantenimiento anual durante el trámite y vigencia de la patente (antes señaladas).

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

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

La “información sobre patentes” es información técnica y jurídica contenida en los documentos de patentes publicados periódicamente por las oficinas de patentes. Un documento de patente contiene la descripción completa de cómo funciona una invención patentada y las reivindicaciones hechas que determinan el alcance de la protección. También contiene datos sobre quién patentó la invención y cuándo se patentó, y las referencias bibliográficas.

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

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

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

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

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

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

Ventajas de las patentes como una fuente de información técnica

Las patentes ofrecen ventajas sobre otras fuentes de información porque:

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

Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) es una herramienta muy valiosa para realizar búsquedas en bases de datos relacionadas con las patentes. Permite localizar la tecnología adecuada en muchos tipos de búsquedas relacionadas con patentes, o bien encontrar el resumen informativo de una tecnología determinada o una lista completa y detallada de documentos de patente relativos a una tecnología específica representada por los símbolos de la CIP, se ha preparado principalmente para que sea un sistema de clasificación y posterior consulta de documentos de patentes y se usa en el Perú.

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

17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?

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

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

Ejemplo de portada de patente²⁴

Nº de publicación
WO2020111952

Fecha de publicación
04.06.2020

Nº de la solicitud internacional
PCT/EP2018/000032

Fecha de presentación internacional
29.11.2018

Se presentó la solicitud en virtud del Capítulo II
11.05.2020

CIP
A23L 2/02 2008.1 | A23N 1/00 2008.1
A47J 31/40 2008.1 | A47J 31/80 2008.1
A47J 19/02 2008.1 | A23G 9/04 2008.1

Ver otras clasificaciones

CPC
A23G 9/04 | A23L 2/02 | A23N 1/00
A47J 20/23 07/03 | A47J 31/40 | A47J 31/401

Resumen

[EN] The invention relates to a vending machine for prepared natural fruit juices, comprising a structure or framework, a module for storing and dispensing fruits, having compartments for preserving fruit, helical bars for transportation disposed in each compartment, which transport the pieces of fruit without damaging them, weighing hoppers which receive, weigh and meter the weight of the pieces of fruit by means of loading cells, a means for transferring metered fruit, a blending module with the upper part of the blending vessel being modified to remove the need for a closure or covering, modules for transporting liquids with peristaltic pumps and with tubular conduits for precisely controlling the quantity of liquid to be dispensed, a control module with a display screen for interaction between the user and the machine, provided with a touch screen, a refrigeration module, a control module and preferably a modified module for drainage and safety.

[ES] La presente invención se refiere a una máquina expendedora de jugos preparados de fruta natural que comprende una estructura o armazón, un módulo de almacenamiento y de dispensación de frutas, que comprende una o más celdas para conservar la fruta, barras helicoidales de transporte dispuestas en cada celda que transportan las piezas de fruta sin dañarlas, hoppers que reciben, pesan y miden el peso de las piezas de fruta por medio de células de carga, un dispositivo para transferir fruta medida, un módulo de mezcla con la parte superior del recipiente de mezcla modificada para eliminar la necesidad de una tapa o cubierta, módulos para transportar líquidos con bombas peristálticas y con conductos tubulares para controlar la cantidad de líquido suministrado en forma presa, un módulo de suministro de aditivos alimenticios, una dispensadora de envases, un módulo de interacción de usuario y máquina provisto de una pantalla táctil, un módulo de refrigeración, un módulo de control y preferiblemente un módulo de drenaje y seguridad modificada.

[FR] La presente invención concerne une machine distributrice de jus préparés à partir de fruits naturels comprenant une structure ou bâti, un module de stockage et de distribution de fruits, des barres helicoidales de transport disposées dans chaque compartiment, lesquelles transportent les morceaux de fruits sans les endommager, des hoppers qui reçoivent, mesurent et计量 le poids des morceaux de fruits au moyen de cellules de charge, un module de transfert de fruits mesurés, un module de mélange avec la partie supérieure du récipient de mélange modifiée pour éliminer la nécessité d'une fermeture ou d'un couvercle, des modules pour transporter des liquides avec des pompes peristaltiques et avec des conduits tubulaires pour contrôler la quantité de liquide fourni sous pression, un module pour la fourniture d'additifs alimentaires, une distributeur d'emballages, un module d'interaction de l'utilisateur et une machine dotée d'un écran tactile, un module de réfrigération, un module de contrôle et préférentiellement un module de drainage et de sécurité modifiée.

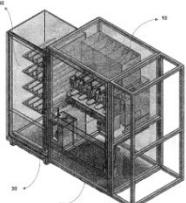


Figure 1

18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

Al ser las patentes documentos públicos, las oficinas de la PI ofrecen facilidades para que el público en general pueda consultar las bases de datos sobre patentes, en el caso del Indecopi, a través de su plataforma web ofrece acceso a diferentes bases.

Algunas otras oficinas nacionales y regionales han abierto también en línea sus bases de datos sobre patentes de modo gratuito; además, algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comerciales y de pago. Los agentes de patentes están generalmente capacitados para buscar documentos de patentes y a menudo las empresas recurren a ellos para obtener la información necesaria.

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

Se puede acceder a buscadores globales de patentes en los siguientes enlaces²⁵:

- » [Global Dossier](#) (buscador mundial de patentes).
- » [Lens](#) (buscador científico y tecnológico <https://www.lens.org/>).

²⁴ Información obtenida de: https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2020111952&_ci-d=P12-M2C26Z-51362-1

²⁵ Información obtenida de: <https://www.gob.pe/55967-recursos-de-utilidad-sobre-patentes-y-modos-de-utilidad>

- » [Espacenet](#) (buscador gratuito de patentes: más de 150 millones)
- » [Latipat-Espacenet](#) (buscador de patentes en español y portugués).
- » [Patentscope](#) (bases de datos de patentes).
- » [Google Patents](#) (buscador de patentes en Google).
- » [Invenes](#) (buscador Invenes).

3

Elementos básicos sobre las marcas

19. ¿Qué es una marca?²⁶

Una marca es un signo distintivo que permite diferenciar y distinguir los productos y/o servicios ofrecidos por los distintos competidores en el mercado.

Pueden considerarse marcas las palabras, letras, números, figuras, dibujos, colores, formas, logotipos, etiquetas, entre otros, así como la combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos y/o servicios de diferentes empresas. Los lemas comerciales también son signos distintivos, pero cuya función es complementar a las marcas, por ello, pueden registrarse en cuanto estén asociados a una marca. Asimismo, también se permite el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales (por ejemplo, la botella de la cerveza Cuzqueña la cual cuenta con una representación de la piedra de los doce ángulos, que se encuentra ubicada en la ciudad de Cuzco), los signos sonoros (sonidos, como el de la corneta de los helados D'onofrio), y los signos olfativos (olores, como los perfumes). La mayoría de los países permiten el registro de signos que no solo se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente, si en general, puedan ser percibidos por cualquiera de los sentidos.

Las principales funciones de las marcas son:

- » Permitir a los consumidores identificar el producto de una empresa ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar o contratar nuevamente ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo fácilmente de otros productos idénticos o similares.
- » Permitir a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia. Por ello las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de publicidad y comercialización de las empresas porque definen la imagen y reputación de los productos de la empresa ante los consumidores.
- » Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

Las marcas difieren de la razón social o denominación de su empresa

Algunas personas creen que, registrando la razón social o denominación de su empresa ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) quedará automáticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante común. Es importante entender la diferencia entre razón social o denominación de su empresa y las marcas.

²⁶ La palabra "marca", que se usa siempre en la presente guía, está referida tanto con relación a distinguir productos o servicios, es decir, nos estamos refiriendo tanto a "marca de producto" como a "marca de servicios".

La razón social o denominación de su empresa es el nombre completo de su empresa, por ejemplo, “Supermercados Peruanos S.A.”, e identifica a su empresa. Suele terminar con S.A., S.A.C., S.A.A., E.I.R.L. S.R.L. u otra abreviatura similar que denota el carácter jurídico de la empresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o servicio de su empresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de Supermercados Peruanos S.A.”, que puede vender unos productos bajo el nombre de BELL’S y otros bajo el de VIVANDA y otros bajo el nombre de MASS. 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, comercializado u ofrecido por la empresa. Algunas empresas también usan su razón social o denominación como marca, en cuyo caso, deberían considerar registrarla como marca para obtener protección.

20. ¿Qué no puede protegerse como marca?

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que no suelen aceptarse para el registro como marca. Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre la base de los comúnmente las denominadas “prohibiciones absolutas²⁷”, entre las cuales tenemos:

- » **Signos que carezcan de distintividad**, es decir, que no sean capaces de cumplir la función de una marca, que es distinguir un producto y/o servicio en el mercado y que permitan al consumidor identificar un origen empresarial determinado. Por ejemplo, un punto (.), un guion (-).
- » **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.
- » **Marcas que pueden inducir a error o engaño**. Son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto o cualquier otra característica o calidad de este. Por ejemplo, si se trata de comercializar vasos de vidrio y se pretende registrar como marca la denominación IRROMPIBLE, la solicitud de marca será denegada, ya que induciría al consumidor a error, al asociar la marca con un producto de cierta característica que no posee (es decir, ser irrompible).

²⁷ Para mayor información, consultar: Artículo 135 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

- » **Marcas consideradas contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.** Por lo general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas por la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres en el país donde se desea obtener la protección no se pueden registrar como marcas.
- » Los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional, quedan excluidos de la posibilidad de registro sino se cuenta con el permiso de las autoridades competentes.

Las solicitudes son denegadas también por “prohibiciones relativas²⁸” entre otros casos, por ejemplo, cuando la marca entra en conflicto con marcas u otros signos distintivos solicitados o registrados con anterioridad. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. Al tramitar una solicitud de registro se realiza búsquedas de antecedentes registrales a efectos de determinar la posibilidad de confusión con marcas. Si la oficina de registro considera que la marca solicitada es idéntica a un signo anterior (solicitado o registrado) o tan similar que podría inducir a confusión al consumidor, será denegada o declarada nula, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusión por su similitud con otros signos distintivos existentes (solicitados anteriormente o registrados).

21. ¿Por qué debo proteger mi marca?

Si bien la mayoría de los empresarios o emprendedores comprenden el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro. Habida cuenta de la influencia que puede tener una marca para determinar el éxito de un producto en el mercado, es esencial que se le dé una protección adecuada.

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

²⁸Para mayor información, consultar: Artículo 136 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

Si usted no protege su marca, terceros (personas naturales o jurídicas) podrían utilizar (a sabiendas o sin ser conscientes de ello) para sus propios productos el mismo signo o un signo semejante que induzca a confusión. Sus competidores podrían adoptar una marca semejante o idéntica y aprovechar la reputación y relaciones que usted ha creado con sus clientes y/o socios comerciales. La utilización de su marca por terceros puede confundir a sus clientes y puede también perjudicar la reputación e imagen de su empresa o emprendimiento, especialmente, si el producto rival es de calidad inferior.

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

- » Garantiza que los consumidores distingan los productos;
- » Permite a las empresas u otros competidores en el mercado diferenciar sus productos;
- » Es un instrumento de comercialización y permite proyectar la imagen y la reputación de una empresa u otros competidores del mercado;
- » Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías;
- » Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia;
- » Puede ser un importante activo comercial;
- » Incita a las empresas u otros competidores del mercado a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto para no inducir a engaño al consumidor.

En el Perú, el solo uso de una marca en el mercado no otorga ningún tipo de protección.

Las ventajas principales de registrar la marca en estos casos son:

- » El registro otorga el derecho de uso exclusivo de una marca en el mercado a su titular, lo que implica también el derecho de impedir que terceros usen o registren una marca idéntica o similar al grado de producir confusión en el público consumidor, respecto de los mismos productos y servicios o de productos y servicios vinculados.
- » El registro proporciona una prueba de los derechos, lo que es especialmente importante en el caso de controversias con terceros;
- » Puede presentarse la solicitud antes de utilizar la marca en el mercado, lo que otorga un derecho de prelación con relación a solicitudes presentadas posteriormente.
- » El registro hace más fácil y barata la observancia o vigilancia de sus derechos sobre sus signos distintivos;
- » Puede usar conjuntamente con su marca el signo ®.

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas de producto y de servicio

Como se definió anteriormente, las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o servicios comercializados u ofrecidos en el mercado, por los distintos competidores, debido a su origen empresarial.

Marcas colectivas

Las marcas colectivas son propiedad de una agrupación de personas legalmente constituidas cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación. Ejemplos de dichas organizaciones en nuestro país son las asociaciones de productores, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios, quienes ofrecen a cada uno de sus asociados la opción de usar la marca a condición de cumplir con un reglamento de uso previamente establecido. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos o servicios de un grupo de competidores del mercado, que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas. Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca KEMITO ENE, inscrita con certificado N° C00003942, con la que se distingue principalmente el café y chocolate que producen las comunidades Asháninkas a lo largo del río Ene. Agrupa a más de 60 familias de pequeños productores que han puesto mucha dedicación y esfuerzo al cultivo con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. Se encuentran ubicadas en la parte más alta de la cuenca del río Ene, en la provincia de Satipo - Junín, a una altura que va desde 1200 a 1500 m.s.n.m. Sus productos han sido seleccionados, elaborados y empacados con el mayor cuidado para que sus clientes puedan deleitarse con la calidad del chocolate y café Asháninka.



Imagen obtenida de: <https://pi.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/inicio>

Marcas de certificación

Las marcas de certificación son signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca²⁹. 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 certificadora³⁰”.

Será el titular quien podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicios cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca y no podrá usarse en relación con los productos o servicios producidos o prestados o comercializados por el propio titular de la marca³¹. Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son un ejemplo de estas certificaciones ampliamente reconocidas; asimismo, la marca de certificación “CERÁMICA DE PUCARA” es un ejemplo de marca de certificación nacional³². Las principales diferencias entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras sólo pueden ser usadas por un grupo específico de competidores del mercado, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación y que las marcas de colectivas no se lleva a cabo propiamente un proceso de “certificación”, a diferencia de las marcas de certificación³³.

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. Si bien en cierto, la legislación peruana no lo exigió, en los años de la pandemia por el Covid-19 se registraron marcas de certificación con fines de certificar ciertas condiciones de salubridad de la de la población.

²⁹ Ver Artículo 185 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial

³⁰ Un producto que lleva una marca de certificación incluye la garantía 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 y si los clientes consideran que el producto con marca no cumple la norma declarada pueden dirigirse al órgano de certificación para poner en conocimiento tal situación y de ser el caso la aplicación de la sanción correspondiente.

³¹ Ver Artículo 188 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

³² Que distingue, entre otros productos, cerámicas toritos de Pucará en todas sus presentaciones, de la clase 21 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 76.

³³ 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.

Signos notoriamente conocidos

Son signos que se consideran muy conocidas. Los signos notoriamente conocidos gozan de mayor protección, ya que gozan de protección, aunque no estén registrados (e incluso no se hayan usado). Además, mientras que las marcas están protegidas contra la utilización de signos que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, los signos notoriamente conocidos están protegidos contra la utilización de todo signo similar, incluso si esta última se aplica a productos o servicios de otro tipo o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo³⁴. La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que los diferentes competidores del mercado o terceros se aprovechen de la reputación de un signo notoriamente conocido sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.

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

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

- » La marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse.
- » Es recomendable asegurarse de que, si la marca está formada por una o más palabras estas palabras puedan leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se compatible con 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 similar al grado de producir confusión y el correspondiente nombre de dominio (dirección de Internet) debe estar disponible para su registro.

³⁴ Ver Artículo 226 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial

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:

- » **Marcas de fantasía o inventadas.** Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de proteger, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación. Son ejemplos de ello son las marcas Topitop y Bembos.
- » **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 Redondos para productos pecuarios y Gloria para productos lácteos son un ejemplo de ese tipo de marcas.
- » **Marcas evocativas.** Las marcas evocativas son las que indican la naturaleza, calidad o atributos del producto, aunque no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de las demás marcas. En nuestro país, si se otorgan este tipo de marcas sugestivas, en cuanto no lleguen exclusivamente a describir el producto y/o servicio o las características de estos, según se advierte en el Proceso 337-IP-2019 del Tribunal de la Comunidad Andina, señaló, “No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo”. Ejemplo: La marca Choco Krispis que distingue cereal de arroz cubierto con sabor a chocolate, sugiere que el producto está elaborado con chocolate y es crujiente.
- » 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.

24. ¿Cómo registro mis marcas en Perú?

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es presentar una solicitud de registro utilizando el formulario correspondiente, el cual es proporcionado por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, también se encuentra disponible a través de su página web institucional³⁵. El formulario debe estar debidamente llenado y debe adjuntarse la tasa del pago correspondiente por derecho de trámite o indicarse el número del comprobante de pago (S/. 534.99 nuevos soles y si desea

³⁵ Para mayor información revisar: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1079196-solicitud-de-registro-de-marca-de-producto-servicio-y-o-multiclas>

registrar su marca en más de una clase, debe pagar S/ 533.30 nuevos soles, por cada clase adicional³⁶⁾). En el formulario se deben consignar los siguientes datos:

- » Los datos de identificación del solicitante;
- » Una reproducción gráfica o cualquier otra forma de reproducción de su marca;
- » La indicación de los productos y/o servicios y de la clase o clases a las que pertenecen distinguir, es decir, para las que se desea obtener la protección de la marca. En nuestro país aplica la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o [Clasificación de Niza](#))³⁷. Véase la pregunta 25.

La oficina de marcas

El procedimiento de tramitación trámite ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante Dirección) comprende las siguientes etapas:

- » **Examen de forma.** La Dirección examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades, es decir, que se haya pagado la tasa correspondiente, que el formulario de solicitud está debidamente llenado y que se hayan presentado la documentación necesaria (por ejemplo, documento de poder correspondiente si se actúa a través de un representante o si el solicitante es persona jurídica, así como, que se haya presentado la solicitud certificada por autoridad competente, si es que se reivindica una prioridad extranjera, entre otros). De encontrar alguna observación se notifica al solicitante otorgándole un plazo para la subsanación de requisitos formales, en caso de que no se subsane debidamente, la solicitud puede caer en abandono y no se podrá continuar el trámite.
- » **Publicación.** Superado con éxito el examen de forma, la Dirección publicará de manera automática y gratuita el extracto correspondiente de la solicitud de registro, en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, fecha en la que se abre un plazo de 30 días hábiles para la presentación de posibles oposiciones, de existir oposición, se notificará al solicitante para que presente sus descargos. Vencido el plazo para la presentación de oposiciones (presentadas o no), la solicitud pasará a la siguiente etapa.

³⁶ De acuerdo a Ley N° 31724, Ley que promueve el registro de signos distintivos estableciendo la reducción del derecho de tramitación para la micro y pequeña empresa (mype) y al Decreto Supremo N° 029-2024-PCM, Decreto Supremo que aprueba la exoneración de un porcentaje del pago de tasa por derecho de tramitación del procedimiento de Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial, a favor de las micro y pequeñas empresas seguido ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, se otorgan reducciones y exoneraciones de tasas para las mypes siempre y cuando cuenten con RUC y con certificado de inscripción o de reinscripción vigente en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype).

³⁷ Puede consultar: el buscador y clasificador de productos y servicios TM class en: <https://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es> y el buscador Peruanizado en: <https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/>

- » **Examen de fondo o de registrabilidad.** La Dirección examina la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos para otorgarse la marca, es decir, que el signo solicitado no incurra en ninguna de las prohibiciones absolutas y relativas antes mencionadas.
- » **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. El registro de una marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión³⁸.
- » **Renovación.** La marca puede ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años pagando las tasas de renovación correspondientes.

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, formulación o diseño de un signo (p.ej. un logotipo o palabra determinada) 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 varía en función del número de países y de las clases que se solicitan distinguir. La Dirección puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en Perú.
- » Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos. El titular de una marca puede ser una persona natural o jurídica.

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

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una búsqueda de marcas para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos. Es aconsejable realizar búsquedas 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.

³⁸ Artículo 152 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

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 Dirección (de manera gratuita o pagando tasa), el Indecopi cuenta con una plataforma de búsquedas gratuitas denominada Busca tu marca³⁹, así como un servicio de asesorías gratuito, de manera presencial y a través de una plataforma orientada a emprendedores⁴⁰. 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 asesor especializado (servicio de asesoría gratuita del Indecopi) o con un agente de marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Por otro lado, 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/wipolex/en/wipo_internet/wipo_internet.html)), también se puede consultar el [TMVIEW](https://www.wipo.int/tmview/en/).

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

Clases de marcas

Para el registro de una marca 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.

³⁹ Puede acceder a la herramienta a través de: <https://pi.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio>

⁴⁰ Puede acceder a la plataforma a través de: <https://pi.indecopi.gob.pe/asesoria-marcas/#/>

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo. La empresa Gloria S.A. es una empresa líder en el mercado lácteo peruano, comercializa una gran variedad de productos y tiene una cartera bastante grande de marcas, entre las que se encuentra la marca GLORIA, que está registrada para distinguir, entre otros productos, leche y productos lácteos en la clase 29 y también para distinguir panetones en la clase 30. Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, pero en Perú se permite incluir varias clases en una sola solicitud, lo que se denomina “solicitud multiclasa”.



Imágenes obtenidas de: <https://www.gloria.com.pe/nosotros>

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

Requisitos de uso

Usted puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado peruano para comercializar sus productos o servicios, también es importante señalar que una marca puede ser utilizada en el mercado sin ser registrada, pero en este caso, no contaría con ningún derecho sobre la marca en cuestión y se arriesga a que cualquier tercero use la marca e incluso solicite el registro antes que usted, es decir, el registro es la única forma de contar con seguridad jurídica respecto a una marca.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que una marca puede ser cancelada por un tercero cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación⁴¹, el registro puede cancelarse en relación con la totalidad de los productos y servicios o en relación con algunos de ellos.

⁴¹ Artículo 165 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

Símbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, MR o TM (trade mark o 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 registrada. 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 está registrado, previniendo así a los posibles infractores y falsificadores. Los símbolos ®, MR y TM se usan por lo general una vez que la marca ha sido registrada.

Utilización en la publicidad

Si su marca está registrada como un logotipo con un diseño, con una figura, con un tipo de letra específico y/o una combinación de colores, 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 y servicios de su empresa o emprendimiento. 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 o servicios

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

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

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

Finalmente, con relación al etiquetado y envasado de los productos, se debe tomar en cuenta los siguientes:

- » 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.

- » 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 o denominaciones de origen (por ejemplo, "Pisco", "Tequila", "Champagne") a menos que sus productos hayan recibido la certificación de los órganos correspondientes como productos con derecho a utilizar una indicación geográfica o denominación de origen 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 que está protegida como marca tridimensional.

4

Elementos básicos sobre los diseños industriales

27. ¿Qué es un diseño industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?

Muchas empresas o emprendimientos 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, una mochila, una silla, el diseño de una tela, pueden hacer que sea especialmente adecuado para determinadas edades, culturas o grupos sociales, en este caso, las funciones básicas del mochila, silla o tela se mantienen, pero es probable que dependiendo de si el consumidor es adulto o niño prefieran diseños 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 zapatos, tazas y lapiceros, 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 o posicionar la imagen de marca de la empresa o emprendimiento en el mercado. Muchas empresas han redefinido con éxito su imagen de marca centrándose en el diseño de los productos.

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

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho de la PI, un “diseño industrial” se refiere sólo a los aspectos estéticos o a la apariencia particular de un producto. Dicho con otras palabras, se refiere sólo a la apariencia de una butaca. Si bien el diseño de un producto puede tener rasgos técnicos o funcionales, los diseños industriales, como categoría dentro del derecho de la PI, se refieren sólo al carácter estético o apariencia particular de un producto acabado y, por consiguiente, son distintos de todo aspecto técnico o funcional, por lo que con un “diseño industrial” no se cambia el destino o la finalidad de dicho producto⁴².

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

⁴²Artículo 113 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

En general, los diseños industriales están constituidos por cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

A continuación, mostramos algunos ejemplos de diseños industriales registrados en Perú:

Diseños industriales bidimensionales



Expediente N°:1620-2015

Título: Ornamentación aplicada al papel higiénico



Expediente N°:1617-2015

Título: Ornamentación aplicada al papel higiénico

Diseños industriales tridimensionales



Expediente N°:1232-2009

Título: Carrito contenedor en forma de choclo



Expediente N°:1361-2006

Título: Controlador para unidad aritmética y de control

28. ¿Por qué debo proteger mis diseños industriales?

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

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

29. ¿Cómo protejo mis diseños industriales?

En Perú, un diseño industrial debe registrarse para que esté protegido por las normas de propiedad industrial. Para registrar un diseño industrial debe presentar una solicitud ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, en adelante DIN.

Cuando un diseño industrial está protegido por el registro, se concede al titular derechos exclusivos contra el uso no autorizado por parte 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 diseño industrial.

Proceso de registro

Para registrar un diseño industrial en el Perú, deberá seguir las siguientes etapas:

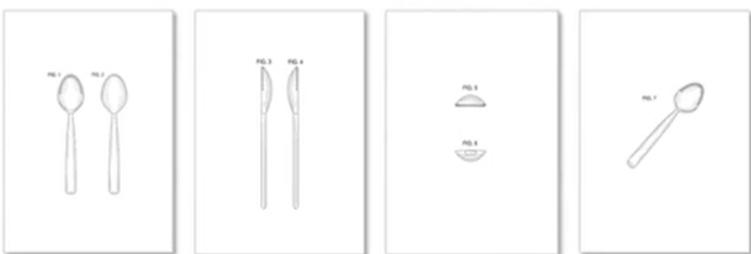
- » Rellenar el formulario de solicitud de registro, el cual es proporcionado la DIN o pueden descargarse a través de su página web⁴³, en este formulario se deben indicar el título o denominación del diseño, los datos de identificación del solicitante (persona natural o persona jurídica), datos de identificación del diseñador (persona natural o grupo de personas naturales), datos del representante legal (de ser el caso). Le solicitarán que entregue también las figuras del diseño en cuestión, si es un diseño bidimensional con una sola figura basta; en caso de que sea un diseño tridimensional, se debe presentar 7 figuras, que son las 6 vistas ortogonales (vista anterior o de frente, vista superior, vista lateral derecha, vista lateral izquierda, vista inferior, vista posterior), y 1 vista en perspectiva, que puede ser una vista de proyección isométrica), debe adjuntar también el comprobante de pago⁴⁴ y otros documentos, a saber, poderes y/o cesiones de derechos (en caso que el diseñador no sea al mismo que el solicitante) y copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Ejemplos de figuras que deben presentarse:

Diseño industrial bidimensional



Diseño industrial tridimensional



- » 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 este caso, también deberá presentar un documento que acredite los poderes de su representante.
- » Se asigna fecha de presentación a la solicitud, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos: a) la indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial; b) datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con

⁴³ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1272425-formulario-de-solicitud-de-registro-de-diseno-industrial>

⁴⁴ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1444091-tupa-de-invenciones-y-nuevas-tecnologias>

esa persona; c) la representación gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; y, d) el comprobante de pago de las tasas establecidas⁴⁵, caso contrario, la solicitud se considera no admitida a trámite y no se le asigna fecha de presentación. Esta fecha de presentación es importante y sirve como referencia para determinar el cumplimiento del requisito de novedad.

- » Se continua con el examen de forma, que debe realizarse dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud, se verifica que la solicitud cuente con los requisitos necesarios⁴⁶, de presentarse observaciones se notifica al solicitante para cumpla con subsanarlas en el plazo de 30 días hábiles (este plazo es prorrogable por una sola vez y por un periodo igual). De no levantarse las observaciones, la solicitud se considera abandonada y no podrá continuarse el trámite, pero se mantiene la confidencialidad de la información presentada.
- » Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se publicará el extracto de la solicitud correspondiente, de manera automática y gratuita en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi, a partir de lo cual se abre un plazo de 30 días hábiles para la presentación de posibles oposiciones.
- » Se presenten o no oposiciones, la DIN realizará el examen de registrabilidad para determinar si el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad y de apariencia particular, en caso de que se cumpla con ambos requisitos, se concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente

El plazo de protección para un diseño industrial registrado en Perú es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro⁴⁷ y la protección no es renovable.

Puede pedir el registro la persona que creó el diseño industrial o, si esta persona trabajaba por contrato, su empleador, (en ese segundo caso, se debe reconocer los derechos del diseñador, es decir, en el formulario de solicitud se consigna tanto los datos del solicitante como los datos del diseñador). El solicitante puede ser una persona natural (por ejemplo, un diseñador) o una persona jurídica (una empresa). En ambos casos, la solicitud puede hacerse de modo directo o por conducto de un agente de propiedad industrial.

Dibujos o modelos no registrados

La legislación peruana no otorga ningún tipo de protección a los diseños industriales no registrados, ya que el derecho nace con el registro.

⁴⁵ Artículo 119 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

⁴⁶ Artículos 117 y 118 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁴⁷ Artículo 128 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta sección está dedicada principalmente al registro de los diseños industriales, pero es importante señalar que, en Perú hay medios alternativos de proteger los diseños de los productos. Una alternativa es buscar la protección a través del derecho de autor, el Decreto Legislativo 822, Ley sobre los derechos de autor, señala: "El derecho de autor es independiente y compatible con: a) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra (...) Respecto al literal a), en caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor."⁴⁸ Por lo tanto, la protección que otorga el derecho de autor es acumulativa a la protección que otorga el registro de un diseño industrial. Los derechos de autor dan derechos exclusivos sobre obras literarias o artísticas, entre otras. Algunos diseños pueden considerarse obras de arte o arte aplicado por lo que puede aplicarse a ellos la protección de los derechos de autor en adición a la protección que puede obtenerse con el registro como diseño industrial, que sería una opción interesante para las PYME.

Proteger los diseños como marcas registradas

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

Competencia desleal

Los diseños industriales también 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.

Podríamos mencionar como ejemplo un caso hipotético en donde una empresa de Cerámicos "A" acuse a otra empresa de Cerámicos "B" de copiar los diseños industriales registrados de sus cerámicos. La empresa denunciante alegaría que los diseños industriales originales, aplicados en productos cerámicos, habrían sido reproducidos por la empresa denunciada sin su autorización y que esta copia genera confusión en el mercado, afectando la reputación de la empresa "A" y vulnerando sus derechos exclusivos. Pero en lugar de tramitarse únicamente como una infracción de derechos de diseño industrial, la denuncia también se presentaría ante el INDECOPI bajo la ley de Competencia Desleal, argumentando que la conducta de la empresa "B" constituiría un acto de confusión en el mercado, lo que es prohibido por la normativa.

⁴⁸ Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor.

En ese sentido, si bien la infracción a los diseños industriales registrados podría resolverse a través de las normas de propiedad industrial, la conducta de “B” también se ajustaba a lo previsto en la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N° 1044), y de acreditarse la infracción dicha norma, en la medida que la reproducción de los diseños protegidos sin autorización habría generado confusión en los consumidores, quienes podrían asumir que ambos productos provenían de la misma fuente, está conducta se consideraría un acto de competencia desleal por confusión, sancionada por el Decreto Legislativo N° 1044, además de la violación de los derechos de propiedad industrial. En ese sentido, correspondería sancionar a la empresa “B” con una multa y se le ordenaría cesar la producción y comercialización de los productos que reproducían los diseños protegidos. Este caso supuesto muestra cómo las normas de Competencia Desleal en Perú pueden complementar el régimen de propiedad industrial, ofreciendo una protección adicional contra las prácticas comerciales desleales, incluso en casos de infracción a derechos de diseño industrial.

30. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?

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

- » El diseño industrial es “nuevo”. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público por cualquier medio.
- » El diseño industrial es respecto de la “apariencia particular de un producto”, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

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

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

Los diseños que están excluidos del registro en Perú son los siguientes⁴⁹:

- » los diseños industriales cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público;

⁴⁹ Para mayor detalle revisar el artículo 116 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

- » los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,
- » los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el diseño 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.

El “plazo de gracia”

De acuerdo con la legislación peruana hay un “periodo de gracia” de 1 año, contado desde la primera divulgación para que el solicitante pueda presentar de la solicitud de registro de diseño industrial, vencido este plazo, se considera que el diseño ya no es novedoso, por lo tanto, no registrable.

Presentación del diseño en una exposición o feria antes de protegerlo

Es recomendable presentar la solicitud de registro de diseño industrial antes de exponer los diseños en una exposición o feria, caso contrario, debe presentarse la solicitud de registro dentro del periodo de gracias antes mencionado.

5

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos

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

El derecho de autor es la disposición legislativa que concede a autores, artistas y otros creadores la protección de sus creaciones, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad, llamadas generalmente "obras". Las obras que pueden recibir la protección de los derechos de autor son todas, en general, creaciones originales intelectuales⁵⁰. Están protegidas con independencia de su calidad y abarcan incluso las guías puramente técnicas o los dibujos de ingeniería.

Para la legislación peruana⁵¹ están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

- » Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos.
- » Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas.
- » Las composiciones musicales con letra o sin ella.
- » Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en general.
- » Las obras audiovisuales.
- » Las obras de artes plásticas sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías.
- » Las obras de arquitectura.
- » Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía.
- » Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.
- » Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad.
- » Los programas de ordenador.
- » Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido.

⁵⁰ A veces una etiqueta puede incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que podrían estar protegidas en virtud de la ley sobre derechos de autor.

⁵¹ Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 822, Ley de Derechos de Autor

- » Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios.
- » En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

Sin perjuicio de lo anterior, la legislación peruana también reconoce y protege los derechos de autor sobre obras derivadas siempre que estas revistan características de originalidad⁵²:

- » Las traducciones, adaptaciones.
- » Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
- » Los resúmenes y extractos.
- » Los arreglos musicales.
- » Las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del folklore.

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 y el requisito que debe cumplir todo obra es la originalidad. Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad⁵³.

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.

⁵² Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor

⁵³ Información obtenida de: Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI, de fecha 23 de marzo de 1998, <https://servicio.indecopi.gob.pe/busadorResoluciones/tribunal.seam>

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

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

- » Artistas, intérpretes o ejecutantes (interpretaciones o ejecuciones artísticas);
- » Productores de fonograma (por fonogramas);
- » Organismos de radio difusión (emisiones de radio difusión).

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

Si el negocio de su empresa se basa en alguna de estas actividades, o si usted es un usuario corriente de estos servicios, debe entender que hay derechos importantes de PI que no pueden utilizarse sin la autorización del titular. El uso de derechos conexos generalmente está sujeto al pago de regalías, que se determinan en función de los acuerdos entre el titular y el usuario o según las tarifas establecidas por las entidades de gestión colectiva.

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

Incluso así, es recomendable poner un aviso en un fonograma (aunque no es obligatorio por Ley) con los siguientes elementos:

- » Una letra P rodeada por un círculo;
- » El nombre del titular de los derechos exclusivos;
- » El año de primera publicación del fonograma; y
- » Advertencia sobre el uso no autorizado.

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

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

Sin embargo, la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi (DDA), conforme al Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor, permite el registro de obras. El registro puede servir como prueba irrefutable ante controversias surgidas sobre los derechos de autor.

Derechos morales

Los derechos morales de autor son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. A la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario⁵⁴, los derechos morales reconocidos por la legislación peruana son los siguientes⁵⁵:

- » El derecho de divulgación.
- » El derecho de paternidad.
- » El derecho de integridad.
- » El derecho de modificación o variación.
- » El derecho de retiro de la obra del comercio.
- » El derecho de acceso.

Derechos patrimoniales

Los autores de obras protegidas por el derecho de autor detentan el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir⁵⁶:

- » La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.
- » La comunicación al público de la obra por cualquier medio.

⁵⁴ Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor.

⁵⁵ Artículo 22 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor.

⁵⁶ Artículo 31 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor.

- » La distribución al público de la obra.
- » La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
- » La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión.
- » Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.

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

Estos derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento⁵⁷. Este plazo de protección permite tanto a los autores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable.

El titular del derecho de autor de una obra, puede hacer valer sus derechos mediante procedimientos administrativos ante el Indecopi, por ejemplo, obteniendo medidas preventivas o cautelares y sancionar infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el derecho de autor y conexos, pudiendo el Indecopi amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos. El titular del derecho de autor, a través de procesos judiciales, puede también obtener mandatos judiciales para detener tales actividades y solicitar una indemnización por los daños causados.

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

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

⁵⁷ Artículo 52 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor.

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 sociedades de gestión colectiva, que son asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido del Indecopi la autorización de funcionamiento. La condición de sociedades de gestión se adquiere en virtud de dicha autorización⁵⁸.

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, cassetes, 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.

⁵⁸ Numeral 42 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor.

En el caso de Perú, podemos mencionar como ejemplo, las siguientes sociedades de gestión colectiva:

- » Asociación Peruana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (APDAYC) puede gestionar tanto derechos de autor como ciertos derechos conexos.
- » Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), gestiona los derechos de los productores de fonogramas.
- » Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (INTER ARTIS PERÚ), gestiona los derechos conexos de artistas, intérpretes y ejecutantes (actores y actrices) y otros que participen en la interpretación de obras.
- » Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA PERÚ), administra los derechos de productores de obras audiovisuales, como películas, series de televisión, y otros contenidos audiovisuales
- » Asociación Peruana de Sociedades de Artistas Visuales (APSAV), gestiona los derechos de artistas visuales, incluyendo pintores, escultores, fotógrafos, y otros creadores de obras visuales.

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

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 a la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi (DDA) o a un abogado de derechos de autor. Figuran a continuación algunas de las preguntas que usted puede formularse para comprender mejor el sistema de los derechos de autor de su país.

¿Existe un registro de derechos de autor? La protección de los derechos de autor es automática y no depende de un registro. Sin embargo, en Perú 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 generalmente el creador o autor original de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta norma. Por ejemplo, si la obra fue creada en función a una relación laboral o por encargo, se considera que los derechos patrimoniales sobre una obra con derechos de autor se transfieren al empleador o a quien encargó la creación de la obra. Por lo tanto, sería recomendable incluir en su contrato de trabajo o de obra por encargo un texto adecuado que aclare la transferencia de derechos.

¿Cuáles son mis derechos? Los derechos patrimoniales exclusivos acordados a autores y titulares con arreglo a la legislación nacional sobre derechos de autor abarcan realizar, autorizar o prohibir: la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación al público de la obra por cualquier medio, la distribución al público de la obra, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra, la importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.

Además de los derechos patrimoniales, la legislación peruana reconoce los derechos morales del autor, que consisten en los derechos de divulgación, paternidad, integridad, modificación o variación, retiro de la obra del comercio y de acceso; estos derechos son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles.

¿Cómo consigo protección internacional para mis obras? En la medida que Perú ha ratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, como el Convenio de Berna, es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, desde el momento de creación, su obra goza de protección por los derechos de autor y disfrutará de protección automática en un gran número de países (más de 150).

¿Cómo debo conceder licencias de mis obras? Si usted desea conceder en licencia su obra a usuarios como emisoras, editoriales o incluso establecimientos de esparcimiento de cualquier tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede ser una buena opción ingresar en una sociedad de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva vigilan la utilización de las obras en nombre de los creadores o autores y se encargan de negociar licencias y de cobrar los derechos. Su gestión es muy frecuente en la esfera de las obras musicales y literarias, donde puede haber un gran número de usuarios de la misma obra y donde sería difícil que el titular de los derechos y los usuarios pudiesen pedir autorización para cada uso por separado, y vigilar el cumplimiento. Cuando no existen sociedades de gestión colectiva, hay que negociar individualmente con el futuro titular de la licencia los respectivos acuerdos. Puede ser útil pedir asesoramiento especializado para obtener condiciones ventajosas en los contratos de licencia.

¿Cómo debo hacer cumplir mis derechos? El creador o autor 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 la legislación nacional, 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 Direc-

ción de Derechos de Autor del Indecopi (DDA) o las autoridades aduaneras, puede ser esencial cuando se descubre que se están infringiendo sus obras. Algunas obras como productos de programación, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnológicas de protección (por ejemplo, encriptaciones, sistemas de acceso condicional) para impedir que se utilicen sin licencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limitar el acceso a las obras a los clientes que aceptan cumplir determinadas condiciones para su utilización y que pagan la regalía correspondiente a esta utilización.

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

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

¿Necesito una licencia? Probablemente, lo más importante que necesita saber una empresa que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos es si dichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilización o explotación comercial de dichos derechos requiere una licencia o una cesión de los derechos por parte del titular de los mismos. Aquí se incluyen actos tan diversos como la utilización de una conocida canción en un anuncio televisivo, o la puesta a disposición o reproducción de álbumes de música o canciones de manera digital, videos, películas, series, entre otros, a través de formatos digitales y servicios de transmisión en línea (streaming), 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 sociedad 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 conflictos relacionados con las infracciones del derecho de autor pueden ser muy onerosos y que es conveniente considerar dichas cuestiones antes de incurrir, usted o su empresa, en infracciones. También puede solicitar asesoramiento sobre los términos de su acuerdo de licencia antes de firmarlo.

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

¿Existe una sociedad de gestión colectiva? Las sociedades de gestión colectiva simplifican considerablemente el proceso de obtener licencias para distintas obras. En lugar de tratar directamente con cada autor o titular del derecho, las sociedades de gestión colectiva ofrecen a los usuarios una fuente centralizada en la que pueden negociarse tarifas y términos de utilización, y obtenerse autorizaciones de manera sencilla y rápida.

¿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 empresariales

38. ¿Qué son los secretos empresariales?

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

De manera general, puede considerarse secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: secreta, tenga un valor comercial por ser secreta; y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta⁵⁹; esta información confiere a una empresa o emprendimiento una ventaja competitiva.

La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera una violación de un secreto empresarial y una práctica desleal. La legislación peruana no solo protege los secretos empresariales a través de las normas sobre Propiedad Industrial (Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo N° 1075), sino también mediante las disposiciones de competencia desleal, que se encuentran reguladas en la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N° 1044). Si bien la decisión final acerca de qué información constituye un secreto empresarial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluye divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente; así como el espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo⁶⁰.

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

- » Procesos, técnicas y conocimientos de fabricación;
- » Recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes;
- » Dibujos y modelos, proyectos, mapas;

⁵⁹ Artículo 260 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

⁶⁰ Artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1044 que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

- » Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos;
- » Fórmulas de fabricación de productos;
- » Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización;
- » Información financiera;
- » Expedientes relativos al personal;
- » Manuales;
- » Ingredientes;
- » Información sobre actividades de investigación y desarrollo.

Protección de los secretos empresariales

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

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

En esa misma línea, la legislación nacional establece que la información susceptible de ser considerada como secreto empresarial debe ser⁶¹:

- » secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;

⁶¹ Artículo 260 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.

- » tenga un valor comercial por ser secreta; y
- » haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

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

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

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos empresariales. 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 empresariales están legalmente protegidos). Por consiguiente, es indispensable asegurarse de que las empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos empresariales. 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 empresariales y darles prioridad de conformidad con su valor y importancia.
- » 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 a efectos de que estos deban respetar la confidencialidad de la información secreta que poseen sus empleadores. 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, conforme a los acuerdos celebrados previamente por las partes.
- » 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 encriptación que limite el acceso a información clasificada, un sistema para vigilar la comunicación y la revelación de información, y un sistema para prevenir o rastrear el acceso a información confidencial.

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

Los secretos empresariales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, los secretos empresariales 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 versar sobre 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 empresarial.

Algunas ventajas de los secretos empresariales:

- » La protección de los secretos empresariales 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 empresariales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.
- » Los secretos empresariales 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 empresariales tienen un efecto inmediato.
- » La protección de los secretos empresariales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad competente.

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la protección de la información empresarial confidencial como secreto empresarial, 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 empresarial 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 empresarial es más difícil de hacer respetar que una patente. El nivel de protección concedido a los secretos comerciales se considera bajo, especialmente cuando se compara con la protección brindada por una patente.
- » Un secreto empresarial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.

7

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas

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

Una indicación geográfica (IG) es un signo que consiste en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona geográfica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico⁶². 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 sujetos 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. Un ejemplo es la Sal de Maras, primera indicación geográfica peruana, que el Indecopi reconoció mediante la Resolución N° 27856-2024/DSD-INDECOP, de fecha 9 de octubre de 2024, dicho producto cuenta con características únicas como las son la sal de manantial de alta montaña y técnicas de extracción milenarias por comunidades locales, entre otras.⁶³

⁶² Artículo numeral 2.7. del artículo 2 del Decreto Supremo N° 170-2021PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas.

⁶³ Información e imagen obtenida de: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/1043253-la-sal-de-maras-tesoro-milenario-se-convierte-en-la-primer-indicacion-geografica-del-peru-benefician-do-a-mas-de-600-familias-en-cusco>



¿Qué es una denominación de origen?

Una denominación de origen es un tipo de indicación geográfica, constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen. En Perú tenemos reconocidas las siguientes denominaciones de origen: Pisco, Maíz Blanco Gigante de Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café de Villa Rica, Loche de Lambayeque, Café Machu Picchu – Huadquiña, Maca Junín Pasco, Aceituna de Tacna, Cacao Amazonas – Perú, Sal de Maras y Orégano de Tacna.

El Pisco en nuestra denominación de origen bandera, es un aguardiente exclusivamente peruano obtenido por la destilación de mostos frescos de “uvas pisqueras” recientemente fermentadas, utilizando métodos tradicionales y ancestrales de calidad, que dan lugar a un proceso de elaboración puro, exento de aditivos, azúcares, agua y demás elementos distintos de la uva. Es producido únicamente en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna⁶⁴.



¿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 fundamentalmente a su origen geográfico. 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.

⁶⁴ Información e imagen obtenida de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6697050/5814626-guia-practica-de-la-denominacion-de-origen-pisco.pdf?v=1721947706>

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

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

¿Por qué hay que proteger las indicaciones geográficas?

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

¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas?

Las indicaciones geográficas en el Perú son parte de los elementos de la propiedad industrial que protege la legislación vigente⁶⁵ también se puede obtener protección a través de la legislación sobre represión de la competencia desleal⁶⁶ y la legislación sobre protección del consumidor⁶⁷. 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 sanciones administrativas, hasta civiles y penales.

¿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, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a la Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas y su

⁶⁵ Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y Decreto Supremo N° 170-2021-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas.

⁶⁶ Decreto Legislativo N° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de represión de la Competencia Desleal.

⁶⁷ Código de protección y defensa del consumidor, Ley N° 29571.

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

¿En qué consiste una indicación geográfica “genérica”?

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

8

Elementos básicos sobre los esquemas de trazados de circuitos integrados

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

Otro ámbito de protección de la PI es la de los esquemas de trazado 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.

Para la legislación peruana, los esquemas de trazado de circuitos integrados son un elemento de la propiedad industrial y deberán solicitarse ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi (DIN)⁶⁸, una vez otorgado el registro se obtiene el derecho exclusivo sobre el mismo, el cual tendrá una duración de 10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas⁶⁹:

- » el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o
- » la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo País Miembro.
- » La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.

⁶⁸ Para mayor información, puede revisar: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1220801-formulario-de-solicitud-de-registro-de-esquema-de-trazado-de-circuitos-integrados-din>

⁶⁹ Artículo 98 de la Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial.



9

La titularidad de los derechos por los empleados

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

Las empresas a menudo confían en empleados y consultores independientes (locador de servicio o contratista⁷⁰) 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 diseño 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 derechos sobre patentes (invenciones o modelos de utilidad), diseños industriales y/o esquemas de trazados de circuitos integrados

En el Perú, el empleador es el titular de una invención, diseño industrial y/o esquema de trazado de circuitos integrados realizado por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, salvo pacto en contrario⁷¹. A la inversa, en otros países, los derechos de PI de invenciones pertenecen en principio al empleado inventor, salvo pacto en contrario. Sin embargo, pueden aplicarse normas especiales a invenciones hechas por profesores o investigadores de universidades según estipule la política de PI de la institución.

La legislación peruana, bajo comentario, concede al empleado el derecho a una remuneración justa y razonable por su invención o desarrollo, está debe ser fijada en común acuerdo por las partes. Sin embargo, se establece de manera expresa que, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios y agrega que, a falta de acuerdo de entre las partes, el monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo.

⁷⁰ Artículos 1764 y 1771 del Código Civil Peruano, Decreto Legislativo N° 295.

⁷¹ Artículo 36 del Decreto Legislativo N°1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Titularidad de los derechos de autor

En Perú, la regla general (salvo lo dispuesto para obras audiovisuales y programas de ordenador) para las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes. A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma⁷².

Hay algunas regulaciones específicas para ciertas obras, el primer caso es el de las obras audiovisuales, en donde se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido en forma exclusiva y por toda su duración los derechos patrimoniales al productor, y éste queda autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra. Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender en nombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual⁷³.

El segundo caso, es el de los programas de ordenador, en donde se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la Ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra⁷⁴.

El tercer caso, es el de las obras susceptibles de ser publicadas, se establece que, salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por un autor sin relación de dependencia con la empresa periodística, solo confiere al editor o propietario de la publicación el derecho de insertarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente o licenciatario. Si se trata de un autor contratado bajo relación laboral, no podrá reservarse el derecho de reproducción del artículo periodístico, que se presumirá cedido a la empresa o medio de comunicación. Sin embargo, el autor conservará sus derechos respecto a la edición independiente de sus producciones en forma de colección⁷⁵.

Lo señalado en el párrafo precedente, se aplica en forma análoga a los dibujos, historietas, gráficos, caricaturas, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social⁷⁶.

⁷² Artículo 16 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.

⁷³ Artículo 66 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

⁷⁴ Artículo 71 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

⁷⁵ Artículo 86 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

⁷⁶ Artículo 87 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

Finalmente, se establece que, salvo en los casos de los programas de ordenador y de las obras audiovisuales, la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá al cesionario, a menos que el contrato disponga otra cosa, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio cedente, y la de otorgar cesiones no exclusivas a terceros. El cesionario no exclusivo queda facultado para utilizar la obra de acuerdo a los términos de la cesión y en concurrencia, tanto con otros cesionarios como con el propio cedente⁷⁷.

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

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

Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes (locador de servicio o contratista) 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 diseños 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, diseños industriales y esquema de trazado de circuitos integrados. En el Perú, salvo pacto en contrario, si cualquiera de estos activos de PI ha sido realizado durante el curso de un contrato de servicios, su titularidad pertenecerá al empleador; pero, si un contratista independiente (locador de servicio o contratista), en estas circunstancias, desarrolla un nuevo producto o proceso o diseño o esquema de trazado de circuito integrado, llega a un desarrollo que excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato de servicios, tendrá derecho a que la empresa o persona que lo contrató le asigne una compensación adecuada, pero la empresa o persona contratante conserva la titularidad de los derechos. Con relación al monto de la compensación antes señalado, será fijado por el juez especializado en lo civil, a falta de acuerdo entre las partes⁷⁸.

⁷⁷ Artículo 90 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

⁷⁸ Artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Derechos de autor. En Perú, en las obras creadas en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos, se regirá por lo pactado entre las partes (excepto en el caso de obras audiovisuales y programas de ordenador). Sólo cuando exista un acuerdo escrito, la empresa que encargó al creador este trabajo será titular de la PI (en este caso los derechos morales quedan en poder del autor). Pero, si no hay un acuerdo al respecto, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el comitente, según corresponda, cuenta con autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma. Las empresas que, por ejemplo, han pagado a un contratista independiente para crear un sitio web propio pueden tener una sorpresa desagradable al comprobar que no son propietarias de lo que han encargado. Esto significa, por ejemplo, que no pueden modificar su contenido o que quien desee reproducir el contenido podrá hacerlo pidiendo autorización al contratista independiente (locador de servicio o contratista)⁷⁹.

Hay que tener en cuenta las excepciones mencionadas en el punto anterior, con relación a las obras audiovisuales, programas de ordenador y a las obras susceptibles de ser publicadas.

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

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

- » Disponer de asesoramiento jurídico: las cuestiones relacionadas con la titularidad son complejas y varían de un país a otro. Al igual que ocurre con la mayoría de los asuntos jurídicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con empleados o con contratistas independientes.
- » Celebrar un acuerdo por escrito: es preciso convenir quién será el titular de los derechos de PI respecto de cualquier material que pueda ser creado por un empleado o contratista independiente; si se van a transferir y en qué momento; quién tendrá el derecho de explotación; quién va a pagar la creación; si se autoriza la introducción de mejoras o modificaciones, etc. También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea válido en virtud de las leyes nacionales de PI.
- » 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

⁷⁹ Artículo 16 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.

principio, antes de que se inicie la colaboración entre las partes. Incluso las primeras fases de un proyecto pueden dar lugar a cuestiones importantes relativas a los derechos de PI.

- » Incluir cláusulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad en los contratos que se firman con empleados o con contratistas independientes. También deben incluirse cláusulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.
- » Adoptar políticas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones de los empleados: en este tipo de políticas o reglamentaciones deben figurar, entre otras cuestiones, las categorías de las invenciones que se correspondan con el campo de actividad del empleador; la obligación del empleado inventor de notificar las invenciones al empleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones; los requisitos de confidencialidad y tramitación de patentes; la remuneración que habrá de percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de PI.
- » Ser especialmente prudentes en la contratación externa de productos o servicios de investigación y desarrollo (I + D): si hay otras personas aparte de los empleados de la empresa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen un acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieran a la compañía todos y cada uno de los derechos respecto a los resultados del proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el supuesto de que los resultados del proyecto de I + D generen material que pueda quedar amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invenciones, en los acuerdos de I + D deben incluirse cláusulas relativas a la concesión de derechos sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigación y derechos sobre materiales físicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigación, como microorganismos u otros materiales biológicos, así como derechos de PI sobre cualquier información de referencia que no sea de dominio público. Todos estos aspectos habrán de considerarse estrictamente confidenciales.



10

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

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

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

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

Venta o transferencia de los derechos de PI

El primer método jurídico es la venta o transferencia por el titular de todos sus derechos sobre su activo de PI y la compra de estos derechos por otra persona física o entidad. Cuando se han cedido todos los derechos exclusivos de un activo de PI a otra persona física o jurídica, sin ninguna limitación de tiempo ni otras condiciones, se dice que ha habido una transferencia de estos derechos.

Licencias

El segundo método jurídico consiste en una licencia; a saber, el titular de una invención patentada da permiso a otra persona física o jurídica para llevar a cabo, en el país o en determinado territorio por un período determinado, uno o más de los "actos" abarcados por los derechos exclusivos a la invención patentada en ese país. Cuando se da este permiso, se ha concedido una "licencia". Puede recordarse que estos "actos" son la "fabricación o utilización de un producto que incluye la invención, la fabricación de productos por un proceso que comprende la invención, o la utilización del proceso que incluye la invención". Las licencias no solo se aplican a invenciones patentadas, sino a todos los otros derechos de PI.

Contrato sobre conocimientos técnicos o "know-how"

El tercero de los tres métodos jurídicos principales de transferencia y adquisición de tecnología se ocupa de los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se refieren en general a conocimientos sobre la manera de hacer algo; los conocimientos adquiridos en una determinada esfera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante documentos, fotografías, proyectos y tarjetas de computadora, entre otros medios. También pueden comunicarse de forma intangible, un ejemplo de ello podría ser, la capacitación que un ingeniero de la empresa proveedora brinde a un ingeniero de la empresa receptora sobre los conocimientos técnicos de un proceso de su empresa.

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 “contrato sobre conocimientos técnicos”, o “contrato de know-how”.

Franquicias

La transferencia comercial de tecnología también puede tener lugar en relación con el sistema de franquicias. Una franquicia es una disposición comercial por la cual la reputación, información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El establecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente una marca registrada o nombre comercial, y tiene una decoración o diseño especial del local. La licencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre comercial 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.

Acuerdo de empresas bajo en contrato de “joint ventures”

Es un acuerdo entre dos o más empresas o personas para realizar un negocio en conjunto, sin formar una sociedad. En este tipo de asociación, las empresas mantienen su independencia jurídica, pero actúan de manera unida bajo normas y dirección comunes. Esta estrategia puede resultar beneficiosa para las empresas, ya que les permite, entre otros aspectos, compartir recursos y conocimientos, desarrollar operaciones comerciales en menos tiempo, reducir riesgo económico, acceder a nuevos mercados, impulsar una nueva marca, producir bienes y prestar servicios de manera conjunta. El contrato de “joint ventures” no está regulado de manera expresa en la legislación peruana, está considerado como un contrato atípico, sin embargo, en la práctica empresarial peruana, la figura, si es usada y se rige básicamente por los acuerdos privados entre las partes. Este es un escenario en donde también se puede llevar a cabo la transferencia de derechos de PI, en cualquiera de las modalidades establecidas en la legislación peruana.

El proyecto llave en mano

En algunos casos, dos o más de los acuerdos comerciales para la transferencia de tecnología, y por consiguiente los métodos jurídicos que reflejan, pueden combinarse como medio para

confiar la planificación, construcción y funcionamiento de una fábrica a un único proveedor de tecnología o a un número muy limitado de proveedores de tecnología. Por consiguiente, el proyecto llave en mano puede incluir una cláusula amplia por la que una parte se compromete a entregar a su cliente – el receptor de la tecnología – toda una planta industrial que funcionará con arreglo a normas de cumplimiento acordadas. Es más normal que el proyecto llave en mano incluya el compromiso de una parte de suministrar al cliente el diseño de la planta industrial y la información técnica sobre su funcionamiento.

Acuerdos sobre consultorías

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

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

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

Identificación de las partes

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

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.

Exploatación

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,

quizá con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o por un juez. Lo importante es que estas cuestiones, según se acuerde, proporcionen la mejor oportunidad posible para que las controversias se solucionen de modo rápido y fácil. En cuanto al arbitraje y la mediación, puede agregarse al contrato de licencia una cláusula que designe el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como el foro para solucionar las controversias. 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.

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

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

- » Los licenciantes que posean experiencia en el ámbito de la investigación y desarrollo de productos encuentren más conveniente conceder licencias para la fabricación de nuevos productos en lugar de encargarse ellos mismos de esa labor.
- » La concesión de licencias puede utilizarse para obtener acceso a nuevos mercados que resultan inaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciatario el derecho a comercializar y distribuir el producto, el 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, ello dependerá del acuerdo entre las partes, en tanto dichos acuerdos no constituyan cláusulas abusivas.
- » 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 licenciatario. De esta manera, puede "vampirizar" las ventas del licenciatario de manera que éste obtenga menos ingresos de regalías que las pérdidas derivadas de las ventas que lleva a cabo su nuevo competidor. El licenciatario puede tener ventaja sobre el licenciatario o acceder más rápidamente al mercado, puesto que puede tener unos costos de puesta a punto del producto más reducidos.
- » El licenciatario puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica, formación de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado caro para el licenciatario. Es importante a este respecto que en el acuerdo de licencia se definen claramente los derechos y responsabilidades de las partes, de manera que puedan resolverse rápida y eficazmente los desacuerdos eventuales.
- » El licenciatario depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como fuente de ingresos. Esta dependencia es aún mayor en el caso de las licencias exclusivas en las que el desempeño ineficaz del licenciatario puede significar que el licenciatario no obtenga ingresos por regalías. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situación es el establecimiento de disposiciones contractuales relativas a regalías mínimas y otras cláusulas, aunque el problema sigue latente.
- » El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnología no esté claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licenciatario continúe la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfacer al licenciatario.

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

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

- » Con frecuencia las empresas tienen prisa por introducir nuevos productos en el mercado. Mediante un acuerdo de licencia que otorga acceso a tecnologías y marcas que ya están establecidas o inmediatamente disponibles es posible que una empresa llegue más rápidamente al mercado.

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

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

- » Cabe la posibilidad de que el licenciatario incurra en compromisos financieros para adquirir una tecnología que no está “a punto” para ser explotada comercialmente o que debe modificarse para satisfacer las necesidades del licenciatario;
- » La licencia de propiedad intelectual puede añadir un cúmulo de gastos a un producto que no está respaldado por el mercado. Siempre es interesante añadir nueva tecnología, pero únicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia con el precio que puede cobrarse. Si se añaden numerosas tecnologías a un producto, éste puede convertirse en un producto muy avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero demasiado caro de introducir en el mercado.
- » 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 el Indecopi⁸⁰ considere 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 asesoría 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.

⁸⁰ A la fecha, no se ha dado en la práctica este supuesto.

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

El “precio” o “costo” de la adquisición de propiedad intelectual depende de determinados factores, entre ellos el carácter y duración de los derechos de propiedad intelectual, y la tecnología y poder relativo de negociación de las partes. El futuro licenciatario realiza una valoración cuidadosa en función del valor o de la tecnología o de la necesidad que se tiene de ella, de las tecnologías alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnológico y de la producción y rentabilidad probables de la tecnología que puede transferirse. El posible que le futuro licenciatario también realice 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 o futuro licenciatario evalúa los pagos totales que deberá efectuar para conseguir una determinada tecnología y los futuros progresos de esta tecnología, y los compara con la rentabilidad de la empresa a lo largo de un determinado período. El receptor también evalúa estos pagos en relación con los costos de la tecnología o con los pagos alternativos realizados por transacciones semejantes.

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.

50. ¿Qué es una franquicia?

Es importante señalar que en Perú no hay una norma específica que regule el contrato de franquicia, siendo considerado este como un contrato atípico; sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que desde inicios de los años ochenta se implemente este modelo de negocio en nuestro país. En la práctica peruana, para poder llevar a cabo ello, se utilizan principalmente las normas contenidas en la legislación civil y comercial, normas societarias y sobre Propiedad Intelectual, normas supranacionales (Decisiones de la Comunidad Andina), entre otras.

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 un sistema para llevar a cabo un determinado negocio. 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, diseños industriales, invenciones y obras protegidas por derechos de autor, junto con los pertinentes conocimientos técnicos y secretos comerciales, todo lo cual se explota para vender mercancías o prestar servicios a los usuarios finales. Además, el sistema incluye factores que contribuyen al éxito de un negocio, como recetas y métodos de preparar comida, diseño de los uniformes de los empleados, diseño de los edificios, diseño del embalaje, y administración y sistemas de contabilidad.

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

- » Una licencia para utilizar el sistema. A cambio de un pago convenido, se permite al titular de la franquicia utilizar el sistema de la franquicia: de hecho, se concede licencia para que el franquiciado utilice el sistema que tiene el franquiciador de explotar su negocio. Si el sistema de franquicia debe explotarse en un lugar determinado, como un restaurante o una tienda en franquicia, el lugar suele llamarse “unidad con franquicia”.
- » Una relación interactiva continua. La relación es continua, y comprende ventas múltiples del producto en franquicia (u ofertas de servicios de franquicia) durante un período de tiempo en el cual el franquiciador prestará asistencia continua al titular de la franquicia para establecer, mantener y promover la unidad de franquicia. Esto comprende la actualización de la información pertinente a medida que el franquiciador desarrolla técnicas nuevas y mejores para el funcionamiento de la unidad de franquicia. El titular de la franquicia, por su parte, tiene la obligación continua de pagar derechos al franquiciador por la utilización del sistema concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciador por la prestación de servicios continuos de gestión.

- » Derecho del franquiciador de prescribir el modo de funcionamiento del negocio. El titular de la franquicia acepta cumplir las directrices dictadas por el franquiciador que determinan el modo de funcionamiento del sistema. Estas directivas pueden comprender control de calidad, protección del sistema, restricciones territoriales, pormenores operativos y muchas otras reglamentaciones que rigen la conducta del titular de la franquicia en relación con ella.

La concesión de la licencia de una marca registrada es generalmente una condición básica del acuerdo de franquicia. En los acuerdos de franquicia, el grado de control del titular de la marca registrada es generalmente superior al de los acuerdos normales de concesión de licencias de marcas registradas⁸¹.

51. ¿Qué es un acuerdo de confidencialidad o 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 confidencialidad es un contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinada información, excepto en las condiciones estipuladas en el contrato. Los inventores o empresas recurren a menudo a los acuerdos de confidencialidad 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 confidencialidad

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

⁸¹ Para más información, consultar la publicación de la OMPI adaptada a Perú: <https://www.wipo.int/es/web/business/sme-intermediaries-toolkit>

do 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 confidencialidad, el titular puede comunicar la información con mayor tranquilidad.

Cuando utilizar un acuerdo de confidencialidad

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

A veces, en un acuerdo de 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.

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

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

Los acuerdos recíprocos de confidencialidad

A veces la información fluye en dos sentidos porque ambas partes se divultan mutuamente información confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta. El acuerdo de confidencialidad reflejará entonces con claridad este arreglo especificando la información confidencial que está compartiendo cada parte.

52. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los contratos de licencia de uso de marcas?

La función original de una marca es indicar el origen comercial, por lo tanto, los productos o servicios procedentes de una fuente que no fuese el titular de la marca no podían llevar la marca. Las licencias de uso son acuerdos legales (contratos) mediante los cuales el titular de la marca da permiso o autorización para que terceros usen su marca, el titular de la marca es el licenciatario, quien es el único que puede otorgar la licencia a favor del licenciatario, si se usa la marca sin autorización del licenciatario, se incurre en engaño a los consumidores.

El registro de los contratos de licencia de uso de marcas en Perú puede realizarse ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y hay que tener en cuenta las disposiciones legales vigentes, como lo son normas supranacionales⁸² y la legislación nacional⁸³. Es preciso señalar que, de acuerdo con las normas nacionales, no es obligatorio inscribir una licencia de uso para que surta efectos frente a terceros, esto quiere decir que, la inscripción o registro de una licencia de uso en nuestro país es facultativa.

Por otro lado, con una licencia de uso otorgada, el titular de la marca puede evitar la cancelación de su marca por falta de uso, si el licenciatario mantiene el control sobre la calidad de los productos o servicios que distingue la marca licenciada y el licenciatario hace uso efectivo de la marca en el mercado respecto de los productos o servicios que distingue la marca licenciada y en función a los términos establecidos en el contrato de licencia.

Pueden concederse licencias de uso 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 uso de marcas registradas pueden citarse las siguientes:

- » **Permiso de utilización.** La concesión del permiso de utilización de la marca o marcas pertinentes es la disposición que figura en primer lugar en la mayoría de los acuerdos de licencia. Las características de la marca o marcas figuran generalmente en una lista en el acuerdo de licencia, junto con los productos y/o servicios en relación con los cuales debe utilizarse la marca.
- » **Número de titulares de licencia.** Será importante para el titular de licencia de uso saber cuántos titulares más se asignarán en el territorio de licencia. También será importante que el titular de licencia de uso sepa dónde estarán asignadas las demás licencias para asegurarse de que sus rivales se asignan en condiciones comparables.
- » **Control de calidad.** Se recomienda consignar una disposición estipulando que el titular de la licencia no utilizará las marcas en productos y/o servicios que no alcancen el nivel de calidad

⁸² Véase la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁸³ Véase el Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 1309 Decreto Legislativo de simplificación de los Procedimientos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

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 podría obligar al licenciatario a enviar productos de muestra al licenciatario y a permitir inspecciones de su fábrica, almacenes, y establecimientos y de los métodos de producción, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los productos acabados y otros procesos o características de la prestación de los servicios que distinga la marca licenciada.

- » **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 licenciatario que lleve libros y registros detallados de las ventas de los productos y/o de las contrataciones de servicios ofrecidos con la marca.
- » **Infracciones.** Se exige normalmente al licenciatario que informe sobre todos los pormenores de las infracciones que puedan ocurrir. La legislación peruana establece que solo el titular de los derechos de propiedad intelectual puede iniciar una denuncia contra actos de infracción a sus derechos, sin embargo, previo acuerdo entre las partes se puede delegar facultades en el licenciatario para que pueda presentar una denuncia en representación de licenciatario, siendo ello así, se debe precisar la parte que se encargará de denunciar la infracción, las consecuencias si el licenciatario no presenta la denuncia y si el licenciatario será o no indemnizado en ese caso. El licenciatario no puede presentar una denuncia por los actos de infracción sin el consentimiento previo del licenciatario. No obstante, en todos los supuestos el licenciatario tiene derecho a sumarse a las acciones que interponga el licenciatario para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la infracción, en Perú, esto último solo procede en la vía judicial.

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

De acuerdo a la legislación nacional sobre derechos de autor, una licencia es definida como la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciatario) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma determinada y de con-

formidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos⁸⁴.

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. 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 Perú, salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por un autor sin relación de dependencia con la empresa periodística, solo confiere al editor o propietario de la publicación el derecho de insertarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del (...) licenciatante⁸⁵.

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

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

La licencia puede concederse para una edición 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 de-

⁸⁴ Numeral 16 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.

⁸⁵ Artículo 86 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.

terminados 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. A veces se pide también el derecho de conceder en licencia la reproducción en fílmicas.

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. 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 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 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”.

II

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

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

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 o internacionalización.** 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 o inter-

nacionalizarse 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 comercialización en mercados extranjeros, 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 y/o servicio 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.

En este escenario, es de suma relevancia tomar en cuenta los acuerdos comerciales que Perú ha firmado con otros países, regiones y/o bloques económicos⁸⁶, ese puede ser un aspecto muy importante para tomar en cuenta en el plan internacional de negocios. Hoy, gracias a los TLC o Acuerdos Comerciales del Perú, los principales mercados del mundo están abiertos, y millones de consumidores pueden conocer y disfrutar los productos y servicios que Perú produce y exporta.

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

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

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

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

- » Existe una demanda para su producto o servicio en el mercado;
- » Su producto o servicio es superior a los productos o servicios de la competencia, si los hay;

⁸⁶ Para mayor información revisar: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Alianza_Pacifico/inicio.html

- » 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 o servicio 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 o servicio 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 o servicio que usted ofrece no se basa, sin autorización alguna, en secretos empresariales, 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 empresariales, 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 confidencialidad o no divulgación por parte del empleado, el inversor o cualquier otra persona involucrada.

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

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

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

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, diseños industriales, marcas y derechos de autor o derechos conexos que puedan protegerse mejor? ¿Es su empresa titular de todos los diseños industriales 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 o servicios? ¿Está su empresa infringiendo los derechos de PI ajenos o cabe la posibilidad de que los infrinja?
- » Concesión de licencias. ¿Está obteniendo su empresa el máximo beneficio de sus activos de PI? ¿Ha concedido licencias de alguno de sus derechos de PI a otras empresas? En tal caso ¿recibe por ellas la remuneración apropiada?
- » Ejercicio de los derechos. ¿Sabe usted si alguien está infringiendo sus derechos de PI? ¿Debería usted adoptar medidas para detener o impedir la infracción?

Diferentes tipos de auditoría de la PI

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

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

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

Herramienta de la OMPI de Diagnóstico de la Propiedad Intelectual:

<https://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/>

La herramienta de diagnóstico de PI le ayuda a reconocer los activos de propiedad intelectual de su empresa y genera automáticamente un informe con información básica sobre cómo gestionar dichos activos. Es importante precisar que esta es una herramienta gratuita de autoevaluación. El sistema de evaluación se lleva a cabo a través un cuestionario que tiene dos niveles de preguntas, los usuarios responden las preguntas del cuestionario y en función a estas respuestas se genera automáticamente los informes de diagnóstico; estos informes son útiles como una auditoría de PI preliminary y constituyen una base útil para determinar la estrategia de PI adecuada para la empresa.

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

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

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

58. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado extranjero 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 una empresa puesto que tiene repercusiones importantes para muchas cuestiones de comercialización internacional. Cuando se elige una forma de entrada, la empresa deberá examinar las semejanzas entre el mercado nacional y el mercado de destino, deberá averiguar qué servicios posventa se requieren, los aranceles y el transporte, los requisitos del plazo de entrega, la sensibilización respecto a las marcas, la protección otorgada a la PI y las ventajas competitivas.

Hay dos opciones principales para introducirse en un mercado: la exportación directa y la exportación indirecta.

Exportación directa

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

Las ventajas son que la empresa:

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

Los inconvenientes son que:

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

Una forma de que las MIPYMES exporten directamente es que se unan y formen un consorcio de exportación⁸⁷, que es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la exportación de sus productos o servicios mediante acciones conjuntas.

⁸⁷ Para mayor información puede consultar: <https://peruxpert.com/aprende-exportar-servicios/consorcio-exportacion>

Por otro lado, en nuestro país contamos con algunos programas del Estado, como Ruta Exportadora⁸⁸ de Promperú y Exporta Fácil⁸⁹ de SUNAT que conceden beneficios especiales a MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas). Este tipo de programas es especialmente ventajoso para exportadores sin experiencia.

Exportación indirecta

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

Las ventajas para la empresa son las siguientes:

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

Los inconvenientes son:

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

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

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

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

Concesión de licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar sus derechos de PI, como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, derechos de autor, o conocimientos tecnológicos protegidos como secreto empresarial, a una

⁸⁸ Para mayor información puede consultar: <https://exportemos.pe/fortalece-tus-capacidades-exportadoras/ruta-exportadora>

⁸⁹ Para mayor información puede consultar: <https://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportafacil/index.html>

empresa extranjera por una tasa única o regalías. La concesión de licencias ofrece un ingreso rápido a otro mercado. Se permite la inversión de capital, y la recuperación se realiza en general más deprisa, pero la concesión de licencias supone perder el control de la producción y comercialización, y compartir inevitablemente los conocimientos tecnológicos con el titular de la licencia, a menos que esto esté explicitado en el contrato.

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

Un ejemplo exitoso de expansión es la empresa peruana AJE, fundada en 1988 por la familia Añaños en Ayacucho-Perú, comenzó como una pequeña compañía que vendía refrescos durante el conflicto armado interno en Perú. Aprovechando la falta de competencia en el área rural debido a la inestabilidad política, la familia introdujo productos de bajo costo, destacando su bebida emblemática Kola Real.

La compañía comenzó su expansión internacional en la década de 2000, entrando primero en mercados latinoamericanos como Venezuela, México y Ecuador, y luego en Asia, África y otros lugares. Adoptaron nombres diferentes en cada mercado, como Big Cola.

Hoy, AJE es una de las multinacionales peruanas más exitosas, con presencia en más de 20 países. Su modelo de negocio demuestra cómo una empresa de un país emergente puede competir con gigantes internacionales a través de la innovación en costos y una estrategia de expansión agresiva⁹⁰.



⁹⁰ Información e imágenes obtenidas de: <https://www.ajegroup.com/>

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

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

Igualmente, si su empresa ha comprado productos protegidos por patentes, marcas, diseños 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.

Esto se aplica 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” impidiendo que los compradores de, por ejemplo, cintas de audio o vídeo, CD y DVD, las alquilen, arrienden o presten con beneficios comerciales directos o indirectos. Hay un debate actualmente entre los círculos interesados sobre si 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 pro-

piedad 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.

La legislación peruana, acoge el agotamiento derecho de propiedad intelectual y, establece de manera general que los derechos de propiedad industrial no darán derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él⁹¹.

Con relación al derecho de autor la legislación peruana establece, cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas, pero conserva los derechos de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, comunicación pública y reproducción de la obra, así como el de autorizar o no el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares⁹².

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.

⁹¹ Artículos 54, 101, 131 y 158 de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁹² Artículo 34 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.

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

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

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

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

Si solicita la protección demasiado pronto

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

Si solicita la protección demasiado tarde

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

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

Por lo tanto, esperar demasiado tiempo puede significar que otra persona, que ha estado trabajando en el mismo problema técnico y ha encontrado una solución idéntica o semejante, puede solicitar protección para la misma invención antes de que usted lo haga y obtener los derechos exclusivos. Del mismo modo, en el caso de las marcas, su marca en general no podrá registrarse si se considera idéntica o similar a una marca protegida por otros.

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado información sobre las características técnicas innovadoras o estéticas de su producto, se considerará en general que ya es demasiado tarde para obtener protección. La invención o diseño industrial divulgados ya no cumplirán los requisitos de novedad y, por consiguiente, no merecerán la protección, a menos que la legislación prevea un plazo de gracia⁹³. Es importante tener presente que esto no se aplica a las marcas y que usted puede obtener la protección de una marca después de haberla utilizado en el mercado (aunque en general es aconsejable registrarlas con bastante antelación).

Hay un tercer motivo importante para no esperar demasiado tiempo, especialmente cuando ya ha solicitado la protección en el mercado nacional. Esto está relacionado con lo que suele denominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre la base de la solicitud ordinaria de un derecho de propiedad industrial presentada por un determinado solicitante en un país, el mismo solicitante, en un período de tiempo especificado (de 6 a 12 meses según el tipo de derecho de PI) puede solicitar la protección en la mayoría de los demás países. Estas solicitudes posteriores se considerarán como si se hubieran presentado el mismo día de la primera solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situación prioritaria respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invención o diseño industrial presentados después de la fecha de la primera solicitud. En el caso de las patentes y los diseños 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 concedan⁹⁴.

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

⁹³ Algunos países, prevén un plazo de gracia que permite a los inventores o diseñadores divulgar, publicar o exponer su producto protegido entre 6 y 12 meses antes de presentar una solicitud, sin que la invención o el diseño industrial pierda su carácter de novedad. En el caso de Perú, este plazo es de 12 meses tanto para patentes como para diseños industriales (artículo 17 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

⁹⁴ En el caso de la legislación peruana, revisar el artículo 9 del de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

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 solicitud⁹⁵. Una vez finalizado el plazo, el riesgo de no poder obtener la protección mediante patente en otros países es superior. Sin embargo, si se solicita la protección de patente utilizando el sistema del PCT, hay 18 meses más (ocho meses en algunos países) para decidir en qué países desea obtener la protección.
- » En el caso de los diseños industriales, la mayoría de los países ofrece un plazo de prioridad de 06 meses⁹⁶ desde la fecha de presentación de la primera solicitud que pedía la protección de un diseño industrial en otros países.
- » En el caso de las marcas, también se aplica un plazo de prioridad de 6 meses⁹⁷.

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 existe 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.

⁹⁵ Este plazo es el que recoge la legislación peruana.

⁹⁶ Ídem.

⁹⁷ Ídem.



13

Proteger los derechos de PI en el extranjero

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

Hay básicamente tres procedimientos alternativos para solicitar la protección de los derechos de PI en otros países⁹⁸.

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, es recomendable pedir asesoramiento a un agente o abogado de propiedad intelectual que le ayude a asegurarse de que su 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 diseños 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): <https://oapi.int/>
- » La Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla inglesa para patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas comerciales, derechos de autor y derechos conexos, conocimientos tradicionales, protección de variedades vegetales: <https://www.aripo.org/>.

⁹⁸ Los párrafos que figuran a continuación se refieren a patentes, marcas y diseños industriales. Para obtener información sobre la protección de los derechos de autor en el extranjero, véase la pregunta 65.

- » La Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la protección de las marcas y los dibujos o modelos industriales en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo: <https://www.boip.int/nl>
- » La Oficina de Patentes Euroasiática (para la protección de patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): <https://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: <https://www.epo.org/en>
- » La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (se encarga de gestionar las marcas, dibujos y modelos de la Unión Europea): <https://www.eipo.europa.eu/es>
- » La Oficina de Patentes de la Secretaría General del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG, para la protección de patentes en Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Bahréin, el Reino de Arabia Saudita, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar y el Estado de Kuwait): <https://www.gccpo.org/>

La vía internacional

Los sistemas de presentación y registro internacional administrados por la OMPI simplifican considerablemente el proceso de solicitar la protección de la propiedad intelectual simultáneamente en un gran número de países. En lugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos idiomas, los sistemas de presentación y registro internacional le permiten presentar una única solicitud, en un sólo idioma, pagando únicamente una tasa de solicitud. Estos sistemas de presentación internacional no sólo facilitan el proceso, sino que, en el caso de las marcas y los diseños industriales (para algunas legislaciones dibujos y 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.

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

¿Desea usted proteger su invención en varios países? En ese caso, debería considerar las ventajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, usted puede solicitar la protección de patente para una determinada invención simultáneamente en todos los países que sean Parte Contratante en el PCT (158 Estados Contratantes⁹⁹).

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 (en Perú se puede presentar la solicitud ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, quien cumple la función de oficina receptora), o cuando corresponda, en la oficina regional competente (en Perú no se puede optar por esta opción, toda vez que no contamos con una oficina regional) o en la Oficina Internacional de la OMPI. La oficina de patentes de su país podrá facilitarle información específica sobre cómo presentar una solicitud en virtud del PCT¹⁰⁰.

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;

⁹⁹ Para mayor información revisar: https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html

¹⁰⁰ La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi brinda asistencia técnica gratuita a inventores independientes, empresas, universidades, centros de investigación, entre otras organizaciones peruanas, para la preparación de la documentación requerida e iniciar el trámite de obtención de patentes a nivel internacional, a través del programa 'Patenta en el Exterior'.

- » 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.

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

En el caso de los solicitantes peruanos, deben efectuar depósitos nacionales separados y deben realizarse en cada país trámites distintos, ante la autoridad nacional competente, salvo para el caso de registros en algunos países que han establecido acuerdos regionales para obtener protección para toda una región gracias a una única solicitud.

Por otro lado, para el caso de solicitantes de otros países, si desean que su marca esté protegida en varios países, y se dan cuenta de que presentar una solicitud por separado en cada país es complicado y costoso, quizás deseen 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 dos¹⁰¹. 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. Es importante precisar que Perú no es parte del Sistema de Madrid¹⁰².

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

Puede presentar una solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid una persona física o jurídica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo esté domiciliado o tenga la nacionalidad en un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid¹⁰³.

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

Las principales ventajas de utilizar el Sistema de Madrid son que el titular de la marca puede proteger la marca en una serie de países o miembros del Sistema de Madrid presentando una única solicitud; puede hacerlo en un idioma (inglés o francés, si bien la oficina de origen puede

¹⁰¹ Para mayor información sobre las partes contratantes, consultar: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/docs/pdf/madrid_marks.pdf

¹⁰² <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6420099/5621548-resolucion-000089-2024-pre.pdf>

¹⁰³ 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.

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 Madrid¹⁰⁴

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

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

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

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

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

¹⁰⁴ Para mayor información, consultar: <https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/fees/sched>

64. ¿Cómo pueden protegerse los diseños industriales en varios países?

En el caso de solicitantes peruanos, la protección de los diseños industriales (para algunos países 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.

Por otro lado, el Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, es un tratado multilateral administrado por la OMPI, ofrece una alternativa que simplifica enormemente estas tareas. Permite a los nacionales y residentes de un país¹⁰⁵ que sea parte en el Arreglo (es importante precisar que Perú no es parte del Arreglo) y a las empresas establecidas en él obtener la protección de un dibujo o modelo industrial en una serie de países mediante los trámites siguientes:

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

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

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

El derecho de autor en sí mismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe.

¹⁰⁵ Para información sobre los países miembros, consultar: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/hague.pdf>

Con arreglo al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en ese Convenio (181 países en octubre de 2024). Esto se aplica también a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protección de derecho de autor como lo hay para las patentes, marcas y diseños 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 determinados países, el registro ofrece una serie de ventajas prácticas ya que puede servir como prueba prima facie ante un tribunal en controversias relativas a derechos de autor, y el ejercicio de algunos derechos puede depender de que la obra se haya registrado. En el caso de Perú, el registro de los derechos de autor puede constituir una prueba relevante sobre la autoría de la obra, en el caso de disputas legales que involucren una posible infracción a los derechos de autor.

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



14

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

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

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

Se indican a continuación algunas de sus opciones:

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

onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solución de controversias, como el arbitraje o la mediación, incluso si no hay una cláusula indicativa en el contrato o si no hay siquiera contrato, siempre que ambas partes así lo convengan. Para mayor información sobre el arbitraje o la mediación, véase la pregunta 69.

- » Cuando descubra que se están infringiendo los derechos de PI de su empresa, tal vez se plantee la posibilidad de enviar una carta notarial 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 notarial, 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.
- » Es importante precisar que en Perú el Indecopi a través la Dirección de Signos Distintivos (DSD), Dirección de Invenciones o Nuevas Tecnologías (DIN) y la Dirección de Derechos de Autor (DDA), es la autoridad administrativa competente para poder conocer y resolver procedimientos de infracción contra los derechos de propiedad intelectual.
- » Si se enfrenta usted a una situación de infracción deliberada que incluya, en particular, la falsificación y la piratería, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades encargadas de hacer respetar la ley a fin de sorprender al infractor en sus locales comerciales e impedir la infracción, preservando las pruebas pertinentes en relación con la presunta infracción. Además, las autoridades judiciales competentes pueden obligar al infractor a que le comunique la identidad de terceras partes implicadas en la producción y distribución de los productos o servicios infractores, así como de sus redes de distribución. Como medida disuasoria eficaz de la infracción, las autoridades judiciales pueden, previa solicitud de su empresa, dictaminar que se destruyan los productos infractores o se vendan al margen de las redes comerciales sin ningún tipo de compensación.
- » Puede usted iniciar procesos 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 contiene disposiciones que impongan responsabilidad penal por la producción o trato comercial de objetos infractores. Las penas por la violación a los derechos de propiedad intelectual son pena privativa de libertad y días-multa.

En cualquier caso, cuando parece existir una infracción o una controversia, antes de adoptar acciones legales, 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.

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

¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

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

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

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

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

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

No obstante, incumbe al gobierno crear instituciones que faciliten la observancia de los derechos de PI. Los órganos judiciales y administrativos como las oficinas de PI (para el caso de Perú, el Indecopi) y las autoridades aduaneras son instituciones gubernamentales tienen 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 con relación a la observancia de los derechos de PI en la frontera o fronteras internacionales. Las autoridades aduaneras deben emprender acciones por propia iniciativa, por solicitud del titular del derecho, o ejecutar órdenes de los tribunales o autoridades administrativas.

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

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

Sin embargo, las medidas en frontera no se aplican a mercancías importadas por una persona para su uso privado o doméstico. La definición exacta de la cantidad importada que puede considerarse “mercancía importada para el uso privado o doméstico de una persona” varía de un país a otro, e incluso dentro del mismo país según sea el carácter de la mercancía, en la legislación peruana no hay un criterio fijo establecido y se determina por la evaluación de cada caso en concreto y por el tipo de mercadería.

El titular de los derechos puede pedir la asistencia de las autoridades aduaneras presentando una solicitud para la suspensión del levante de la mercancía cuando se presuma la existencia de mercancía con marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancía pirateada que lesiona el derecho de autor. El titular de los derechos tiene que interponer la acción por infracción o denuncia respectiva. La Administración Aduanera podrá requerir al solicitante la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente, a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario.

Cumplidas las condiciones precedentes, la Administración Aduanera suspenderá el levante de las mercancías dentro del plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud y notificará tal decisión al solicitante. En caso de que el solicitante demuestre haber iniciado la acción por infracción o interpuesto la denuncia respectiva, la suspensión se prolongará automáticamente por diez (10) días hábiles adicionales. Si dentro de este período la autoridad competente no dictase una medida cautelar destinada a la retención de la mercancía, la Administración Aduanera levantará la suspensión y se continuará con el trámite del levante de la mercancía.

La autoridad aduanera puede iniciar medidas de frontera de oficio para la suspensión del levante de la mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito, cuando existan sospechas razonables para presumir que se trata de mercancía falsificada o pirateada, luego deberán notificar al titular del derecho, representante legal o apoderado, debidamente acreditado, para que en el plazo de tres (03) días hábiles demuestre que ha interpuesto la acción por infracción o denuncia correspondiente ante la autoridad competente, en caso que el titular del derecho demuestre haber interpuesto la acción por infracción o denuncia respectiva, la suspensión se prolongará automáticamente por diez (10) días hábiles adicionales.

Si dentro de este período la autoridad competente no dictase una medida cautelar destinada a la retención de la mercancía, la Administración Aduanera levantará la suspensión y se continuará con el levante de la mercancía, caso contrario la autoridad aduanera levantará la suspensión. La Administración Aduanera podrá requerir al solicitante la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente, a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario.

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

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

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

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

El arbitraje tiene en general la ventaja de ser un procedimiento menos oficial que un tribunal, y un dictamen arbitral se puede aplicar internacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de la mediación es que las partes conservan el control del proceso de solución de controversias. Además, la mediación ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas relaciones comerciales con una empresa con la que su empresa puede desear colaborar en el futuro. Sin embargo, un mediador no puede imponer una decisión a las partes y por lo tanto la mediación no tiene medios coactivos para solucionar una diferencia. Con frecuencia, la mediación y el arbitraje son un sustituto excelente, o al menos en el caso de la mediación, un preludio menos oneroso al litigio ante las autoridades administrativas o 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 OMPI¹⁰⁶

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

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

¹⁰⁶ El Centro presta servicios relacionados con:
El arbitraje (<https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/>);
La mediación (<https://www.wipo.int/amc/es/mediation/>);
Las controversias relativas a nombres de dominio (<https://www.wipo.int/amc/es/domains/> y
Otros servicios especializados para la solución de controversias (<https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination>)



15

**Valoración de
los derechos
de propiedad
intelectual**

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

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

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

Los instrumentos empleados para evaluar los activos de PI pueden ayudar a las empresas a administrar su cartera de activos de PI de forma más eficiente y eficaz, y la valoración de la PI resulta un parámetro útil y una buena base de negociación en el caso de que se transfieran o compren activos de PI¹⁰⁷.

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?

¹⁰⁷ La valoración de un activo de PI depende de su capacidad para generar valor a través de exclusividad y diferenciación en el mercado. Un activo de PI, como una patente, derecho de autor, marca se valora por su potencial para otorgar ventajas competitivas, ingresos por licencias o regalías, y protección legal contra la copia o uso no autorizado.

La historia detrás de este valor radica en la protección que otorga la PI, que permite a los titulares controlar cómo y quién puede explotar su innovación o creación. En el caso de una patente, por ejemplo, el titular tiene el derecho exclusivo a usar, vender o licenciar su invención, lo cual puede traducirse en un monopolio temporal en el mercado, generando ingresos únicos que aumentan su valor.

El "precio" o valor del activo de PI también se define por varios factores específicos, como su aplicación en el mercado, la duración de protección, la demanda, los costos de desarrollo y la fortaleza legal de la protección en cada jurisdicción. Además, un activo de PI que resuelva un problema clave o sea especialmente innovador tendrá un valor más alto, dado su potencial de cambio en la industria.

De esta forma, el activo de PI vale lo que vale porque representa una combinación de exclusividad, valor en el mercado y protección legal, lo cual se traduce en beneficios económicos directos e indirectos para su titular.

Consideraciones a tener en cuenta en la valoración de su PI

El alcance y fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de un activo de PI tienen una función importante en el ejercicio global de la valoración. Una protección ampliamente distribuida (protección en varios países) puede aumentar el valor de un producto. Sin embargo, esto también dependerá de la forma en que el evaluador perciba la robustez de los mecanismos de observancia¹⁰⁸ de la PI en los países implicados.

Puede aumentar el valor de un activo de PI el hecho de que resulte muy difícil infringir los derechos de PI del producto. Por otro lado, la existencia de productos alternativos que también están muy protegidos por la PI podría afectar negativamente el valor de un producto¹⁰⁹.

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

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

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

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

¹⁰⁸ En el ámbito de la PI, la observancia se refiere al conjunto de medidas y mecanismos implementados para asegurar el cumplimiento de los derechos de PI y prevenir su infracción. Esto incluye las acciones legales y administrativas que los titulares de derechos o autoridades competentes pueden emprender para proteger los activos de PI, como las denuncias por infracción, medidas cautelares, decomisos y sanciones, entre otros.

¹⁰⁹ En economía, los productos alternativos o sustitutos son aquellos bienes o servicios que satisfacen necesidades similares para el consumidor, por lo que uno puede reemplazar al otro en el consumo. La relación entre productos alternativos implica que cuando el precio de uno de ellos aumenta, la demanda del otro tiende a incrementarse, dado que los consumidores buscarán una alternativa más económica o accesible.

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

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

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

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

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

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

- » **Método basado en los ingresos** Es el método más utilizado para la valoración de la PI. 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 tenemos el Modelo Black-Scholes, disponible en línea en: <https://www.investopedia.com/terms/b/>

[blackscholes.asp](https://www.investopedia.com/terms/b/binomialoptionpricing.asp), el Método binomial, disponible en línea en: <https://www.investopedia.com/terms/b/binomialoptionpricing.asp> y el Modelo de simulación de Monte Carlos, disponible en línea en <https://www.investopedia.com/terms/m/montecarlosimulation.asp>. El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.



16

Financiación

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

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

Al efectuar una evaluación de la solicitud de capital o de préstamo, el inversor (ya sea un banco, una institución financiera¹¹⁰, 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.

¹¹⁰ Para mayor información sobre entidades financieras peruanas, puede revisar el listado publicado en la página web del Banco Central de Reserva del Perú, en el siguiente link: <https://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html>

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

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

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, por ejemplo, Michael Jackson, The Beatles (especialmente los derechos gestionados por Paul McCartney y la familia de George Harrison), Bob Dylan y David Bowie han generado grandes ingresos por regalías; en literatura, autores como J.K. Rowling y Stephen King han generado importantes ingresos gracias a sus obras.

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.

En el Perú las cajas municipales, las cajas rurales y las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME) colocan sus créditos de manera diversificada en todos los sectores económicos, aunque en una proporción mínima en el sector con menos recursos; en cambio, los bancos y las empresas financieras concentran los créditos en los sectores de menor pobreza, los de mayores ingresos, aunque presentan igualmente un porcentaje considerable de colocaciones en los grupos medios¹¹¹.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) ha cumplido un papel decisivo en el desarrollo tanto del sistema financiero peruano como de las políticas para la inclusión financiera. La banca de desarrollo peruana es pequeña frente al sistema financiero total en términos de activos, préstamos totales y préstamos para mipymes. Este rasgo predominante de la banca peruana de desarrollo y su importancia para las mipymes contrastan con lo que ocurre en otros países de la región, en los cuales los bancos de desarrollo tienen un mayor rol en la oferta financiera para las mipymes. Así, el banco de desarrollo más importante, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE¹¹²), opera como banco de segundo piso y canaliza un mínimo de recursos hacia las mipymes; las otras instituciones asignan aún menos recursos a estas empresas.

¹¹¹ Información obtenida de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/48c62b04-7611-4a61-bd9ff6dcc5c27c7d/content>

¹¹² Para mayor información consultar: <https://www.cofide.com.pe/>



17

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

75. ¿La propiedad intelectual en el comercio electrónico?

La propiedad intelectual es un elemento esencial del comercio electrónico. El comercio electrónico, más que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productos y servicios basados en PI y en la concesión de las licencias correspondientes. Música, imágenes, fotos, programas informáticos, diseños, módulos de capacitación, sistemas, etc., son objeto de comercio electrónico y el principal componente de valor es la PI. La PI también es importante porque los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse.

En el comercio electrónico se utilizan nuevas tecnologías y herramientas emergentes, como tecnologías de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR), sistemas tecnológicos de seguridad, pasarelas de pago, pagos en criptomonedas, sistemas de pago móvil como Google Pay, Apple Pay y QR en regiones específicas, ventas a través de redes sociales, presentación de productos en transmisiones en vivo por influencer, mientras los espectadores pueden comprar en tiempo real, entre otras y las normas de PI. En este contexto, si no se protegen los activos de PI, que se ofrecen a través del comercio electrónico, podrían ser hurtados y ello podría causar la destrucción de una empresa.

Además, es la PI lo que hace funcionar el comercio electrónico. Los sistemas que dan vida a Internet –los programas informáticos, las redes, diseños, circuitos integrados, encaminadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.– son elementos de PI y se protegen a menudo mediante derechos de PI como derecho de autor, que proteger por ejemplo el software, código fuente y los elementos visuales originales; las patentes que protegen las funcionalidades técnicas o diseños específicos funcionales; los diseños industriales aplicables a elementos visuales innovadores y las marcas que protegen los elementos distintivos (que identifican a los productos y/o servicios de su titular) que aparecen en la interfaz. Las marcas son una parte fundamental del comercio electrónico, y el desarrollo de la marca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos fundamentales de una empresa en Internet, están todos protegidos por las marcas y el derecho de competencia desleal.

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

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.

76. ¿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 “gob.pe/indecopi” se utiliza para localizar el sitio web del Indecopi en <https://www.gob.pe/indecopi> Con el tiempo, los nombres de dominio se han ido constituyendo en identificadores de empresas o negocios y han entrado en conflicto con las marcas. Por consiguiente, es importante elegir un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa ni una marca notoriamente conocida.

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

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a códigos de países” (ccTLD), por ejemplo, .pe para Perú, .co para Colombia, .ec para Ecuador y .bo para Bolivia.

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

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

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

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoría de las leyes consideran que el registro de un nombre de dominio de la marca de otra persona es una infracción de la marca (fenómeno llamado también "ciberocupación"), y su empresa deberá transferir o cancelar el nombre de dominio y 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 \(wipo.int\)](#).

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

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

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

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

Necesitará un permiso escrito (denominado también licencia, consentimiento o acuerdo) para utilizar cualquier foto, vídeo, música, voces, obra de arte, programa informático, etc., que pertenezca a otra persona. El simple hecho de que usted obtenga material en Internet no significa que forme parte del dominio público. Tal vez deba conseguir una autorización para utilizar ese material. En muchos casos, 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.

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

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

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

El caso Napster en los Estados Unidos dio relieve internacional a la cuestión de la descarga no autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitió un mandamiento impidiendo el funcionamiento del sistema de distribución de archivos Napster, era un caso de “infracción culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal por los usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguirán poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podrán producirse distintos resultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos enseña que es importante que una empresa de comercio electrónico se asegure de tener una política clara contra la copia no autorizada de archivos, o las acciones que alienten o faciliten esa copia. En este caso es importante tener presente la legislación peruana sobre protección de datos personales contenida en la Ley de Protección de Datos Personales N° 29733 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

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



18

ANEXOS

ANEXO 1

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

Formas de protección de la Propiedad Intelectual	Definición	Objeto protegido	Duración de la protección	Requisitos principales
Patente de invención	Protección de invenciones novedosas y con aplicación industrial	Invención: Productos o procedimientos	20 años desde la fecha de presentación de la solicitud	Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial
Patente de modelo de utilidad	Invenciones menores que mejoran productos existentes	Mejoras funcionales o adaptaciones útiles y ventajosas que se realizan a equipos, herramientas, aparatos o dispositivos previamente existentes	10 años desde la fecha de presentación de la solicitud	Novedad y ventaja técnica
Diseño Industrial	Protección de la apariencia particular de un producto	Cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad del producto	10 años desde la fecha de presentación de la solicitud	Novedad y carácter ornamental
Marcas	Signos distintivos que identifican y diferencian productos y/o servicios en el mercado	Palabras, figuras, símbolos, combinación de colores y la combinación de todos estos elementos; así como marcas no tradicionales, como formas tridimensionales, sonidos, olores, marcas de posición, marcas táctiles, marcas en movimiento, entre otras.	10 años desde que se otorga el registro y renovables indefinidamente a solicitud de su titular	Ser distintivo, no incurrir en prohibiciones del registro y no ser confundible con marcas solicitadas o registradas con anterioridad
Indicaciones geográficas	Signos que identifican productos con características específicas o particulares debido a su origen geográfico	Denominaciones relacionadas a un origen geográfico	Indefinida (mientras se mantengan las condiciones de la protección)	Relación entre las características específicas o particulares de un producto y su origen geográfico

Derechos de autor	Protección de obras originales de creación intelectual	Obras literarias, artísticas, musicales, obras audiovisuales, programas de ordenador, bases de datos, obras arquitectónicas, obras de artes plásticas, entre otras	Vida del autor más 70 años (Derechos patrimoniales)	Originalidad
Derechos conexos	Protección a los derechos de intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión	Interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas, emisiones y grabaciones	Varía según el tipo (Derechos patrimoniales)	Relación directa con la producción, grabación o difusión una obra protegida por derechos de autor
Secretos empresariales	Información confidencial con valor comercial que otorga ventajas competitivas	Fórmulas, procesos, métodos, información técnica, entre otros	Mientras se mantenga en secreto	Ser secreto, tener valor comercial y medidas razonables para protegerlo
Esquemas de trazado de circuitos integrados	Protección de la disposición tridimensional de circuitos integrados	Diseño tridimensional o la disposición física de los elementos que forman un circuito integrado	10 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en el mundo (la fecha más antigua) ¹¹³	Originalidad y no ser comúnmente conocido en la industria

ANEXO 2

[Guías OMPI](#)

¹¹³ Para más información revisar el Artículo 98 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPI y nacionales

- » [Directorio de oficinas OMPI](#)
- » [Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.](#)
- » [Promperu.](#)