

La clave para la Propiedad Intelectual

PANAMÁ

Guía para pequeños y
medianos exportadores.



Índice

Prólogo	9
---------------	---

Introducción	11
--------------------	----

1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?	13
2. ¿De qué forma puedo proteger mi propiedad intelectual?	15
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar?	17
4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometen con mayor frecuencia los exportadores?	20
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?	22
6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?	24
7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?	25
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?	25

Elementos básicos sobre las patentes	27
--	----

9. ¿Qué es una patente?	28
10. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?	28
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o procesos innovadores?	31
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?	32
13. ¿Qué es un modelo de utilidad?	33
14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Panamá para obtener la protección de patente?	34
15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Panamá?	36

16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	36
17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	38
18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	39

Elementos básicos sobre las marcas 40

19. ¿Qué es una marca?	41
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?	42
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	43
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	43
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	45
24. ¿Cómo registro mis marcas en Panamá?.....	46
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?	47
26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	49

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales 51

27. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?.....	52
28. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos?	53
29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?	54
30. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?	56
31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?	57

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos..... 58

32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor?	59
--	----

33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales?	60
34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?	61
35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?	63
36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país? ..	64
37. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor?	66

Elementos básicos sobre los secretos industriales68

38. ¿Qué son los secretos industriales?.....	69
39. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos industriales para mi empresa?.....	70
40. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto industrial? ..	71

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas73

41. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse?	74
---	----

Elementos básicos sobre los circuitos integrados77

42. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo?	78
---	----

La titularidad de los derechos por los empleados79

43. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un dibujo o modelo o una obra creativa? ..	80
44. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un dibujo o modelo?	81
45. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub-contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?	82

Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología..... 84

46. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología?	85
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?	87
48. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?	89
49. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa?.....	92
50. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?	94
51. ¿Qué es una franquicia?	95
52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?.....	96
53. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?.....	97
54. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?	99

Elaboración de una estrategia de negocios para exportar 101

55. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?.....	102
56. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?	103
57. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?	104
58. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?	106

Derechos de PI en los mercados de exportación..... 108

59. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?	109
---	-----

60. ¿Puede un comprador que haya adquirido mis productos protegidos por la PI en un mercado extranjero reimportarlos y venderlos en el mercado nacional? ¿Puedo impedir esa actividad? ¿Cómo afecta eso mi estrategia de exportación y determinación de precios?112

61. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?114

Proteger los derechos de PI en el extranjero117

62. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? 118

63. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países?120

64. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países?121

65. ¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países?121

66. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional? 121

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual122

67. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?123

68. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción?125

69. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?126

70. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales?127

Calidad, reglamentaciones y normas técnicas129

71. ¿Cómo está relacionada la propiedad intelectual con las reglamentaciones y normas técnicas?130

72. ¿Qué es la certificación de productos? ¿Cuál es la función de las marcas de garantía?	131
---	-----

Valoración de los derechos de propiedad intelectual.....134

73. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?	135
--	-----

74. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?	136
--	-----

75. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?	137
--	-----

Financiación 140

76. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa? 141

77. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?	142
---	-----

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información144

78. La propiedad intelectual en el comercio electrónico?	145
--	-----

79. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?	146
---	-----

80. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?	147
---	-----

81. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?	148
---	-----

82. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?	149
--	-----

ANEXOS 151

ANEXO 1	152
---------------	-----

ANEXO 2.....	154
--------------	-----

ANEXO 3	155
---------------	-----

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

Esta es una adaptación a la normativa de Panamá del documento original. Está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Panamá, 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 regulaciones y normas relativas a la PI y a la calidad; envasado y etiquetado, comercio electrónico y aplicación de la Inteligencia Artificial; considera los aspectos de los derechos de PI relativos a la valoración y al financiamiento y la observancia.

El documento original se ha modificado para responder a la legislación nacional de Panamá por las Licenciadas Cristina de Molino, María Eugenia Brenes y Emily Escartín. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaría de la OMPI no asumen responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

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

Prólogo

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

La gama de instrumentos que ofrece el sistema jurídico de la propiedad intelectual (PI) presenta a los titulares de derechos de PI una multiplicidad de opciones para gestionar su innovación, conocimientos y creatividad. Los derechos de PI permiten a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribuye a asegurar su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e incertidumbres que conlleva la introducción de productos nuevos o mejorados en el mercado. En especial los derechos que otorga el sistema de la PI permiten a los titulares de derechos de PI tener la exclusividad de sus secretos industriales, marcas, dibujos o modelos, invenciones y creaciones literarias o artísticas, con lo cual: 1) disminuye la probabilidad de que la competencia copie o imite los productos de la empresa; 2) aumentan las opciones prácticas para comercializar productos nuevos o mejorados; y 3) responda con mayor efectividad a las posibles violaciones de los derechos de PI.


Al proteger adecuadamente activos como secretos industriales, marcas, patentes, diseños industriales y derechos de autor, la empresa asegura ventajas competitivas sostenibles, al impedir que terceros se apropien, imiten o exploten sus activos sin autorización. Esta protección también permite generar flujos de ingresos mediante licencias, franquicias o acuerdos de comercialización. Además, ciertos activos intangibles pueden beneficiarse de incentivos fiscales, reduciendo la carga tributaria. La propiedad intelectual también actúa como una fuente valiosa de inteligencia competitiva, al permitir monitorear tendencias del mercado y actividades de competidores a través de bases de datos de patentes y registros. Asimismo, contar con un portafolio sólido de propiedad intelectual facilita el acceso a financiamiento, ya que puede ser utilizado como garantía o evidencia del valor innovador de la empresa, lo que a su vez atrae a inversionistas y socios estratégicos. Finalmente, una estrategia bien estructurada ayuda a evitar y mitigar riesgos legales y comerciales, al establecer claramente los derechos sobre los activos intangibles y prevenir conflictos futuros. En conjunto, estos elementos fortalecen la posición de la PYME en el mercado y potencian su crecimiento sostenible.

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.

Los consultores que asesoran a las PYME en materia de propiedad intelectual (PI) enfrentan múltiples desafíos que limitan el aprovechamiento estratégico de estos activos. Uno de los principales obstáculos es la falta de conocimiento por parte de los empresarios sobre qué constituye un activo de PI, la posibilidad de que existan activos valiosos no identificados dentro de la empresa, y el desconocimiento general sobre cómo estos pueden contribuir al crecimiento y diferenciación comercial. A esto se suma la escasa integración de conocimientos especializados en PI dentro de las estrategias comerciales, lo que se ve agravado por la percepción de que el sistema de PI es complejo y poco accesible. Además, existen limitaciones en las técnicas de evaluación adaptadas específicamente a las necesidades y lenguaje del entorno empresarial, lo que dificulta la identificación y valoración efectiva de los activos intangibles. Finalmente, el costo asociado a la obtención y mantenimiento de derechos de PI representa una barrera significativa, especialmente para empresas con recursos financieros limitados, lo que puede llevar a la despriorización de la PI dentro de sus planes estratégicos. Estos desafíos requieren un enfoque integral que combine capacitación, apoyo técnico especializado y políticas públicas que faciliten el acceso al sistema de PI para las PYME.



1

Introducción

Un entorno comercial intensamente competitivo

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

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

Decidirse a exportar

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

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

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

Los rasgos únicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de la visión, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales y otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual (PI) es un término colectivo que describe invenciones, dibujos o modelos industriales, secretos industriales y comerciales, escritos, películas, diseños gráficos, planos, softwares etc., que están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, secretos industriales y comerciales, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, etc. Cada país tiene un conjunto de leyes que protegen la PI, y un exportador debe conocerlas.

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

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

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

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

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

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

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable que la competencia intente, tarde o temprano, fabricar productos semejantes o idénticos. En algunos casos la competencia podrá aprovechar economías de escala, un mayor acceso al mercado, mejores relaciones con los principales distribuidores o acceso a recursos primarios más baratos, y por ello podrá fabricar un producto semejante o idéntico a un precio más bajo, lo que someterá al innovador del producto o servicio original a una intensa presión. A veces esto acaba por hundir la empresa del innovador original, entre otras cosas porque seguramente ha invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan estos resultados y se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva del innovador. Otras veces se apropian o imitan la marca con la cual se identifican los productos en el mercado, destruyendo la distintividad o incluso la calidad del producto, y así mismo el emprendimiento del innovador.

Éste es el motivo más importante de que las pequeñas y medianas empresas deban considerar la posibilidad de proteger su labor innovadora y creativa aprovechando el sistema de la PI, que ofrece derechos exclusivos sobre las invenciones, dibujos o modelos, marcas, obras literarias y artísticas y otros activos intangibles como secretos industriales y comerciales, cosas tan importantes como una fórmula de un producto, o un proceso confidencial que da ventajas económicas. La protección en virtud de las leyes sobre PI da la titularidad de una determinada innovación, derecho u obra, lo que limita de modo efectivo las posibilidades de que la competencia copie o imite el producto.

Activos intangibles

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

Hoy en día muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor parte de la fabricación a otras empresas y centran casi exclusivamente su actividad en la creación de nuevos productos y dibujos o modelos y en la promoción de sus marcas (o marcas registradas) a fin de atraer a los clientes. Los productos se diseñan en la empresa, pero la fabricación puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede ser muy limitado, pero el valor de sus activos intangibles (como la reputación de su marca, la titularidad de derechos exclusivos a tecnologías esenciales o a diseños atractivos, o ambas cosas), que son lo esencial de su éxito, es muy elevado, dando valor a la empresa, por la forma de proteger los mismos.

La protección jurídica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI hace posible el uso exclusivo de estos activos en los negocios y convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusiva, si bien por un período de tiempo limitado.

Un ejemplo real que refleja la situación antes mencionada —una empresa que subcontrata la fabricación de sus productos, pero mantiene su ventaja competitiva gracias a la protección de su propiedad intelectual en Panamá— es el caso de estudios de moda y diseño panameños que han registrado sus marcas y diseños industriales bajo la Ley 35 de 1996. Estas empresas locales:

- » Diseñan productos en Panamá (ropa, calzado, cosméticos, tecnología, etc.),
- » Subcontratan la fabricación en países como China, Colombia o México,
- » Y protegen sus activos intangibles (como marcas, diseños industriales, secretos industriales y patentes) mediante registros ante la DIGERPI.

En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean “algo más tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

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

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

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

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

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

Un producto, muchos derechos de PI

Un único producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de PI diferentes. Consideremos por ejemplo una bicicleta para discapacitados.

Una empresa panameña desarrolla un diseño innovador de bicicleta adaptada para personas con discapacidad. Este modelo incorpora un sistema de propulsión asistida, un mecanismo de equilibrio automático y una estructura ergonómica especialmente diseñada para usuarios con movilidad reducida. Aunque la empresa no fabrica directamente las bicicletas, subcontrata la producción a talleres especializados en el extranjero.

Para proteger su ventaja competitiva, la empresa utiliza diversas herramientas del sistema de propiedad intelectual disponible en Panamá. En primer lugar, registra una patente de invención

para proteger el mecanismo técnico que permite el equilibrio automático. Además, inscribe el diseño estético de la bicicleta como un dibujo industrial, asegurando que su apariencia distintiva no pueda ser copiada por terceros. También protege la fórmula de los materiales utilizados en la fabricación como un secreto industrial, manteniéndola confidencial mediante acuerdos con sus socios de producción.

Por otro lado, la empresa registra su marca y logotipo, lo que le permite construir una identidad sólida en el mercado y evitar el uso no autorizado de su nombre comercial. Finalmente, los manuales de usuario y el software de control que acompaña a la bicicleta están protegidos por derechos de autor, lo que garantiza la exclusividad sobre estos contenidos creativos.

Gracias a esta estrategia integral de protección de la propiedad intelectual, la empresa puede subcontratar la fabricación sin perder el control sobre sus activos más valiosos: su innovación, su diseño y su marca.

Escoger la protección adecuada

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

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

En Panamá, el sistema de derechos de propiedad intelectual (PI) permite que distintas partes de un mismo producto estén protegidas bajo diferentes figuras legales, lo que ofrece una cobertura integral y estratégica. Esta evolución del sistema permite a las empresas proteger sus activos de forma más efectiva y de acuerdo con la naturaleza específica de cada parte de su producto.

Por ejemplo, imaginemos una empresa que desarrolla un innovador dispositivo portátil para personas con discapacidad visual. Este producto incluye una cubierta con diseño atractivo, sensores de navegación asistida, un software de reconocimiento de voz y una marca distintiva.

Antes del lanzamiento del producto, la empresa mantiene en secreto el diseño exterior del dispositivo, protegiéndolo como secreto industrial para evitar filtraciones. Una vez lanzado, registra el diseño como dibujo industrial, asegurando la exclusividad sobre su apariencia estética. Al mismo tiempo, los sensores y el sistema de navegación, que representan una solución técnica novedosa, son protegidos mediante una patente de invención. El software de reconocimiento de voz, por su parte, está amparado por el derecho de autor, al igual que los manuales de usuario y la interfaz gráfica. Finalmente, el nombre del producto y su logotipo son registrados como marca de productos, lo que refuerza su identidad en el mercado.

Este enfoque múltiple de protección permite a la empresa salvaguardar su innovación desde distintos ángulos, dificultando que terceros puedan copiar o explotar su producto sin autorización. Sin embargo, como cada tipo de protección tiene requisitos, plazos y procedimientos distintos, es fundamental contar con la asesoría de un experto en propiedad intelectual para diseñar una estrategia adecuada y eficaz.

Este tipo de estrategia ya ha sido aplicada por empresas en sectores como la joyería, la tecnología médica y el diseño industrial, según reportes de firmas legales especializadas en propiedad intelectual en el país. Sea cual fuere la decisión final, siempre es aconsejable empezar protegiendo por lo menos la marca de productos. Aunque al principio pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumentará inmediatamente el valor de la marca y se convertirá en una parte esencial de la imagen y la identidad del producto. ¡Pero quizá entonces ya sea demasiado tarde!

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

Al elaborar el plan de exportación y antes de emprender la actividad exportadora, la mayoría de las empresas pasan generalmente por todos o algunos de los pasos siguientes, que resultan fundamentales:

- » Identificar los mercados de exportación adecuados;
- » Calcular las necesidades de la demanda y de los mercados;
- » Encontrar socios locales y canales de distribución;
- » Adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje al nuevo mercado;
- » Negociar y firmar acuerdos contractuales con representantes comerciales que se dediquen a la exportación, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciarios, etc.;
- » Determinar los precios para distintos mercados de exportación;

- » Presupuestar los gastos de exportación y recaudar fondos;
- » Efectuar las disposiciones necesarias para el transporte de las exportaciones;
- » Anunciar y comercializar el producto en los mercados de exportación;
- » Participar en ferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en otros países.

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

- » El precio del producto dependerá en parte de la medida en que los consumidores del mercado de exportación reconozcan y valoren la marca, así como de la existencia de productos similares o idénticos (lo que podría estar limitado por medio de la protección de los derechos de PI).
- » Al recaudar fondos, poseer patentes sobre los aspectos innovadores del producto resulta a menudo útil para convencer a los inversionistas, a los empresarios de capital riesgo o a los bancos de las oportunidades comerciales que presenta el producto. (Véase la pregunta 76)
- » Para adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje a los mercados de exportación será necesaria una labor creativa o inventiva que puede estar protegida mediante el sistema de PI, garantizando de este modo cierto grado de exclusividad sobre las adaptaciones.
- » En la negociación de acuerdos con los socios deberá tener en cuenta las cuestiones relativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en caso de que el producto sea fabricado en otro país o sea modificado, empaquetado o distribuido por socios de otro país. (Véase la pregunta 49)
- » La comercialización del producto dependerá enormemente de la imagen de la empresa, plasmada fundamentalmente en su marca, y si ésta no está protegida sería imposible o mucho más difícil hacer valer sus derechos al respecto en caso de copia o imitación por parte de competidores.
- » El momento escogido para participar en ferias y exposiciones podrá depender de si ya ha solicitado la protección para sus invenciones o diseños, puesto que divulgar prematuramente su invención podría ocasionar la pérdida de la novedad e impedirle solicitar la protección en una etapa posterior. Existe una ventana o “plazo de gracia” de doce meses. (Véase la pregunta 31)
- » 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 industriales” y las empresas generalmente estarán interesadas en que sigan siendo confidenciales y no se divulguen a los competidores. (Véase la pregunta 38)

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

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

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

Además, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un acuerdo de licencia con otra empresa, obteniendo de este modo una licencia para vender un producto dado en su mercado nacional, carezcan del derecho a vender el producto en los mercados de exportación. En los contratos de licencia se especifica la exclusividad territorial y el ámbito de la licencia y es importante tener en cuenta esta cuestión a la hora de negociar dichos acuerdos. (Véase la pregunta 47)

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

Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de la importancia de proteger su propiedad intelectual cuando ya es demasiado tarde, es decir, una vez que se enfrentan a la pérdida de sus derechos (robo de su marca), 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 de productos o servicios desde Panamá es importante conocer el entorno de la propiedad intelectual en el posible mercado de exportación al igual que los demás aspectos del ámbito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes que cometen los exportadores figuran los siguientes:

- » **Creer que la protección de la PI hecha en Panamá da protección en otros países.** Muchos exportadores creen que, al solicitar la protección de una marca, patente o diseño industrial en Panamá, ya están automáticamente protegidos en todos los demás países del mundo. No obstante, los derechos de PI tienen carácter territorial, y las oficinas de propiedad intelectual únicamente otorgan protección para el país o región donde se solicitó su protección. Únicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran número de países. Para saber cómo aplicar la protección de PI en el extranjero, véase la pregunta 62.
- » **Suponer que la protección de PI es igual en todos los países.** En Panamá, por ejemplo, las patentes se otorgan al primer solicitante, no al primer inventor. Esto significa que quien presenta primero la solicitud tiene prioridad, sin importar quién inventó primero. Además, las marcas requieren registro formal para obtener protección legal, a diferencia de países donde el uso previo puede generar derechos. En cambio, los derechos de autor se protegen automáticamente desde la creación de la obra, aunque el registro sigue siendo recomendable para facilitar su defensa. Por estas diferencias, es esencial no asumir que las reglas de PI son universales y siempre consultar a un experto local para proteger adecuadamente tus derechos.
- » **No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de exportación.** Si utiliza en otro país una marca que sea idéntica o similar a la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podría considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se pida que deje de utilizar dicha marca o que pague determinados daños por infracción, lo que puede suponer un duro golpe para la estrategia de comercialización y exportación de su empresa. Será fundamental efectuar una búsqueda de marcas en el correspondiente mercado de exportación antes de iniciar sus actividades y preferentemente antes de seleccionar la marca. (Véase la pregunta 25)

- » **No utilizar los sistemas regionales o internacionales de protección.** Solicitar la protección de la PI en varias oficinas nacionales de PI de todo el mundo puede resultar caro. Existen algunos sistemas regionales de protección disponibles en Panamá para la protección de patentes a través del Patent Cooperation Treaty (PCT), que es un medio eficaz de solicitar la protección de la PI en varios países. (Véanse las preguntas 63 a 65)
- » **Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país.** En los mercados de exportación debe solicitar la protección de algunos derechos de propiedad intelectual, como los relativos a las patentes y los diseños industriales, dentro de un determinado período de tiempo a partir de la fecha en la que la ha solicitado en el mercado nacional. A este período se hace referencia generalmente por el nombre de “período de prioridad”, que es de un año en el caso de las patentes y de seis meses en el de los dibujos o modelos industriales. En caso de que no solicite protección en esos países durante el período de prioridad, podría ser difícil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien gratuitamente su invención o diseño. (Véase la pregunta 61)
- » **Divulgar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.** Si usted divulga información sobre su nueva invención o su nuevo diseño a posibles socios comerciales, agentes de exportación, distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la protección o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confidencialidad puede perder los derechos sobre su invención o diseño. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien más pueda solicitar la protección por patente, excluyéndole a usted del uso de su propia invención. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o modelos industriales.
- » **Infringir los derechos de PI de otros.** Puede salirle muy caro exportar sus productos sin haber verificado si infringen los derechos de PI de otros en los mercados pertinentes. Por ejemplo, si ha obtenido licencias de tecnología de otras empresas, deberá asegurarse de que tiene derecho a exportar el producto que incorpore dicha tecnología a fin de evitar infringir los derechos del titular. Si se considera que sus productos infringen los derechos de otros, podrán ser retenidos en la frontera y podrá impedirse o cancelarse por completo su distribución, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para su empresa.
- » **No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fabricación en el exterior.** Muchas empresas subcontratan la creación, fabricación o diseño de productos a otras empresas, a menudo en otros países. Sin embargo, con frecuencia las empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos países o de especificar en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o modelos, las invenciones, los programas informáticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el de que surjan malentendidos acerca de la titularidad de los derechos de PI entre la empresa que subcontrata la tarea y la empresa contratada para ejecutarla. (Véase la pregunta 44)

- » **Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes.** En lugar de exportar un producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa única o de regalías. A menudo, en el contrato de licencia figuran cláusulas para compartir los conocimientos tecnológicos, así como para autorizar a fabricar o vender el producto puesto a punto por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, es importante asegurarse de que los derechos de PI relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos adecuadamente en el país en cuestión y de que han sido incluidas las cláusulas adecuadas para esclarecer quién es el titular de esos derechos. (Véase la pregunta 45)
- » **Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestión.** Existen numerosos casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mercado de otro país y se dan cuenta posteriormente de que su marca es inadecuada para ese mercado específico ya que: a) la marca posee connotaciones negativas en el idioma o cultura local o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de PI sobre la base de los denominados motivos absolutos. (Véase la pregunta 19)

Ejemplos de marcas inadecuadas en Panamá:

“Mala Mujer” rechazada en Panamá por su connotación local;

“Mojón Beach”, porque en Panamá el término mojón es término vulgar.

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

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

Es importante recordar que los derechos de PI son “derechos territoriales” lo que significa que en general sólo están protegidos en el país (por ejemplo, España) o la región Comunidad Europea, donde se ha solicitado y obtenido la protección. Por consiguiente, una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de protección de su patentes, marcas o dibujos o modelos industriales en su mercado nacional, y a la que se han concedido estos derechos, puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen protección en los mercados de exportación, a no ser que se hayan solicitado los mismos derechos en la oficina nacional (o regional) de la

PI del mercado de exportación en cuestión y que esta oficina los haya concedido. Para tener información sobre la manera de proteger su PI en el extranjero véase la pregunta 62.

Excepciones

En Panamá, como en la mayoría de los países, la protección de los derechos de propiedad intelectual (PI) generalmente requiere el registro formal ante las autoridades competentes, como la DIGERPI para propiedad industrial o el Ministerio de Cultura para Derecho de Autor. Sin embargo, existen algunas excepciones importantes que vale la pena destacar.

A diferencia de países con sistemas de common law como Estados Unidos o Reino Unido, donde una marca puede adquirir protección legal simplemente por su uso en el comercio, en Panamá el registro es obligatorio para obtener derechos exclusivos sobre una marca. No obstante, la declaración de uso es un requisito dentro del proceso de registro, y puede influir en disputas sobre prioridad o cancelación. Véase más información sobre marcas en la pregunta 19.

En Panamá, los derechos de autor no requieren registro para estar protegidos. Una obra literaria, artística, científica o incluso un software está protegido automáticamente desde el momento de su creación, siempre que sea original y esté fijada en un medio tangible. Aunque el registro no es obligatorio, sí es recomendable, ya que otorga una presunción legal de autoría y facilita la defensa en caso de disputa.

Gracias a su adhesión al Convenio de Berna y a la Organización Mundial del Comercio (OMC), Panamá garantiza que las obras creadas por nacionales o residentes de otros países miembros estén protegidas automáticamente en su territorio, y viceversa. Esto significa que una obra protegida en Panamá también lo estará en más de 180 países sin necesidad de registro adicional. Para más información sobre los derechos de autor y derechos conexos, véase la pregunta 32.

Para otros derechos de PI, como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales o marcas, el registro sigue siendo un requisito esencial para obtener protección tanto en Panamá como en el extranjero. Además, registrar estos derechos permite:

- » Cumplir con los plazos internacionales de prioridad.
- » Prevenir imitaciones o copias.
- » Detectar posibles conflictos con derechos de terceros.
- » Facilitar negociaciones de licencias, franquicias o acuerdos comerciales.

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

6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?

Prácticamente todos los países del mundo tienen leyes que protegen la propiedad intelectual (PI). A lo largo de los años, ha habido una importante armonización de estas leyes, y hoy en día la mayoría de los países han adoptado marcos legales que contemplan las principales formas de protección de la PI, como las patentes, marcas registradas, diseños industriales, derechos de autor y derechos conexos.

Los dos pilares históricos del sistema internacional de PI son el Convenio de París (1883) y el Convenio de Berna (1886), ambos ratificados por Panamá. A lo largo del tiempo, se han adoptado otros tratados para adaptar el sistema a los desafíos contemporáneos. En 1995, con la entrada en vigor de los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se logró una armonización adicional mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que establece normas mínimas para la protección de los derechos de PI.

Panamá, como miembro activo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde 1983, ha suscrito numerosos tratados internacionales que refuerzan su compromiso con la protección de la PI. Entre ellos destacan:

- » El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que permite presentar una única solicitud internacional de patente válida en múltiples países.
- » El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, que simplifican los procedimientos de registro y gestión de marcas.
- » El Tratado de Budapest, que regula el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos para fines de patentes.
- » El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), conocidos como los “tratados Internet”, que establecen las bases jurídicas para proteger los derechos de los creadores en el entorno digital.

En los últimos años, el avance de tecnologías como Internet, la inteligencia artificial y la biotecnología ha planteado nuevos desafíos al sistema de PI. Aunque las respuestas varían entre países, el objetivo común sigue siendo avanzar hacia una mayor armonización y cooperación internacional. Por ello, es fundamental que los creadores, empresarios e innovadores consulten a expertos en propiedad intelectual para diseñar estrategias de protección adecuadas a sus necesidades y a los marcos legales vigentes en cada jurisdicción.

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 en Panamá son la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, señales de propaganda y otros; y el Ministerio de Cultura, para lo relativo a la protección de Derecho de Autor.

Los abogados 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/es/web/wipolex/>

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

En un entorno cada vez más competitivo y creativo, proteger tus ideas, marcas, diseños o invenciones es fundamental. En Panamá, el sistema de propiedad intelectual (PI) está regulado principalmente por la Ley 35 de 1996, reformada por la Ley 61 de 2012, y su reglamentación a través del Decreto Ejecutivo 85 de 2017. Este marco legal permite a los creadores y empresarios proteger sus activos intangibles y hacerlos valer ante terceros.

Identifica qué tipo de derecho te corresponde. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas:

- » Propiedad industrial, que incluye:
 - Patentes (invenciones técnicas)
 - Modelos de utilidad
 - Diseños industriales

- Marcas y nombres comerciales
- Secretos industriales

» Derecho de autor (o propiedad intelectual), que protege:

- Obras literarias, artísticas, científicas
- Software, música, audiovisuales, entre otros

Cada tipo de creación requiere un enfoque distinto para su protección legal.

Registra tu derecho ante la autoridad competente

En Panamá, el registro de los derechos de propiedad industrial se realiza ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias. Para Derecho de Autor, el registro se tramita ante el Ministerio de Cultura.

El registro no siempre es obligatorio (por ejemplo, en el caso del derecho de autor), pero sí es altamente recomendable, ya que facilita la defensa legal en caso de infracción.

Usa tus derechos de forma activa

Una vez registrado, es importante usar el derecho de forma efectiva. Por ejemplo, una marca registrada debe utilizarse en el comercio para evitar su cancelación por falta de uso. Las patentes explotarse o licenciarse, y los derechos de autor pueden ser comercializados o cedidos.

Monitorea y protege tu propiedad intelectual

Vigilar el mercado es clave para detectar posibles infracciones. Si alguien utiliza tu marca, diseño o invención sin autorización, puedes:

- » Enviar una carta de advertencia (cease and desist)
- » Solicitar medidas cautelares (requieres de abogados especializados)
- » Iniciar un proceso judicial por infracción ante los tribunales competentes
- » Acudir a la DIGERPI para solicitar la cancelación de registros que violen tus derechos

El Código Penal panameño también contempla sanciones por falsificación, piratería y uso indebido de derechos de PI.

Busca asesoría legal especializada

Dado que cada caso puede tener particularidades técnicas o jurídicas, es recomendable contar con el apoyo de un abogado especializado en propiedad intelectual.



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.

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

Para obtener una patente hay que presentar una solicitud a la oficina nacional o regional de patentes. En el formulario de solicitud deberá describir su invención y compararla con tecnologías anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conseguirse generalmente en la misma oficina de patentes. Véase en la pregunta 63 información sobre cómo obtener la protección de patente en otros países.

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

Con la patente se puede solicitar, a través de procesos judiciales, la protección jurídica contra una violación (infracción) de los derechos de patente. Por consiguiente, los titulares de patentes deben vigilar periódicamente las actividades comerciales de terceros si quieren que sus derechos de patente sean respetados.

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

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

- » Ser una invención (según definición contenida en el artículo 11 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, en adelante la “Ley”);

- » Tener novedad (según artículo 12 de la Ley);
- » Presentar una actividad inventiva (según artículo 16 de la Ley);
- » Tener aplicación industrial (artículo 17 de la Ley).

Las patentes se conceden por invenciones. ¿Qué es una invención? En Panamá, se define Invención como “toda idea aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico determinado. Una invención puede ser un producto y/o un procedimiento. La invención de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia, composición o material, y cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como cualquiera de sus partes. Una invención de un procedimiento comprende, entre otros, cualquier método, sistema o secuencia de etapas conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado.” (artículo 11)

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

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

Elemento de novedad

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

En Panamá, puede incluirse en el “estado de la técnica” una invención descrita en una publicación impresa disponible en algún lugar del mundo o conocida o utilizada en algún lugar del mundo, lo que constituye estado de la técnica y por consiguiente puede destruir la novedad de su invención. Por consiguiente, publicar una descripción de su invención antes de patentarla, puede convertir esta invención en algo sin novedad y por lo tanto en una invención no patentable.

En Panamá, las utilidades en el extranjero no se incluirán como estado de la técnica porque son difíciles de demostrar. Además, el artículo 13 de la Ley prevé un plazo de gracia de hasta 12 meses desde el momento en que el inventor revela una invención, período durante el cual el inventor puede presentar su solicitud de protección de patente sin que la invención pierda novedad.

Actividad inventiva

Se considerará que una invención comprende una “actividad inventiva” si, en relación con el estado de una técnica determinada, no es evidente para una persona versada en esta técnica;

dicho con otras palabras, no ha de ser posible que un experto medio consiga la invención con un simple trabajo de rutina.

Ésta es una prueba subjetiva difícil de explicar y difícil de aplicar. Hay un número considerable de casos en los que el examinador y el solicitante, o el abogado de patentes, están en desacuerdo sobre el carácter inventivo de una determinada solicitud de patente, y entonces la decisión en el Superior Jerárquico. No es raro que las decisiones de un examinador de una oficina de patentes sean revocadas por una decisión de su superior jerárquico, o en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, son los siguientes: simple cambio de tamaño; hacer algo portátil; inversión de partes; cambio de materiales; agregación; o la simple sustitución por una parte o función equivalente. Todo esto no se considera que sea suficientemente inventivo para merecer una patente. (Véase la pregunta 13)

Aplicación industrial

Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad, de manera específica, sustancial y creíble. Esta definición busca asegurar que la invención tenga una utilidad práctica y no sea meramente teórica o especulativa.

Se entiende por industria, en su sentido más amplio, todo lo distinto de una actividad puramente intelectual o estética. Una idea en sí no puede patentarse si no es una invención que se considera dotada de aplicación industrial. Además, la ley aclara que el término “industria” debe entenderse en su sentido más amplio, incluyendo no solo la manufactura, sino también actividades como la artesanía, agricultura, minería, pesca y los servicios.

Temas no patentables

Además, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la protección de patente, una invención ha de corresponder con la definición de un tema patentable. Si usted está interesado en proteger su invención con una patente, deber consultar primero la definición legal de tema patentable en sus leyes nacionales sobre patentes, porque estas definiciones varían de un país a otro.

Según las leyes sobre patentes de Panamá las siguientes invenciones no podrían ser patentables:

Inicialmente y según el artículo 14 de la Ley no son patentables:

- » Los principios teóricos o científicos;
- » Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido;
- » Los planes y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o principios económicos o de negocios;

- » Los programas de ordenadores per se;
- » Las formas de presentación de información;
- » Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- » Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano, y los relativos a animales. Esta disposición no se aplicará a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos;
- » La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, la variación en su forma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se pueda comprobar que cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

También se incluyen como no patentables, de conformidad con el artículo 14-A, los siguientes:

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

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

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

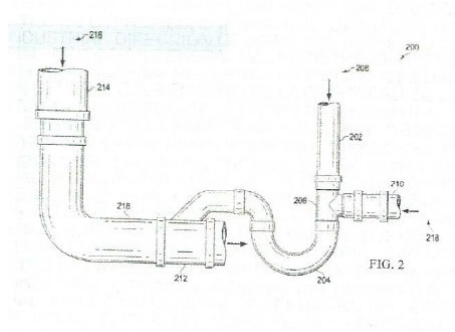
- » **Exclusividad legal:** La patente otorga derechos exclusivos por 20 años, protegiendo la invención frente a terceros.
- » **Potencial comercial:** Puede ser licenciado a empresas interesadas, generando ingresos por regalías.
- » **Diferenciación:** Ofrece una solución única que mejora procesos, reduce costos o aumenta la eficiencia.
- » **Atracción de inversión:** La protección legal y el potencial de mercado lo convierten en un activo atractivo para inversionistas y socios estratégicos.

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

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

- » **Podría patentarla otra persona.** En Panamá cuando más de una persona o empresa presentan solicitudes de patente para la misma invención, tiene derecho a la patente la primera persona o empresa que presenta la solicitud. Esto significa que, si usted no patenta en absoluto sus invenciones o las invenciones de sus empleados, o si presenta su solicitud demasiado tarde, otra persona – que puede haber desarrollado más tarde la misma invención o una invención equivalente – podría conseguir una patente. El titular de la patente podrá entonces excluir legítimamente a su empresa del mercado, limitar sus actividades a la continuación de la utilización previa (cuando la legislación sobre patentes prevea esta excepción) o pedir a su empresa que pague derechos de licencia para utilizar la invención.
- » **La competencia se aprovechará de su invención.** Si el producto tiene éxito, muchas otras empresas competidoras pueden sentirse tentadas de fabricar el mismo producto utilizando su invención, pero sin tener que pagar por este uso. Las empresas más grandes pueden aprovechar las economías de escala para fabricar el producto de modo más barato y competir con un precio de mercado más favorable. Esto puede reducir considerablemente su participación en el mercado con este producto. Incluso pequeñas empresas competidoras pueden fabricar el mismo producto y a menudo venderlo a precios inferiores porque no tienen que recuperar los gastos de investigación y desarrollo (I + D) en los que usted invirtió.
- » **Quedarán gravemente obstaculizadas las posibilidades de conceder en licencia la tecnología, venderla o transferirla.** Nadie está dispuesto a pagar por el derecho a utilizar algo que no pertenece a nadie. Sin la protección de la PI quedan gravemente disminuidas las oportunidades para conceder en licencia la tecnología a terceros a cambio de regalías. Además, cuando se celebren negociaciones para transferir un determinado desarrollo tecnológico sin que exista protección de la PI sobre la tecnología en cuestión, las partes no desearán revelar sus invenciones, porque temerán que la otra parte pueda “salir corriendo con la invención”. La protección de patente limita los riesgos de que esto suceda, porque el titular de la patente tiene la exclusividad legal sobre la utilización de la invención.

COFLEX, S.A. de C.V., método y aparato para instalar un drenaje de piso.



13. ¿Qué es un modelo de utilidad?

En Panamá las invenciones pueden protegerse mediante modelos de utilidad, que son, de acuerdo a la Ley, “toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna de sus partes, que permite un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto a que se incorpora, o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico, que antes no tenía” (artículo 24).

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

- » El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes es de diez años, sin posibilidad de ampliación o renovación.
- » Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.
- » En Panamá, la protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a procesos.

Por consiguiente, el registro de un modelo de utilidad es un sistema más adecuado que la patente si se precisa protección para un producto con un ciclo de vida corto, o si se tiene especial interés en evitar un período de espera largo.

Panamá no permite presentar al mismo tiempo una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad. Pero sí permite la conversión de una patente a modelo de utilidad y viceversa, de conformidad con el artículo 44 de la Ley¹.

¹ Artículo 44. El solicitante de una patente de invención podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de registro de modelo de utilidad y que se tramite como tal. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita. El solicitante de un registro de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención. La petición de conversión de una solicitud se presentará sólo una vez y devengará la tasa establecida. Una solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

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

El primer paso para obtener una patente completar una solicitud de patente. Los formularios para solicitar patentes pueden obtenerse en la oficina nacional de patentes, que en Panamá es la DIGERPI. Es importante no divulgar su invención antes de presentar la solicitud de patente. Una revelación previa afecta sus posibilidades de obtener la patente, porque su invención puede considerarse no novedosa.

La solicitud de patente debe estar acompañada por una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos correspondientes, un resumen, un poder, así como del comprobante de haber pagado la tasa y el derecho de presentación establecidos. La solicitud debe indicar el nombre y la dirección del solicitante, el nombre del inventor, el nombre y la dirección del mandatario y el nombre de la invención.

¿Cómo puedo saber que mi invención es novedosa?

Es esencial llevar a cabo una búsqueda de patentes en la DIGERPI antes de completar la solicitud, pues ello indicará si su invención es novedosa y por lo tanto si es patentable. Usted puede realizar la búsqueda personalmente o recurrir a los servicios de un abogado idóneo para que realice la investigación. La DIGERPI tiene bases de datos en línea sobre patentes, lo que permite realizar una búsqueda personalmente. (Hay más información sobre patentes y la utilización de las bases de datos de patentes en la pregunta 18)

¿Preciso de un abogado para solicitar una patente?

En Panamá es obligatorio solicitar la protección de la patente mediante un abogado. A las personas no domiciliadas en Panamá, se les exige además un domicilio en Panamá para notificaciones, que normalmente es suministrado por el abogado.

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

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

- » Examen de forma;
- » Examen de fondo;
- » Concesión y publicación.

El abogado actúa como intermediario, recibir comunicaciones de la oficina de patentes, asesorar al solicitante sobre la mejor actuación posible, seguir las instrucciones del solicitante y responder de acuerdo con ellas a la oficina de patentes.

Examen de forma

Esta etapa consiste en comprobar si se han cumplido todos los trámites precisos, por ejemplo, si el formulario de solicitud se ha completado adecuadamente y si contiene toda la información pertinente. Se da al solicitante la oportunidad de corregir los defectos descubiertos durante este examen; si los defectos no se corrigen en un plazo determinado la Oficina de Patentes rechaza la solicitud.

Si todo está en orden, se publica un extracto de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (primera publicación). A partir de esa publicación, se abre un período de 60 días, durante el cual terceros pueden presentar objeciones fundamentadas.

Si no hay objeción en la primera publicación, se procede a la elaboración del Informe del Estado de la técnica. Este informe puede ser realizado por la DIGERPI o con el apoyo de una oficina internacional reconocida.

Examen de fondo

Una vez realizado el Informe del Estado de la Técnica (IET) el mismo se publica (segunda publicación). A partir de esa publicación, se abre un período de observaciones de 60 días, durante el cual terceros pueden presentar observaciones fundamentadas.

Si el resultado del IET es desfavorable, el solicitante tiene la opción de corregir o eliminar las reivindicaciones afectadas por el resultado o simplemente esperar el resultado del examen de fondo.

Una vez concluido el periodo de dos meses de la segunda publicación del IET, se procede al examen de fondo, donde se evalúa si la invención cumple con los tres requisitos esenciales: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Concesión

Si el resultado del examen de fondo es positivo se concede la patente y se emite el título de propiedad industrial, que otorga derechos exclusivos por un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Durante este tiempo, el titular puede explotar la invención, licenciarla o defenderla legalmente frente a usos no autorizados.

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

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

- » Los costos relativos a las tasas de aplicación y otros derechos de tramitación pagados a las oficinas de patentes nacionales o regionales. Estos gastos pueden variar mucho de un país a otro (puede obtenerse información sobre las tasas directamente de las oficinas nacionales de la PI) y suelen ser menores que los demás gastos citados a continuación.
- » Los costos relacionados con los abogados que deben redactar la solicitud de patente.
- » Los gastos de traducción. Estos gastos sólo se dan si se pide protección de la PI en países cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Pueden resultar elevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.
- » Tasas de mantenimiento. Estas tasas pagarse a intervalos periódicos (cada año o una vez cada cinco años) a fin de mantener la aplicación o de mantener viva la patente. También debe tenerse en cuenta el hecho de que las tasas anuales de mantenimiento suelen aumentar cuanto más tiempo se mantiene la protección.

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

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

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

La información de patentes puede ser útil a las PYME por una serie de razones. La más importante es posiblemente que las patentes constituyen una fuente única de información técnica

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

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

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

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

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

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

Ventajas de las patentes como una fuente de información técnica

Las patentes ofrecen ventajas sobre otras fuentes de información porque:

- » Contienen información que a menudo no se divulga de otra forma;
- » Tienen un formato relativamente estándar que comprende un resumen, información bibliográfica, la descripción de la invención (en la mayoría de los casos también con dibujos ilustrativos) y datos completos sobre el solicitante;

- » Se clasifican por áreas técnicas;
- » Ofrecen ejemplos sobre la aplicabilidad industrial de la invención;
- » Abarcan prácticamente todas las esferas de la tecnología.

Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) se ha preparado principalmente para que sea un sistema de clasificación y posterior consulta de documentos de patentes. El objetivo primario de la IPC es establecer un instrumento eficaz de búsqueda. A este fin intenta asegurar que cada tema técnico tratado de una invención pueda clasificarse, dentro de lo posible, como un todo y no por clasificaciones separadas de sus partes constituyentes. La IPC subdivide la tecnología en 8 secciones, 120 clases, 628 subclases y casi 69.000 grupos, que abarcan todos los ámbitos de la tecnología. En el momento actual son miembros de la IPC 54 países y hay otros países que utilizan la IPC o variantes de ella para clasificar las patentes.

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:** En Panamá no contamos con una portada propiamente tal, sino que los datos tales como información técnica, jurídica y/o comercial se pueden ver en la base de datos de la DIGERPI y en el Certificado de Patente.
- » **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 que puede encontrarse en el expediente físico que se encuentra en la DIGERPI.
- » **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.

18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

Al ser las patentes documentos públicos, una vez haya sido publicada la solicitud de patente, la DIGERPI permite consultar el expediente y próximamente se podrá consultar en línea, una vez se habilite el sistema IPASS donde se podrá verificar los datos sobre patentes, de modo gratuito; además, algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comerciales y de pago. Los abogados en Panamá están capacitados para buscar documentos de patentes y a menudo las empresas recurren a ellos para obtener la información necesaria, también puede consultar la base de datos.

Envases protegidos como patentes

El diseño del envase puede protegerse a través de patente si el envase tiene rasgos funcionales innovadores puede protegerse mediante patentes o modelos de utilidad.

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

<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

<https://patents.google.com/>



3

Elementos básicos sobre las marcas

19. ¿Qué es una marca?²

Una marca es todo signo, palabra, combinación de estos elementos que permita individualizar o distinguir un producto o servicio de otros productos o servicios en el comercio.

Pueden considerarse marcas las palabras, letras, números, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas, sonidos, olores, o una combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios en el mercado. En algunos países, los lemas publicitarios o señales de propaganda también se consideran marcas y se pueden registrar como tales en las oficinas nacionales de marcas. Asimismo, cada vez son más los países que permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), los signos sonoros (sonidos, como el rugido de león que precede las películas producidas por MGM), y los signos olfativos (olores, como los perfumes), como es el caso de Panamá.

Las principales funciones de las marcas son:

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

Las marcas difieren de los nombres comerciales

Mucha gente cree que, obteniendo un aviso de operaciones, y declarando su nombre comercial el nombre de su establecimiento quedará automáticamente protegido exclusivamente como marca. Se trata de un error bastante común. Es importante entender la diferencia entre los nombres comerciales y las marcas.

El nombre comercial es el nombre completo de su establecimiento, por ejemplo, “Farmacias Arrocha”, e identifica a su empresa. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto

² La palabra “marca” se usa siempre en la presente guía referida tanto a productos (cuando lo corriente es utilizar “marca de productos”) como a servicios (cuando en general se aplican las palabras “marcas de servicios”), según el contexto. Véase en la pregunta 22 una breve explicación sobre las marcas de servicios.

o productos de su empresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de Farmacias Arrocha, que puede vender unos productos bajo el nombre de “Arrocha” y otros bajo el de “Valuepack”. Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de productos en particular, o un tipo específico de producto fabricado por la empresa. Algunas empresas también usan su nombre comercial o una parte del mismo como marca, en cuyo caso, deberían considerar registrarlo como marca para obtener protección.

20. ¿Qué no puede protegerse como marca?

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que no suelen aceptarse para el registro como marca en Panamá. Las solicitudes de registro de marca se deniegan en base a los siguientes casos:

- » Símbolos oficiales sin autorización: Escudos, banderas, emblemas, siglas o nombres de Estados u organizaciones.
- » Términos descriptivos o genéricos: Indicaciones sobre naturaleza, calidad, origen, uso, etc. que puedan inducir a error sobre características del producto o servicio, salvo que hayan adquirido distintividad.
- » Confusión con indicaciones geográficas: Que puedan inducir a error sobre el origen del producto. Salvo que sean arbitrarios y no induzcan a error.
- » Contrarias a la moral o al orden público.
- » Nombres o retratos de personas sin consentimiento.
- » Diseños oficiales: Monedas, billetes, sellos, timbres, monumentos, etc.
- » Similitud con marcas existentes: Que puedan causar confusión con marcas registradas o en trámite, o que sean imitaciones de marcas famosas o notorias.
- » Traducciones de marcas ya existentes.
- » Imitación de nombres comerciales conocidos.
- » Formas tridimensionales comunes o funcionales.
- » Formas animadas o cambiantes.
- » Obras protegidas o personajes ficticios sin autorización.
- » Letras, números o colores aislados sin distintividad.
- » Signos de colectividades indígenas o religiosas sin su consentimiento.
- » Términos técnicos, científicos o denominaciones comunes internacionales.

21. ¿Por qué debo proteger mi marca?

Muchas empresas en Panamá saben que una marca ayuda a que sus productos se destaquen frente a los de la competencia. Sin embargo, no todas entienden lo importante que es registrar esa marca para protegerla legalmente.

Registrar una marca en Panamá te da el derecho exclusivo de usarla, lo que significa que nadie más puede usar un nombre, logo o símbolo igual o parecido para vender productos o servicios similares. Esto ayuda a evitar que otras personas se aprovechen del trabajo y la reputación que tú has construido.

Además, una marca registrada puede convertirse en una fuente de ingresos. Puedes darla en licencia o franquicia a otras empresas, y también puede ayudarte a conseguir financiamiento, ya que los bancos y los inversionistas valoran mucho las marcas bien posicionadas.

Si no registras tu marca, corres el riesgo de que otra empresa la use, incluso sin saber que ya la estás usando. Esto puede causar confusión entre tus clientes y dañar la imagen de tu negocio, sobre todo si los productos de la otra empresa son de menor calidad.

Registrar tu marca te ofrece muchas ventajas:

- » Ayuda a que los consumidores reconozcan tus productos.
- » Te permite diferenciarte de la competencia.
- » Refuerza la imagen y reputación de tu empresa.
- » Puede generar ingresos por licencias o franquicias.
- » Es un activo valioso para tu negocio.
- » Te motiva a mantener la calidad de tus productos.
- » Te da una base legal sólida si alguien intenta copiarte.

En Panamá, a diferencia de otros países donde el uso puede proteger una marca, el registro es fundamental. Te da seguridad legal, facilita defender tus derechos y te permite usar el símbolo ® para mostrar que tu marca está protegida.

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas de Productos

Como se definió en la pregunta 19, las marcas son todo signo, palabra, combinación de estos elementos que permita individualizar o distinguir los productos o fabricados o suministrados por una empresa de los productos de las demás.

Marca de servicio

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

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por sí mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geográfico) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan. (Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca “Café de Boquete” utilizada por productores de café de del Distrito de Boquete, y reunidos en la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad de Boquete).

Marcas de Garantía

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

Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Un ejemplo regional de una marca de garantía es la marca “Organico Panama”, que puede aplicarse sólo a productos que cumplen con una serie de procedimientos de producción orgánica. Véase más información sobre las marcas de certificación en la pregunta 72.

Marcas notoriamente conocidas

En Panamá, según el Artículo 95 de la Ley N.º 35 de 1996, se entiende por marca notoria aquella que, por su uso intensivo en el mercado, y la publicidad que se le ha dado, se ha difundido am-

pliamente sin perder su fuerza distintiva y es conocida por el grupo de consumidores al que se dirige. Además, mientras que las marcas están protegidas contra la utilización de marcas tan similares que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que puedan inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando por su uso intensivo, constante y prolongado sean reconocidas por el grupo de consumidores.

La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.

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

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

- » La marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse. (Véase la pregunta 20)
- » Es recomendable asegurarse de que, si la marca está formada por una o más palabras estas palabras puedan leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
- » El texto no debe tener connotaciones negativas o palabras que sean contrarias a la moral y a la buena costumbre, ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales (es decir a los países a los cuales se va a exportar la marca).
- » La marca no debe ser idéntica o similar a otra, de modo que pueda inducir a confusión. También debe considerarse si el correspondiente nombre de dominio (dirección de Internet) está disponible para su registro. (Véase en la pregunta 79 más información sobre la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas)

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

- » **Palabras inventadas o “fantasiosas”.** Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de proteger, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les

resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación. Son ejemplos típicos de ello “Pepimon” o “Gingurú” para sodas, y “Nob Nob” para isopos.

- » **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 la leche marca “Estrella Azul”.
- » **Marcas sugerentes.** Son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente sería la “Bonlac”, para productos a base de leche.
- » Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varíe ligeramente de la marca notoriamente conocida o famosa de un competidor, ni una que esté mal deletreada.

24. ¿Cómo registro mis marcas en Panamá?

La solicitud

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar un formulario de solicitud de marca debidamente cumplimentado y pagar las tasas correspondientes. En el formulario figuran:

- » Los datos de su empresa;
- » Una ilustración gráfica de su marca (a veces se exige un formato específico);
- » Una descripción de los productos y servicios y de la clase o clases a las que pertenecen para las que su empresa desea obtener la protección de la marca;
- » Menciones legales, traducciones, y otra información aclaratoria de la marca.

Hay que señalar que la DIGERPI exigen además que se demuestre el uso de la marca, o bien que se presente una declaración donde se deje constancia de que la empresa prevé usar la marca esto se hace a través de una declaración de uso o intención de uso de la marca

La DIGERPI

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

Examen. En Panamá, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) realiza un único examen que comprende tanto el análisis de forma como el de fondo de la solicitud de registro de marca. En esta etapa, se verifica que la solicitud cumpla con los requisitos

administrativos, como el pago de la tasa correspondiente y el llenado correcto del formulario, así como con los requisitos sustantivos establecidos por la ley. Esto incluye asegurarse de que el signo no incurra en prohibiciones legales y que no entre en conflicto con marcas previamente registradas en la misma clase o clases relacionadas. Para este análisis, Panamá aplica la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, conocida como la Clasificación de Niza. Véase la pregunta 25.

Publicación y Oposición. Posterior al examen, la marca se publica en el boletín oficial con objeto de conceder un plazo a terceros para oponerse al registro.

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

Renovación. La marca puede ser renovada indefinidamente 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 de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- » Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos.
- » El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos o las clases de marcas para la que se solicita protección. La DIGER-PI puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en Panamá.

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

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

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

La DIGERPI cuenta con una base de datos en línea y gratuita de marcas registradas que usted puede utilizar para realizar por su cuenta una búsqueda preliminar. En el sitio web de la OMPI se dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en ([Base Mundial de Datos sobre Marcas \(wipo.int\)](https://www.wipo.int/es/web/classification-nice/)).

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

Clases de marcas

Panamá 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.

La marca CANAL DE PANAMA está registrada para todas las 34 clases de productos y 11 de servicios con los que cuenta la Clasificación de Niza.



¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo. Si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. En Panamá, en una solicitud se pueden amparar varias clases de productos, lo que se conoce como solicitud o registro multiclase.

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

Requisitos de uso

Una empresa puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comercializar sus productos o servicios y este le será concedido, pero cualquier interesado, comprobando que la marca no ha sido utilizada en el mercado por un periodo continuo de cinco años, podrá solicitar la cancelación del registro. El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha hecho con la intención de utilizar realmente la marca en el mercado y no simplemente para obstaculizar su utilización por otros.

Símbolos de marcas

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

Utilización en la publicidad

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

Una marca para muchos productos

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

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

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

La Protección de etiquetas y envases como marcas

Hay muchos elementos del etiquetado y envasado protegidos por los derechos de PI. Cuando se adoptan decisiones sobre etiquetado y envasado es esencial considerar qué derechos de PI son pertinentes y decidir cuándo y cómo protegerlos. Figura a continuación un resumen de los aspectos esenciales que deben tenerse en cuenta.

- » 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.
- » Por último, en algunos países (por ejemplo, en los Estados Unidos), el envase distintivo de un producto puede protegerse como “trade dress” (o presentación comercial) del producto para impedir que los competidores utilicen rasgos similares que induzcan a confusión. El “trade dress” del producto generalmente protege la imagen total del producto y puede incluir pautas de colores, texturas, tamaños, dibujos, formas y la colocación de palabras, gráficos y decoraciones sobre el producto o en su envase.



4

**Elementos
básicos sobre
los dibujos
o modelos
industriales**

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

Muchas empresas dedican tiempo y recursos considerables a mejorar el diseño de sus productos, a fin de:

- » Adaptar los productos a grupos determinados de clientes. Pequeñas modificaciones del diseño de un producto (por ejemplo, un reloj) pueden hacer que sea especialmente adecuado para determinadas edades, culturas o grupos sociales. Las funciones básicas del reloj se mantienen, pero es probable que niños y adultos prefieran dibujos o modelos muy diferentes.
- » Crear un nuevo mercado “nicho”. En un mercado competitivo, una empresa puede desarrollar un mercado nicho en beneficio propio introduciendo un diseño creativo para su producto que lo diferencie de los de la competencia. Esto puede ser válido tanto para artículos ordinarios como candados, tazas y platos, como para artículos de precio posiblemente elevado como joyas, computadoras o automóviles.
- » Fortalecer las marcas. Los diseños creativos a menudo se combinan con marcas registradas distintivas para mejorar la marca o marcas de la empresa. Muchas empresas han redefinido con éxito su imagen de marca centrando su atención en el diseño de los productos.

Es importante indicar que en Panamá los Diseños y/o Dibujos Industriales se tramitan en la Oficina de Patentes y no son consideradas marcas.

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

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho de la PI, y de acuerdo con la Ley, modelo industrial es “toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.” Y Dibujo Industrial es “toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.” (artículo 66).

El dibujo o modelo de un producto puede tener rasgos técnicos o funcionales, los dibujos o modelos industriales, como categoría dentro del derecho de la PI, se refieren sólo al carácter estético de un producto acabado y, por consiguiente, son distintos de todo aspecto técnico o funcional.

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

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

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

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

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

29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?

En la mayoría de los países, un dibujo o modelo industrial debe registrarse para que esté protegido por la Ley sobre dibujos o modelos industriales. En Panamá de acuerdo con la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, para que gocen de protección los dibujos o modelos industriales deben estar registrados.

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

Proceso de registro

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

- » Completar el formulario de solicitud en su oficina nacional de la propiedad industrial. Le pedirán que entregue también dibujos y/o fotografías del dibujo o modelo en cuestión (se suelen especificar formatos normalizados).
- » Panamá pide también que presente una descripción o declaración escrita sobre la novedad del dibujo o modelo industrial. La descripción deberá ser normalmente del dibujo o modelo y no del artículo al que se ha aplicado. Deberá incluir también todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos son los más importantes. El examinador puede pedir muestras físicas del dibujo o modelo para apreciarlo mejor o percibir sus texturas o materiales.
- » Pagar la correspondiente tasa de solicitud.
- » Usted debe contratar un abogado que le ayudará a presentar la solicitud y a realizar los trámites de registro. En relación con ello deberá también presentar un documento que certifique los poderes de su representante.

En Panamá primero se verifican los aspectos formales, tal como el cumplimiento de la presentación del poder, el formulario de solicitud debidamente completado, acompañado de los dibujos, así como un documento con la introducción y características esenciales del dibujo y/o modelo.

Si la solicitud cumple con el examen de fondo y forma, se elabora un informe técnico de novedad y entonces se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, por el término de dos meses, para que los interesados puedan presentar oposiciones al mismo. Vencido el término

de oposiciones, sin que terceros se hayan opuesto, o teniendo un fallo a favor, se concede el registro y se entrega un certificado de registro de dibujo o modelo. En Panamá es posible pedir que se aplaze la publicación, en cuyo caso se mantendrá secreto el dibujo o modelo durante un determinado período. Prevenir la publicación durante un período de tiempo puede ser preferible por motivos estratégicos.

El plazo de protección para un dibujo o modelo industrial registrado es de 10 años, y puede extenderse por 5 años adicionales.

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

Dibujos o modelos no registrados

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

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta sección está dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales, pero es importante señalar que, en Panamá, puede haber medios alternativos de proteger los diseños de los productos. En concreto y el tipo de dibujo o diseño, una posibilidad alternativa es la ley sobre los derechos de autor. Los derechos de autor dan derechos exclusivos sobre obras literarias o artísticas. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse obras de arte o arte aplicado por lo que puede aplicarse a ellos la protección de los derechos de autor, que sería una opción interesante para las PYME, pero solo para su concepto artístico, y no así para su aplicación industrial. Un ejemplo es una escultura hecha lámpara, donde la escultura es protegida por el derecho de autor, y no así la inclusión en la lámpara. Véase la pregunta 32.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

También sucede en Panamá, que si un dibujo o modelo industrial funciona en el mercado como marca puede protegerse en calidad de marca tridimensional. Podría darse este caso cuando

se considera que la forma del producto o su embalaje se ha convertido en un rasgo distintivo de los productos fabricados por la empresa.

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

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

- » El dibujo o modelo es “nuevo”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo si no se ha puesto a disposición del público un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.
- » El dibujo o modelo es “Susceptible de aplicación industrial”. Se considera que un dibujo o modelo es susceptible de aplicación industrial significa que se pueda aplicar a la industria, que no sea fantasioso.

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

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

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

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

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

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

Diseños tradicionales

Los diseños tradicionales y, de modo más general, las expresiones culturales tradicionales (expresiones del folclore) son consideradas por las leyes sobre PI como obras de “dominio público” y no pueden protegerse. Sin embargo, las adaptaciones e interpretaciones contemporáneas de diseños tradicionales hechas por personas pueden ser lo bastante “originales” y “nuevas” para merecer la protección de dibujo o modelo industrial. Se han registrado en varios países dibujos o modelos basados en la tradición. La protección de la PI de adaptaciones contemporáneas de diseños tradicionales premia la creatividad y la innovación.

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

Si usted desea proteger su diseño industrial mediante un sistema de registro es absolutamente esencial mantener confidencial el diseño. Esto se explica porque el requisito básico para la protección del diseño es que sea “nuevo”. Si usted muestra su diseño creativo a otras personas es recomendable concertar un acuerdo por escrito estipulando que el diseño es confidencial, también conocido como NDA. 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.



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 literarias y artísticas, llamadas generalmente “obras”. Las obras que pueden recibir la protección de los derechos de autor son todas, en general, creaciones originales intelectuales.

En Panamá, la Ley No. 64 del 10 de octubre de 2012, sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos define “obra” como toda creación intelectual original en el dominio literario, artístico o científico, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. La Ley No. 64 especifica un listado de todas las creaciones, como obras literarias, artísticas y científicas, que pueden ser protegidas y estas incluyen:

- » Las expresadas por escrito, como los libros, folletos u otros escritos y cualquier obra exteriorizada mediante letras, signos o marcas convencionales.
- » Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras consistentes en palabras expresadas oralmente.
- » Las composiciones musicales, con o sin letra.
- » Las obras dramáticas y dramático-musicales.
- » Las obras coreográficas y pantomímicas.
- » Las obras audiovisuales, cualquiera sea el soporte material o procedimiento empleado.
- » Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- » Las obras de las bellas artes, incluidas las pinturas, dibujos, esculturas, grabados y litografías.
- » Las obras de arquitectura.
- » Las obras de arte aplicado.
- » Las ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.
- » Los programas de ordenador.
- » En fin, toda producción literaria, artística o científica susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento.

El Autor es el titular de los derechos existentes sobre una obra protegida por Derecho de Autor. Un Autor es aquel que aparezca como tal en la obra mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. También se considera como Autor aquel que utilice un seudónimo o cualquier otro signo que no deje lugar a dudas sobre la identidad de la persona que se presente como autor en la obra.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programación, creadores de sitios web, empresas multimedios, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de televisión que 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 deben 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 legislación en materia de derechos de autor protege únicamente la forma de expresión de ideas, no las ideas en sí. La creatividad protegida por la ley sobre derechos de autor es la creatividad en la elección y disposición de palabras, notas musicales, colores, código informático, etc. Por consiguiente, la idea o trama básica de dos novelas románticas puede ser muy semejante pero el modo concreto en que la trama evoluciona y las palabras precisas utilizadas para describirla son lo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la ley sobre derechos de autor.

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. En Panamá, conforme a la Ley No. 64 de 2012, estos derechos se otorgan a quienes, sin ser autores, intervienen de forma esencial en la interpretación, fijación o difusión de obras, y brindan una protección similar a la del derecho de autor, sin embargo, se requiere la autorización del autor.

Los derechos conexos en la legislación panameña amparan a:

- » Artistas intérpretes o ejecutantes, como actores y músicos sobre sus interpretaciones o ejecuciones.
- » Productores de fonogramas, como los responsables de grabaciones en discos compactos o medios digitales.
- » Organismos de radiodifusión, en relación con sus emisiones de radio y televisión.

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

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

- » Incluso así, es recomendable poner un aviso en un fonograma con los siguientes elementos:
El nombre del titular de los derechos exclusivos; y
- » El año de primera publicación del fonograma.

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

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

En Panamá, el Autor, por el solo hecho de la creación de la obra, obtiene la titularidad del derecho sobre la obra, y esto comprende los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Dentro del Ministerio de Cultura, existe la Dirección General de Derecho de Autor, quien, a través del Registro del Derecho de Autor y Derechos Conexos, está encargada de tramitar las solicitudes de inscripción de las obras protegidas en general, en el territorio nacional.

Los Derechos Morales

Son inalienables, inembargables e imprescriptibles e incluyen:

- » El derecho de divulgación.
- » El derecho de paternidad.
- » El derecho de integridad.
- » El derecho de modificar la obra, respetando los derechos adquiridos por terceros.
- » El derecho de retirar en vida la obra del comercio, con la previa indemnización de los daños y perjuicios que con ellos cause.

A la muerte del autor, la defensa de los derechos morales de divulgación, paternidad e integridad será ejercida por los herederos mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición testamentaria que indique algo distinto. La divulgación de una obra, total o parcialmente, es facultad exclusiva del autor, así como el modo de hacer dicha divulgación. De igual manera, el autor dentro de sus derechos morales tiene el derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes, y decidir si la divulgación ha de hacerse con su nombre, seudónimo o signo, en forma anónima.

Los Derechos Patrimoniales.

Los derechos patrimoniales, son aquellos que son de goce exclusivo del autor, a fin de explotar la obra en cualquier forma o procedimiento y beneficiarse de ella. Este derecho tampoco es embargable, pero los frutos derivados de la explotación de este, que se consideren salarios, sí lo son. Los derechos patrimoniales comprenden:

- » El derecho de modificación.
- » El derecho de reproducción.
- » El derecho de distribución.
- » El derecho de comunicación al público.

El derecho de modificación es aquel derecho exclusivo que tiene el autor de realizar o autorizar las traducciones, adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra. La reproducción, por otro lado, comprende todo acto dirigido a la fijación de la obra en cualquier forma o procedimiento, a la obtención de copias de toda o parte de ella, utilizando impreza, dibujo, grabado, fotografía, modelado o cualquier otro procedimiento de artes gráficas o plásticas. La distribución, comprende el derecho del autor de autorizar o no autorizar la puesta a disposición del público de los ejemplares de su obra por medio de la venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier modalidad de uso.

La legislación panameña define como actos de comunicación al público, las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, proyección o exhibición pública de las obras audiovisuales, emisión de una obra por radio difusión o por cualquier medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, entre otros.

Para los derechos patrimoniales, la duración bajo la legislación panameña será de la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento. En obras anónimas o seudónimas, el plazo de duración será de setenta años a partir del año de su divulgación, salvo que el autor revele su identidad.

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

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

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

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

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

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

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

¿Cómo funciona la gestión colectiva?

Las entidades de gestión colectivas, constituidas para defender los derechos patrimoniales previamente mencionados, necesitan una autorización del Estado para su funcionamiento y son sometidas a fiscalización diaria. Estas entidades son creadas como asociaciones civiles sin fines de lucro, y cuentan con personería jurídica.

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 entidades de gestión colectiva, 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.

Dentro de las funciones de las entidades de gestión colectiva en Panamá, están:

- » Negociar las tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización del repertorio del autor.
- » Recaudar las remuneraciones.
- » Distribuir los derechos recaudados de forma equitativa entre los titulares de los derechos administrados, de acuerdo con el sistema predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los estatutos.
- » Contratar, salvo motivo justificado, con todo usuario que lo solicite y acepte la tarifa fijada por la entidad, la concesión de licencias no exclusivas de uso de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración.
- » Suministrar a sus asociados y representados un informe periódico, completo y detallado de todas las actividades de la organización que puedan interesar al ejercicio de sus derechos, la cual deberá ser enviada también a las entidades extranjeras con las cuales se mantengan contratos de representación en el territorio nacional.

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

Si su empresa trabaja directamente con las llamadas industrias de los derechos de autor, por ejemplo, creando, editando, grabando, distribuyendo o vendiendo obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos, deberá asegurarse de que conoce sus derechos y de que adopta medidas adecuadas para ejercerlos, concederlos en licencia y aplicarlos. Pero, aun-

que no trabaje directamente con las industrias de los derechos de autor, su empresa puede en ocasiones producir algunas obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos. Las publicaciones de empresas, los folletos, sitios web, los anuncios en la televisión o los periódicos, o los vídeos de comercialización es probable que estén todos protegidos por la legislación sobre derechos de autor.

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

- » **¿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 Panamá si hay un registro de derechos de autor y sería conveniente, 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. En algunos países se considera que los derechos económicos sobre una obra con derechos de autor corresponden inicialmente al empleador o productor, siempre y cuando exista un contrato de trabajo entre las partes en donde se especifique esto, mientras que en otros se considera que se asignan o transfieren al empleador o productor. Por lo tanto, sería recomendable estudiar las reglamentaciones específicas de su país y, en caso necesario, incluir en su contrato de empleo un texto adecuado que aclare la transferencia de derechos.
- » **¿Cuáles son mis derechos?** Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arreglo a la legislación nacional sobre derechos de autor pueden variar de un país a otro. En Panamá, los derechos exclusivos del Autor abarcan el derecho de modificación, de reproducción, de distribución y de comunicación al público. Además, un número creciente de países conceden a los titulares derechos relativos a la distribución de sus obras por Internet y la protección contra la elusión de las medidas tecnológicas de protección. Por consiguiente, convendría estudiar qué derechos prevé la legislación panameña sobre derechos de autor a fin de que su empresa pueda aprovechar plenamente la protección de los derechos de autor y derechos conexos.
- » **¿Cómo consigo protección internacional para mis obras?** Toda vez que Panamá ha ratificado los principales convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos incluidos el Convenio de Berna, Acuerdo sobre los ADPIC, y es miembro activo de la OMPI y la OMC, su obra protegida bajo la legislación panameña gozará 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 inscribir-

se como asociado de una entidad de gestión colectiva. Las entidades de gestión colectiva vigilan la utilización de las obras en nombre de los autores o creadores y se encargan de negociar licencias y de cobrar los derechos. Son muy frecuentes 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 a su vez, 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. Véase más información sobre las licencias de obras con derechos de autor en la pregunta 47.

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

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

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

- » **¿Necesito una licencia?** Probablemente, lo más importante que necesita saber una empresa que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos

es si dichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilización o explotación comercial de dichos derechos requiere una licencia o una cesión de los derechos por parte del titular de estos. Aquí se incluyen actos tan diversos como la utilización de una conocida canción en un anuncio televisivo, la venta y distribución de CD y DVD, y la utilización de programas informáticos en las computadoras de una empresa. En relación con la concesión de licencias, deberá averiguar si los derechos son administrados por una entidad 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. Tenga en cuenta, que los litigios por infracción de derechos de autor pueden resultar costosos. Por ello, es recomendable considerar estos aspectos con antelación para evitar complicaciones legales, tanto a nivel personal como empresarial. Asimismo, puede ser útil buscar asesoramiento legal antes de firmar un acuerdo de licencia, a fin de comprender plenamente sus términos y consecuencias.

- » **Productos como los paquetes de programas informáticos otorgan una la licencia de uso del producto al comprarlo.** Los términos y condiciones de la licencia figuran con frecuencia en el paquete mismo que debe ser leído y analizado previo a la obtención del producto.
- » **¿Existe una sociedad de gestión colectiva?** Las entidades 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. Siempre que sea posible, al tratar con las entidades de gestión colectiva economizará tiempo y dinero. En Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura podrá obtener detalles relativos a las entidades de gestión colectiva que funcionan en Panamá.
- » **¿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.

¿Puedo proteger un envase a través de derechos de Autor?

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. Específicamente su diseño artístico.



6

Elementos básicos sobre los secretos industriales

38. ¿Qué son los secretos industriales?

Todas las empresas tienen secretos industriales, que incluyen los secretos comerciales. Algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos industriales contra toda revelación que pueda ser perjudicial para la empresa. Pero muchas empresas sólo se dan cuenta de que los secretos industriales 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 industrial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto industrial.

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

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

Protección de los secretos industriales

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

- » La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).
- » Debe tener un valor comercial por ser secreta.
- » Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por parte de la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante cláusulas de confidencialidad en contratos de empleo, acuerdos de no divulgación, etc.).
- » Entre algunos ejemplos notables de información comercial confidencial protegida como secreto industrial cabe citar la fórmula para fabricar la bebida Coca-Cola y el código fuente de Windows.

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

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos industriales. De hecho, numerosas PYME se basan casi exclusivamente en los secretos industriales para proteger su propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos industriales están legalmente protegidos). Por consiguiente, es capital asegurarse de que las empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos industriales. 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 industriales y darles prioridad de conformidad con su valor e importancia.
- » Considerar si un secreto industrial puede protegerse mediante un derecho de PI registrado oficialmente, como una patente, y en caso afirmativo, si no sería mejor protegerlo de este modo.
- » Asegurarse de que sólo un número limitado de personas conozca la información confidencial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes están en esta situación sean bien conscientes de que es información confidencial.
- » Incluir acuerdos sobre confidencialidad en los contratos de los empleados. Con arreglo al derecho de muchos países, los empleados deben respetar la confidencialidad de sus empleadores incluso sin estos acuerdos. El deber de mantener la confidencialidad de los secretos de los empleadores persiste, durante un determinado plazo mínimo, incluso después de que el empleado haya dejado su empleo.
- » Firmar acuerdos de no divulgación con los asociados comerciales siempre que se les comunique información confidencial. Véase la pregunta 52.
- » 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 industrial?

Los secretos industriales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, los secretos industriales pueden concernir a invenciones o procesos de fabricación que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan protegerse únicamente como secretos industriales. Este podría ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabricación que no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque puedan gozar de protección como modelo de utilidad – véase la pregunta 12). Por otra parte, los secretos industriales pueden concernir a invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, pueden ser protegidos por patentes. En este caso, la PYME deberá decidir si patenta la invención o la considera como secreto industrial.

Algunas ventajas de los secretos industriales:

- » La protección de los secretos industriales 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 industriales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.

- » Los secretos industriales 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 industriales tienen un efecto inmediato.
- » La protección de los secretos industriales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental.
- » No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la protección de la información empresarial confidencial como secreto industrial, 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 industrial 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.

- » Proteger un secreto es cada vez más difícil por motivos del espionaje industrial, la competencia puede estar tratando de obtener los secretos industriales constantemente, incluso mediante medios ilegales, y una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo como le plazca.
- » Un secreto industrial es más difícil de hacer respetar que una patente porque en todo momento se debe evidenciar que se mantiene el carácter de confidencial. El nivel de protección concedido a los secretos industriales varía significativamente de país en país, pero por lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la protección brindada por una patente.
- » Un secreto industrial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos, es decir dos personas llegan al mismo resultado de forma independiente, y se pierde la oportunidad de conseguir la protección de una patente (20 años).



7

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas

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

De acuerdo con la Ley 35 de 1996 modificada por la Ley 61 de 2012 las indicaciones geográficas son “aquellas que identifican un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.” (artículo 131).

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

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

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

¿Puede utilizarse las indicaciones geográficas únicamente para productos agrícolas?

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. Por ejemplo, Tequila, que es una región de México, donde se produce el licor conocido como Tequila.

¿Qué es una denominación de origen?

Una denominación de origen, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 131 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, es “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los facto-

res naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico”. En resumen, es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.

Un ejemplo en Panamá es “Café de Boquete”.

¿Qué función tiene una indicación geográfica?

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

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

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

¿Por qué hay que proteger las indicaciones geográficas?

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

¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas?

Las indicaciones geográficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales y en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes contra la competencia desleal, las

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

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

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

¿En qué consiste una indicación geográfica “genérica”?

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



8

Elementos básicos sobre los circuitos integrados

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

Otro ámbito de protección de la PI es la de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados. La propiedad intelectual en este ámbito protege la disposición física tridimensional de los elementos del circuito, es decir, la topografía del circuito integrado.

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.

A pesar de que la protección a este tipo de productos no está regulada en Panamá, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, el plazo de protección es por lo menos de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en el mundo, pero los Miembros pueden estipular un plazo de protección de 15 años desde la creación de los esquemas de trazado.



9

La titularidad de los derechos por los empleados

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

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

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

En Panamá, el empleador es el titular de una invención realizada por un empleado cuando la invención guarda relación con las actividades de la empresa, o ha sido desarrollada utilizando recursos, instalaciones o conocimientos del empleador, a no ser que el contrato de empleo estipule otra cosa. A la inversa, en otros países, los derechos de PI de invenciones pertenecen en principio al empleado inventor, a no ser que se acuerde otra cosa.

Titularidad de los derechos de autor

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

La legislación panameña en materia de derecho de autor establece que el autor es siempre el titular originario de los derechos morales y patrimoniales sobre su obra, incluso cuando esta haya sido creada como parte de una relación laboral o en el ejercicio de una función pública. Los derechos morales, como el derecho a ser reconocido como autor, no se transfieren y permanecen inalienables.

Sin embargo, salvo que exista un acuerdo en contrario, se presume legalmente que los derechos patrimoniales (es decir, los derechos de explotación económica de la obra) han sido cedidos al empleador o entidad correspondiente. Esta cesión se limita exclusivamente al uso

necesario para el desarrollo de las actividades habituales del empleador en la época en que la obra fue creada, y debe entenderse como consecuencia directa de la naturaleza y objeto del contrato de trabajo o de la función pública desempeñada.

Este marco busca equilibrar los intereses del autor y del empleador, permitiendo a las empresas e instituciones utilizar las obras que sus colaboradores crean como parte de sus funciones, sin que ellos eliminen el reconocimiento autoral ni la necesidad de acuerdo específicos en caso de usos más amplios o distintos a los previstos originalmente.

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

Cuando una relación de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de este dibujo o modelo pertenecen al empleador.

En Panamá, cuando un dibujo o modelo industrial es creado por una persona en cumplimiento de un contrato de trabajo, el derecho a obtener la protección sobre dicho diseño pertenece al empleador, salvo que el contrato disponga expresamente lo contrario. La ley presume que el empleador es el titular de los derechos sobre el diseño creado por su empleado, sin necesidad de incluir una cláusula específica de cesión en el contrato laboral.

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

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

- » **Inventiones.** En Panamá, un contratista independiente contratado para desarrollar un producto o proceso nuevo tendrá titularidad de los derechos sobre la invención o diseño, a no ser que se especifique de otro modo. Esto significa que, el hecho de que una empresa haya pagado por el trabajo o haya financiado su desarrollo, no le otorga automáticamente derechos de propiedad intelectual sobre el resultado. Si el contratista no llega a un acuerdo

escrito con la empresa que asigne a ella la invención, la empresa no tendrá derechos de titularidad en la invención, aunque haya pagado por ella.

- » **Derechos de autor.** En los casos en que una obra sea creada por encargo, es decir, cuando una persona natural o jurídica solicita la creación de una obra o un autor independiente, sin que exista entre ellos una relación laboral, la titularidad de los derechos patrimoniales dependerá de lo que las partes hayan acordado expresamente por escrito en el contrato respectivo. A diferencia de lo que ocurre en las relaciones laborales, no se presume la cesión de derechos patrimoniales en favor de quien encarga la obra. Por ellos, el cliente o entidad que hace el encargo solo podrá ejercer los derechos que le hayan sido concedidos de forma clara y específica en el contrato. En ausencia de una cesión expresa, todos los derechos patrimoniales permanecen en manos del autor. Este enfoque protege los intereses del creador independiente, incentivando la formalización de acuerdo contractuales que definan con precisión el alcance del uso permitido, la duración, la modalidad de explotación y cualquier otra condición relevante para evitar malentendidos o usos no autorizados de la obra.
- » **Dibujos o modelos industriales.** Si se encarga a un diseñador libre que produzca por encargo un diseño también, en muchos casos, los derechos de la PI no pasarán automáticamente a la parte que hizo el encargo, sino que serán propiedad del diseñador libre.

En el caso de los contratistas independientes en Panamá, que crean un dibujo o modelo industrial bajo un contrato de obra o servicio, la regla es similar, el derecho a obtener la protección del diseño industrial corresponderá a la persona o empresa que hizo el encargo, a menos que se estipule lo contrario. Se presume la cesión a favor de quien encargó el trabajo, aun cuando ni exista una relación laboral formal. Esto facilita que las empresas que externalizan servicios creativos puedan registrar y explotar los diseños desarrollados para ellas, siempre que no se haya pactado algo distinto.

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. Al igual que ocurre con la mayoría de los asuntos jurídicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con empleados o con contratistas independientes.

- » **Celebrar un acuerdo por escrito:** es preciso convenir quién será el titular de los derechos de PI respecto de cualquier material que pueda ser creado por un empleado o contratista independiente; si se van a transferir y en qué momento; quién tendrá el derecho de explotación; quién va a pagar la creación; si se autoriza la introducción de mejoras o modificaciones, etc. También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea válido en virtud de las leyes nacionales de PI.
- » **Tener una relación contractual antes de que se inicie el proceso de creación:** no conviene postergar los asuntos relacionados con la titularidad de la PI, es mejor abordarlos desde un principio, antes de que se inicie la colaboración entre las partes. Incluso las primeras fases de un proyecto pueden dar lugar a cuestiones importantes relativas a los derechos de PI.
- » **Incluir cláusulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad en los contratos que se firmen con empleados o con contratistas independientes.** También deben incluirse cláusulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.
- » **Adoptar políticas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones de los empleados:** en este tipo de políticas o reglamentaciones deben figurar, entre otras cuestiones, las categorías de las invenciones que se correspondan con el campo de actividad del empleador; la obligación del empleado inventor de notificar las invenciones al empleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones; los requisitos de confidencialidad y tramitación de patentes; la remuneración que habrá de percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de PI.
- » **Ser especialmente prudentes en la contratación externa de productos o servicios de investigación y desarrollo (I + D):** si hay otras personas aparte de los empleados de la empresa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen un acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieran a la compañía todos y cada uno de los derechos respecto a los resultados del proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el supuesto de que los resultados del proyecto de I + D generen material que pueda quedar amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invenciones, en los acuerdos de I + D deben incluirse cláusulas relativas a la concesión de derechos sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigación y derechos sobre materiales físicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigación, como microorganismos u otros materiales biológicos, así como derechos de PI sobre cualquier información de referencia que no sea de dominio público. Todos estos aspectos habrán de considerarse estrictamente confidenciales.



10

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

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

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

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

Venta o Cesión de los derechos de PI

El primer método jurídico es la venta por el titular de todos sus derechos o de sus derechos exclusivos a una invención patentada y la compra de estos derechos por otra persona física o entidad. Cuando se han transferido todos los derechos exclusivos a una invención patentada, sin ninguna limitación de tiempo ni otras condiciones, por el titular de la invención patentada a otra persona física o jurídica, se dice que ha habido una cesión de estos derechos. Estos principios y características también son válidos para la asignación de otros derechos de propiedad industrial (por ejemplo, marcas registradas o dibujos o modelos industriales).

Licencias

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

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

El tercero de los tres métodos jurídicos principales de transferencia y adquisición de tecnología se ocupa de los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se refieren en general a conocimientos sobre la manera de hacer algo; los conocimientos adquiridos en una determinada esfera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante documentos, fotografías, proyectos y tarjetas de computadora, entre otros medios.

También pueden comunicarse de forma intangible. Un ejemplo podría ser el acto de un ingeniero de la empresa proveedora de los conocimientos técnicos que explica un proceso a un ingeniero de la parte receptora.

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

Franquicias

La transferencia comercial de tecnología también puede tener lugar en relación con el sistema de franquicias. Una franquicia es una disposición comercial por la cual la reputación, información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El establecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente una marca registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene una decoración (“look”) o diseño especial del local. La licencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre se combina generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan alguna forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración. Véase la pregunta 51.

Venta e importación de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

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

El proyecto llave en mano

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

Acuerdos sobre consultorías

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

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 (objeto)

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

Limitaciones de la licencia y prácticas anticompetitivas

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

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

Explotación

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

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

Confidencialidad

La protección de la confidencialidad en los acuerdos de transferencia de tecnología es fundamental para salvaguardar el valor estratégico de la información compartida. Estos acuerdos suelen involucrar conocimientos técnicos, procesos, fórmulas o diseños que, si se divulgan sin autorización, pueden comprometer la ventaja competitiva de una empresa. Por eso, es clave establecer cláusulas claras que limiten el acceso a esta información únicamente a personas autorizadas, como empleados o subcontratistas que estén debidamente comprometidos con

obligaciones de confidencialidad. De esta manera, se reduce el riesgo de filtraciones accidentales o intencionales, y se protege la inversión realizada en el desarrollo y la innovación tecnológica.

Solución de controversias

Es importante que el contrato de licencia incluya cómo se manejarán los desacuerdos o problemas que puedan surgir. Aunque no siempre es fácil prever qué conflictos pueden aparecer durante la vigencia del acuerdo, sí es posible acordar desde el inicio cómo se resolverán si llegan a ocurrir. Esto incluye dos puntos clave: primero, decidir qué ley nacional se aplicará al contrato, lo cual puede ser la del país del licenciante, del licenciatario o del lugar donde se ejecuta el acuerdo. Segundo, definir cómo y dónde se resolverán las disputas: si será entre las partes directamente, con ayuda de un mediador, a través de arbitraje o en los tribunales. Lo ideal es elegir el método que permita resolver los conflictos de forma rápida y sencilla. Si se opta por arbitraje o mediación, se puede incluir en el contrato una cláusula que designe al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como el lugar para resolver cualquier disputa. Hay más información sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje y la mediación, en la pregunta 70. Puede visitarse también el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://arbitr.wipo.int/center/index-es.html>.

Duración del contrato de licencia

La escala temporal de un contrato de licencia – a saber, su inicio, duración y terminación – debe 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 licenciario). 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 licenciatarlo el derecho a comercializar y distribuir el producto, el licenciante puede introducirse en mercados que de otro modo no podría esperar alcanzar.
- » Un contrato de licencia podría ser un medio para que el licenciante obtenga derechos sobre las mejoras, los conocimientos técnicos y los productos conexos que el licenciatarlo ponga a punto durante el período de duración del contrato; no obstante, el licenciante no podrá exigir siempre esos derechos, ya que hay restricciones sobre la inclusión de cláusulas de este tipo en los contratos.
- » Una licencia puede ser un medio de convertir a un infractor en socio o colaborador resolviendo litigios en materia de propiedad intelectual sin acudir a los tribunales.
- » Conceder licencias podría ser fundamental, en el caso en que un producto patentado deba incorporarse a otros productos para poder venderlo. Asimismo, algunos productos están protegidos por varios derechos de propiedad intelectual, que pertenecen a distintas empresas y son necesarios para poder fabricar un producto.
- » Por último, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciante conservar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo recibir ingresos por las regalías que se deriven de ellos, además de los ingresos que se obtengan de su explotación en los productos y servicios que venda.
- » Los riesgos de la concesión de licencias son los siguientes:
- » El licenciatarlo puede convertirse en competidor del licenciante. De esta manera, puede “piratear la tecnología” y obtener para sí las ventas del licenciante, y logrando que éste tenga pérdidas derivadas de las ventas que lleva a cabo su nuevo competidor. El licenciatarlo puede tener ventaja sobre el licenciante o acceder más rápidamente al mercado puesto que puede tener unos costos de puesta a punto del producto más reducidos.
- » El licenciatarlo puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica, formación de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado caro para el licenciante. Es importante a este respecto que en el acuerdo de licencia se definan claramente los derechos y responsabilidades de las partes, de manera que puedan resolverse rápida y eficazmente los desacuerdos eventuales.
- » El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatarlo como fuente de ingresos. Esta dependencia es aún mayor en el caso de las licencias exclusivas en las que el desempeño ineficaz del licenciatarlo puede significar que el licenciante no obtenga ingresos por regalías. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situación es el establecimiento de disposiciones contractuales relativas a regalías mínimas y otras cláusulas, aunque el problema sigue latente.
- » El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnología no esté claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licenciante continúe la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfacer al licenciatarlo.

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

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

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

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

- » Cabe la posibilidad de que el licenciatario incurra en compromisos financieros para adquirir una tecnología que no está “a punto” para ser explotada comercialmente o que debe modificarse para satisfacer las necesidades del licenciatario;
- » La licencia de propiedad intelectual puede añadir un cúmulo de gastos a un producto que no está respaldado por el mercado. Siempre es interesante añadir nueva tecnología, pero únicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia con el precio que puede cobrarse. Si se añaden numerosas tecnologías a un producto, éste puede convertirse en un producto muy avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero demasiado caro de introducir en el mercado.
- » La concesión de licencias puede crear una dependencia tecnológica en el proveedor, quien podría decidir no renovar el acuerdo de licencia, negociar acuerdos de licencia con la competencia, limitar los mercados en los que puede usarse la tecnología concedida en licencia o limitar los actos de explotación permitidos con arreglo al acuerdo de licencia.

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

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

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

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

Grupo Unidos por el Canal (GUPC) fue el consorcio que se encargó de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá.

Ventajas de las empresas mixtas

- » Las empresas mixtas permiten a las empresas componentes compartir tecnología y activos de PI complementarios para la producción y comercialización de bienes y servicios innovadores, se utilizan mucho para las contrataciones públicas con el Estado panameño
- » Para la organización más pequeña con capacidades insuficientes de financiación o de gestión especializada, el sistema de las empresas mixtas puede resultar ser un medio eficaz de obtener los recursos necesarios para entrar en un nuevo mercado. Esto puede ser especialmente cierto en relación con mercados en donde los contactos locales, el acceso a la distribución y los motivos políticos pueden convertir el sistema de empresas mixtas en la solución preferida o incluso obligada por motivos jurídicos.
- » Las empresas mixtas pueden utilizarse para reducir la fricción política y mejorar la aceptabilidad local o nacional de la empresa.

- » Las empresas mixtas pueden proporcionar conocimientos especializados sobre los mercados locales, la entrada en los necesarios canales de distribución y el acceso a suministros de materias primas, contratos del Estado e instalaciones locales de producción.
- » En un número creciente de países, las empresas mixtas creadas con los Estados huéspedes han adquirido una importancia cada vez mayor. Estas empresas mixtas pueden formarse directamente con empresas propiedad del Estado o pueden dirigirse hacia empresas campeonas de la industria nacional, al momento de contratar con el Estado.
- » Ha aumentado la creación de empresas y alianzas temporales de consorcio, cuyo objetivo es ejecutar determinados proyectos que se consideran demasiado grandes para que puedan atacarlos las empresas por separado (por ejemplo, iniciativas de defensa importantes, proyectos de obras públicas, nuevas iniciativas tecnológicas mundiales).
- » El control de divisas puede impedir que una empresa exporte capital y puede dificultar la financiación de nuevas filiales en el extranjero. En tales casos, el suministro de conocimientos puede servir para que una empresa pueda obtener una participación en el capital de una empresa mixta creada con un asociado local con acceso a los fondos necesarios.

Desventajas de las empresas mixtas

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

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

El “precio” o “costo” de la adquisición de propiedad intelectual depende de determinados factores, entre ellos el carácter y duración de los derechos de propiedad intelectual, y la tecnología y poder relativo de negociación de las partes. El licenciante 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 licenciante también realiza proyecciones específicas sobre la producción y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros posibles licenciarios o receptores de tecnología.

El posible licenciario de la transferencia evalúa los pagos totales que deberá efectuar para conseguir una determinada tecnología y los futuros progresos de esta tecnología, y los compara con la rentabilidad de la empresa a lo largo de un determinado período. El licenciario también evalúa estos pagos en relación con los costos de la tecnología o con los pagos alternativos realizados por transacciones semejantes. Véase más información sobre la valoración de los derechos de propiedad intelectual en la pregunta 73.

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

- » **Pago de una suma global:** una cantidad previamente calculada que se paga de una vez 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 licenciario 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 licenciario de la tecnología la oportunidad de pagar regalías por unidades de producción en lugar de hacerlo por ventas. Las tasas por servicios y asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o negociarse a medida que se prestan los servicios.

51. ¿Qué es una franquicia?³

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

Por consiguiente, la franquicia está relacionada con un sistema por el cual el franquiciante da licencia al titular para explotar. Esto puede llamarse sistema de franquicia, o simplemente el sistema. El sistema es un conjunto de disposiciones que comprende derechos de PI relacionados con una o más marcas, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales, invenciones y obras protegidas por derechos de autor, junto con los pertinentes conocimientos técnicos y secretos industriales, 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 franquiciante 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 franquiciante por la utilización del sistema concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciante por la prestación de servicios continuos de gestión.
- » **Derecho del franquiciante de prescribir el modo de funcionamiento del negocio.** El titular de la franquicia acepta cumplir las directrices dictadas por el franquiciante 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.

³ En buena compañía. La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia publicación de la OMPI adaptada a Panamá (<https://www.wipo.int/es/web/business/sme-intermediaries-toolkit>)

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

52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

A veces es necesario que una empresa comparta un secreto comercial con otra empresa. Un fabricante puede necesitar que se realicen ensayos especializados con un prototipo, pero sin que la competencia conozca las características del nuevo producto. Una empresa de montaje quizá 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 quizá deban salir de las manos del propietario, pero como es lógico el propietario deseará mantener el control.

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

Acuerdos de no divulgación

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

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

Generalmente, ellos establecen por cuánto tiempo la información deberá permanecer confidencial; este plazo suele coincidir con el período de tiempo durante el cual el secreto dará a su

titular una ventaja competitiva en el mercado, además de un pequeño margen. Por lo general, se trata de períodos de dos o cinco años.

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

Cuando utilizar un acuerdo de no divulgación

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

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

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

Apesar de la protección jurídica, los secretos industriales que hayan sido hechos públicos 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. Un ejemplo, el día que se conozca públicamente el secreto de la Coca Cola, nunca volverá a ser secreto. Sus competidores podrán utilizar libremente la información secreta que tanto le costó obtener. Por ello, lo mejor será asegurarse de que, ante todo, su secreto será mantenido confidencial.

Los acuerdos recíprocos de no divulgación

A veces la información fluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamente información confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta. El acuerdo de no divulgación reflejará entonces con claridad este arreglo especificando la información confidencial que está compartiendo cada parte. Este tipo de acuerdos recíprocos, son comunes cuando las empresas piensan entrar en joint ventures.

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

Las licencias de marcas son un fenómeno de origen relativamente reciente en la historia de las marcas. La función original de una marca era indicar el origen comercial, y las mercancías procedentes de una fuente que no fuese el titular de la marca no podían llevar la marca del li-

cenciante sin incurrir en engaño. De hecho, si se concedía una licencia de marca el licenciante corría el riesgo de que se le acusara de no usar la marca y de que se le cancelara la marca. El ejercicio del control de calidad por un licenciante sobre los productos que llevaban su marca vendidos por el titular de la licencia hizo pensar que este control era una manera de que el usuario evitara la cancelación de la marca. Esta idea ficticia formó la base de las disposiciones sobre usuarios registrados insertadas en la mayoría de los estatutos de marca registrada durante más de 40 años.

La disposición panameña sobre licencias de uso de marcas, requiere que las partes en la licencia sometan sus acuerdos a la DIGERPI para depósito y publicidad. Sin embargo, debe señalarse que el registro se ha considerado como un elemento no esencial para que la concesión de una licencia de marca sea válida. Las disposiciones de registro se han calificado de permisivas y no obligatorias.

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

- » **Permiso de utilización.** La concesión del permiso de utilización de la marca o marcas pertinentes es la disposición que figura en primer lugar en la mayoría de los acuerdos de licencia. Las características de la marca o marcas figuran generalmente en una lista en el acuerdo de licencia, junto con los productos en relación con los cuales debe utilizarse la marca.
- » **Número de titulares de licencia.** Será importante para el titular de licencia saber cuántos titulares más se asignarán al servicio del territorio de licencia. También será importante que el titular de licencia sepa dónde estarán asignadas las demás licencias para asegurarse de que sus rivales se asignan en condiciones comparables.
- » **Control de calidad.** Como se dijo antes, en la base de todo acuerdo registrado de usuario hay una disposición estipulando que el titular de la licencia no utilizará las marcas en productos que no alcancen el nivel de calidad prescrito por el licenciante. Las disposiciones sobre el control de calidad estipularán que el usuario recibirá confidencialmente todas las especificaciones, datos y conocimientos técnicos del licenciante para poder cumplir las normas prescritas de calidad. La vigilancia de esta cláusula obligará normalmente al usuario a enviar productos de muestra al licenciante y a permitir inspecciones de la factoría y almacenes del usuario y de los métodos de producción, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los productos acabados. El acuerdo permitirá al usuario eliminar los productos que no cumplan la norma de calidad, en el caso de que no lleven la marca registrada. Este requisito, no consta en la legislación panameña.
- » **Comercialización.** La licencia designará el territorio en el que se utilizará la marca. La licencia contendrá generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designado, así como disposiciones para que el licenciante se mantenga fuera del territorio de licencia. El material publicitario utilizado por el titular de la licencia puede precisar la aprobación del licenciante.

- » **Disposiciones financieras.** Además de exigir unos derechos o regalías por el permiso de utilizar las marcas registradas, el licenciante puede también pedir pagos por los servicios de personas expertas para instruir a los empleados del titular de la licencia sobre los materiales necesarios para alcanzar las normas prescritas de calidad que exige la licencia. También puede haber disposiciones para asignar el costo del procedimiento de muestreo. Por último, se pide generalmente al titular de la licencia que lleve libros y registros detallados de las ventas de los productos con la marca.
- » **Infracciones.** Se exige normalmente al licenciante que informe sobre todos los pormenores de las infracciones que puedan ocurrir, y el licenciante tomará generalmente la iniciativa en todos los pleitos por infracción.

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

La licencia o transmisión de derechos en la Ley de Derecho de Autor está comprendida en los artículos 78 al 87 de la Ley 64 de 2012 de Panamá, que regula el derecho de autor.

Estos artículos tratan sobre cómo se pueden transmitir o licenciar los derechos patrimoniales de autor, es decir, los derechos que permiten explotar económicamente una obra (como venderla, reproducirla o distribuirla). Cabe recalcar que, lo más importante de estas normas sobre la materia es:

- » El autor puede ceder sus derechos patrimoniales a otra persona, ya sea cobrando o de forma gratuita. Pero si esos derechos se extinguen (por ejemplo, si el contrato termina), vuelven automáticamente al autor o a sus herederos. (Artículo 78).
- » Toda cesión o licencia debe hacerse por escrito. Si no hay contrato escrito, se presume que no se ha cedido ningún derecho. (Artículo 79)
- » Si el contrato no dice lo contrario, se entiende que la cesión es no exclusiva, solo para el territorio de Panamá y por un plazo de cinco años. (Artículo 80)
- » El contrato debe especificar qué derechos se están cediendo o licenciando, cómo se van a usar, por cuánto tiempo y en qué territorio. Si no se detalla, se interpreta de forma restrictiva, es decir, solo se permite lo que está expresamente indicado. (Artículo 81)
- » Si se cede el derecho de transformar una obra (por ejemplo, adaptarla al cine), el autor tiene derecho a participar en los beneficios que genere esa nueva versión. (Artículo 82)
- » El autor puede rescindir el contrato si el cesionario no cumple con las condiciones pactadas, especialmente si no explota la obra como se acordó. (Artículo 83)
- » Si el contrato no dice cuánto se pagará al autor, se entiende que debe recibir una remuneración justa, según el uso que se le dé a la obra. (Artículo 84)

- » El autor puede pedir la revisión del contrato si las condiciones económicas cambian de forma significativa y el contrato se vuelve injusto. (Artículo 85)
- » Si el cesionario no cumple con su obligación de explotar la obra, el autor puede pedir la terminación del contrato. (Artículo 86)
- » Las disposiciones anteriores también aplican a los derechos conexos, como los de intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. (Artículo 87)

En resumen, estos artículos protegen al autor asegurando que cualquier cesión o licencia de sus derechos se haga de forma clara, justa y por escrito, y que siempre tenga la posibilidad de recuperar sus derechos si no se respetan las condiciones acordadas.



11

Elaboración de una estrategia de negocios para exportar

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

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

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

- » **Determinar la viabilidad de su idea comercial o plan de exportación.** Al formular por escrito un plan de negocios, la empresa se ve obligada a analizar todos los aspectos importantes, tales como la demanda potencial de sus productos o servicios, qué tipo de competencia y de obstáculos existen para su entrada en el mercado, si su producto o servicio se diferencia realmente de los que ya existen en el mercado o los mejora, los recursos necesarios, los empleados cuya contribución es decisiva, las tecnologías apropiadas y las asociaciones estratégicas, la movilización de fondos, los costos iniciales previstos, las estrategias de comercialización, etc.
- » **Tener acceso a financiación y ayuda iniciales.** Los inversionistas y prestamistas demandan 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 inversionistas e incubadoras de empresas sean rechazados.
- » **Formular directrices estratégicas.** El plan de negocios es un punto de referencia que ofrece una base objetiva para que usted y su equipo directivo determinen si la empresa tiene posibilidades de alcanzar las metas y los objetivos en el plazo convenido y con arreglo a los recursos disponibles.
- » **Establecer una norma o base de comparación que permita evaluar toda decisión y resultado comercial en el futuro.** Esta norma o base de comparación puede ir evolucionando con la empresa y, como tal, el plan de negocios es un documento dinámico que se debe revisar teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y su evolución.

Planes internacionales de negocios

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

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

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

Los conocimientos nuevos u originales y la expresión creativa de ideas son los motores de las empresas que tendrán éxito. Por lo tanto, 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 inversionistas, tendrá que demostrarles que:

- » Existe una demanda para su producto en el mercado;
- » Su producto es superior a los productos de la competencia, si los hay;
- » Ha tomado las medidas adecuadas para evitar que los competidores desleales se beneficien gratuitamente de su éxito.

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

El nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio pueden ser los elementos fundamentales que diferencian su producto de los de la competencia. Por consiguiente, deberá ele-

gir 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 inversionistas iniciales querrán asegurarse de que el producto que usted propone a la venta no se basa, sin autorización alguna, en secretos industriales, 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 inversionistas pueden mostrarse reacios a tomar ese riesgo, a menos que usted pueda demostrarles que no corren 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 inversionistas sepan que su empresa tiene información de dominio privado significativa, conocida como secretos industriales, y que usted ha tomado las medidas adecuadas para protegerla de los empleados y los competidores. De hecho, el propio plan de negocios constituye un documento secreto que sólo debe divulgarse a título confidencial, previa firma, en general, de un acuerdo de no divulgación o confidencialidad por parte del empleado, el inversor o cualquier otra persona involucrada.

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

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

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

Si bien hay algunas empresas que han incorporado sistemas y procedimientos complejos para identificar, proteger y gestionar los activos de PI a medida que se van creando, hay un número

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

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

Diferentes tipos de auditoría de la PI

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

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

- » **Una empresa naciente deseará generalmente obtener la protección apropiada para sus tecnologías esenciales y/u otros activos de PI.** Establecer sistemas para identificar la PI en una etapa temprana de la vida de una empresa puede también aumentar los beneficios que obtenga de su PI.
- » **El proceso de fusión, adquisición o inversión comercial en otra empresa deberá centrarse en la valoración de los activos de esa empresa, incluida la estimación del valor de sus derechos de PI.** Esto también es una consideración importante para las empresas que estén contemplando la posibilidad de vender activos de PI esenciales.

- » **Una empresa que se dedica a la exportación** tendrá que centrar su auditoría en garantizar una protección eficaz en función de los costos de sus activos de PI en los mercados de interés, identificando las oportunidades de crear alianzas estratégicas sobre la base de la PI, actividades de comercialización conjunta, acuerdos de producción conjunta, concesión de licencias, franquicias y, posiblemente, la venta de los activos de PI.

Herramienta de la OMPI de Diagnóstico de la Propiedad Intelectual: <https://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/>

La Herramienta de Diagnóstico de la Propiedad Intelectual de la OMPI es una plataforma en línea, gratuita y fácil de usar, diseñada para ayudar a las empresas —especialmente a las pequeñas y medianas (PYME)— a identificar, entender y gestionar sus activos de propiedad intelectual (PI).

¿Para qué sirve?

- » **Autoevaluación personalizada:** A través de un cuestionario interactivo, la herramienta guía al empresario para que identifique activos como marcas, patentes, diseños industriales, derechos de autor o secretos comerciales que podrían estar presentes en su negocio.
- » **Informe con recomendaciones:** Al finalizar, genera un informe con sugerencias prácticas sobre cómo proteger, gestionar y aprovechar esos activos para mejorar la competitividad y el crecimiento empresarial.
- » **Conciencia estratégica:** Ayuda a descubrir oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas, como registrar una marca, licenciar un software propio o proteger un diseño exclusivo.
- » **Sin necesidad de registro:** No requiere crear una cuenta y se puede usar desde un computador o teléfono móvil.

Es una excelente herramienta para dar el primer paso hacia una estrategia de PI, especialmente útil para quienes no cuentan con asesoría especializada o desean explorar el tema antes de invertir en servicios profesionales.

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

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

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

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

Las bases de datos sobre patentes y marcas pueden ser herramientas muy útiles durante su investigación de mercado. Las bases de datos sobre patentes ofrecen, por ejemplo, información sobre si una tecnología determinada está protegida por otros en un mercado determinado y de este modo puede averiguar si usted necesita licencia para utilizar la tecnología en ese mercado; sobre las últimas tecnologías desarrolladas por sus competidores y protegidas en ese mercado; sobre los socios comerciales potenciales que han desarrollado tecnología complementaria que podría mejorar sus productos o servicios; y otras informaciones que podrían ser importantes para evaluar el entorno competitivo de un mercado determinado y sus posibilidades de éxito. Véase la pregunta 18.

También deberían consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar si la marca que usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Descubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decisión de introducirse en un mercado, puede cambiar su estrategia de comercialización y puede obligarle a utilizar una marca diferente para ese mercado. Véase la pregunta 25.



12

**Derechos de PI
en los mercados
de exportación**

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

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

Exportación directa

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

Las ventajas son en que la empresa:

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

Los inconvenientes son que:

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

Una forma de que las PYME exporten directamente es que se unan y formen un consorcio de exportación.

En Panamá, actualmente no existe un único consorcio de exportación con ese nombre específico, pero sí hay programas institucionales y entidades que promueven la formación de agrupaciones exportadoras, que funcionan de manera similar a consorcios. Los más relevantes son:

Programa PYMEXPORT

Impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), este programa está diseñado para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en su proceso de internacionalización. Aunque no se denomina formalmente como “consorcio”, promueve la colaboración entre empresas para exportar de forma conjunta, lo cual es una característica clave de los consorcios de exportación.

PROPANAMA

Es la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones, que trabaja en conjunto con el MICI para facilitar la promoción internacional de productos panameños. PROPANAMA apoya a empresas exportadoras mediante ferias, ruedas de negocios y estrategias de posicionamiento internacional.

Sello Panamá Exporta

Este es un distintivo que agrupa a empresas que cumplen con estándares de calidad para exportar. Aunque no es un consorcio en sí, muchas de estas empresas participan en actividades conjuntas de promoción y comercialización en el extranjero, lo que se asemeja a un modelo de consorcio.

Ejemplo de consorcio privado: COINLA

El Consorcio Industrial de las Américas S.A. (COINLA) aparece registrado como persona jurídica en Panamá y podría estar vinculado a actividades de exportación, aunque no se detalla públicamente su estructura o productos específicos.

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. Véase la pregunta 49.
- » **Concesión de licencias.** Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar sus derechos de PI, como patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas, derechos de autor, o conocimientos tecnológicos protegidos como secreto comercial, a una empresa extranjera por una tasa única o regalías. La concesión de licencias ofrece un ingreso rápido a otro mercado. Se permite la inversión de capital, y la recuperación se realiza en general más deprisa, pero la concesión de licencias supone perder el control de la producción y comercialización, y compartir inevitablemente los conocimientos tecnológicos con el titular de la licencia, a menos que esto esté explicitado en el contrato. Véase la pregunta 48.
- » **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.

PANIMPEX FRUIT PACKERS

- Ubicación: Panamá Oeste.
- Producto principal: Piña fresca variedad MD-2.
- Modalidad de exportación: Indirecta, a través de agentes de carga y operadores logísticos.

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

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

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

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

Por ejemplo, Panamá no sanciona la importación paralela de productos, pero para temas de medicamentos, las normas reguladoras de salud tienden a limitar la práctica por medio de la trazabilidad.

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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 causar confusión, 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.

Cabe la posibilidad de que un titular se oponga a dicha importación o reimportación de productos a ciertos mercados 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. En Panamá no hay limitación a la importación paralela. En el caso del agotamiento regional, tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual realizada por el titular de los derechos o con su consentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos, no sólo a escala nacional, sino en toda la región. Ya no puede haber oposición a las importaciones paralelas dentro de la región sobre la base de los derechos de PI, pero sí puede haberla en la frontera internacional de la región con países exteriores a la misma; nuevamente no es el caso de Panamá. 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 abogados que se ocupan de dicho ámbito estarán en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican para cada tipo de derecho de PI en los países que le interesen a usted.

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

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

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

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

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

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

Si solicita la protección demasiado pronto

Solicitar la protección de patente en varios países puede resultar oneroso y es importante no iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastará mucho dinero en tasas de solicitud, costos de traducción o de mantenimiento en una etapa innecesariamente temprana de la comercialización. Una forma de retrasar la necesidad de pagar las tasas nacionales de solicitud, los costos de traducción y de mantenimiento de patentes es utilizando el sistema de solicitudes internacionales, llamado Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Véase en la pregunta 63 información sobre el PCT.

Si solicita la protección demasiado tarde

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

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

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado información sobre las características técnicas innovadoras o estéticas de su producto, se considerará en general que ya es demasiado tarde para obtener protección. La invención o el dibujo o modelo divulgados ya no cumplirán los requisitos de novedad y, por consiguiente, no merecerán la protección, a menos que la legislación prevea un plazo de gracia⁴. 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.

⁴ Algunos países prevén un plazo de gracia que permite a los inventores o diseñadores divulgar, publicar o exponer su producto protegido entre seis y 12 meses antes de presentar una solicitud, sin que la invención o el dibujo o modelo pierda su carácter de novedad.

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

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

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

- » En el caso de las patentes, el plazo de prioridad es de 12 meses desde la primera solicitud. Una vez finalizado el plazo, el riesgo de no poder obtener la protección mediante patente en otros países es superior. Sin embargo, si se solicita la protección de patente utilizando el sistema del PCT (véase la pregunta 63), hay 18 meses más (ocho meses en algunos países) para decidir en qué países desea obtener la protección, siempre y cuando se denuncien en la solicitud internacional.
- » En el caso de los dibujos o modelos industriales, la mayoría de los países ofrece un plazo de prioridad de seis meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud que pedía la protección de un dibujo o modelo industrial en otros países.
- » En el caso de las marcas, también se aplica un plazo de prioridad de seis meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestión de elegir el momento adecuado para la solicitud o registro también se plantea con los derechos de autor en los países en que se dispone de registro. Al existir ventajas prácticas considerables para registrar los derechos de autor cuando exista esa opción, es muy aconsejable hacerlo lo más pronto posible (preferentemente antes de comenzar a exportar el producto protegido). Además, para determinados productos también es muy recomendable registrar sus obras protegidas mediante derechos de autor con una sociedad de gestión colectiva (véase la pregunta 35). Si esto lo ha hecho en su propio país, es probable que su organización nacional de gestión colectiva tenga acuerdos con sus contrapartes de otros países para garantizar una distribución equitativa de las regalías recabadas por las obras de sus miembros protegidas por derechos de autor.



13

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

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

Hay básicamente tres procedimientos alternativos para solicitar la protección de los derechos de PI en otros países⁵.

La vía nacional

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

Sobre todo, para la protección en Centroamérica y el Caribe, se requiere utilizar este mecanismo, ya que no todos los países de la región señalada están adscritos a las convenciones internacionales que permiten los tipos de registros regionales o internacionales.

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** (La OAPI se posiciona como una importante oficina regional que cubre 17 estados miembros divididos en África occidental, África Central y el Océano Índico. Su marco legal, el Acuerdo Bangui, establece un procedimiento centralizado para la gestión de registros de propiedad industrial, en particular marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, así como indicaciones geográficas): <https://oapi.int/es/>
- » **La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial** (ARIPO, oficina regional de propiedad industrial de los países africanos de habla inglesa para las patentes, los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos o modelos industriales): <https://www.aripo.org/>

⁵ Los párrafos que figuran a continuación se refieren a patentes, marcas y dibujos o modelos industriales. Para obtener información sobre la protección de los derechos de autor en el extranjero, véase la pregunta 66

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

Ninguno de los países de América Central, han suscrito acuerdos para la protección regional de patentes, dibujos industriales o marcas, lo que significa que no se puede utilizar esta vía para protección en este mercado.

La vía internacional

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

Sistema para la presentación internacional de solicitudes de patentes establecido mediante el sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), es el sistema mundial para la presentación múltiple y simplificada de solicitudes de patentes. Véase la pregunta 63.

Registro internacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid. Véase la pregunta 64.

Depósito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo de La Haya. Véase la pregunta 65.

Cabe señalar que, Panamá no es signatario del Protocolo de Madrid ni del Arreglo de La Haya.

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

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

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

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

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

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

Para información sobre los sistemas de protección regional, véase la pregunta 62.

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

Panamá no es miembro del Protocolo de Madrid, y, por ende, no puede utilizarse el sistema de Madrid, lo que significa que el emprendedor debe proteger su marca, a través del registro separado en cada país. Para más información visite <https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/>.

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

Como norma general, la protección de los dibujos o modelos industriales está limitada al territorio del país donde se solicitó y concedió la protección. Si se desea obtener protección en varios países deben efectuarse depósitos nacionales separados y deben realizarse en cada país trámites distintos ya que Panamá no es miembro del Arreglo de la Haya, y, por ende, el emprendedor debe proteger dibujo o modelo industrial, a través del registro separado en cada país. Para más información, visite <https://www.wipo.int/es/web/hague-system/>.

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

El derecho de autor en sí mismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con arreglo al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en ese Convenio (151 países en agosto de 2003). Esto se aplica también a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protección de derecho de autor como lo hay para las patentes, marcas y dibujos o modelos industriales. Sin embargo, muchos países tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas leyes nacionales prevén el registro de obras con el objeto, por ejemplo, de identificar y distinguir los títulos de las obras. En Panamá, 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.

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**

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

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

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

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

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

Se indican a continuación algunas de sus opciones:

- » Tiene usted la opción de “ignorar” la violación de los derechos de PI de su empresa si la pérdida de ingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Si la magnitud de la infracción es ya considerable, o lo será pronto, deberá descubrir lo antes posible a los principales culpables y ocuparse de ellos de forma expeditiva pero metódica. Es evidente que enfrentarse con este tipo de situaciones requiere sopesar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas. También debe evaluar qué posibilidades tiene de ganar el caso, la cuantía de la indemnización y los daños y perjuicios que puede razonablemente esperar obtener de la parte infractora, a cuánto ascenderán las costas del abogado y si es probable que las recupere en el caso de que la decisión final le resulta favorable.
- » Si tiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo, un contrato de concesión de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una cláusula de arbitraje o de mediación. Es prudente incluir una disposición especial en los contratos para que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediación, evitando de este modo onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a 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. Cabe mencionar que, si bien la opción de litigar es onerosa, se debe entender que los procesos de arbitraje o mediación tampoco son gratuitos para las partes. Para más información sobre el arbitraje o la mediación, véase la pregunta 70.

- » Cuando descubra que se están infringiendo los derechos de PI de su empresa, tal vez se plantee enviar una carta (conocida comúnmente como “carta de cese y desistimiento”) al presunto infractor informándole de la posible existencia de un conflicto entre los derechos de PI y las actividades comerciales (identificando el área exacta del conflicto) y sugiriendo que se busque una solución al problema. Es muy aconsejable solicitar la asistencia de un abogado al escribir una carta de “cese y desistimiento”, a fin de evitar los procedimientos judiciales iniciados por el presunto infractor en los que éste afirma que no se ha producido ni es inminente ninguna infracción. Este procedimiento suele resultar eficaz en el caso de infracciones involuntarias ya que el infractor, en la mayoría de los casos, interrumpe sus actividades o se presta a negociar un acuerdo de concesión de licencia.
- » Si se enfrenta usted a una situación de infracción deliberada que incluya, en particular, la falsificación y la piratería, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades encargadas de hacer respetar la ley a fin de sorprender al infractor en sus locales comerciales e impedir la infracción, preservando las pruebas pertinentes en relación con la presunta infracción. Además, las autoridades judiciales competentes pueden obligar al infractor a que le comunique la identidad de terceras partes implicadas en la producción y distribución de los productos o servicios infractores, así como de sus redes de distribución. Como medida disuasoria eficaz de la infracción, las autoridades judiciales pueden, previa solicitud de su empresa, dictaminar que se destruyan los productos infractores o se vendan al margen de las redes comerciales sin ningún tipo de compensación.
- » Puede usted iniciar procedimientos civiles. En general, los tribunales ofrecen una variedad de recursos civiles para indemnizar a los titulares de derechos de PI afectados. Entre ellos se cuentan daños y perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficios y mandatos para que se entreguen los productos infractores a los titulares de los derechos. 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 de las pertinentes disposiciones pueden ser encarcelamiento y quizá también una multa.

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

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

¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

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

En 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 para hacer valer los derechos de propiedad intelectual (PI) recae principalmente en el titular de dichos derechos. Es responsabilidad del titular identificar posibles infracciones o falsificaciones y decidir qué medidas tomar al respecto.

Sin embargo, corresponde a los gobiernos nacionales o estatales establecer instituciones que faciliten la protección y cumplimiento de los derechos de PI. Entre estas instituciones se encuentran los órganos judiciales y, en algunos casos, entidades administrativas como las oficinas de PI o las autoridades aduaneras, que pueden intervenir en casos de infracción o falsificación.

En Panamá, existen medidas en la frontera destinadas a impedir la importación de productos falsificados o pirateados que infringen derechos de autor. Las autoridades aduaneras desempeñan un papel clave en la vigilancia y aplicación de los derechos de PI en las fronteras internacionales del país. De acuerdo con la legislación vigente, estas autoridades pueden actuar por iniciativa propia, a solicitud del titular del derecho, o en cumplimiento de órdenes judiciales.

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

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

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

Sin embargo, en general, las medidas de aplicación en frontera no se aplican a mercancías importadas por una persona para su uso privado o doméstico.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá tiene la facultad de actuar de oficio, por orden de autoridad competente o cuando tenga conocimiento de mercancías en tránsito o en trámite aduanero que puedan infringir la legislación sobre propiedad intelectual. Esta facultad incluye la inspección y retención de productos sospechosos, tanto en el territorio nacional como en zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón. Las autoridades de estas zonas especiales gozan de las mismas atribuciones para intervenir en casos de posible infracción.

Una vez realizada la retención, la autoridad debe notificar al titular del derecho protegido, directamente o a través de su representante o distribuidor autorizado. A solicitud del titular, se pueden enviar muestras de la mercancía retenida, si su naturaleza lo permite. Mientras se establece un registro centralizado de titulares de derechos en la Dirección General de Aduanas, se utilizarán los archivos de la DIGERPI y de la Dirección General de Derecho de Autor como referencia para identificar a los titulares.

El titular del derecho debe manifestar por escrito si se opone a la introducción o tránsito de la mercancía. Si no se opone, esta será liberada de inmediato. En caso de oposición, deberá consignar una fianza, que puede presentarse en diversas formas, como garantía bancaria o títulos públicos. Si se presenta oposición, el expediente se remite al Ministerio Público para su trámite. La retención solo se mantiene por un máximo de 30 días calendario, salvo que se consigne la fianza. No obstante, el afectado puede presentar en cualquier momento una licencia o autorización del titular del derecho, lo que permitirá la liberación inmediata de la mercancía.

Según el Artículo 177 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, la mercancía retenida por las autoridades aduaneras puede mantenerse retenida por un período máximo de treinta (30) días calendario, salvo que el titular del derecho protegido consigne la fianza correspondiente dentro de ese plazo.

Si el titular no presenta la fianza en ese tiempo, la mercancía debe ser liberada. Sin embargo, si durante ese período el afectado presenta una licencia o autorización válida del titular del derecho, la mercancía puede ser liberada de inmediato, incluso antes de que se consigne la fianza.

La protección de la PI es un tema complejo, y este tipo de medidas requieren de abogados de PI, antes de presentar una retención.

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

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

En muchos casos, iniciar un litigio ante un tribunal competente puede ser la forma más costosa de enfrentar una infracción de derechos de propiedad intelectual, especialmente si su empresa ha sido afectada por varios competidores en una o varias jurisdicciones. En tales situaciones, sería necesario hacer valer los derechos en diferentes lugares y ante distintos tribunales, lo que implica un esfuerzo considerable en tiempo y recursos.

Por esta razón, es recomendable anticipar la posibilidad de una controversia y prever mecanismos para su resolución desde la redacción del contrato original. Una alternativa viable es incluir cláusulas que contemplen métodos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje o la mediación. Estos mecanismos suelen ser más ágiles y menos costosos que un proceso judicial, y su aplicación depende del consentimiento de ambas partes.

El arbitraje ofrece la ventaja de ser menos formal que un juicio y, además, sus laudos pueden ejecutarse internacionalmente con mayor facilidad. Por su parte, la mediación permite a las partes mantener el control del proceso y, en muchos casos, contribuye a preservar relaciones comerciales valiosas. No obstante, el mediador no puede imponer una decisión, por lo que la mediación carece de fuerza coercitiva. Aun así, tanto la mediación como el arbitraje pueden ser excelentes alternativas —o incluso etapas previas— al litigio. Por ello, es aconsejable que su empresa incorpore cláusulas específicas en sus contratos, permitiendo resolver disputas de propiedad intelectual, preferiblemente en primera instancia, mediante estos métodos alternativos.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI⁶

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.

⁶ El Centro presta servicios relacionados con:

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

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

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

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

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



15

**Calidad,
reglamentaciones
y normas técnicas**

71. ¿Cómo está relacionada la propiedad intelectual con las reglamentaciones y normas técnicas?

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define una norma como “un documento establecido por consenso y aprobado por un órgano reconocido que proporciona, para un uso corriente y repetido, normas, directrices o características para actividades o sus resultados, encaminadas a conseguir el grado óptimo de orden en un contexto dado”.

En Panamá, el ente nacional de normalización es la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Su labor abarca la elaboración, adopción y adaptación de normas técnicas en los sectores industrial, comercial y de servicios. A su vez, actúa como organismo notificador oficial ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la OMC.

El principal objetivo de la normalización es establecer especificaciones técnicas, de carácter voluntario, que sirven como referencia para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia en actividades tecnológicas, científicas, industriales y de servicios. Estas normas son elaboradas a través de procedimientos previamente establecidos y con la participación de las partes interesadas, dando como resultado documentos técnicos aprobados por consenso conocidos como Normas Técnicas.

Las patentes⁷ en normas y reglamentaciones técnicas

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

En general, muchas organizaciones de desarrollo de normas desaconsejan el uso de tecnología patentada en las normas técnicas; son partidarias de ello únicamente en “casos excepcionales”, cuando está justificado por “razones técnicas”. En estos casos, el titular de la patente sobre una tecnología que se considere esencial para la implantación de una norma puede ser contactado por el comité técnico de una organización de desarrollo de normas para pedirle que acepte negociar licencias con los usuarios de estas normas en términos razonables y no discriminatorios.

⁷ 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. Véase pregunta 9 de este documento.

También puede haber casos en que, para cumplir con una norma determinada, una empresa tenga la opción de elegir entre una serie de tecnologías alternativas que pueden utilizarse, algunas de las cuales pueden incluir el uso de tecnología protegida o patentada.

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

72. ¿Qué es la certificación de productos? ¿Cuál es la función de las marcas de garantía?

Certificación de productos

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

Una marca de garantía puede definirse como “una marca utilizada para distinguir bienes y servicios que cumplen un conjunto de normas y que han sido certificados por una autoridad de certificación”. Las marcas de garantía son un tipo esencial de signo distintivo que no indica el origen comercial de un producto o servicio, sino que certifica que el producto cumple con ciertos estándares de calidad, normas técnicas, condiciones de producción u otras características determinadas, como su origen geográfico o procesos ecológicos.

Una demostración de calidad

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

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

Los órganos de certificación de productos utilizan varias técnicas de valoración (la mayoría de las cuales se basan en el ensayo del producto) para decidir si conceden o no el certificado.

Algunos de los métodos más generales son los siguientes:

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

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

Motivos de la certificación

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

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

La certificación de productos realizada por órganos de certificación de terceros (a saber, independientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la más aceptable para los compradores, los importadores y las autoridades reguladoras. Los Organismos nacionales de normalización ofrecen servicios de certificación de productos de terceros, que comprenden la inclusión de la marca de garantía en el producto junto con el número de referencia de la norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. En algunos países, la certificación de productos corre también a cargo de asociaciones comerciales o industriales, instituciones estatales u órganos privados de certificación.

Ejemplo: Logotipo Hecho en Panamá.

Un ejemplo destacado de la articulación entre normas técnicas y propiedad intelectual en Panamá es el logotipo/certificación Hecho en Panamá, impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Este logotipo funciona como una marca de garantía ya que solo puede ser utilizado por productos que hayan sido evaluados y autorizados por las entidades competentes (MICI, MIDA o ARAP) dependiendo del sector productivo correspondiente. Esta certificación no identifica un origen empresarial del producto, si no el cumplimiento de ciertos estándares técnicos, tales como el lugar de producción (Panamá), el tipo de proceso, y el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

Su otorgamiento está sujeto al cumplimiento de requisitos técnicos, incluyendo la materia prima a utilizar, la procedencia de dicha materia prima, el modo de uso del producto, el proceso de fabricación de este, los cuales incluyen el requisito de conformidad con las normas técnicas adoptadas por Panamá (DGNTI-COPANIT). De esta forma, el programa no solo promueve el consumo de productos nacionales, sino que, a su vez, fortalece la confianza del consumidor y fomenta la competitividad del mercado panameño.



16

Valoración de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

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

La valoración de la PI es un proceso complejo y con muchos aspectos que valorar, a diferencia de un activo físico y esto en gran medida se debe a que no existe una fórmula de valoración directa. El valor de la PI es fundamental especialmente en negociaciones de licencias, traspasos, litigios e inversiones.

Antes de que una empresa inicie una valoración de sus activos de PI, debe responder a las siguientes preguntas:

- » ¿Por qué ha decidido evaluar sus derechos de PI?
- » ¿Cuándo se precisará y se utilizará la información obtenida (los resultados de la valoración)?
- » ¿Qué derechos de PI se evaluarán?
- » ¿Qué método de valoración deberá emplearse?

Consideraciones a tener en cuenta en la valoración de su PI

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

El nivel de codificación y la forma eficaz en que puede utilizarse la información codificada incorporada en el producto pueden influir también en la valoración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- » **Método basado en los ingresos.** Es el método más utilizado para la valoración de la PI. Hay algunas variaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes. El método se centra básicamente en la corriente de ingresos prevista que obtendrá el titular de un derecho de PI durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente de ingresos puede también calcularse examinando el ahorro en regalías de licencia que una empresa conseguiría si tuviera que obtener una licencia para utilizar un derecho de PI determinado. El principal inconveniente del método es su complejidad. La ventaja de este método es que es fácil de calcular utilizando los datos existentes, sin embargo, presenta como desventaja que no refleja el verdadero valor de mercado ni refleja los potenciales ingresos, además que no es el método más recomendado para sectores tecnológicos dinámicos. 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. Este método es el comúnmente aceptado en transacciones de propiedad intelectual y toma en cuenta los ingresos potenciales de las licencias, sin embargo, las desventajas principales son que el cálculo depende en gran medida de suposiciones sobre tasas de regalías y que la predicción de las ganancias puede ser irreal.
- » **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. En principio, refleja las condiciones reales del mercado, sobre todo si ya existe una comercialización, sin embargo, no es fácil encontrar activos comparables y el mercado puede ser volátil por tanto afectando los precios. El inconveniente del método es que no orienta sobre cómo enfocar las características individuales de una transacción determinada. Al igual que otros métodos de valoración, tiene también las siguientes variantes:

- **Método de comparación de ventas.** Los usuarios de esta variante basan la valoración de un activo de PI en la valoración de un activo de PI semejante en el mercado. El principal inconveniente es que cada transacción de activos de PI es única y resulta casi imposible encontrar un trato similar sobre el cual basar una nueva valoración.
- **Uso de tipos de regalías normalizados.** Este método utiliza tipos de regalías industriales estándares y establecidos. En algunos sectores se han establecido voluntariamente tipos de regalías que se utilizan desde hace varios años.

- » **Métodos basados en la valoración de opciones.** Suelen utilizarse en la valoración del valor bursátil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de PI (en especial de patentes) del sector de la tecnología y de los productos farmacéuticos utilizan cada vez más este método. Si bien existen otros métodos de valoración “de riesgo neutro”, la valoración de opciones se considera más potente. Al igual que los demás métodos de valoración de la PI, tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoración de opciones Black-Scholes, el Technology Risk-Reward Units (TRRU) y el IPscore®. El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.

Pudiera considerarse el método Banociova y Bajus (2023), el cual destaca la valoración de activos intangibles sopesando los siguientes factores:

- » **Protección legal:** ¿Se aplica activamente la patente? ¿Es vulnerable a las impugnaciones?
- » **Demanda del mercado:** ¿Qué tan única es la innovación y existe un mercado en crecimiento para ella?
- » **Potencial comercial:** ¿Cuáles son los posibles flujos de ingresos de la patente? ¿Podría licenciarse o utilizarse para producir productos líderes en el mercado?
- » **Vida restante de la patente:** Las patentes tienen una vida útil limitada (normalmente 20 años), por lo que su valor disminuye a medida que se acerca la fecha de vencimiento.

Se debe evaluar el potencial de crecimiento, los factores de riesgo y el entorno de mercado de una determinada propiedad intelectual. Las oportunidades de licencia, las posibilidades de comercialización y las protecciones ante litigios desempeñan un papel importante a la hora de determinar el valor de la PI.



17

Financiación

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

La financiación de la propiedad intelectual se refiere a la utilización de activos de propiedad intelectual como garantía o medio para obtener capital. Las empresas, en especial las emergentes y las PYMES, a menudo enfrentan limitaciones financieras, especialmente durante sus primeras etapas, y la financiación a través de sus activos de propiedad intelectual, le podrían proporcionar una vía alternativa de financiación; por ejemplo, las nuevas empresas pueden aprovechar el valor de sus patentes, marcas registradas, derechos de autor y secretos comerciales, utilizando su cartera de patentes o de marcas, o de diseños o derechos de autor, como garantía para obtener un préstamo o atraer inversionistas, lo que le permitiría continuar con la investigación y/o el desarrollo de su empresa sin diluir el capital.

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

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

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

El factor riesgo es valorado tanto por las instituciones financieras como por los potenciales inversionista, ya que, si la propiedad intelectual no logra generar los retornos esperados, podrían enfrentarse a las dificultades financieras, por lo que es indispensable para el financiamiento poder equilibrar el riesgo frente al retorno de ganancias y valorar si el riesgo es menor que el retorno y si sus ingresos y su análisis y evaluación financiera lo convierten en un deudor fiable.

Generalmente para asegurar la inversión de los inversionistas 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 inversionistas 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 inversionistas 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, inversionistas y prestamistas se interesan cada vez más por empresas que poseen una cartera de valores de propiedad intelectual bien administrada, aunque haya, incluso en los países desarrollados, numerosos problemas que surgen al tratar de establecer garantías reales basadas en la propiedad intelectual.

En los últimos años, las plataformas de crowdfunding han ganado popularidad como medio para recaudar fondos para proyectos centrados en la propiedad intelectual. Las empresas emergentes y las PYMES pueden mostrar sus [innovaciones en propiedad intelectual](#) a una amplia audiencia y recibir contribuciones financieras de personas interesadas en apoyar sus ideas.

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

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

La propiedad intelectual es un activo valioso que puede influir en la valoración de una empresa, su atractivo para inversores y su capacidad para competir en el mercado. Si las empresas gestionan eficazmente su PI, pueden obtener ventajas significativas en el mercado bursátil.

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 industriales, o las composiciones musicales o los derechos de grabación de un músico. De hecho, una de las conversiones más famosas guardaba relación con el pago de regalías en los Estados Unidos del cantante David Bowie.

En la actualidad, los mercados para la emisión de valores basados en activos de propiedad intelectual son reducidos, ya que el conjunto de compradores y vendedores es limitado. El mercado prefiere en general activos tangibles que activos intangibles. Los mercados de PI no están suficientemente desarrollados, las técnicas de valoración de PI no son todavía bastan-

te 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.

El capital riesgo proporciona financiación a startups y pequeñas empresas que los inversionistas consideran con un gran potencial de crecimiento.

Ya hay varias empresas estatales de capital de riesgo que comienzan a aceptar los activos de PI como garantía colateral para la financiación de riesgo, sin embargo, son muy pocas, ya que el mercado financiero y bursátil exige garantías de activos reales tangibles para garantizar la financiación; en un futuro la PI podrá estar entre los activos financieros convertibles en valores.



18

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

78. La propiedad intelectual en el comercio electrónico?

La propiedad intelectual es un elemento esencial del comercio electrónico. 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 (softwares o aplicaciones), diseños, módulos de capacitación, sistemas, etc., son objeto de comercio electrónico y el principal componente de valor es la PI. La PI también es importante porque los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse, utilizando sistemas tecnológicos de seguridad y normas de PI; de otra manera podrían ser hurtados y ello podría causar la destrucción de una empresa.

Además, la propiedad intelectual (PI) es un componente esencial del ecosistema digital y del comercio electrónico contemporáneo. Los avances recientes en la digitalización como la adopción de pasarelas de pago, la automatización de procesos, el uso de plataformas de comercio electrónico y la comercialización a través de redes sociales— han intensificado la relevancia de la PI en este entorno. Los programas informáticos que hacen posible estas tecnologías están protegidos por derechos de autor, mientras que las innovaciones técnicas subyacentes pueden estar amparadas por patentes. Asimismo, los elementos que permiten la funcionalidad de Internet —como redes, diseños, circuitos integrados, routers, conmutadores e interfaces de usuario— también están cubiertos por diversas formas de protección de PI. Las marcas desempeñan un papel clave en la construcción de la identidad digital de las empresas, facilitando el reconocimiento del consumidor y protegiendo la reputación en línea. Tanto las marcas como los mecanismos contra la competencia desleal son fundamentales para garantizar un entorno comercial digital seguro, competitivo y sostenible.

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

Finalmente, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electrónico adopta la forma de PI, de modo que la protección o falta de protección de sus derechos de PI afectará la valoración de un negocio de comercio electrónico. Muchas empresas de comercio electrónico, al igual que otras empresas tecnológicas, tienen carteras de patentes, marcas, nombres de dominio, programas informáticos o bases de datos originales que son los activos de mayor valor de dichas empresas.

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

Los nombres de dominio son direcciones en Internet y se utilizan habitualmente para identificar y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “oas.org” se utiliza para localizar el sitio web Organización de Estados Americanos (OEA por sus siglas en español) en www.oas.org. 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, .pa para Panamá, .co para Colombia, .mx para México.

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/>.

Registrar un nombre de dominio en Panamá es un proceso relativamente sencillo que se realiza a través del sitio oficial del NIC-Panamá, administrado por la Universidad Tecnológica de Panamá. El primer paso consiste en crear una cuenta en la plataforma <https://nic.pa/en>. Una vez registrado, el usuario puede buscar el nombre de dominio deseado para verificar su disponibilidad.

Si el dominio está disponible, se procede a completar un formulario con los datos del titular, así como los contactos administrativos y técnicos. También se deben ingresar los servidores DNS que se utilizarán, los cuales pueden ser validados directamente desde la plataforma. Luego, se realiza el pago correspondiente, y el dominio queda registrado y activo en cuestión de minutos tras la confirmación del pago.

Existen dos tipos principales de dominios: los de segundo nivel (por ejemplo, empresa.pa) y los de tercer nivel (como empresa.com.pa). Los primeros tienen un costo más elevado y no aplican descuentos, mientras que los segundos requieren un registro mínimo de dos años, con tarifas más accesibles.

Es importante tener en cuenta que, aunque el dominio esté registrado en Panamá, el servicio de alojamiento web puede estar ubicado en cualquier parte del mundo. Además, el NIC-Panamá establece ciertas restricciones sobre nombres que puedan resultar ofensivos, confusos o que infrinjan derechos de terceros, y ofrece mecanismos para la resolución de disputas relacionadas con marcas y dominios.

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

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

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. Si elige 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, incluyendo Panamá 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 productos o su marca de servicio como nombre de dominio, existe un procedimiento en línea sencillo al que puede recurrir y en el cual un experto independiente decidirá si es preciso devolverle el nombre de dominio, y se pedirá a los registradores que cumplan esa decisión. Puede encontrar información sobre esta Política Uniforme de Solución de Controversias en el sitio Web de la OMPI [Domain Name Disputes \(wipo.int\)](https://www.wipo.int/Domain-Name-Disputes).

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

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

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

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 (derechos de autor). El simple hecho de que usted obtenga material en Internet no significa que forme parte del dominio público. Tal vez deba conseguir una autorización para utilizar ese material. En muchos países, deberá comunicarse con una sociedad de gestión colectiva o asociación de artistas para obtener un permiso.

No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni música que no le pertenezca, a menos que haya obtenido una autorización escrita del titular para distribuirlos en Internet. También asegúrese que los derechos al uso de imagen de aquellos que salgan en sus publicaciones estén debidamente autorizados.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instrumento de comercio electrónico, y un servicio útil para sus clientes, pero en muchos países no existen leyes claras acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse los enlaces. La práctica más segura es solicitar y obtener autorización del sitio web en cuestión antes de colocar el enlace, especialmente si realiza un “enlace en profundidad”, es decir, crea un enlace con una página de otro sitio web que no es la página inicial.

Encuadre (Framing)

El encuadre es una práctica más controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porciones de otro sitio web en el suyo, como si formara parte de su propio sitio web. Obtenga siempre una autorización escrita antes de realizarlo.

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

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

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

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

por los usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguirán poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podrán producirse distintos resultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos enseña que es importante que una empresa de comercio electrónico se asegure de tener una política clara contra la copia no autorizada de archivos, o las acciones que alienten o faciliten esa copia.

Al adquirir una base de datos, tiene que asegurarse que la misma cuente con todos aquellos permisos de los dueños de los datos personales, existiendo las autorizaciones de estos para que usted pueda, además, utilizar los mismos.

En Panamá, la protección de datos personales está regulada por la Ley 81 de 2019, vigente desde marzo de 2021, y su reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo 285 del mismo año. Esta normativa establece un marco legal robusto que garantiza el derecho a la privacidad de los ciudadanos, imponiendo obligaciones claras a quienes recolectan, almacenan o procesan información personal. Entre sus principios fundamentales se encuentran el consentimiento previo del titular, la finalidad específica del uso de los datos, la transparencia en su tratamiento y la seguridad en su almacenamiento y transferencia. La ley aplica tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, que manejen datos dentro del territorio panameño. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) es el ente encargado de supervisar su cumplimiento, con facultades para imponer sanciones que van desde multas hasta la suspensión de actividades. Además, se reconoce el derecho de los titulares a acceder, rectificar, cancelar, oponerse y solicitar la portabilidad de sus datos (derechos ARCO), y se exige la notificación de cualquier violación de seguridad en un plazo de 72 horas.

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.



19

ANEXOS

ANEXO 1

Resumen Ejecutivo

La “Guía para pequeños y medianos exportadores” es una adaptación panameña de una publicación conjunta del Centro de Comercio Internacional (CCI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su propósito es brindar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Panamá una comprensión clara y práctica sobre la propiedad intelectual (PI) y su papel estratégico en la competitividad, innovación y expansión internacional.

Desde el inicio, el documento subraya que, en un entorno globalizado y altamente competitivo, las PYME deben diferenciar sus productos y servicios mediante la innovación, la creatividad y el conocimiento. La propiedad intelectual se presenta como una herramienta clave para proteger estos activos intangibles, permitiendo a las empresas asegurar su cuota de mercado, atraer inversionistas, acceder a financiamiento y reducir riesgos legales y comerciales.

Importancia de la Propiedad Intelectual para las PYME

El texto destaca que muchas PYME no consideran la PI como parte integral de su estrategia empresarial, lo que puede llevar a errores costosos, como la pérdida de derechos sobre invenciones, marcas o diseños, o incluso enfrentar demandas por infracción en mercados extranjeros. Por ello, se enfatiza la necesidad de integrar la PI desde la etapa de planificación del negocio, especialmente en estrategias de exportación.

La PI abarca una amplia gama de activos: invenciones, marcas, diseños industriales, derechos de autor, secretos industriales, indicaciones geográficas y esquemas de trazado de circuitos integrados. Cada uno de estos derechos tiene su propia normativa, requisitos de protección y beneficios estratégicos.

Activos Intangibles y Protección Legal

El documento explica que los activos intangibles, como una marca reconocida, una fórmula secreta o un diseño innovador, pueden ser más valiosos que los activos físicos. La protección legal de estos activos convierte el conocimiento en propiedad exclusiva, lo que permite a las empresas explotar comercialmente sus creaciones, impedir imitaciones y generar ingresos mediante licencias o franquicias.

Se presentan ejemplos prácticos de empresas panameñas que han protegido sus diseños, marcas o invenciones, subcontratando la producción en el extranjero, pero manteniendo el control sobre sus activos de PI.

Errores Comunes y Recomendaciones

Entre los errores más frecuentes que cometen los exportadores se encuentran:

- » Creer que la protección en Panamá es válida en otros países.
- » No verificar si una marca ya está registrada en el mercado de destino.
- » Divulgar información sin acuerdos de confidencialidad.
- » No registrar a tiempo una patente o diseño en el extranjero.
- » No dejar clara la titularidad de los derechos al subcontratar.

Para evitar estos errores, se recomienda realizar auditorías de PI, consultar a expertos, registrar los derechos en los países de interés y utilizar herramientas como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o el Sistema de Madrid para marcas.

Propiedad Intelectual en la Estrategia de Exportación

La guía detalla cómo la PI influye en cada etapa del proceso exportador: desde la adaptación del producto al mercado objetivo, la negociación con socios, la fijación de precios, hasta la participación en ferias internacionales. También se advierte sobre los riesgos de infringir derechos de terceros y se recomienda proteger los activos de PI antes de lanzar un producto al extranjero.

Se destaca que la PI puede facilitar el acceso a nuevos mercados mediante licencias, franquicias o alianzas estratégicas, y que contar con una cartera sólida de derechos puede aumentar el valor de la empresa y su atractivo para inversionistas.

Instrumentos de Protección y Procedimientos

El documento explica los distintos mecanismos legales disponibles en Panamá para proteger los derechos de PI:

- » **Patentes:** Protegen invenciones técnicas por 20 años. Requieren novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
- » **Modelos de utilidad:** Alternativa más económica y rápida para proteger mejoras funcionales.
- » **Marcas:** Identifican productos o servicios. Su registro otorga exclusividad por 10 años, renovables.
- » **Diseños industriales:** Protegen la apariencia estética de productos. Su registro dura 10 años, prorrogables.
- » **Derechos de autor:** Protegen obras literarias, artísticas y científicas desde su creación, sin necesidad de registro.

- » **Secretos industriales:** Información confidencial con valor comercial, protegida sin registro mediante medidas contractuales.
- » **Indicaciones geográficas:** Identifican productos cuya calidad está ligada a su origen geográfico.

Cada derecho tiene su propio procedimiento de registro, requisitos, costos y beneficios. La guía ofrece ejemplos, recomendaciones y advertencias sobre cómo y cuándo proteger cada tipo de activo.

Transferencia de Tecnología y Licencias

Se analizan los contratos de licencia, franquicia, cesión de derechos y empresas mixtas como mecanismos para transferir tecnología y expandirse internacionalmente. Se detallan los elementos esenciales de un contrato de licencia, los beneficios y riesgos para ambas partes, y la importancia de establecer cláusulas claras sobre titularidad, confidencialidad, duración y resolución de conflictos.

También se aborda la valoración de los activos de PI, explicando métodos como el basado en ingresos, costos o mercado, y su utilidad para fusiones, adquisiciones, financiamiento o concesión de licencias.

Propiedad Intelectual en el Comercio Electrónico

La guía dedica una sección al papel de la PI en el entorno digital. Se explica cómo proteger nombres de dominio, contenidos de sitios web, software y bases de datos. Se advierte sobre los riesgos de infracción en línea y se recomienda el uso de acuerdos de confidencialidad, licencias claras y medidas tecnológicas de protección.

Observancia y Solución de Controversias

Finalmente, se abordan los mecanismos para hacer valer los derechos de PI, incluyendo acciones civiles, penales, medidas aduaneras y métodos alternativos como la mediación y el arbitraje. Se destaca el papel de la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC en la armonización internacional de normas de PI y en la solución de disputas entre países.

ANEXO 2

Guías OMPI

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPI y nacionales

- » [Directorio de oficinas OMPI](#)
- » [Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Industrias \(DIGERPI\)](#)
- » [Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ministerio de Cultura.](#)
- » [Propanama](#)
- » <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>
- » <https://patents.google.com/>