

La clave para la Propiedad Intelectual

PARAGUAY

Guía para pequeños y
medianos exportadores.



Índice

Prólogo	8
Introducción	10
1. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?	12
2. ¿De qué forma puedo proteger mi propiedad intelectual?	14
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar?	16
4. ¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometen con mayor frecuencia los exportadores?	19
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?	22
6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?	23
7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?	24
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?	25
Elementos básicos sobre las patentes	26
9. ¿Qué es una patente?	27
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?	34
14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Paraguay para obtener la protección de patente?	35
15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Paraguay?	38
16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	38
17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	40
18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	41
Elementos básicos sobre las marcas	43

19. ¿Qué es una marca?	44
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?	45
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	47
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	49
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	51
24. ¿Cómo registro mis marcas en Paraguay?	52
25. ¿Cómo puedo averiguar si existe la posibilidad de que la marca que he escogido esté en conflicto con otras marcas registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?	54
26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	55

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales57

27. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?	58
28. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos?	59
29. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?	60
30. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?	62
31. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?	63

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos

conexos.....65

32. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor?	66
33. ¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales?	68
34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?	69
35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?	70
36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país?	72
37. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor?	74

Elementos básicos sobre los secretos comerciales 76

38. ¿Qué son los secretos comerciales?	77
39. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa?	78

40. ¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial? 79

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas 81

41. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse? 82

Elementos básicos sobre los circuitos integrados 86

42. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo? 87

La titularidad de los derechos por los empleados 88

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? . 89

44. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando se subcontrata una invención, una obra con derechos de autor o un dibujo o modelo? 91

45. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o sub-contratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual? 92

Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología..... 94

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

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? 97

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

49. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa? 102

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

51. ¿Qué es una franquicia? 104

52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación? 106

53. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas? 108

54. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor? 109

Elaboración de una estrategia de negocios para exportar 112

55. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?	113
56. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?	114
57. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?	116
58. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?	118

Derechos de PI en los mercados de exportación119

59. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?	120
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?	123
61. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	126

Proteger los derechos de PI en el extranjero129

62. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero? ..	130
63. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países?	131
64. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países?	132
65. ¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países?	133
66. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional? ...	134

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 135

67. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?	136
68. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción?	138
69. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?	139

70. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales?	140
--	-----

Valoración de los derechos de propiedad intelectual..... 142

71. ¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?	143
72. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?	144
73. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?	145

Financiación 147

74. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa? ..	148
75. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?	149

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información 151

76. La propiedad intelectual en el comercio electrónico?	152
77. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?	153
78. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?	154
79. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?	155
80. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?	156

ANEXOS 158

ANEXO 1.....	159
ANEXO 2	160
ANEXO 3	160

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 Paraguay del documento original. Está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Paraguay, en ella se explican conceptos y principios básicos sobre la Propiedad Intelectual (PI) ; abarca cuestiones relativas a la titularidad de los derechos por los empleados, contratación, licencias y transferencia de tecnología; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas a la PI al preparar planes y estrategias de negocios, de comercialización y de exportación, y se ocupa de la protección en el extranjero de los derechos de PI; estudia los vínculos entre las reglamentaciones y normas relativas a la PI y a la calidad; envasado y etiquetado, y comercio electrónico, considera además los aspectos de los derechos de PI relativos a la valoración y al financiamiento y la observancia.

El documento original se ha modificado para integrar disposiciones relevantes de la legislación nacional de Paraguay en materia de PI por la abogada Antonella Salgueiro, en estrecha colaboración con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). 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 globalizado y en un mercado cada vez más concurrido, las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) deben encontrar la manera de diferenciar sus productos de la competencia y atraer a los consumidores. Algunas estrategias utilizadas por las MIPYMES para llegar a ser o a mantenerse internacionalmente competitivas son la introducción de productos nuevos o mejorados y la adopción de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos y servicios. A medida que la innovación, la creatividad y los conocimientos se convierten en elementos esenciales de la competitividad, las empresas se enfrentan cada vez más con la necesidad de encontrar medios para gestionar con eficacia su innovación, creatividad y conocimientos.

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


Una estrategia de propiedad intelectual bien elaborada puede ayudar a maximizar el potencial de la empresa. Si se utilizan y comprenden estos derechos, además de lo mencionado más arriba, podrá asegurar ventajas competitivas frente a terceros, generar flujos de ingresos adicionales como por ejemplo a través de licencias o cesión de los activos intangibles, reducir la carga fiscal (en algunas jurisdicciones como Estados Unidos e Israel), disponer de una fuente de inteligencia competitiva, facilitar el acceso a la financiación, así como atraer inversores y socios.

Asimismo, es especialmente importante que las MIPYMES 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 MIPYMES están orientando cada vez más sus operaciones a los mercados de exportación. La mayoría de las MIPYMES que preparan un plan y una estrategia de exportación se enfrentan a 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 MIPYMES que desean exportar directamente, mediante intermediarios, creando una empresa mixta o joint venture, 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 costos adicionales en sus operaciones comerciales y riesgos evitables que podrían ser muy perjudiciales para toda la estrategia de exportación de las empresas, llegando incluso a comprometer su supervivencia.

En general, las MIPYMES 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 MIPYMES y especialmente para las que se dedican al comercio internacional, donde en general los riesgos son más altos. Sin esta comprensión, las MIPYMES no podrán desarrollar e integrar la PI en sus estrategias de negocios, de comercialización y exportación. Incluso las MIPYMES que saben lo que deben hacer, a menudo no tienen acceso fácil a información y orientación sobre el tema de la PI desde una perspectiva empresarial. En la mayoría de los países, una amplia mayoría de los consultores y asesores de las MIPYMES, tanto en el sector privado como en instituciones de apoyo, también están insuficientemente equipados para prestar asistencia a estas empresas respecto a sus necesidades e intereses. Falencias más comunes incluyen, por ejemplo, la falta de conocimiento sobre los distintos derechos de PI, la existencia de posibles activos de PI en la empresa y la falta de información sobre lo que pueden hacer por una empresa; la falta de apoyo de los conocimientos especializados en PI a las empresas en lo que respecta a sus estrategias comerciales y a la complejidad percibida del sistema; limitadas técnicas de evaluación, especialmente diseñadas para la comunidad empresarial; y el costo asociado con la obtención de protección a través del sistema de propiedad intelectual.

En respuesta a esta brecha, la presente publicación sobre PI pretende beneficiar a los elaboradores de políticas para la MIPYMES, instituciones de apoyo y financiamiento de MIPYMES, instituciones de entrenamiento para las MIPYMES, y sobre todo a las mismas MIPYMES, las cuales se ven afectadas por la falta de acceso a materiales sobre PI fáciles de comprender para el desarrollo de estrategias y planes comerciales, de exportación y de marketing. La comprensión y el respeto de los derechos de PI promueve un ambiente en el cual el comercio internacional puede crecer de manera sostenible aprovechando los activos de PI de múltiples maneras.



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 en el mercado doméstico como en el de exportación.

En este entorno, la industria y las empresas notan que es difícil avanzar, porque la oferta de bienes y servicios parece superar ampliamente 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 un 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.

Tomar la decisión de exportar

La clave para la 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, para que las posibilidades de demanda sean elevadas.

Los rasgos únicos o importantes de su producto o servicio pueden haber sido el resultado de la visión, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comerciales y otros. Estos pueden estar protegidos por el **sistema de los derechos de propiedad intelectual**. La propiedad intelectual (PI) es un término colectivo que describe la expresión o manifestación de las ideas, invenciones, soluciones o mejoras novedosas, dibujos o modelos, signos distintivos, escritos, películas, pinturas, fotografías, canciones, fonogramas, información confidencial o secretos comerciales, etc., que están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, entre otros. 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 estos dibujos o modelos, tecnología, secretos comerciales o conocimientos técnicos.

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

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

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

Estas son sólo algunas de las razones por las cuales el sistema de la PI sea en un elemento esencial para la preparación de la estrategia exportadora. Las siguientes secciones ofrecen explicaciones breves y esenciales en materia de PI, respondiendo a cuestiones relevantes 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 podría 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 es muy probable que haya invertido mucho para desarrollar el nuevo producto, mientras que sus competidores explotan estos resultados y se aprovechan gratuitamente de la creatividad e inventiva del innovador.

Éste es uno de los motivos más importantes para que las pequeñas y medianas empresas consideren la posibilidad de proteger su labor innovadora y creativa aprovechando el **sistema de la PI**, que ofrece **derechos exclusivos** sobre las invenciones, soluciones o mejoras técnicas, patentes, dibujos o modelos, marcas, apariencia estética del producto, obras literarias y artísticas, secreto comercial, productos vinculados a un origen geográfico y otros **activos intangibles**.

En líneas generales, la propiedad intelectual se refiere a los derechos legales que protegen las creaciones de la mente, como invenciones, marcas, diseños, obras artísticas y literarias, y secretos comerciales. Estos derechos permiten a los creadores y titulares controlar y beneficiarse de sus innovaciones, asegurando exclusividad en su uso y explotación por un tiempo determinado. La PI se divide principalmente en dos categorías: (i) propiedad industrial, que incluye patentes, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y (ii) derechos de autor y derechos conexos, que protege obras literarias, artísticas y software entre otras. La protección en virtud de las leyes sobre PI da la titularidad de una determinada innovación u obra creativa, lo que limita de modo efectivo las posibilidades de que la competencia copie o imite el producto.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorías: activos físicos – que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura – y activos intangibles – que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, planes de negocios, marcas, dibujos o modelos y otros frutos intangibles del talento creativo e innovador de una empresa. Es tradicional que los activos físicos correspondan a la parte principal del valor de una empresa, y se han considerado como el elemento principal para determinar la competitividad de una empresa en el mercado. En los últimos años esto ha cambiado de modo radical. Las empresas están comprendiendo cada vez más que los activos intangibles pueden llegar a ser más valiosos que sus activos físicos. Empresas con un alto valor de activos intangibles suelen estar en sectores intensivos en innovación, creatividad o tecnología. Estos activos, como marcas, patentes, derechos de autor, software (protegido por el derecho de autor según la legislación nacional) y secretos comerciales representan gran parte de su valor de mercado, por ejemplo, Apple Inc., Disney o Coca Cola.

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, como el caso de Airbnb, que no posee propiedades físicas que alquila como propietario, sino que sirve como intermediario con solo oficinas, servidores y equipos tecnológicos.

La protección jurídica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de PI hace posible el uso exclusivo de estos activos en los negocios y convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusiva, si bien por un período de tiempo limitado. En definitiva, la protección de la PI hace que los activos intangibles sean “algo más tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

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

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

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

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

Cada uno de los medios de protección de los derechos de PI citados se expone con más 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 un aparato de teléfono celular. Las patentes protegen tecnologías innovadoras como la pantalla táctil, los procesadores avanzados, las cámaras de alta resolución y la conectividad inalámbrica, así como el diseño físico del dispositivo. Las marcas abarcan la designación del modelo, el logotipo de la empresa e incluso la identidad visual. Los derechos de autor resguardan el software del sistema operativo, las aplicaciones preinstaladas y las interfaces gráficas. Los secretos comerciales incluyen fórmulas de materiales para las baterías,

métodos de fabricación y algoritmos para optimización energética o de cámaras. Además, los modelos de utilidad protegen innovaciones funcionales menores como sistemas de ensamblaje o enfriamiento. Cada uno de estos derechos contribuye a diferenciar el producto en el mercado, garantizar la exclusividad y fomentar la innovación. Por consiguiente, los inventores de productos innovadores como un aparato celular pueden obtener la exclusividad de utilizar o impedir que los demás utilicen cada uno de estos elementos mediante la protección de la PI. Además, los propietarios de tales derechos pueden conceder una autorización (o licencia) a otras empresas para utilizar la tecnología resguardada a cambio de un pago, lo que les proporciona ingresos adicionales procedentes de la licencia.



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.

Además, el sistema de derechos de PI está evolucionando en el sentido de que las mismas partes de un producto pueden protegerse de modo distinto. Una forma exterior nueva de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del producto, los rasgos funcionales pueden protegerse mediante una o más patentes, las características estéticas de la forma mediante derechos de dibujo o modelo, derechos de autor, o ambas cosas, y si se cumplen determinados requisitos, como marca registrada. Como ejemplo, la marca de un perfume o la forma tridimensional del envase pueden estar protegidos bajo el derecho de marcas, la forma en la que es aplicado o como sale de la botella puede ser objeto de una patente, y los ingredientes del contenido, un secreto comercial. Por lo tanto, la respuesta final puede no ser clara y a menudo conviene consultar a un experto en PI para preparar una estrategia completa de PI para su producto.

Sea cual fuere la decisión final, siempre es aconsejable empezar protegiendo por lo menos la marca comercial o designación del producto o servicio a comercializar. 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! (Véase la pregunta 4.)

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

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

- » Identificar los mercados de exportación adecuados;
- » Analizar regulaciones, barreras arancelarias, y requisitos técnicos (certificaciones);
- » Capacitar al equipo en comercio exterior;
- » Calcular las necesidades de la demanda y de los mercados;
- » Análisis interno de capacidad productiva y recursos financieros para cubrir la demanda;
- » Encontrar socios locales y canales de distribución;
- » Adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje al nuevo mercado;
- » Asegurar que el producto cumpla con estándares y regulaciones del país destino;
- » Negociar y firmar acuerdos contractuales con representantes comerciales que se dediquen

a la exportación, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciarios, etc.;

- » Evaluar la competencia en el mercado de destino;
- » 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 más accesibles;
- » Participar en ferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en otros países;
- » Establecer contactos con cámaras de comercio y organismos de promoción de exportaciones.

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

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

año de gracia, bajo ciertas condiciones¹ y la Ley de Dibujos y Modelos otorga una excepción para el caso de exposiciones y ferias oficiales, permitiendo a los diseñadores presentar sus diseños (lo que los convierte en públicos) hasta seis meses antes de solicitar la protección de dibujo o modelo, sin que el dibujo o modelo pierda su carácter de “novedad” u “originalidad”).²

- » Además, puede haber información comercial confidencial relativa a todos o a la mayoría de los elementos mencionados en las etapas anteriores. Dicha información se beneficiará de la protección del secreto comercial o de la protección contra la competencia desleal siempre y cuando se divulgue únicamente en función de las necesidades y tras haber sido firmado un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. El plan y la estrategia de exportación en sí son “secretos comerciales” y las empresas generalmente estarán interesadas en que sigan siendo confidenciales y no se divulguen a los competidores.

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

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

Por último, si no se tienen en cuenta las cuestiones de PI, pueden producirse pérdidas importantes si se considera que sus productos infringen los derechos de PI de otros titulares en el mercado de exportación. 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

¹ Artículo 7, Ley 1620/2000 de Patentes de Invenciones.

² Artículo 3 de la Ley 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales.

producto dado en su mercado nacional, carezcan del derecho a vender el producto en los mercados de exportación. En los contratos de licencia se especifica la exclusividad territorial y el ámbito de la licencia y es importante tener en cuenta esta cuestión a la hora de negociar dichos acuerdos.

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

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

- » Creer que la protección de la PI es universal. Un error común es creer que al solicitar la protección de una marca, patente o diseño industrial en el país de origen ya se encuentran estos derechos protegidos automáticamente en todo el mundo. Los derechos de propiedad intelectual tienen carácter territorial, es decir, están protegidos únicamente en el país o los países donde se han registrado o donde la ley local los reconoce. En términos simples, si una marca se encuentra registrada en un país, esa protección no se extiende automáticamente a otros países. 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.
- » Suponer que las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de PI son iguales en todo el mundo. Aunque se ha producido una importante armonización de las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, existen numerosas esferas en las que se producen diferencias importantes entre los países. En algunos países las patentes se otorgan con arreglo al principio del primer inventor (es decir, no se puede otorgar una patente a un solicitante si alguien más puede probar que ha realizado la misma invención en una fecha anterior), mientras que la mayoría de los demás países otorga patentes con arreglo al principio del primer solicitante (es decir, la patente se otorga a la primera persona que presenta una solicitud de protección por patente para una invención dada), como es el caso en la legislación local.

- » No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de exportación. Si utiliza en otro país una marca que sea idéntica o similar a la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podría considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se pida que deje de utilizar dicha marca o que pague determinados daños por infracción, lo que puede suponer un duro golpe para la estrategia de comercialización y exportación de su empresa. Será fundamental efectuar una búsqueda de marcas en el correspondiente mercado de exportación antes de iniciar sus actividades y preferentemente antes de seleccionar la marca.
- » No utilizar los sistemas regionales o internacionales de protección. Solicitar la protección de la PI en varias oficinas nacionales de PI de todo el mundo puede resultar caro. Los sistemas regionales e internacionales de protección, cuando están disponibles, son un medio eficaz de solicitar la protección de la PI en varios países. En el caso de Paraguay, si bien no se encuentra adherido a un sistema regional de registro, las marcas notoriamente conocidas pueden ser objeto de protección especial en virtud del Convenio de París para la Protección Industrial y sus Revisiones y Enmiendas, incorporado a la normativa local bajo la Ley N° 300/1994.
- » Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país. En los mercados de exportación, se 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 “plazo de prioridad”, que es de doce meses 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 plazo de prioridad, podría ser difícil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien gratuitamente su invención o diseño. Asimismo, solicitantes de marcas también pueden invocar prioridad en base a una solicitud extranjera dentro de los seis meses de haber sido solicitada.
- » Divulgar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. Si usted divulga información sobre su última innovación o su nuevo diseño a posibles socios comerciales, agentes de exportación, distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la protección o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confidencialidad puede perder los derechos sobre su invención o diseño. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien más pueda solicitar la protección por patente, excluyéndole a usted del uso de su propia invención. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o modelos industriales.
- » Infringir los derechos de PI de otros. Puede salirle muy caro exportar sus productos sin haber verificado si infringen los derechos de PI de otros en los mercados pertinentes. Por ejemplo, si ha obtenido licencias de tecnología de otras empresas, deberá asegurarse de que tiene derecho a exportar el producto que incorpore dicha tecnología a fin de evitar infringir los derechos del titular. Si se considera que sus productos infringen los derechos de otros, podrán ser

retenidos en la frontera y podrá impedirse o cancelarse por completo su distribución, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para su empresa.

- » No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fabricación en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creación, fabricación o diseño de productos a otras empresas, a menudo en otros países. Sin embargo, con frecuencia las empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos países o de especificar en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o modelos, las invenciones, los programas informáticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el de que surjan malentendidos acerca de la titularidad de los derechos de PI entre la empresa que subcontrata la tarea y la empresa contratada para ejecutarla.
- » Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes. En lugar de exportar un producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa única o de regalías. A menudo, en el contrato de licencia figuran cláusulas para compartir los conocimientos tecnológicos, así como para autorizar a fabricar o vender el producto puesto a punto por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, es importante asegurarse de que los derechos de PI relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos adecuadamente en el país en cuestión y de que han sido incluidas las cláusulas adecuadas para esclarecer quién es el titular de esos derechos.
- » Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestión. Existen numerosos casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mercado de otro país y se dan cuenta posteriormente de que su marca es inadecuada para ese mercado específico ya que: a) la marca posee connotaciones negativas en el idioma o cultura local o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de PI sobre la base de las denominadas prohibiciones absolutas. Por ejemplo, el modelo de vehículo Mitsubishi Pajero tuvo que cambiar su nombre a “Montero” en países de habla hispana, ya que “pajero” es una palabra coloquial de connotación vulgar.

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

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

Es importante recordar que los derechos de PI son “**derechos territoriales**” lo que significa que en general sólo están protegidos en el país donde han sido registrados y obtenido la protección. Si una marca se encuentra debidamente registrada en Paraguay, esto no significa que la marca se encuentra debidamente protegida en Argentina o Brasil. Por consiguiente, una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de protección de sus 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 61.

Excepciones

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

De manera similar, notar que, en Paraguay, el derecho exclusivo en el territorio nacional sobre un “nombre comercial”, es decir, la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente con relación a una determinada actividad comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por la Ley de Marcas. Así, el titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular. A diferencia del registro de marca que tiene una vigencia de 10 años con posibilidad de renovación indefinida, el derecho sobre el nombre comercial se extingue con la disolución de la sociedad o por el cese de actividad del establecimiento que lo emplee.³

³ Ver Título II, Del Nombre Comercial, Capítulo Único, de la Ley de Marcas 1294/98.

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales para su protección, como los **derechos de autor y derechos conexos**, no requieren para su protección el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artística o literaria (categoría que comprende también los programas informáticos) está protegida automáticamente cuando se ha creado la obra o en algunos países cuando ha quedado fijada en alguna forma material. En cuanto a la protección en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes de un país parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos países quedarán protegidas automáticamente en todos los demás países que son parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Paraguay es parte del Convenio de Berna, el cual comprende actualmente más de 181 países, así como también es miembro de la OMC.

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

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

(La pregunta 62 contiene información sobre la manera de proteger los derechos de PI en otros países.)

6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?

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

Los dos pilares básicos del sistema internacional de la PI son los Convenios de París y de Berna, que se aprobaron en 1883 y 1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para garantizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias y valores. En 1995, con la entrada

en vigor de los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial del Comercio, se consiguió armonización adicional. En efecto, todos los miembros de la OMC (16 países en diciembre del 2024) han ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés) que establece normas mínimas para la protección de las principales formas de los derechos de PI. Paraguay ha ratificado tanto el Convenio de París como el de Berna, y es miembro de la OMC, incorporando también así a su ordenamiento legal el Acuerdo sobre los ADPIC.

En los últimos años, las nuevas tecnologías, como Internet o la biotecnología han planteado continuamente nuevos desafíos al sistema. Diferentes países responden a estos problemas de modos ligeramente diferentes, pero cada vez más se está procurando asegurar que siga el proceso de armonización. Por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, llamados también “tratados Internet”, que entraron en vigor en marzo y mayo de 2002, respectivamente, son tratados que establecen los fundamentos jurídicos para salvaguardar los intereses de los creadores en el ciberespacio, permitiendo a los compositores, artistas, escritores, intérpretes y productores de fonogramas utilizar Internet con confianza para crear, distribuir y controlar la utilización de sus obras dentro del entorno digital. Igualmente, en 2024 los Estados Miembros de la OMPI aprobaron un nuevo Tratado sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados⁴ y el Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños.⁵

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

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

El mejor lugar para empezar a buscar información sobre las normas y procedimientos de protección de la PI en su país o en otro país es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la PI del correspondiente país. En Paraguay, la institución que se ocupa de los derechos de propiedad intelectual es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI, responsable del registro de marcas, dibujos y modelos industriales, patentes, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como de los derechos de autor.⁶

⁴ Información adicional disponible en https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2024/article_0007.html.

⁵ https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2024/article_0017.html

⁶ Información adicional disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/>.

Además, los **agentes de la PI** y los **abogados de la PI** pueden ser también fuentes útiles de información y asesoramiento sobre cuestiones de PI. Los agentes y abogados de la PI son personas que prestan servicio del sector privado y que están calificados para representar a clientes durante el proceso de solicitud y para defender a los clientes ante los tribunales en los pleitos planteados cuando surgen controversias sobre la PI. Muchos países exigen a las empresas extranjeras que contraten a un agente nacional de la PI para poder solicitar una patente o marca registrada. Este es el caso en Paraguay, donde las gestiones relacionadas a los derechos de propiedad industrial deben ser llevadas a cabo bajo el mandato o patrocinio de un Agente de la Propiedad Industrial, debidamente inscripto ante la DINAPI.

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 <http://clea.wipo.int/>. Asimismo, la página web de la DINAPI también incluye información relevante respecto al marco normativo de la propiedad intelectual en Paraguay.⁷

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

En Paraguay, el marco normativo en materia de propiedad intelectual garantiza mecanismos efectivos para la protección y observancia de los derechos de los titulares frente a infracciones de terceros. Los afectados pueden interponer acciones tanto civiles como penales. Además, la legislación permite solicitar medidas precautorias para evitar daños mayores, como órdenes de cese inmediato de actividades infractoras o el embargo de productos ilícitos. Asimismo, se contemplan medidas en las fronteras, lo que faculta a las autoridades aduaneras a inspeccionar y retener mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual, asegurando así una defensa integral para los propietarios en el mercado nacional e internacional.

Complementando lo anterior, la DINAPI cuenta con una Dirección General de Observancia (DGO) que, entre otras actividades, planifica y ejecuta actividades de concienciación, promoción y capacitación sobre los derechos de PI y la importancia de los mismos en la sociedad. Algunas de ellas son: realización de jornadas de capacitación en todo el territorio paraguayo (universidades, colegios, instituciones públicas y privadas); concientizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de proteger la PI como herramienta fundamental para el desarrollo social y económico del país; promover la difusión y protección de los derechos de PI en el Paraguay, a través de actividades de educación y capacitación; y, fomentar la creación intelectual, en sus formas: literaria, artística y/o científica, así como en su ámbito de aplicación industrial; y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos. Además, la DGO a través de su Dirección de Lucha contra la Piratería y Falsificación, recepciona y tramita denuncias sobre supuestas infracciones a los derechos de PI.⁸

⁷ Ver, <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/institucional/marco-normativo/>.

⁸ Información adicional disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/observancia-2/aprender-3/>.



2

Elementos básicos sobre las patentes

9. ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado 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.

El sistema de patentes está diseñado para incentivar la innovación al otorgar a los inventores derechos exclusivos sobre sus creaciones, permitiéndoles beneficiarse económicamente de ellas. Además de los beneficios financieros derivados de la explotación de la patente, la revelación de las invenciones resultantes para su difusión y utilización pública promueven la innovación y elevan el nivel técnico de la industria de un país, con beneficios evidentes para el comercio.

Es un error pensar que solo las grandes empresas o las invenciones complejas pueden ser patentadas. Las MIPYMES también pueden patentar una amplia gama de productos y procesos en diversos campos tecnológicos, desde objetos cotidianos como clips sujetapapeles hasta computadoras. De hecho, existen miles de patentes para artículos de uso diario como plumas, botellas de vidrio, telas o bicicletas.

Para obtener una patente en Paraguay se debe **presentar la solicitud** ante la Mesa de Entrada de la DINAPI. El formulario de solicitud deberá ir acompañado del documento técnico, en el cual debe constar la descripción técnica y detallada del producto o proceso que se quiere patentar. Los formularios de solicitud pueden conseguirse en la página web de la DINAPI. Véase en la pregunta 63 información sobre cómo obtener la protección de patente en otros países.

En Paraguay, este derecho exclusivo se encuentra precautelado por la Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones, la cual concede protección exclusiva al titular por un período limitado de tiempo de **20 años** desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que el titular de la patente pague las tasas anuales de mantenimiento. Tal derecho exclusivo es válido únicamente en el país donde se ha pedido la protección.

La concesión de la patente proporciona protección jurídica contra infracciones de los derechos de patente por parte de terceros sólo cuando el titular la solicita. Por tanto, los titulares de patentes deben vigilar periódicamente las actividades comerciales de los demás si quieren que sus derechos de patente se respeten.

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

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

- » Corresponder a una materia patentable;
- » Ser una invención;
- » Ser una novedad;
- » Presentar una actividad inventiva;
- » Tener una aplicación industrial.

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

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.

La invención debe satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe corresponder a **una materia 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 **aplicación industrial**.

Notar que, en Paraguay, la legislación nacional en materia de patentes otorga protección tanto a las patentes de invención como a los modelos de utilidad. Sobre el ámbito de aplicación, la Ley 1630/2000 establece, reflejando lo arriba mencionado, que serán patentables las invenciones nuevas de productos o procedimientos que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.⁹

⁹ Artículo 3, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

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

En ocasión, las utilizaciones en el extranjero no se incluirán como estado de la técnica porque son difíciles de demostrar. En Paraguay se prevé un plazo de gracia de hasta un año 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.

Novedad en la legislación nacional

Artículo 7°. – De la novedad. Se considerará que una invención tiene novedad si ella no tiene anterioridad en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante publicación tangible, divulgación oral, venta o comercialización, uso o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se invoque.

A efectos de apreciar la novedad de la invención, también quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección de la Propiedad Industrial cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido estuviese incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ésta fuese publicada.

El estado de la técnica no comprenderá lo que se hubiese divulgado dentro del año que precede a la fecha de presentación de la solicitud en Paraguay o, en su caso, dentro del año que precede a la fecha de la solicitud cuya prioridad se invocará, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en un procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina.

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. La legislación nacional establece que se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente a la invención, esta no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.¹⁰

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 podría recaer en un tribunal. No es raro que las decisiones de un examinador de una oficina de patentes sean revocadas por una decisión judicial o que una decisión de un tribunal de nivel inferior sea revocada por un tribunal de instancia superior.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, según decisiones judiciales en jurisdicciones comparadas 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. Si bien todo esto no se considera que sea suficientemente inventivo para merecer una patente, no obstante, puede merecer protección en calidad de modelo de utilidad.

Aplicabilidad industrial

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

Se entiende por industria, en su sentido más amplio, todo lo distinto de una actividad puramente intelectual o estética. Una idea en sí no puede patentarse si no es una invención que se considera dotada de aplicación industrial. La Ley 1630/2000 establece que una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos, la expresión industrial se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.¹¹

Materias 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 una materia patentable. El marco legal nacional en materia de patentes establece—en concordancia con el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC—que no se considerarán invenciones, entre otros, los siguientes:

- » los simples descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- » las creaciones puramente estéticas;
- » los esquemas, planes, principios o métodos económicos, de negocios, de anuncios o de publicidad y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego;

¹⁰ Artículo 8, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

¹¹ Artículo 6, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

- » los programas de computación aisladamente considerados;
- » los métodos de diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; y,
- » las diferentes formas de reproducir informaciones.¹²

De igual manera, son materias excluidas de protección por patente:

- » las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral, proteger la salud, la vida de las personas o de los animales, y para preservar los vegetales, para evitar daños graves al medio ambiente; y,
- » las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- » Tampoco podrán ser objeto de una nueva patente, los productos o procedimientos comprendidos en el estado de la técnica, conforme a lo establecido en esta ley, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al que está comprendido en la patente inicial.¹³

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 hasta 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Además, la protección de patente puede proporcionar también:

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

¹² Artículo 4, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

¹³ Artículo 5, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

fuentes de ingresos por su invención, o por las invenciones de los empleados, sin necesidad de invertir en su comercialización.

- » **Mayor poder de negociación.** Si usted está en proceso de adquirir los derechos de utilización de las patentes de otra empresa mediante un contrato de licencia, su cartera de patentes mejorará su capacidad de negociación. Es decir que sus patentes pueden tener un interés considerable para la empresa con la que esté negociando y que usted podría concertar licencias cruzadas mediante las cuales se podrían, en definitiva, intercambiar los derechos de patente entre su empresa y la otra.
- » **Imagen positiva para la reputación de la empresa.** Los interlocutores comerciales, inversores y accionistas pueden considerar la cartera de patentes de su empresa como demostración de un alto nivel de especialización y capacidad tecnológica. Esto puede resultar útil para obtener fondos, encontrar nuevos socios comerciales y elevar el valor de mercado de su empresa en base a los activos intangibles protegidos.

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

Patentar quizá no sea siempre la solución adecuada para su negocio. Es aconsejable evaluar 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 Paraguay, 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 efectuadas en ejecución de un contrato, o si presenta su solicitud demasiado tarde, otra persona – que puede haber desarrollado más tarde la misma invención o una invención equivalente – podría conseguir la patente. El titular de la patente podrá entonces excluir legítimamente a su empresa del mercado, limitar sus actividades 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 bajo. 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.

Notar, además, que ciertas patentes pueden convertirse necesarias para cumplir con estándares técnicos internacionales que garantizan la compatibilidad de productos, como por ejemplo 5G o Wi-Fi. Los titulares de estas Standard Essential Patents (SEPs) o patentes esenciales para normas (PEN) deben otorgar licencias bajo términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND), permitiendo el acceso a estas tecnologías esenciales mientras se protege su innovación. Esto asegura que cualquier interesado pueda usar la patente para cumplir con la norma si acepta los términos FRAND.

Patentes en Latinoamérica

Un ejemplo destacado de patente de invención en Latinoamérica es la “**semilla transgénica de soja resistente a herbicidas**”, desarrollada por científicos en Brasil. Esta invención ha revolucionado la agricultura en la región al permitir a los agricultores plantar soja que puede resistir ciertos herbicidas, facilitando el control de malezas y aumentando el rendimiento de los cultivos. Esta tecnología no solo es un hito en innovación biotecnológica, sino que también ha generado un impacto económico significativo en la industria agrícola de la región.



13. ¿Qué es un modelo de utilidad?

Como mencionado, en Paraguay las invenciones también pueden protegerse como modelos de utilidad, que se conocen también por “patentes de innovación”, “innovaciones de utilidad” o “patentes a corto plazo”. La Ley 1630/2000 define los modelos de utilidad como una invención constituida por una forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad o efecto técnico que antes no tenía.¹⁴ El modelo de utilidad no se considerará novedoso cuando sólo presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible a lo que se encuentra en el estado de la técnica.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante la concesión de patentes.

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

- » Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, los requisitos de la “actividad inventiva” son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no satisfagan los criterios de patentabilidad.
- » El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes, diez años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, sin posibilidad de ampliación o renovación.
- » Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.
- » En Paraguay, la protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a procedimientos. Asimismo, no podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole; y la materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con esta ley.¹⁵

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.

La legislación nacional permite que el solicitante de la patente de invención pueda pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de modelo de utilidad y se tramite como tal. De igual

¹⁴ Artículo 51, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

¹⁵ Artículo 54, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

manera, el solicitante de un modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención y se tramite como tal. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.¹⁶

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

El primer paso para obtener una patente es rellenar el **formulario de solicitud de patente**. Los formularios para solicitar patentes pueden obtenerse en la página web de la DINAPI, www.dinapi.gov.py. Junto con los formularios (en quintuplicado), deberá ir el documento técnico en triplicado (una copia impresa y dos copias en formato digital, tipo de documento Word), en el cual conste la descripción técnica y detallada del producto o proceso que se quiere patentar. Antes de presentar los formularios en mesa de entrada, se debe pagar la tasa de solicitud de patente, que es de siete jornales en el caso de las patentes de invención y de cinco jornales en el caso de las patentes de modelo de utilidad. Es importante no divulgar la invención antes de rellenar la solicitud de patente. Una revelación previa afecta sus posibilidades de obtener la patente, porque ya no se considera que la invención sea nueva.

¿Cómo puedo saber que mi invención es nueva?

Es esencial llevar a cabo una búsqueda de patentes antes de rellenar el formulario, pues ello indicará si su invención es nueva y por lo tanto si es probable que se patente. Tal búsqueda puede realizarse de manera personal o mediante los servicios de un agente de la propiedad industrial. La DINAPI cuenta con una base de datos en línea gratuita sobre patentes, donde publica los boletines de patentes desde el año 2015, lo que permite realizar la búsqueda de manera personal. Esta herramienta también es accesible en la oficina de la DINAPI.¹⁷

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

Si, a fin de solicitar la protección de la patente, **el patrocinio de un agente de la propiedad industrial es obligatorio**.

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

Cuando la Dirección de Patentes de la DINAPI recibe una solicitud de patente, el formulario es procesado de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional.

¹⁶ Artículo 27, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

¹⁷ Ver, <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/boletines-de-patentes/>.

Las etapas principales del procedimiento son:

- » Examen de forma
- » Orden de publicación de solicitud de patente
- » Examen de fondo
- » Concesión

Existen días de atención al usuario para consultas específicas, tanto para cuestiones formales como de fondo. El agente de la propiedad industrial debe actuar como intermediario, recibir comunicaciones de la oficina de patentes, aconsejar al solicitante sobre la mejor actuación posible, seguir las instrucciones del solicitante y responder de acuerdo con ellas a la oficina de patentes.

Examen de forma

Luego de presentada la solicitud de patente, se realiza un examen de forma destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos que correspondan y que la solicitud cumpla los requisitos formales mínimos para continuar con la tramitación. En el caso de constatarse cualquier omisión o deficiencia, el solicitante deberá subsanar dicha situación realizando las correcciones, aclaraciones o acompañando los documentos pertinentes, según fuere el caso, en el plazo de 60 días hábiles, bajo apercibimiento de considerar abandonada la solicitud de pleno derecho y archivarla de oficio.

Orden de Publicación de Solicitud de Patente

En el caso de aprobarse el examen de forma, la Dirección de Patentes emitirá un Edicto de Publicación de la solicitud, que deberá ser publicado por el solicitante en dos diarios de gran circulación por el periodo de cinco días en cada diario. La DINAPI, a su vez, publicará dicho edicto en su Boletín mensual de patentes.

Examen de fondo

Al realizar este examen de fondo, el Departamento de Examen de Fondo, dependiente de la Dirección de Patentes repasa sus archivos para determinar si hay documentos que describen una solución que sea idéntica o semejante a la descrita en la aplicación. El objeto del examen es asegurarse de que la aplicación satisface determinadas condiciones de patentabilidad. En definitiva, se trata de no conceder la patente si:

- » La invención está excluida de la protección de patente por disposiciones específicas de la legislación;
- » La invención no es nueva, no implica una actividad inventiva o no es industrialmente aplicable;
- » La invención no está descrita adecuadamente de un modo claro y completo.

En particular, la Dirección de Patentes de la DINAPI, a través del Departamento de Examen de Fondo, realiza el examen de fondo de la solicitud a fin de determinar si la invención reúne los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y demás exigencias de patentabilidad establecidos en la legislación para el otorgamiento de la patente. También verificará si la solicitud satisface el requisito de unidad de la invención. El examen de fondo se hará previo pago de la tasa establecida y si, transcurridos tres años de la solicitud de patente, el peticionante no la abonase, la solicitud se considerará desistida.

Concesión y publicación

Si el proceso de examen ha llegado a una conclusión favorable para el solicitante – es decir si se han cumplido todos los requisitos necesarios en cuanto a la forma y el fondo, la Dirección General de Propiedad Industrial otorgará el título de patente. Esto conlleva determinadas acciones por parte de la oficina de patentes:

- » Los datos de la patente se introducen en el registro de patentes.
- » Se entrega al solicitante un Certificado de Concesión; se trata de un documento jurídico que determina la titularidad de la patente.
- » Una vez emitida la Resolución de Concesión de la patente, la Dirección de Patentes emite la Orden de Publicación de Concesión.
- » Para mantener en vigor la patente cada año y durante el plazo de vigencia hay que pagar una tasa determinada de mantenimiento.

Respecto a la publicación, la Dirección de Patentes emitirá un Edicto de publicación de concesión de la patente, que deberá ser publicado por el solicitante en dos diarios de gran circulación por el periodo de cinco días en cada diario. La DINAPI, a su vez, publicará dicho edicto en su Boletín mensual de patentes.

La Dirección de Patentes notificará al solicitante en cada una de estas etapas si fuese necesario, para que este se adecue o presente la documentación requerida según lo establecido en la legislación vigente.

El solicitante deberá adecuarse a los requerimientos solicitados mediante la presentación en soporte escrito de su contestación.

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

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

- » Los costos relativos a las tasas de tramitación pagados a la DINAPI. Puede obtenerse información sobre las tasas directamente de la página web de la DINAPI.¹⁸ Estos suelen ser menores que los demás gastos citados a continuación.
- » Los costos relacionados con los abogados o agentes de propiedad industrial que ayudan a redactar la solicitud de patente. El recurso a un agente es obligatorio en Paraguay.
- » 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. Es importante destacar que toda documentación debe ser presentada en castellano o ser traducida por traductor público matriculado en Paraguay.
- » Tasas de mantenimiento. Estas tasas se pagan anualmente a fin de mantener la solicitud o de mantener viva la patente.

Para las MIPYMES 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. No obstante, notar que Paraguay no forma parte del PCT, y por tanto para obtener protección local, se deberá presentar la solicitud ante la DINAPI de manera independiente. 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 terceras partes de la información técnica revelada en las patentes no se publica nunca en otros lugares, y el conjunto de documentos de patentes en todo el mundo contiene aproximadamente 40 millones de artículos. Esto convierte la información de patentes en la colección más grande de datos tecnológicos clasificados del mundo.

¹⁸ Ver <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/pago-tasas-patentes/>.

La información de patentes puede ser útil a las MIPYMES 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 MIPYMES. La mayoría de las invenciones se revelan al público por primera vez cuando se publica la patente (o según la ley local, luego del periodo de sigilo de 18 meses). 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 MIPYMES 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 MIPYMES 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 (CIP) 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 CIP subdivide la tecnología en 8 secciones, 132 clases, 651 subclases y casi 80.000 grupos, que abarcan todos los ámbitos de la tecnología. En el momento actual son miembros de la CIP más de 100 países y hay otros países que utilizan la CIP o variantes de ella para clasificar las patentes.¹⁹

En Paraguay, a efectos de clasificar por su materia técnica los documentos relativos a las patentes de invención y de modelo de utilidad, la Ley 1630/2000 establece que se aplicará la IPC, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones vigentes, sin perjuicio de que la Dirección de la Propiedad Industrial pueda utilizar simultáneamente otros sistemas para fines de acceso a la información técnica contenida en la documentación de patentes.²⁰

17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?

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

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

¹⁹ Información adicional disponible sobre la IPC en <https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/>.

²⁰ Artículo 72, Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones.

- » **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.
- » **Resumen:** en el resumen de la patente se debe describir la invención con suma claridad y en la menor cantidad posible de palabras. En algunas ocasiones, se suele incluir los dibujos para mayor comprensión. El resumen tiene una finalidad informativa sobre el objeto de la invención.
- » **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, la mayoría de las oficinas de la PI, incluyendo la DINAPI, ofrecen facilidades para que el público en general pueda consultar las bases de datos sobre patentes. En particular, la DINAPI publica información relevante en el Boletín de Patentes. Además, algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comerciales y de pago. Los agentes de la propiedad industrial están generalmente capacitados para buscar documentos de patentes y a menudo las empresas recurren a ellos para obtener la información necesaria.

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

- » Información general sobre patentes: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/aprender/>
- » Herramienta de búsqueda de la DINAPI: <https://joaju.dinapi.gov.py>
- » Boletines de patentes de la DINAPI: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/boletines-de-patentes/>
- » Buscador Patenscope de la OMPI: <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

- » Formularios para registro de patentes: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/aprender/registrar/>
- » Tasas de patentes: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/patentes/pago-tasas-patentes/>
- » Portal de Estadísticas de la DINAPI: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/ea72a60d-44e8-47d2-ae22-944d6eedc568/page/p_tfhk7en8qc



3

Elementos básicos sobre las marcas

19 ¿Qué es una marca?²¹

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de otras empresas. En Paraguay, la Ley 1294/98 de Marcas, las define como “todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios”. De forma meramente enunciativa, estos signos podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes.²²

De tal manera, pueden considerarse marcas las **palabras, letras, números, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas o una combinación de estos elementos**, que se empleen para diferenciar productos o servicios de diferentes empresas. Los **lemas publicitarios** o “**slogans**” también se consideran marcas y se pueden registrar como tales ante la DINAPI. Asimismo, se permite el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Cola, de perfumes, 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 o el olor distintivo de la masa Play-Doh). Notar, no obstante, que algunas jurisdicciones han puesto límites a lo que puede ser registrado como marca y por lo general admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente.

Las principales funciones de las marcas son:

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

²¹ La palabra “marca” se usa siempre en la presente guía referida tanto a mercancías (cuando lo corriente es utilizar “marca de fábrica o comercio”) como a servicios (cuando en general se aplican las palabras “marcas de servicios”), según el contexto. Véase en la pregunta 22 una breve explicación sobre las marcas de servicios.

²² Artículo 1, Ley 1294/98 de Marcas.

Las marcas difieren de los nombres comerciales y de la razón social

Es importante entender la diferencia entre los nombres comerciales, la razón social y las marcas.

El nombre comercial es el nombre que adopta la empresa en su tráfico económico o comercial, es decir, el nombre con el que se presenta y es conocida por el público en el comercio. Por otra parte, la razón social es el nombre con el que se constituye una empresa, siendo el que figura en su documento de constitución y en los documentos societarios. Se lo utiliza en el tráfico jurídico y administrativo de la empresa. Suele terminar con S.A., S.R.L., E.A.S. u otra abreviatura similar que denota el carácter jurídico de la empresa. Ciertamente, existen numerosos casos en que la razón social y el nombre comercial coinciden, pero también existen varios otros en los que no porque la empresa decide adoptar un nombre distinto, a veces por ser más “comercial o vendible”.

Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o productos de su empresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de la multinacional Johnson & Johnson, que puede vender distintos productos bajo distintos nombres como Band-aid, Listerine, o Neutrogena. 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, como por ejemplo la línea “Johnson’s Baby”.

Cabe destacar que en nuestro país el nombre comercial no requiere registro y se adquieren derechos sobre el mismo por el uso público. Ello resulta claro de la disposición del Art. 75 de la Ley de Marcas N° 1294/98, que establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público, pacífico y continuado y no es necesario el registro del mismo para ejercer los derechos. Así, el titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular. No obstante, notar que a diferencia del registro de marca que tiene una vigencia de 10 años con posibilidad de renovación, el derecho sobre el nombre comercial se extingue con la disolución de la sociedad o por el cese de actividad del establecimiento que lo emplee.²³

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 tal. Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre la base de las comúnmente denominadas “prohibiciones absolutas” en los siguientes casos.

²³ Ver Título II, Del Nombre Comercial, Capítulo Único, de la Ley de Marcas 1294/98.

Términos genéricos. Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada ya que “silla” es el término genérico del producto.

Términos descriptivos. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RÁPIDO”, “EL MEJOR”, “CLÁSICO” o “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.

Marcas que pueden inducir a error. Son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. Por ejemplo, si se trata de comercializar margarina y se muestra la imagen de una vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciría al consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir, con la manteca que si es de origen animal).

Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral. Por lo general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión en el país donde se desea obtener la protección no se pueden registrar como marcas.

Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por “prohibiciones relativas” cuando **la marca entra en conflicto con marcas ya existentes**. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto o servicio puede confundir a los consumidores. Al tramitar el registro de marca, la Dirección de Marcas realiza un análisis de posibilidad de conflicto con marcas existentes, (entre las que figuran las marcas famosas no registradas). Si la Dirección de Marcas considera que la marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusión por su similitud a marcas existentes.

Motivos de rechazo en la Ley de Marcas 1294/1998

Artículo 2° - No podrán registrarse como marcas:

- los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;

- los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas;
- las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen;
- un color aislado;
- los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;
- los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca
- los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;
- los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;
- los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;
- los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento; y,
- los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley.

21 ¿Por qué debo proteger mi marca?

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

Registrar una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a utilizar la marca e impide que otros comercialicen productos idénticos o semejantes con la misma denominación o con una marca similar que induzca a error. Además, las marcas registradas pueden generar ingresos ex-

tra al ser usadas por otras empresas bajo licencia o franquicia. Si la marca goza de buena reputación en el mercado, se la puede usar para conseguir financiamiento de bancos o inversores, que cada vez valoran más los activos intangibles como parte del éxito del negocio.

Si la marca no es protegida debidamente, otras empresas podrían utilizarla (a sabiendas o sin ser conscientes de ello) para sus propios productos. Los competidores podrían adoptar una marca semejante o idéntica y aprovechar la reputación y relaciones creadas mediante la marca original con los clientes y asociados comerciales. La utilización de una marca por otras empresas puede confundir a los clientes y puede también perjudicar la reputación e imagen de la empresa, especialmente, si el producto rival es de calidad inferior.

Por lo tanto, la protección de la marca del producto o servicio comercializado:

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

Como se ha mencionado más arriba, se adquieren derechos sobre el nombre comercial por el uso público. No obstante, notar que a diferencia del registro de marca que tiene una vigencia de 10 años con posibilidad de renovación, el derecho sobre el nombre comercial se extingue con la disolución de la sociedad o por el cese de actividad del establecimiento que lo emplee. Si bien la ley protege el nombre comercial, las ventajas del registro de marca son ampliamente superiores, como se detalla en los siguientes puntos:

- » El registro proporciona una prueba de los derechos, lo que es especialmente importante en el caso de controversias con terceros;
- » Puede presentarse la solicitud antes de utilizar la marca, con lo que se obtienen derechos exclusivos incluso antes de empezar a comercializar su producto;
- » El registro hace más fácil y barata la observancia;
- » La marca se incluye en el registro;
- » Puede ponerse al lado de la marca el signo ® (la legislación paraguaya no contempla el uso del signo).

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas

Como se definió anteriormente, las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de las demás. La Ley 1294/98 define marcas como “todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios”.²⁴

Marca de servicio

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

Marcas colectivas

Los titulares de una marca colectiva generalmente son asociaciones o cooperativas que por sí mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comercializar sus productos. La Ley 1294/1998 protege tales marcas, y las define como todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo control del titular.²⁵ En tales casos, 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 Juan Valdez utilizada por los miembros de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). La marca representa no solo a una empresa, sino a 548.000 familias caficultoras.

Marcas de certificación

Las marcas de certificación se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas a un grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda

²⁴ Artículo 1, Ley 1294/1998 de Marcas.

²⁵ Artículo 61, Ley 1294/1998 de Marcas.

certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas. En la mayoría de los países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras sólo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación. Al igual que los tipos de marcas arriba indicados, la Ley 1294/1998 también protege las marcas de certificación, las cuales las define como “un signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca”.²⁶

Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Un ejemplo de marca de certificación es la marca Woolmark, que puede aplicarse sólo a artículos fabricados de modo demostrado con un 100% de lana, Energy Star, la cual se utiliza para certificar que los electrodomésticos cumplen con ciertos estándares de eficiencia energética, o Café de Colombia para cafés que cumplan con los estándares de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas gozan de protección especial, incluso si no se encuentran registradas en el país. Mientras que las marcas registradas se encuentran protegidas contra la utilización de marcas similares que puedan causar confusión si estas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que puedan inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. La finalidad principal de esta 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. En Paraguay, las marcas notoriamente conocidas son objeto de protección especial en virtud del Convenio de París para la Protección Industrial y sus Revisiones y Enmiendas, incorporado a la normativa local bajo la Ley N° 300/1994.

Trade dress

Por último, en Paraguay, la apariencia externa de un producto, como la combinación de colores y líneas en un 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.²⁷

²⁶ Artículo 67, Ley 1294/1998 de Marcas.

²⁷ La presentación comercial del producto es una categoría de los derechos de PI que no se ha tratado en esta guía. Se aplica en un número muy limitado de países. El término “presentación comercial” se refiere, en términos generales, al aspecto de un producto o su envase y a la sensación que dan.

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 servicios determinados? Si bien no hay reglas universales, los siguientes cuatro puntos pueden resultar de utilidad:

- » En primer lugar, la marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse.²⁸
- » Es recomendable asegurarse de que, si la marca está formada por una o más palabras estas palabras puedan leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
- » El texto no debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
- » La marca no debe ser idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión y el correspondiente nombre de dominio (dirección de Internet) debe estar disponible para su registro.

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

- **Palabras inventadas o de “fantasía”.** 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 Nivea, Mazzei, Ochsi, y Mapex.
- **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 marca de computadoras Apple, y a nivel nacional Aristócrata y Tres Leones para bebidas destiladas y Kurupi para yerbas.
- **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 Pechugón para pollos o Tambo Blanco para lácteos.

²⁸ Ver también las disposiciones del Artículo 2, Ley 1294/1998 de Marcas.

- » 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 Paraguay?

El solicitante

Lo primero es contratar un agente de propiedad industrial (mandato legal de la Ley 1294/1998). Los agentes de propiedad industrial no son funcionarios de la DINAPI, por lo tanto, los honorarios, condiciones de prestación de servicio u otras formalidades se deberán establecer directamente con el profesional contratado.

Luego, el agente presenta bajo Poder de Abogados o como patrocinante la solicitud de registro de marcas, mediante el uso de las plataformas informáticas de la DINAPI, o de forma presencial ante Mesa de Entrada. Al momento de presentar la solicitud, también se deben abonar las tasas correspondientes. Al respecto, la DINAPI ha implementado un nuevo avance en su proceso de digitalización. A partir del 3 de marzo de 2025 todos los trámites dirigidos a la Dirección General de Propiedad Industrial deben generarse exclusivamente a través del Sistema de Trámites Presenciales. Los detalles se encuentran en la Resolución DINAPI 705/2025 y en el Manual de Usuario del Formulario de Trámites Presenciales de Escritos, disponibles en la página web institucional²⁹. En la solicitud deben figurar cuanto sigue:

- » Denominación o elemento figurativo que se pretende proteger.
- » Los datos del solicitante, que puede ser tanto personas físicas como jurídicas.
- » Ilustración gráfica de la marca, si corresponde.
- » Descripción de los productos y servicios y de la clase en la que desea obtener la protección de la marca.

La DINAPI

Si bien el proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro, en Paraguay comprende las siguientes etapas.

- » **Examen de forma.** La oficina de marcas examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo, es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que el formulario de solicitud está debidamente rellenado, así como verificar que exista correlación de la denominación de la marca con la etiqueta, la firma y los documentos del solicitante.

²⁹ <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/archivos-pdf/705-RES.-DINAPI-MODULO-DE-PRESENTACION-DE-ESCRITOS-PRESENCIALES-ANEXO-I-Y-II.pdf>.

- » **Publicación.** La solicitud debe ser publicada en un boletín oficial con objeto de conceder un plazo a terceros para presentar oposición al registro.
- » **Periodo de oposición.** Luego de la publicación, se aguarda un plazo establecido por ley de 60 días hábiles, durante los cuales terceros tienen la oportunidad de oponerse al registro de la marca.
- » **Examen de fondo.** Si la solicitud no recibió oposiciones de terceros, la Dirección de Marcas examina la solicitud para verificar que la misma cumpla con todos los requisitos sustantivos. En esta etapa, también se examina si la marca está en conflicto con marcas registradas en la clase o clases pertinentes. Para los fines del registro de marcas en Paraguay se aplica la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificación de Niza).
- » **Registro.** Una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud, se registra la marca y se entrega un Título de Marca cuyo período de validez es de 10 años, renovables.
- » **Renovación.** La marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovación correspondientes, pero si no se usa durante el período de tiempo establecido en la Ley de Marcas (5 años), el registro puede ser cancelado, a pedido de parte mediante acción judicial, con relación a la totalidad de los productos y servicios cubiertos o algunos de ellos.

El costo de la protección

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

- » La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- » Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos. Sin embargo, cabe resaltar que en diciembre de 2024, la DINAPI ha presentado el nuevo Sistema de Consultas Públicas Joaju, a través del cual se puede acceder a información sobre propiedad industrial de forma más ágil, sencilla y sin costo para el usuario.³⁰
- » 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. Las tasas correspondientes se encuentran publicadas en la página web de la DINAPI.³¹
- » Honorarios del agente de la propiedad industrial.

³⁰ Ver, <https://joaju.dinapi.gov.py/>

³¹ Ver, <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/registro-de-marcas/>

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 la solicitud de registro de marca es necesario llevar a cabo una **búsqueda de marcas** para confirmar que la marca que piensa utilizar, o bien una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos o servicios idénticos o similares. Es aconsejable realizar la 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.

La búsqueda se puede realizar con asistencia del agente de propiedad industrial, o bien de forma presencial en la DINAPI o a través de su herramienta de búsqueda online.³² Sea cual sea el método elegido, recuerde que esta búsqueda 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.

De igual manera, el sitio web de la OMPI dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en ([Base Mundial de Datos sobre Marcas \(wipo.int\)](https://www.wipo.int)).

Clases de marcas

En la solicitud de marca se debe indicar los productos o servicios para los que se desea registrar la marca, los cuales se agrupan 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.

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 45 clases: 34 clases de productos y 11 de servicios.³³ Notar que es esencial registrar la marca en todas las clases en las que se piense usar, y que cada clase adicional implica una solicitud adicional.

Ejemplo

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo. Si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma

³² DINAPI posee una herramienta de búsqueda y consulta online de denominaciones solicitadas y registradas, disponible en <https://sfe.dinapi.gov.py/consultas>.

³³ Véase la explicación del sistema internacional de clasificación en <https://www.wipo.int/classifications/es/>.

marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. Como mencionado, cada clase adicional exige una solicitud aparte para cada clase de producto. Un ejemplo nacional de registros en distintas clases es la marca Trébol que posee distintos registros para cubrir distintos tipos de productos como productos lácteos (clase 29) o dulce de leche (clase 30).



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

Requisitos de uso

Una empresa puede, y es altamente recomendable solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comercializar sus productos o servicios. No obstante, notar que si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo (cinco años), esta podrá ser cancelada a pedido de parte mediante acción judicial. 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 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 registrada, 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. Sin embargo, vale aclarar que el uso de estos símbolos no está contemplado en la legislación paraguaya.

Utilización en la publicidad

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

Una marca para muchos productos

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

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

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



4

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

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

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

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

En el lenguaje cotidiano un “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, un **diseño industrial o “dibujo o modelo industrial” se refiere sólo a los aspectos estéticos o a la apariencia exterior de un producto**. Dicho con otras palabras, se refiere sólo al aspecto de una butaca. Si bien 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. Siguiendo esta acepción, la Ley 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales considera *dibujo industrial* a toda combinación de líneas y colores; y *modelo industrial* a toda forma plástica de líneas y colores, destinados a dar una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y que sirva de tipo para su fabricación.

Los dibujos o modelos industriales tienen importancia en una gran variedad de productos, tanto producidos en masa como trabajados individualmente: desde instrumentos técnicos y mé-

dicos 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.

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 industriales.

- » 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.
- » 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 Paraguay, **un dibujo o modelo industrial debe registrarse para que esté protegido** por la Ley 868/1981. Para registrar un dibujo o modelo industrial se debe presentar una solicitud ante la DINAPI.

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 Paraguay, se debe seguir normalmente las siguientes etapas:

- » Rellenar la solicitud y presentarla ante Mesa de Entrada de la DINAPI mediante agente de la propiedad industrial, acompañado de los dibujos y/o fotografías del dibujo o modelo en cuestión (se suelen especificar formatos normalizados).
- » También es necesario que se detalle una descripción escrita sobre todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos son los más importantes. La descripción deberá ser normalmente del dibujo o modelo y no del artículo al que se ha aplicado. Deberá explicar de modo preciso y adecuado en qué se diferencia de otros dibujos o modelos semejantes y anteriores.
- » Pagar la correspondiente tasa de solicitud.

La Dirección de Dibujos y Modelos Industriales examinará las formalidades administrativas (examen de forma) y comparará la solicitud con dibujos o modelos existentes en el registro para comprobar la novedad, originalidad o ambas cosas (examen de fondo).

Luego del examen de forma y fondo, se publica la solicitud en el boletín oficial y se concede un **título de registro de dibujo o modelo**.

El plazo de protección para un dibujo o modelo industrial registrado es **de 5 años** contados desde la fecha de la presentación de la solicitud y podrá ser renovado por dos períodos consecutivos de igual duración.³⁴

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 física (por ejemplo, un diseñador)

³⁴ Artículo 7 de la Ley 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales.

o una persona jurídica (una empresa). En ambos casos, la solicitud debe presentarse por conducto de un agente de la propiedad industrial.

Dibujos o modelos no registrados

A modo de información para exportadores, en la Unión Europea es posible obtener protección limitada para dibujos o modelos industriales en beneficio de un **dibujo o modelo no registrado**, durante tres años desde la fecha en que el dibujo o modelo se hizo público en la Unión Europea. Para tener una protección más larga y más sólida se precisa el registro. La protección de dibujos o modelos no registrados tiene por objeto facilitar a las empresas la oportunidad de poner a prueba sus productos en el mercado antes de dedicar esfuerzos y dinero a registrar los dibujos o modelos, muchos de los cuales 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. No obstante, notar que este no es el caso en Paraguay y la protección es otorgada únicamente mediante el registro.

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta sección está dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales, pero es importante señalar que puede haber medios alternativos de proteger los diseños de los productos. Una posibilidad alternativa es la **ley de derecho de autor**. Los derechos de autor otorgan 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 PYMES, ya que no se precisaría de esta manera iniciar el trámite de registro.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

También sucede que si un dibujo o modelo industrial funciona en el mercado como marca puede protegerse en calidad de **marca tridimensional**. Podría darse este caso cuando se considera que la forma del producto o su embalaje se ha convertido en un rasgo distintivo de los productos fabricados por la empresa. Este es por ejemplo el caso de ciertos envases de shampoo, la botella de Coca-Cola, o la forma del chocolate Toblerone.

Competencia desleal

Los dibujos o modelos industriales también pueden ser protegidos por normas relativas a la competencia desleal.³⁵ De este modo un dibujo o diseño puede estar protegido contra actos de copia servil y actos que puedan causar confusión, actos de imitación, de aprovechamiento

³⁵ Si bien Paraguay no cuenta con una norma específica en materia de competencia desleal, ciertas disposiciones se encuentran en el Título III de la Ley de Marcas 1294/1998, la Ley N° 1034/1983 Del Comerciante, y el Convenio de Paris, incorporado a la normativa local bajo la Ley N° 300/1994.

de la reputación de una tercera parte, etc. Sin embargo, la protección con arreglo al concepto de competencia desleal es en general bastante más débil y las infracciones son más difíciles de demostrar.



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

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

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

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

- » Los dibujos o modelos que no cumplen los requisitos de novedad, originalidad o individualidad.
- » Los dibujos o modelos que se consideran dictados exclusivamente por la función técnica de un producto. Estos rasgos técnicos o funcionales del diseño pueden protegerse, según sean las características de cada caso, mediante otros derechos de PI (por ejemplo, patentes o modelos de utilidad, o pueden mantenerse como secretos comerciales).
- » Los dibujos o modelos que incorporan símbolos o emblemas oficiales protegidos (como la bandera nacional).
- » Los dibujos o modelos que se consideran contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.³⁶

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”.

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

Diseños tradicionales

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

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

A fin de proteger el dibujo o modelo industrial mediante el registro es absolutamente esencial mantener confidencial el diseño. Esto se explica porque el requisito básico para la protección del

³⁶ Artículo 2 de la Ley 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales.

diseño es que sea “nuevo”. Si se muestra el diseño creativo a otras personas es recomendable concertar un acuerdo por escrito estipulando que el diseño es confidencial. Un diseño que se ha revelado ya al público, por ejemplo, anunciándolo en el catálogo o folleto de su empresa, ya no puede considerarse “nuevo”. Se convierte en parte del dominio público y no puede protegerse. No obstante, la Ley 868/1981 estipula que no se considerará que un dibujo o modelo es conocido por el público por la circunstancia de que en los seis meses anteriores a la fecha de su depósito haya figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida.

Derecho de prioridad

El titular de un dibujo o modelo industrial registrado en el extranjero tiene un plazo de seis meses a partir del registro en el país de origen para hacer valer su derecho de prioridad, presentando la correspondiente solicitud de registro.

Presentación del diseño en una exposición o feria antes de protegerlo

Si bien la ley no otorga un periodo de gracia como tal, otorga no obstante una excepción para el caso de que el diseño haya figurado en exposiciones y ferias oficiales, permitiendo a los diseñadores presentar sus diseños (lo que los convierte en públicos) hasta seis meses antes de solicitar la protección de dibujo o modelo, sin que el dibujo o modelo pierda su carácter de “novedad” u “originalidad”. Sin embargo, puede ser arriesgado hacerlo, porque pocas exposiciones tienen la categoría de exposiciones “oficialmente reconocidas”.

De todos modos, es recomendable como principio general, mantener el diseño confidencial hasta que se solicite la protección de dibujo o modelo. Además, no se dispone de derechos exclusivos de dibujo o modelo durante este periodo. Sin embargo, el diseño puede protegerse con arreglo a las leyes sobre derechos de autor o competencia desleal, según sean las disposiciones de las legislaciones nacionales pertinentes.



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. Están protegidas con independencia de su calidad y abarcan incluso las guías puramente técnicas o los dibujos de ingeniería. Las leyes sobre derechos de autor no proporcionan una lista exhaustiva de los tipos de obras que están protegidas por los derechos de autor, pero casi todas las leyes nacionales estipulan la protección de las siguientes producciones:

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

En Paraguay, el derecho de autor se encuentra protegido por la Ley 1328/19988 de “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, la cual menciona de manera enunciativa a las siguientes obras dentro de su ámbito de protección:

- » las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos, y cualesquiera otras expresadas mediante letras, signos o marcas convencionales;
- » las obras orales, tales como las conferencias, alocuciones y sermones; las explicaciones didácticas, y otras de similar naturaleza;
- » las composiciones musicales con letra o sin ella;
- » las obras dramáticas y dramático-musicales;
- » las obras coreográficas y las pantomímicas;
- » las obras audiovisuales, incluidas las cinematográficas, realizadas y expresadas por cualquier medio o procedimiento;

- » las obras radiofónicas;
- » las obras de artes plásticas, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;
- » los planos y las obras de arquitectura;
- » las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía;
- » las obras de arte aplicado;
- » las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
- » los programas de ordenador;
- » las colecciones de obras, tales como las enciclopedias y antologías y de las obras u otros elementos, como la base de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido; y,
- » en general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario, artístico o científico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programación, creadores de sitios web, empresas multimedios, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de televisión crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y deberían entender claramente qué tipo de protección existe para las obras a fin de explotarlas adecuadamente. Además, las empresas cuya dedicación básica no está directamente relacionada con la creación o difusión de obras protegidas por los derechos de autor deberían saber en qué consiste el sistema de los derechos de autor, porque el sitio web de la empresa, sus anuncios, folletos, manuales de instrucción y otro material están protegidos generalmente por los derechos de autor. También es preciso que las empresas actúen con cautela al utilizar obras protegidas por otros, como programas informáticos.

Es importante señalar que la ley sobre derechos de autor protege únicamente la forma de expresión de ideas, no las ideas en sí. La creatividad protegida por la ley sobre derechos de autor es la creatividad en la elección y disposición de palabras, notas musicales, colores, código informático, etc. Por consiguiente, la idea o trama básica de dos novelas románticas puede ser muy semejante pero el modo concreto en que la trama evoluciona y las palabras precisas utilizadas para describirla son lo que hace que cada novela sea original desde la perspectiva de la ley sobre derechos de autor.

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

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

- » **Artistas intérpretes o ejecutantes** (como actores y músicos) en sus interpretaciones;³⁷
- » **Productores de grabaciones de sonido o fonogramas** (en medios físicos o digitales) en sus grabaciones;³⁸
- » **Organismos de radiodifusión** en sus programas de radio y televisión.³⁹

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

Si el negocio de su empresa se basa en alguna de estas actividades, o si usted es un usuario corriente de estos servicios, debe entender que hay derechos importantes de PI que no pueden utilizarse sin la autorización del titular. Esto requiere abonar una licencia de uso a las entidades de gestión que representan esos derechos.

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

Incluso así, es recomendable poner un aviso en un fonograma con los siguientes tres elementos:

- » La letra P rodeada por un círculo;
- » El nombre del titular de los derechos exclusivos; y
- » El año de primera publicación del fonograma.

³⁷ Artículo 122 de la Ley 1328/1998 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

³⁸ Artículo 127 de la Ley 1328/1998 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

³⁹ Artículo 131 de la Ley 1328/1998 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

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 y del cual Paraguay forma parte—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.

No obstante, en Paraguay, la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos, dependiente de la DINAPI es la institución en la cual los autores pueden solicitar el registro de sus obras con el fin de obtener un Certificado de Registro de las mismas. Este registro tiene carácter declarativo de derechos a favor de quien figure como autor de una determinada obra ya que estos existen desde el momento de creación de la obra y sirve como prueba prima facie ante un tribunal en relación con controversias surgidas sobre los derechos de autor.

Derechos exclusivos

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

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

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores suelen **vender los dere-**

chos sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan **regalías**.

La legislación nacional establece: "El derecho patrimonial durará toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento...". Este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable. La protección por derecho de autor también incluye **derechos morales**, que equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra, y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador.

El **creador**, o el **titular del derecho de autor** de una obra, puede **hacer valer sus derechos** mediante recursos administrativos y judiciales, 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 monetaria.

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 nace 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 entidades 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?

En función de la categoría de obras de que se trate (música, literatura, obras dramáticas, producciones de “multimedios”, etc.) existen distintos tipos de entidades 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 **entidades de gestión colectiva** “tradicionales”, que actúan en representación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías. El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas.

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

Los **“sistemas centralizados o de ventanilla única”**, son una especie de coalición de distintas entidades de gestión colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la rápida obtención de autorizaciones. Esas organizaciones están ganando terreno a medida que aumenta el número de producciones de “multimedios” (producciones que implican varios tipos de obras, incluido el uso de programas de computadora) para las que se necesitan muchas autorizaciones. Sin embargo, este no es el sistema utilizado en Paraguay.

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

En todo caso, si la 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 expertos locales o de la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la DINAPI. A continuación, se detallan algunas de las preguntas que se pueden formular para comprender mejor el sistema de los derechos de autor en el país.

¿Existe **un registro de derechos de autor**? La protección de los derechos de autor es automática y no depende de un registro. Sin embargo, en Paraguay se encuentra disponible un registro de derechos de autor y sería inteligente registrar su obra en el registro porque 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 patrimoniales sobre una obra con derechos de autor *corresponden inicialmente* al empleador o productor, mientras que en otros se considera que se *asignan o transfieren* al empleador o productor. En Paraguay, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se registrará por lo pactado entre las partes. A falta de estipulación contractual expresa, se presumirá que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o al comitente, según los casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuenta con la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

¿Cuáles **son mis derechos**? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arreglo a la legislación nacional sobre derechos de autor pueden variar de un país a otro. Sin embargo, los derechos exclusivos abarcan generalmente el derecho de reproducción (derecho a hacer copias), el derecho a la interpretación pública, el derecho de emisión y el derecho de adaptación. Además, 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 su legislación nacional 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**? Si el país de donde usted es nacional o residente ha ratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, como el Convenio de Berna, o si es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, su obra acogida a la protección de los derechos de autor disfrutará de protección automática en un gran número de países (más de 164).

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

¿Cómo **debo hacer cumplir mis derechos**? El creador de una obra tiene el derecho de permitir o prohibir la utilización de su obra. Si descubre que alguien utiliza sus obras con derechos de autor sin su autorización puede hacer valer administrativamente y ante los tribunales el cumplimiento de sus derechos. En muchos países, incluyendo Paraguay, se dispone también de las llamadas medidas en frontera para prevenir la importación de mercancías con derecho de autor pirateadas. El asesoramiento especializado por un agente o abogado de la PI, por la Dirección General de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la Dirección General de Observancia de la DINAPI, 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 los mismos. Aquí se incluyen actos tan diversos como la utilización de una conocida canción en un anuncio televisivo, la venta y distribución de archivos físicos y digitales, y la utilización de programas informáticos en las computadoras de una empresa. En relación con la concesión de licencias, deberá averiguar si los derechos son administrados por una organización de gestión colectiva o por el autor o productor directamente antes de negociar un acuerdo de licencia que le permita utilizar o explotar el producto. Recuerde que los pleitos relacionados con las infracciones del derecho de autor pueden ser muy onerosos y que es conveniente considerar dichas cuestiones antes de meterse, usted o su empresa, en problemas. También puede solicitar asesoramiento sobre los términos de su acuerdo de licencia antes de firmarlo.

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

¿Existe una entidad 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 entidades de gestión colectiva ofrecen a los usuarios una fuente centralizada en la que pueden negociarse tarifas y términos de utilización, y obtenerse autorizaciones de manera sencilla y rápida. En Paraguay, Autores Paraguayos Asociados (APA), Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay), y la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) son entidades de gestión colectiva que representan a artistas paraguayos y productores fonográficos, respectivamente.

¿Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Una idea errónea muy generalizada es que las obras publicadas en Internet son de dominio público y, por consiguiente, pueden ser utilizadas libremente por cualquiera sin autorización del titular del derecho. Cualquier obra protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las composiciones musicales, a los productos multimedia, pasando por los artículos periodísticos y las producciones audiovisuales para la que no haya expirado el plazo de protección, está protegida independientemente de que haya sido impresa en papel o publicada en otros medios como, por ejemplo, en Internet. En todos los casos se debe, por lo general, obtener la autorización del titular del derecho antes de su utilización. Del mismo modo, precisará una autorización si su empresa desea publicar o incluir en su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodifusiones o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.



6

Elementos básicos sobre los secretos comerciales

38. ¿Qué son los secretos comerciales?

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

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

En Paraguay, la Ley N° 3283/2007 rige la protección de la información no divulgada relacionada con los secretos industriales y comerciales.⁴⁰ Tal normativa establece que los poseedores legítimos de información no divulgada podrán impedir el acceso, divulgación, utilización o adquisición por terceros no autorizados de esta información, cuando esto ocurra de manera contraria a los usos comerciales honestos definidos en esta ley.⁴¹

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

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

⁴⁰ Ley N° 3283/2007, De Protección De La Información No Divulgada Y Datos De Prueba Para Los Registros Farmacéutico.

⁴¹ Ver Artículo 3 de la Ley N° 3283/2007.

cialización;

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

Protección de los secretos comerciales

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

- » 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.).

Adicionalmente, el Artículo 10bis del Convenio de París, y al cual Paraguay se encuentra adherido, también garantiza protección contra divulgaciones de información que puedan ser consideradas como competencia desleal.

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

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

Las MIPYMES utilizan de manera generalizada los secretos comerciales. De hecho, numerosas

MIPYMES se basan casi exclusivamente en los secretos comerciales para proteger sus activos de propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales están legalmente protegidos). Por consiguiente, es importante asegurar que las empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos comerciales. Entre estas medidas se incluyen:

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

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

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

pueden ser protegidos por patentes. En este caso, la MIPYMES deberá decidir si patentar la invención o la considera como secreto comercial.

Algunas ventajas de los secretos comerciales:

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

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

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



7

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas

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

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

“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.

El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. En Paraguay, la Ley N° 4923/2013 regula las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Esta ley expande y complementa las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de protección de indicaciones geográficas.⁴²

Como ejemplo nacional destacado, la Cámara Paraguaya de la Stevia (CAPASTE) ha gestionado la protección del “Ka’a He’e” (stevia rebaudiana bertonii)—una especie nativa de la zona norte de la Región Oriental del Paraguay utilizada como planta medicinal y edulcorante—como denominación de origen. En 2023, la DINAPI ha aprobado la solicitud preliminar de reconocimiento de la denominación de origen “Ka’a He’e del Paraguay” para distinguir al producto endulzante natural stevia rebaudiana bertonii⁴³. El reconocimiento de esta denominación de origen representa un paso significativo para el sector productivo de la stevia, promoviendo un modelo competitivo que beneficia tanto a las comunidades locales como al posicionamiento del Paraguay como líder en este segmento de mercado.

⁴² Artículo 22–24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual se encuentra ratificado en Paraguay por la Ley 444/1994.

⁴³ <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/boletines/pdf-boletines/KAAHEESTEVIAREBAUDIANABERTONI-DELPARAGUAY.pdf>.



¿Puede utilizarse las indicaciones geográficas únicamente para productos agrícolas?

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden también servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Ejemplos claros son el término “Switzerland” (Suiza) o “Swiss” (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes, cachemira para tejidos elaborados con lana de la región de Cachemira, o en Ecuador, los sombreros de paja toquilla de la región de Montecristi.

¿Qué es una denominación de origen?

Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana.

¿Que función tienen una indicación geográfica y una denominación de origen?

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 la misma. Una indicación geográfica indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que cumplan con los estándares establecidos por el Comité Regulador de la indicación geográfica 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, como es el caso de la Ley, 4923/1013 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 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, al 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). Paraguay es parte de los acuerdos mencionados, y por tanto tal protección se encuentra vigente.

¿En qué consiste una indicación geográfica o denominación de origen “genérica”?

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



8

Elementos básicos sobre los circuitos integrados

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

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

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

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

El acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, establece un plazo de protección de 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. A nivel local, Paraguay aún no cuenta con normas específicas para la protección de circuitos integrados.



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 guión, 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 muchos países, como es también el caso en Paraguay, el empleador es el titular de una invención hecha por su empleado si la invención está relacionada con el negocio del empleador, a no ser que el contrato de empleo estipule otra cosa. Puntualmente, la ley de Patentes de Invención estipula cuanto sigue:

Artículo 10. – De las invenciones efectuadas en ejecución de un contrato. Cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, tendrá el derecho a obtener la patente la persona que contrató la obra o el servicio, o el empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.

Artículo 11. – De las invenciones efectuadas por un empleado no inventor. Cuando un empleado que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva realice una invención en el campo de actividades de su empleador, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, deberá comunicar por escrito este hecho a su empleador.

Si el empleador tuviera interés en la invención lo notificará por escrito dentro de un plazo de treinta días corridos de haber tenido noticia de la invención al empleado y en tal caso se considerará que el derecho a obtener la patente ha pertenecido al empleador desde el principio. El empleado tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención. Dicha retribución tiene carácter irrevocable.

Titularidad de los derechos de autor

En Paraguay, 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. La ley de derecho de autor establece al respecto que “se presumirá que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o al comitente, según los casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuenta con la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.”⁴⁴

Asimismo, la ley dispone que se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido los derechos patrimoniales, en forma exclusiva al productor, quien queda investido también de la titularidad de los derechos morales (Artículo 22), así como autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra. Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual.⁴⁵ Disposición similar rige a los autores de programas de ordenador.⁴⁶

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

Cuando una relación de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de este dibujo o modelo pertenecen al empleador. La ley nacional de Dibujos y Modelos Industriales remite al Código del Trabajo en cuanto a la titularidad de obras realizados por empleados. Dicho Código dispone, de manera supletoria a la ley de Dibujos y Modelos Industriales, que “las invenciones llamadas de explotación hechas en las empresas, talleres o sitios de trabajo, en las que dominasen el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos del empleador, así como aquéllas realizadas por trabajadores especialmente contratados para estudiarlas y obtenerlas, denominadas de servicio, pertenecen en propiedad al empleador.” No obstante, si la explotación por el empleador de la invención llamada de servicio diese lugar a ganancias que acusasen evidente desproporción con la remuneración del trabajador que en el ejercicio de su actividad ha producido la invención, el trabajador tendrá derecho a pedir compensación especial. Asimismo, son propiedad exclusiva del trabajador las invenciones llamadas libres que hayan nacido de su actividad personal durante el trabajo y que no puedan calificarse de invenciones de explotación o de servicio.

⁴⁴ Artículo 14 de la ley 1328/1998.

⁴⁵ Artículo 62 de la ley 1328/1998.

⁴⁶ Artículo 69 de la ley 1328/1998.

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?

Invenciones. En Paraguay, cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, tendrá el derecho a obtener la patente la persona que contrató la obra o el servicio, o el empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.

Derechos de autor. En la mayoría de los países, un creador libre es el titular de los derechos de autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito cediendo sus derechos. Sólo cuando exista un acuerdo escrito de este tipo podrá la empresa que encargó al creador este trabajo ser normalmente titular de la PI (también en este caso los derechos morales quedan en principio en poder del autor). Si no hay un acuerdo al respecto, la persona que pagó el trabajo en general tiene derecho únicamente a utilizar la obra para los fines para los que se creó. Pueden ser válidas diferentes normas o excepciones, por ejemplo, para fotografías, películas y grabaciones sonoras encargadas.

Dibujos o modelos industriales. Si se encarga a un diseñador libre que produzca por encargo un diseño 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. La parte que hizo el encargo sólo es titular de los derechos de un dibujo o modelo si paga una compensación por la obra.

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

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

- » **Disponer de asesoramiento jurídico:** las cuestiones relacionadas con la titularidad son complejas y varían de un país a otro. Al igual que ocurre con la mayoría de los asuntos jurídicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con empleados o con contratistas independientes.
- » **Celebrar un acuerdo por escrito:** es preciso convenir quién será el titular de los derechos de PI respecto de cualquier material que pueda ser creado por un empleado o contratista independiente; si se van a transferir y en qué momento; quién tendrá el derecho de explotación; quién va a pagar la creación; si se autoriza la introducción de mejoras o modificaciones, etc. También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea válido en virtud de las leyes nacionales de PI.
- » **Tener una relación contractual antes de que se inicie el proceso de creación:** no conviene postergar los asuntos relacionados con la titularidad de la PI, es mejor abordarlos desde un 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.⁴⁷
- » **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.

⁴⁷ Considerar en todo caso no infringir la ley de competencia con la inclusión de cláusulas que puedan tener el objeto o efecto de restringir la competencia en el mercado.

- » **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.



9

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

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

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

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

Venta o asignación de los derechos de PI

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

Licencias

El segundo método jurídico consiste en una licencia; a saber, el titular de una invención patentada, marca o dibujos y modelos industriales 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 licenciados en ese territorio. 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.

Venta e importación de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas mixtas o “joint ventures”

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

El proyecto “llave en mano”

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

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

Acuerdos sobre consultorías

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

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, como las marcas registradas, los dibujos o diseños industriales, e incluso los derechos de autor.

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 u 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.⁴⁸

Explotación

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

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

Solución de controversias

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

⁴⁸ Ver como referencia, Artículo 36 de la Ley 1630/2000 de Patentes de Invención y el Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC.

la controversia. Las partes pueden decidir si las disputas deben ser solucionadas por las partes, quizá con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o por un juez. Lo importante es que estas cuestiones, según se acuerde, proporcionen la mejor oportunidad posible para que las controversias se solucionen de modo rápido y fácil. En cuanto al arbitraje y la mediación, puede agregarse al contrato de licencia una cláusula que designe el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como el foro para solucionar las controversias. Hay más información sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje y la mediación, en la pregunta 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>. Para nacionales y sobre todo las MIPYMES que contratan con extranjeros, es recomendable pactar que, ante cualquier controversia, las partes resolverán tal disputa bajo las leyes de Paraguay y ante los tribunales jurisdiccionales nacionales.

Duración del contrato de licencia

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

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

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

- » Los licenciantes que posean experiencia en el ámbito de la investigación y desarrollo de productos encuentran más conveniente conceder licencias para la fabricación de nuevos productos en lugar de encargarse ellos mismos de esa labor.
- » La concesión de licencias puede utilizarse para obtener acceso a nuevos mercados que resultan inaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciatario el derecho a comercializar y distribuir el producto, el licenciante puede incursionar en mercados que de otro modo no podría esperar alcanzar
- » Un contrato de licencia podría ser un medio para que el licenciante obtenga derechos sobre las mejoras, los conocimientos técnicos y los productos conexos que el licenciatario ponga a punto durante el período de duración del contrato.

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

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

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

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

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

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

La concesión de licencias de propiedad intelectual puede plantear problemas al licenciante y al licenciatario en caso de que los organismos de control gubernamental consideren que es perjudicial para la libre competencia o que se trata de un caso de connivencia desleal. Además, las licencias son bastante complejas y, si un abogado especializado en propiedad intelectual 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 incursionar en nuevos mercados. En algunos mercados que limitan las inversiones extranjeras, las empresas mixtas pueden ser el único medio de conseguir entrar en el mercado. Dentro de las empresas mixtas los participantes suelen tomar posiciones claras en relación con el capital social. El volumen de estas participaciones puede variar considerablemente, si bien suele ser importante establecer líneas claras de control de gestión sobre las decisiones para que los resultados sean buenos. Una forma inferior de participación, que puede o no puede incluir la participación en el capital social, son las alianzas estratégicas. Las empresas mixtas tienden a tener un porcentaje de fracasos relativamente elevado. Sin embargo, ofrecen algunas ventajas específicas.

Ventajas de las empresas mixtas

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

participación en licitaciones de 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 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 futuro transferidor realiza una valora-

ción cuidadosa en función del valor o de la tecnología o de la necesidad que se tiene de ella, de las tecnologías alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnológico y de la producción y rentabilidad probables de la tecnología que puede transferirse. El posible transferidor también realiza proyecciones específicas sobre la producción y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros posibles licenciarios o receptores de tecnología.

El posible receptor de la transferencia evalúa los pagos totales que deberá efectuar para conseguir una determinada tecnología y los futuros progresos de esta tecnología, y los compara con la rentabilidad de la empresa a lo largo de un determinado período. El receptor también evalúa estos pagos en relación con los costos de la tecnología o con los pagos alternativos realizados por transacciones semejantes. Véase más información sobre la valoración de los derechos de propiedad intelectual en la pregunta 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 receptor de la tecnología puede preferir hacer un pago global en lugar de una forma u otra de regalía. En otros casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnología la oportunidad de pagar regalías por unidades de producción en lugar de hacerlo por ventas. Las tasas por servicios y asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o negociarse a medida que se prestan los servicios.

51. ¿Qué es una franquicia?⁴⁹

La franquicia puede considerarse como un arreglo en el que una persona (el franquiciador o franquiciante) que ha preparado un sistema para llevar a cabo un determinado negocio, permite a otra persona (franquiciado o franquiciatario) utilizar este sistema de conformidad con

⁴⁹ Para más información sobre franquicias, y su manejo en Paraguay, ver la publicación "[En buena compañía - La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia](#)" adaptada al contexto local.

las prescripciones del franquiciador, a cambio de una remuneración. La relación es continua, porque el titular de la franquicia actúa de conformidad con las normas y prácticas establecidas por el franquiciador y vigiladas por él y con su asistencia y apoyo continuo.

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

En esencia, mediante la franquicia se conceden en licencia derechos de propiedad intelectual junto con un modelo consagrado de actividad comercial. Para el franquiciador (o franquiciante), brinda la posibilidad de acelerar la expansión de su negocio, y para el franquiciado (o franquiciatario), un mejor rédito de la inversión y con menos riesgo que en otras condiciones, es decir, sin la ventaja que significa estar respaldado por una marca de sólido prestigio.

En Paraguay, el contrato de franquicia no se encuentra expresamente regulado por una legislación específica. Es decir, los contratos de franquicia no cuentan con un marco legal específico que los defina o regule de manera particular. Las franquicias se enmarcan, en líneas generales, bajo el grupo de contratos llamados “innominados”, donde las partes tienen libertad de reglar sus derechos y obligaciones de acuerdo con la voluntad de las mismas.⁵⁰ Sin embargo, si existe normativa nacional relevante al sistema de franquicias, como las leyes de propiedad intelectual, de derecho societario y/o comercial, laboral, competencia, entre otras que pueden ser aplicables a este tipo de negocios, brindando un marco regulatorio general para quienes deseen operar bajo tal esquema.

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

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

⁵⁰ Ver, información adicional sobre el marco legal de las franquicias en Paraguay, Sección 11, “Legislación aplicable a las franquicias”, ver nota 46.

para el funcionamiento de la unidad de franquicia. El titular de la franquicia, por su parte, tiene la obligación continua de pagar derechos al franquiciador por la utilización del sistema concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciador por la prestación de servicios continuos de gestión.

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

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

52. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

A veces es necesario que una empresa comparta un secreto comercial con otra empresa. Un fabricante puede necesitar que se realicen ensayos especializados con un prototipo, pero sin que la competencia conozca las características del nuevo producto. Una empresa de montaje 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 ideas comerciales, sus prototipos de un producto innovador u otra información confidencial. Esto se hace a menudo cuando se exploran las posibilidades de fabricar, diseñar o comercializar un producto dado en colaboración con otras empresas, al negociar acuerdos de concesión de licencia o al buscar financiación para desarrollar un producto o aplicar un plan de negocios.

Acuerdos de no divulgación

Un acuerdo de no divulgación comienza declarando claramente quién posee la información (el titular), la empresa que la recibe (el receptor), y el propósito de la transmisión de la información (el propósito permitido). Tras definir en qué consiste la información confidencial, figuran las denominadas excepciones a la confidencialidad, es decir, una lista de acontecimientos que

permiten que el secreto pase a ser de dominio público, por lo que el receptor ya no está obligado a cumplir con las condiciones del acuerdo de no divulgación. Sin embargo, el receptor no deberá ser la persona que publique la información en primer lugar.

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

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

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

Cuando utilizar un acuerdo de no divulgación

Las empresas no deberían hacer uso excesivo de los acuerdos de no divulgación. 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—por ejemplo, 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 (joint ventures), aunque para esa clase de empresas será necesario un acuerdo independiente.

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

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

Los acuerdos recíprocos de no divulgación

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

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

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 licenciante 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 licenciatario hizo pensar que este control era una manera de que el titular evitara la cancelación de la marca.

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

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 licenciatario saber cuántos licenciarios más se asignarán al servicio del territorio de licencia. También será importante que el licenciatario 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 licenciatario 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 licenciatario 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 mismo a enviar productos de muestra al licenciante y a permitir inspecciones de la fábrica y almacenes y

de los métodos de producción, materiales utilizados, almacenamiento y envasado de los productos acabados. El acuerdo permitirá eliminar los productos que no cumplan la norma de calidad, en el caso de que no lleven la marca registrada.

- » **Comercialización.** La licencia designará el territorio en el que se utilizará la marca. La licencia contendrá generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designado, así como disposiciones para que el 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?

En el caso de los contratos de publicación (el cual, como tal, no se encuentra regulado en la norma paraguaya, sino más bien el contrato de edición, que entre los puntos a acordar se encuentra lo relacionado a la publicación de la obra), el titular del derecho de autor no necesita ni generalmente desea perder los derechos de autor, ni tampoco el derecho de controlar la publicación de la obra. En algunas leyes sobre derechos de autor, que consideran los derechos patrimoniales de autor inseparables de los derechos morales, puede incluso no ser posible asignar el derecho del autor de publicar la obra (no es el caso en Paraguay). El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de publicación, se limita generalmente a restringir el ejercicio del derecho a la obra que debe publicarse, y lo restringe en la medida necesaria para que el editor pueda utilizar la obra. Al mismo tiempo, la titularidad de los derechos de autor no cambia, sino que sigue en poder del autor o demás titulares del derecho de autor.

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

En la esfera de los derechos de autor, una licencia se considera generalmente como una autorización que el autor u otros titulares del derecho de autor (licenciante) dan al usuario de la obra

(al editor o demás titulares de la licencia) para que pueda utilizar la obra de manera conforme con las condiciones acordadas entre ambas partes.

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

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

En el caso de una licencia para publicar la obra traducida, debe especificarse el idioma (o idiomas) de la edición (o ediciones) autorizadas. Vale aclarar que la traducción representa una protección distinta, como obra derivada, que también se encuentra definida en la ley: "Obra derivada: la basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto; ...". Así también, el artículo 5 se refiere a las traducciones: "Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, serán también objeto de protección las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de obras preexistentes".

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

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

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

Es una postura razonable y normal no conceder al editor los derechos de explotar la obra en una forma que pueda considerarse adaptación, como los derechos de puesta en escena o la producción de películas, o para la emisión sonora o televisiva o los derechos de traducción en general. En sentido estricto, la explotación de estos derechos supera el ámbito de la promoción o explotación directa de la publicación de la obra por el editor.

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

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

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

En relación con la distribución de los ejemplares publicados, definida en la legislación paraguaya como la “puesta a disposición del público el original o una o más copias de la obra o una imagen permanente o temporaria de la obra, inclusive la divulgación mediante su venta, alquiler, transmisiones o de cualquier otra forma conocida o por conocerse”, a menudo se estipula que “el editor realizará una promoción eficiente de la obra a cargo suyo”. En los casos en los que la licencia no se ha limitado a una sola edición, se añade a menudo que “el editor se ocupará de que el libro esté continuamente disponible y de que las nuevas ediciones se impriman a su debido tiempo, a fin de satisfacer la demanda real”.



10

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

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

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

Un plan de negocios ayudará a:

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

Planes internacionales de negocios

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

el compromiso de participar en un acuerdo comercial internacional. Un plan de negocios bien preparado ayudará a la empresa a evaluar el potencial del producto en los mercados internacionales, facilitará la tramitación de solicitudes de financiación, y contribuirá a decidir si existe un mercado para el producto y qué costo tendrá exportarlo. Al momento de tomar la decisión de exportar, se deben también considerar los siguientes puntos:

- » **Identificar mercados objetivos y entender al cliente:** Analizar en qué países o regiones hay demanda para sus productos o servicios. Considerar factores como cultura, competencia, poder adquisitivo y regulaciones. Además, se debe entender las necesidades, preferencias y hábitos de consumo del público en el mercado objetivo.
- » **Entender la documentación y requisitos legales:** Cumplir con la normativa de exportación en su país y las regulaciones de importación del país de destino (certificaciones, etiquetado, normas técnicas, etc.).
- » **Posible adaptación del producto:** Adecuar el empaque, etiquetado y características del producto según el mercado destino.
- » **Establecer la estrategia de logística:** Seleccionar socios confiables, elegir transportistas y agentes de aduanas experimentados en exportación, así como analizar los costos de transporte y evaluar las distintas modalidades (marítimo, terrestre, aéreo).
- » **Construir redes:** Participar en ferias y misiones comerciales a fin de conectar con clientes, distribuidores y potenciales socios internacionales.

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

En el siglo XXI, las empresas exitosas se construirán sobre ideas originales y creatividad innovadora. Proteger estos activos frente a divulgaciones no autorizadas o el uso indebido por parte de la competencia es clave para mantener una ventaja competitiva en el mercado. Además, para impulsar un negocio es esencial contar con recursos estratégicos, como una sólida red de contactos y acceso a financiamiento. El sistema de protección de la propiedad intelectual representa una herramienta esencial para:

- » Mantener alejados a los competidores sin escrúpulos;
- » Establecer relaciones contractuales con empleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios comerciales y clientes que protejan las ideas e innovaciones que surjan de tal relación;
- » Recaudar fondos.

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

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

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

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

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

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

En resumen, si la propiedad intelectual es un activo importante para su negocio, es decir, si su empresa posee patentes o tecnologías patentables, dibujos o modelos industriales, secretos comerciales, marcas registradas, o si usted es el titular de los derechos patrimoniales sobre una obra protegida por derecho de autor, estos constituyen elementos claves de su plan de nego-

cios. Al evaluar los activos de la compañía y las oportunidades comerciales, hay que exponer tanto los activos tangibles (fábricas, equipo, capital, etc.) como los activos intangibles, pues en estos últimos reside cada vez más la clave del éxito comercial de una empresa. Así, toda prueba de diligencia debida por su parte en la gestión de sus activos de propiedad intelectual será sin duda determinante para convencer a los inversores del potencial que ofrece su empresa.

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:⁵¹

La herramienta de diagnóstico de PI le ayuda a reconocer, de manera gratuita, los activos de propiedad intelectual de su empresa y genera automáticamente un informe con información básica sobre cómo gestionar dichos activos. Funciona como un cuestionario en dos etapas: primero, una evaluación previa con 10 preguntas simples sobre su negocio, que permite identificar las áreas clave de interés. Luego, según sus respuestas, el sistema genera preguntas más detalladas en 10 secciones específicas. Al finalizar, se obtiene un informe donde se destacan los aspectos de PI relevantes para su empresa y brinda recomendaciones prácticas para proteger y aprovechar estos activos. Esta herramienta es ideal como una primera auditoría de PI y una guía para definir una estrategia de PI alineada con los objetivos de su plan de negocios.

⁵¹ <https://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/>

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

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

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

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

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

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. Notar que la DINAPI posee una herramienta de búsqueda y consulta online de denominaciones solicitadas y registradas, disponible en <https://joaju.dinapi.gov.py/marcas>. Se pueden utilizar activamente las herramientas de búsqueda de la DINAPI como parte del proceso de investigación de mercado. Además, es aconsejable buscar asesoramiento legal especializado en Propiedad Intelectual para interpretar los resultados de las búsquedas y para desarrollar una estrategia de protección adecuada en los mercados de exportación.

11

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 entrar a 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, la documentación y requisitos legales, los aranceles, la estrategia de logística y la mejor modalidad de 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 ingresar a un mercado: la exportación directa y la exportación indirecta.

Exportación directa

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

Las ventajas son 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 en la que las MIPYMES exporten directamente es a través de la formación de un **consorcio de exportación**. Los gobiernos suelen conceder beneficios especiales a los pequeños exportadores que forman una asociación de exportación con otras MIPYMES. Este tipo de arreglo puede ser especialmente ventajoso para exportadores sin experiencia.

El Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, con el objetivo de potenciar la capacidad exportadora de las MIPYMES nacionales, ha desarrollado también una serie de programas, ma-

teriales y guías, incluyendo el reciente programa MiPYME COMPITE. Estos recursos se encuentran disponibles en <https://www.mipymes.gov.py/internacionalizacion/>.

Asimismo, el Gobierno nacional apoya el acceso de las MIPYMES a mercados internacionales a través del proyecto “*Exporta Fácil*”. Este proyecto de “Integración Comercial por envíos postales para MIPYMES” propicia la formalización e internacionalización de las mismas, a través de la exportación simplificada, utilizando la logística postal, mediante un Sistema Web. Este servicio permite a las MIPYMES enviar paquetes de hasta 20 kilogramos a cualquier parte del mundo a través de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), el operador logístico oficial designado.

Las empresas interesadas pueden acceder al servicio a través de un sistema web de fácil uso, que agiliza el proceso de exportación y reduce costos. Además, *Exporta Fácil* ofrece tarifas económicas y un proceso simplificado, lo que lo convierte en una alternativa logística accesible para las MIPYMES que buscan expandir su presencia en el mercado internacional.⁵²

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,

⁵² Para más información y acceder a los recursos disponibles, las Mipymes interesadas pueden visitar el portal oficial del programa: <https://www.mipymes.gov.py/exporta-facil/#::~:~:text=¿Qué%20es%20EXPORTAFÁCIL%3F,pos-tal%2C%20mediante%20un%20Sistema%20Web.>

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. Cabe destacar que en Paraguay ciertas relaciones comerciales con empresas extranjeras se rigen por la Ley 194/93 “Que Establece el Régimen Legal de las relaciones contractuales entre Fabricantes y Firms del Exterior y Personas domiciliadas en Paraguay”—también conocida como Ley de Representación, Agencia y Distribución. Esta norma regula las relaciones de promoción, venta o colocación dentro del país o de otra área determinada de productos o servicios, proveídos por fabricantes y firmas extranjeras por medio de representantes, agentes o distribuidores domiciliados en la República. Además, fija las pautas de las indemnizaciones que correspondan con motivo del cese, sin expresión de causa, de las relaciones contractuales.

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

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

La franquicia como modelo de exportación de derechos de PI

La marca Juan Valdez®, reconocida a nivel mundial, es un ejemplo de éxito en franquicias regionales en Sudamérica. Creada y gestionada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), representa no solo a una empresa, sino a 548.000 familias caficultoras. Además, 18.000 caficultores son accionistas directos y reciben ganancias adicionales a través de la apreciación de las acciones individuales que han comprado. Esto refuerza su identidad como una marca colectiva, propiedad de la asociación de productores.

La franquicia Juan Valdez ha solicitado y registrado numerosos activos de propiedad intelectual a nivel nacional e internacional para proteger su marca y fortalecer su estrategia comercial.

Entre sus principales activos de propiedad intelectual registrados en Paraguay se encuentra la marca “Juan Valdez”, la imagen del icónico personaje que simboliza al productor de café colombiano y la denominación “Café de Colombia”. Además, Juan Valdez ha presentado solicitudes internacionales bajo el Sistema de Madrid para proteger estos activos en diversos mercados internacionales.

Los franquiciados de Juan Valdez reciben la autorización para utilizar la marca, el logotipo y la identidad visual distintiva de la franquicia. La empresa ofrece también asistencia técnica y comercial, así como acceso a productos exclusivos de la marca, lo que asegura la uniformidad y calidad en todos sus locales.

Adicionalmente, Juan Valdez también protege secretos comerciales, como los conocimientos técnicos, mediante la firma de acuerdos de confidencialidad, los cuales son ejecutados desde la primera etapa del proceso de selección de potenciales franquiciados.



Gracias a esta sólida estrategia de propiedad intelectual, Juan Valdez ha consolidado su presencia en múltiples mercados internacionales, combinando con éxito la protección de sus activos de propiedad intelectual con el reconocimiento global de su marca. Además, proyecta una imagen que evoca la calidad y tradición del café colombiano, mientras mantiene una conexión genuina con sus raíces y productores. Actualmente, Juan Valdez cuenta con 335 tiendas en Colombia, 133 tiendas internacionales y presencia en 33 mercados internacionales.⁵³

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

⁵³ Información adicional sobre el modelo de franquicia "Juan Valdez", disponible en <https://juanvaldez.com/?s=-franquicia>.

solicitar su consentimiento. Dicho de otro modo, deberá averiguar si sus derechos de propiedad intelectual se han “agotado” después de la primera venta internacional del producto.

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

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

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Es importante entender qué significa el “agotamiento” de los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. En términos generales, esto sucede cuando la empresa, o alguien con la autorización de la misma, vende un producto protegido por PI. Luego de esa primera venta, los derechos sobre la explotación comercial de ese producto se consideran “agotados”. Por eso, también se le llama la “doctrina de la primera venta”. Esto significa que, salvo que la ley indique lo contrario, tal empresa ya no podrá controlar ni impedir que terceros revendan, alquilen, presten o usen comercialmente ese producto.

A modo de ejemplo, en Paraguay, los derechos de PI suelen agotarse después de la primera venta dentro del país, lo que permite la reventa del producto sin restricciones adicionales del titular del derecho de PI. Esto también se aplicaría a situaciones donde un producto es exportado y vuelve al mercado local: una vez que un producto se vende legalmente en cualquier parte del mundo, el titular de la marca no puede impedir su reimportación y reventa en el país.

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

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

Agotamiento internacional

El consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qué medida la venta de un producto protegido por la propiedad intelectual en el extranjero agota los derechos de propiedad intelectual sobre ese producto. La cuestión pasa a ser pertinente en los casos de la denominada “importación paralela”. La importación paralela es la importación de productos fuera de los canales de

distribución negociados contractualmente por el fabricante del producto protegido mediante PI. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una conexión contractual con la parte que efectúa la importación paralela, a veces se describen los productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho puede inducir a engaño, puesto que los productos como tales son originales; sólo que los canales de distribución “paralelos” no están controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedad intelectual.

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

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

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. Notar que Paraguay sigue la doctrina que establece que el derecho de limitar tal comercialización se agota con la primera venta.

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. Es importante señalar que Paraguay no es miembro del PCT,

por lo que este sistema no ofrece protección de patentes en el país. Para obtener dicha protección en Paraguay, es necesario presentar una solicitud individual ante la DINAPI. No obstante, el PCT es una herramienta muy útil para proteger patentes en los países que sí son miembros, especialmente cuando estos constituyen mercados potenciales para la exportación.

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”⁵⁴. 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 gracia⁵⁵. En el caso de Paraguay, la Ley de Patentes: “El estado de la técnica no comprenderá lo que se hubiese divulgado dentro del año que precede a la fecha de presentación de la solicitud en Paraguay o, en su caso, dentro del año que precede a la fecha de la solicitud cuya prioridad se invocara, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos”. 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 (por ejemplo, en Paraguay,

⁵⁴ Una notable excepción son los Estados Unidos, que siguen la regla del “primer inventor” y conceden la patente a quien descubrió primero la invención.

⁵⁵ 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.

este periodo es 6 meses para solicitudes de marca y 12 meses para patentes de invención) puede solicitar la protección en la mayoría de los demás países. Estas solicitudes posteriores se considerarán como si se hubieran presentado el mismo día de la primera solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situación prioritaria respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invención o dibujo o modelo presentados después de la fecha de la primera solicitud. 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 6 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.
- » 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 esta opción (como en Paraguay), 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.



12

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

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

Existen tres procedimientos alternativos para solicitar la protección de los derechos de PI en otros países.⁵⁶

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. Cada solicitud deberá traducirse en un idioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Algunos países, como es el caso en Paraguay, exigen que se contrate a un agente de propiedad industrial. 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 ofrecen una alternativa más sencilla y, por lo general, más económica.

La vía regional

Algunos países han establecido acuerdos regionales para obtener protección mediante propiedad intelectual para toda una región gracias a una única solicitud (no es el caso de Paraguay). Entre las oficinas regionales de propiedad intelectual se incluyen:

- » **La Organización Africana de la Propiedad Intelectual** (OAPI, oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla francesa y portuguesa para las patentes, los modelos de utilidad, las indicaciones geográficas, las marcas, los dibujos o modelos industriales y derechos de autor): <http://www.oapi.int/index.php/en/>
- » **La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial** (ARIPO, oficina regional de propiedad industrial de los países africanos de habla inglesa para las patentes, los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos o modelos industriales): <https://www.aripo.org>
- » **La Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux** (para la protección de las marcas y los dibujos o modelos industriales en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo): <https://www.boip.int/en>
- » **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, actualmente 27 países). Puede obtenerse más información en www.european-patent-office.org.

⁵⁶ 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 Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)** (para las marcas de la UE (MUE), los dibujos y modelos de la Unión Europea registrados (DMUE), las indicaciones geográficas (IG) de productos artesanales e industriales y la cooperación europea e internacional en el ámbito de la propiedad intelectual): <https://euipo.europa.eu>
- » **La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo** (para la protección de patentes en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar): <http://www.gccpo.org>

La vía internacional

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

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

Cabe aclarar que Paraguay no se ha adherido a estos instrumentos.

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

¿Desea usted proteger su invención en varios países? En ese caso, debería considerar las ventajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, usted puede solicitar la protección de patente para una determinada invención simultáneamente en todos los países que sean Parte Contratante en el PCT (158 Estados en 2024). Como mencionado más arriba, Paraguay no es parte del PCT.

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

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

Si desea que su marca esté protegida en varios países, pero la presentación de solicitudes por separado en cada país es complicado y costoso, quizá desee presentar una solicitud para el registro internacional en virtud del Sistema de Madrid, regido por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Algunos países son parte en ambos tratados y otros solamente en uno de los dos. La ventaja principal del Sistema de Madrid es que el dueño de la marca puede registrarla en uno o más países que son miembros del sistema. El sistema está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI que mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Notar que Paraguay no es Parte contratante del Protocolo de Madrid, y por tanto no participa de tal sistema. No obstan-

te, el Sistema de Madrid es una herramienta útil que permite reducir los trámites y gastos administrativos necesarios para registrar y mantener las marcas en los países contratantes.

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

Puede presentar una solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid una persona física o jurídica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo esté domiciliado o tenga la nacionalidad en un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid ⁵⁷.

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

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

Puede obtenerse la protección para la marca en cualquier país que sea parte en el mismo tratado (Acuerdo o Protocolo) así como en el Estado cuya oficina sea la de origen. Deben designarse en la solicitud internacional los países donde se desea pedir protección, y los países adicionales pueden designarse posteriormente.

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.

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

⁵⁷ Además, en virtud del Protocolo, también puede presentar una solicitud una persona que tenga la nacionalidad, esté domiciliada o posea un establecimiento comercial real y efectivo en un estado Miembro que sea parte contratante en el Protocolo (como una organización intergubernamental). Si bien en la actualidad no hay ninguna organización intergubernamental miembro del Protocolo, el Protocolo prevé que las oficinas regionales de PI sean miembros.

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

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

Notar que Paraguay no es Parte contratante del Arreglo de la Haya, y por tanto no participa de tal Sistema.

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

El derecho de autor en sí mismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con arreglo al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en ese Convenio (181 países al 2024, incluido Paraguay). 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. Este es el caso en Paraguay, donde los autores pueden solicitar el registro de sus obras ante la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos, dependiente de la DINAPI, con el fin de obtener un Certificado de Registro de las mismas. Este registro sirve como prueba prima facie ante un tribunal en relación con controversias surgidas sobre los derechos de autor.



12

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. Para mayor información sobre el arbitraje o la mediación, véase la pregunta 70.

- » Cuando descubra que se están infringiendo los derechos de PI de su empresa, tal vez se plantee enviar una carta (conocida comúnmente como “carta de intimación a cesar en la práctica” o simplemente “intimación de cese de uso”) 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 solicitando que cese tal actividad. Es muy aconsejable solicitar la asistencia de un abogado al escribir tal carta, a fin de evitar 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 acciones civiles. En general, los tribunales ofrecen una variedad de recursos civiles para indemnizar a los titulares de derechos de PI afectados. Entre ellos se cuentan daños y perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficios y mandatos para que se entreguen los productos infractores a los titulares de los derechos. La legislación en materia de PI también puede contener disposiciones que impongan responsabilidad penal por la producción o trato comercial de objetos infractores. Las penas por la violación de las pertinentes disposiciones pueden ser encarcelamiento y 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 sus invenciones y creaciones. Los derechos de PI de su empresa solamente devengarán beneficios si pueden hacerse cumplir, de lo contrario, los infractores y falsificadores siempre se aprovecharán de la falta de mecanismos de observancia efectivos para beneficiarse del duro trabajo que usted ha realizado. A menudo, la simple amenaza de la observancia de los derechos basta para disuadir a los posibles infractores.

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

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

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

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

No obstante, incumbe a los gobiernos nacionales o estatales crear instituciones que faciliten la observancia de los derechos de PI. Los órganos judiciales y, en algunos casos, administrativos como las oficinas de PI o las autoridades aduaneras son instituciones gubernamentales que pueden tener que abordar casos de infracción o de falsificación. En Paraguay se encuentra la Dirección General de Observancia de la DINAPI que coadyuva a las autoridades competentes (Unidad Especializada en la Lucha contra los Delitos de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, Policía Nacional, Dirección Nacional de Aduanas) a identificar y reprimir las falsificaciones y la piratería.

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

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

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

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

El titular de los derechos puede pedir la asistencia de las autoridades registrando sus marcas ante la Aduana, luego de pagar una determinada tasa. Cuando las autoridades aduaneras reciben un aviso pueden detener copias no autorizadas de mercancías de marca o de mercancías sujetas a la protección de los derechos de autor.

En Paraguay, el Registro de Marcas en Aduanas es una herramienta implementada por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), según lo establecido en la Resolución DNA N° 130/2010, a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual de los titulares de marcas durante las operaciones de importación y exportación. Este registro permite a los titulares de marcas registradas en Paraguay solicitar la intervención de la DNA en caso de que se detecten posibles infracciones en las fronteras.

Para registrar una marca en Aduanas, el titular debe presentar una solicitud ante la DNA acompañada de la documentación necesaria, como el certificado de registro de la marca emitido por la DINAPI, datos del titular o su representante legal, y una descripción detallada de los productos amparados por la marca. El registro tiene una vigencia específica y debe renovarse periódicamente para mantener su validez.

El control en frontera funciona mediante inspecciones realizadas por la DNA, establecido por la Resolución DNA N° 271/2010 busca identificar mercancías que utilicen marcas registradas sin autorización. Si se detectan productos sospechosos de infracción, la DNA puede proceder a retenerlos temporalmente y notificar al titular de la marca, quien tiene la posibilidad de presentar pruebas de la infracción y solicitar medidas legales adicionales, como la incautación definitiva de los productos.

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

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

En algunas jurisdicciones, tales mecanismos alternativos de resolución de controversias se encuentran establecidos por ley. Por ejemplo, en Paraguay, el arbitraje y la mediación son objeto de la Ley N° 1879 de Arbitraje y Mediación.⁵⁸ Asimismo, instituciones locales como el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), dependiente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), o el Centro Latinoamericano de Arbitraje y Mediación (LATCAM) proveen servicios de resolución alternativa de conflictos tanto a nivel nacional como internacional. Cabe destacar que la DINAPI cuenta con una Dirección de Mediación y Conciliación, dependiente de la Dirección General de Observancia, mediante la cual los usuarios pueden acceder a este servicio de solución alternativa de controversias. <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/observancia-2/mediacionyconciliacion/aprender-2/>

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

⁵⁸ Ver, Ley N° 1879 de Arbitraje y Mediación, <https://baselegal.com.py/docs/90075b67-4fdf-11e9-ac91-525400c761ca>

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

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI⁵⁹

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es también 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 MIPYMES.

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

Ejemplo de cláusula arbitral adaptada al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI:

Cláusula Arbitral

“Todas las disputas, controversias o reclamaciones que surjan en relación con el presente contrato de franquicia, incluidas aquellas relacionadas con su interpretación, ejecución, validez o terminación, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La mediación se llevará a cabo en [ciudad, país] y en el idioma [idioma].

Si dentro de un plazo de [especificar el tiempo] desde el inicio de la mediación no se alcanza un acuerdo, la disputa será sometida a arbitraje acelerado, conforme al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El arbitraje tendrá lugar en [ciudad, país], en idioma [idioma], y será conducido por un árbitro único designado de acuerdo con las normas de la OMPI.

El laudo arbitral será definitivo y vinculante para ambas partes, renunciando expresamente a cualquier otro recurso judicial, salvo aquellos permitidos por la ley aplicable. Los costos del arbitraje serán asignados conforme a lo que determine el árbitro en su laudo.”

⁵⁹ El Centro presta servicios relacionados con:

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

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

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

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



14

Valoración de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

Los instrumentos empleados para evaluar los activos de PI pueden ayudar a las empresas a administrar su cartera de activos de PI de forma más eficiente y eficaz, y la valoración de la PI resulta un parámetro útil y una buena base de negociación en el caso de que se transfieran o compren activos de PI. Esencialmente, el valor de un activo de PI radica en el derecho exclusivo que otorga a su titular para impedir que los competidores lo utilicen. Para que este activo tenga un valor cuantificable, debe generar beneficios económicos medibles para su propietario o usuario y aumentar el valor de otros activos con los que está relacionado. Esto lo convierte en un recurso estratégico clave para fortalecer la competitividad y rentabilidad empresarial.

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 una marca u otro 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 robus-

tez de los mecanismos de observancia de la PI en los países implicados, es decir la posibilidad de accionar administrativa o judicialmente para proteger los derechos de los titulares frente a infracciones. Estos mecanismos abarcan acciones judiciales solicitando cese de uso o daños, medidas en frontera como la retención de mercancías sospechosas, y sanciones penales en casos de falsificación o piratería.

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. La sustitución de la demanda, es decir, la capacidad y la disposición de sustituir un producto por otro en respuesta a un aumento de precio o a un cambio correspondiente no relacionado con el precio, como una reducción de la calidad del producto o del servicio, demuestra que los consumidores no otorgan un alto valor diferencial a la marca ya que se encuentran dispuestos a comprar productos similares de la competencia.

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

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

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

- » administración interna de su cartera de PI,
- » concesión de licencias,
- » cálculo de daños y perjuicios en caso de infracciones,
- » fusiones o adquisiciones,
- » cesión (venta) de activos de PI,
- » evaluación financiera y contable de la empresa,
- » liquidación de la empresa,
- » compra de activos de PI,
- » conclusión de acuerdos de empresas mixtas joint ventures,

- » 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.

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

Hay varias formas de realizar una valoración de los activos de propiedad intelectual. Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes y algunos se aplican mejor que otros a determinados casos y situaciones. Figuran a continuación los métodos más 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 previstos que obtendrá el titular de un derecho de PI durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente de ingresos puede también calcularse examinando el ahorro en regalías de licencia que una empresa conseguiría si tuviera que obtener una licencia para utilizar un derecho de PI determinado. El principal inconveniente del método es su complejidad. Su principal variante es el método siguiente:
- » **Método del cálculo del ahorro en regalías.** En esta variación, se calcula el flujo de regalías para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalización del beneficio o flujo de caja promedio. El índice de regalía puede determinarse mediante índices existentes utilizados en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cuadros de índices de regalías estándares.

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

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

El método basado en el costo es útil cuando se consideran derechos de PI relacionados con activos intangibles, como programas informáticos, dibujos de ingeniería, diseños de envasado y redes de distribución. A menudo se utiliza para complementar el método basado en los ingresos. Tiene el inconveniente principal de que es muy posible acabar obteniendo resultados engañosos. Esto se debe, en la mayoría de casos, a que el costo relacionado con el desarrollo de un producto no está necesariamente relacionado con su valor. Y es especialmente obvio en lo referente a actividades de investigación y desarrollo.

» **Método basado en el mercado.** Sistema basado en lo que un tercero estaría dispuesto a pagar para comprar o arrendar un activo de PI. Puede utilizarse también como un complemento del método basado en los ingresos. Sin embargo, hay que señalar que algunas empresas lo consideran el mejor método debido a su simplicidad y a la utilización de información de mercado. El inconveniente del método es que no orienta sobre cómo enfocar las características individuales de una transacción determinada. Al igual que otros métodos de valoración, tiene también las siguientes variantes:

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

» **Métodos basados en la valoración de opciones.** Suelen utilizarse en la valoración del valor bursátil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de PI (en especial de patentes) del sector de la tecnología y de los productos farmacéuticos utilizan cada vez más este método. Si bien existen otros métodos de valoración “de riesgo neutro”, la valoración de opciones se considera más potente. El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.



15

Financiación

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

Sus activos de propiedad intelectual pueden reforzar los argumentos que convenzan a los inversores a aportar financiación empresarial.

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

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

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

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

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

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

La práctica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad intelectual es un fenómeno reciente, que sólo se ha desarrollado realmente en algunos países y en algunos mercados muy específicos, donde, por ejemplo, leyes de garantías mobiliarias permiten tal operación. En Estados Unidos, el Código de Comercio Uniforme (UCC) permite a las empresas estadounidenses usar activos de PI como colateral mediante acuerdos de garantía que se inscriben en los registros estatales o en la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. Este marco es particularmente utilizado por startups y empresas tecnológicas.

La conversión de activos en valores se refiere normalmente a la práctica de compilar distintos activos financieros y a la emisión de nuevos valores garantizados por dichos activos. En principio, puede tratarse de activos sobre los que es posible predecir que traerán consigo movimientos de efectivo o incluso de cuentas exclusivas por cobrar. Así pues, es posible la conversión de activos en valores en el caso de futuros pagos de regalías a partir de la concesión de licencias de patentes, marcas o secretos comerciales, o las composiciones musicales o los derechos de grabación de un músico. De hecho, una de las conversiones más famosas guardaba relación con el pago de regalías en los Estados Unidos del cantante David Bowie.

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

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

Ya hay varias empresas estatales de capital de riesgo que comienzan a aceptar los activos de PI como garantía colateral para la financiación de riesgo. En Japón, un ejemplo destacado de empresa de capital de riesgo que ha comenzado a aceptar activos de propiedad intelectual como garantía colateral para financiamiento es IPBridge. Esta firma ayuda a startups y pequeñas empresas a monetizar sus activos de PI, como patentes, ofreciendo financiamiento basado en el valor de estos activos. La firma japonesa acepta PI como garantía colateral para otorgar capital de riesgo y fomenta acuerdos de licencias, fortaleciendo el acceso al crédito para empresas intensivas en tecnología.⁶⁰

⁶⁰ Ver, información adicional en <https://ipbridge.co.jp/en/>.



16

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

76. La propiedad intelectual en el comercio electrónico?

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

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

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

Como herramienta de venta que complementa al comercio electrónico, hoy en día las redes sociales han transformado la forma en que los exportadores acceden a los mercados internacionales, permitiéndoles llegar a clientes en todo el mundo de manera rápida y económica. Sin embargo, este entorno altamente competitivo también incrementa los riesgos relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual. Para los exportadores que utilizan estas plataformas, garantizar una adecuada protección de sus activos de PI es crucial para mantener su ventaja competitiva y preservar su reputación. Por ejemplo, en plataformas de comercio electrónico como Amazon o eBay, y en redes sociales como Instagram o Facebook, es común encontrar imitaciones y productos falsificados. Registrar marcas en mercados clave ayuda a los exportadores a combatir estos problemas y a garantizar que sus clientes reciban productos auténticos. De igual manera, para promocionar productos en redes sociales, los exportadores

crean contenido visual, como fotos, videos y campañas publicitarias. Proteger estos materiales mediante derechos de autor es fundamental para evitar que terceros los utilicen sin autorización, lo que podría desvirtuar la identidad de la marca o desviar clientes hacia competidores.

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

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

Los nombres de dominio son direcciones en Internet y se utilizan habitualmente para identificar y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “wipo.int” se utiliza para localizar el sitio web de la OMPI en www.wipo.int. 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 línea. 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, .py para Paraguay, o .ar para Argentina.

En Paraguay, el Network Information Center – Paraguay (NIC.PY) es la organización administradora y patrocinadora del Dominio de Primer Nivel .PY, siendo este código de dos letras asignado al Paraguay según la ISO 3166-1. La página de NIC.PY (<https://www.nic.py>) permite no solo registrar nombres de dominio si no también verificar la disponibilidad de los mismos.

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

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

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoría de las leyes consideran que el registro de un nombre de dominio de la marca de otra persona podría considerarse 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.

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

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

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

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

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

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

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

No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni música que no le pertenezca, a menos que haya obtenido una autorización escrita del titular para distribuirlos en Internet.

Uso de Inteligencia Artificial

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el diseño de signos distintivos como logos y marcas, así como para la creación de contenido presenta tanto oportunidades como riesgos importantes para las empresas. Por un lado, la IA permite generar diseños y materiales de forma rápida y eficiente, reduciendo costos y optimizando recursos. Esto es especialmente valioso para las MIPYMES que pueden acceder a soluciones creativas sin grandes inversiones. Sin embargo, esta tecnología también plantea riesgos significativos, como problemas de originalidad en los diseños generados, que podrían derivar en conflictos legales por similitud con otros signos distintivos. Además, la falta de claridad en muchas jurisdicciones sobre los derechos de

propiedad intelectual de los productos creados por IA complica su protección legal. A esto se suma el riesgo de que las herramientas de IA utilicen materiales sin permisos o licencias adecuadas, exponiendo a las empresas a reclamos por infracción de derechos de PI. En este sentido, es fundamental que las empresas utilicen la IA de manera responsable, combinándola con la supervisión humana y asegurando el cumplimiento de las normativas legales aplicables.

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.

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

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

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

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

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



17

ANEXOS

ANEXO 1

En el competitivo y globalizado entorno internacional, los exportadores deben considerar la propiedad intelectual como un elemento estratégico clave en todo plan de negocios. La propiedad intelectual otorga derechos exclusivos sobre creaciones de la mente como invenciones, soluciones o mejoras novedosas, dibujos o modelos, signos distintivos, escritos, películas, pinturas, fotografías, canciones, sonogramas, información confidencial o secretos comerciales, entre otros. Tales derechos, enmarcados bajo las figuras de patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, derechos de autor, e indicaciones geográficas protegen la innovación y creatividad frente a copias o imitaciones y resarcen al creador otorgando un derecho de exclusividad frente a terceros. Cada país cuenta, en general, con un conjunto de leyes que protegen la PI, y un exportador debe conocerlas. Paraguay no es la excepción. Estos derechos protegen cuanto sigue:

- » *Patentes y modelos de utilidad*: Protegen invenciones que ofrecen soluciones nuevas a problemas técnicos, como productos o procesos innovadores.
- » *Marcas*: Identifican y diferencian productos o servicios en el mercado, protegiendo el nombre, logotipo o slogan de una empresa.
- » *Dibujos Industriales*: Resguardan la apariencia estética o el diseño visual de un producto.
- » *Secreto Comercial*: Salvaguarda información confidencial con valor comercial, como fórmulas o métodos de producción.
- » *Indicación Geográfica*: Identifica productos cuyo valor o calidad está vinculado a su origen geográfico.
- » *Denominación de origen*: El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana.
- » *Derecho de Autor*: Protege obras literarias, artísticas, audiovisuales, software y otras expresiones creativas.

Este sistema legal, al otorgar exclusividad a los titulares de PI, les permite diferenciarse, establecer precios competitivos, y salvaguardar su posición en mercados extranjeros. No obstante, se debe considerar que tales derechos tienen carácter territorial, es decir, protegen la patente, marca o dibujo industrial únicamente en el país o los países donde se han registrado o donde la ley local los reconoce. Por tal motivo, es esencial proteger estos activos intangibles tanto en el mercado local como en los mercados objetivo. Antes de expandirse, los exportadores deben realizar búsquedas exhaustivas para asegurarse de que sus activos de PI no infrinjan derechos

de terceros, lo que podría generar problemas legales, como la retención de productos en frontera o demandas costosas. En caso de estar habilitados, los exportadores deben registrar sus marcas, patentes o diseños industriales en las oficinas de PI de cada mercado objetivo. Este paso no solo previene conflictos legales, sino que también fortalece la posición competitiva de la empresa, facilitando su entrada y permanencia en mercados internacionales.

También es crucial aprovechar la PI como herramienta comercial, utilizando licencias, franquicias o joint ventures para expandirse en nuevos mercados. La PI no solo facilita la negociación con socios comerciales, sino que también fortalece la imagen y valor de la empresa, atrayendo inversores, facilitando financiación y garantizando ingresos adicionales mediante regalías.

En definitiva, la protección adecuada de la PI permite a los exportadores no solo diferenciar sus productos de la competencia y evitar riesgos económicos derivados de imitaciones o infracciones legales, sino también generar ingresos adicionales mediante licencias o franquicias. Por tanto, la propiedad intelectual es un componente fundamental de cualquier estrategia de exportación bien planificada.

ANEXO 2

[Guías OMPI](#)

ANEXO 3

[Dirección Nacional de Propiedad Intelectual \(DINAPI\)](#)

[Portal de Búsquedas de Marcas, Patentes, Dibujos Industriales y IG de DINAPI](#)

[Recursos para internacionalizar MIPYMES](#), del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay

[Proyecto “Exporta Fácil”](#)

[Inscripción Asesoría Técnica para MIPYMES potenciales usuarios Exporta Fácil](#)

[REDIEX – información y recursos para promoción de exportaciones y atracción de inversiones](#)

[Aduana de Paraguay](#)

[Global Trade Helpdesk](#)

[Directorio de oficinas OMPI](#)