

La clave para la Propiedad Intelectual

URUGUAY

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?	21
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?	23
8. ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos de PI?	24
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?	33
14. ¿Cuáles son los trámites administrativos en Uruguay para obtener la protección de patente?	34
15. ¿Qué costos tiene la protección de patente en Uruguay?	36
16. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	37
17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?	39

18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	40
---	----

Elementos básicos sobre las marcas 42

19. ¿Qué es una marca?	43
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?	44
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?	45
22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	46
23. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	47
24. ¿Cómo registro mis marcas en Uruguay?	48
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?	50
26. ¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	51
27. ¿Qué es la certificación de productos? ¿Cuál es la función de las marcas de certificación?	53

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales 55

28. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?	56
29. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos?	58
30. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?	58
31. ¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?	61
32. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?	62

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos..... 64

33. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor?	65
34. ¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?	66
35. ¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?	67
36. ¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país? ..	68

37. ¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor?	70
---	----

Elementos básicos sobre los secretos comerciales 72

38. ¿Qué son los secretos comerciales?	73
--	----

39. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa?	74
--	----

40. ¿Cuáles son las ventajas de proteger la información como secreto comercial?	75
---	----

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas 77

41. ¿Qué son las indicaciones geográficas y cómo pueden protegerse?	78
---	----

42. ¿Quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual cuando un empleado desarrolla una invención, un dibujo o modelo o una obra creativa?	82
--	----

43. ¿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?	83
---	----

44. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o subcontratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?	84
---	----

Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología 86

45. ¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología?	87
---	----

46. ¿Cuáles son las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta al negociar un acuerdo de concesión de licencia?	89
---	----

47. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?	91
--	----

48. ¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa? (Ver pregunta 58).	93
--	----

49. ¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?	95
---	----

50. ¿Qué es una franquicia?	96
-----------------------------------	----

51. ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?	97
---	----

52. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las licencias de marcas?	98
53. ¿Cómo puedo conceder en licencia obras protegidas por los derechos de autor?	99

Elaboración de una estrategia de negocios para exportar100

54. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios para exportar?	101
55. ¿Por qué es importante incluir a la propiedad intelectual en mi plan de negocios?	102
56. ¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?	103
57. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?	105

Derechos de PI en los mercados de exportación..... 107

58. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo contribuye a ello la propiedad intelectual?	108
59. ¿Puede un comprador que haya adquirido mis productos protegidos por la PI en un mercado extranjero reimportarlos y venderlos en el mercado nacional? ¿Puedo impedir esa actividad? ¿Cómo afecta eso mi estrategia de exportación y determinación de precios?	110
60. ¿Cuándo debería solicitar la protección de mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	113

Proteger los derechos de PI en el extranjero116

61. ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	117
62. ¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países?	119
63. ¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países?	120
64. ¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países?	121
65. ¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional?	122

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 123

66. ¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual? 124

67. ¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción? 126

68. ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado? 127

69. ¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales? 128

Valoración de los derechos de propiedad intelectual 130

70. ¿Es necesario obtener una valoración de mis derechos de propiedad intelectual? 131

71. ¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual? 132

72. ¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual? 133

73. ¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa? 136

74. ¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual? 137

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información 138

75. La propiedad intelectual en el comercio electrónico? 139

76. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio? 140

77. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio? 140

78. ¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa? 141

79. ¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos? 143

ANEXOS 144

ANEXO 1 145

ANEXO 2 147

ANEXO 3 147

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 Uruguay del documento original. Está destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio de Uruguay, 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, comercio electrónico; considera los aspectos de los derechos de PI relativos a la valoración y el financiamiento y la observancia de éstos.

El documento original se ha modificado para responder a la legislación nacional de Uruguay por el abogado Matías Jackson Bertón en estrecha colaboración con la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería. De acuerdo con la Creative Commons License the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaría de la OMPI no asumen responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

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

Prólogo

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

La gama de instrumentos que ofrece el sistema jurídico de la propiedad intelectual (PI) presenta a los titulares de derechos de PI una multiplicidad de opciones para gestionar su innovación, conocimientos y creatividad. Los derechos de PI permiten a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribuye a asegurar su cuota de mercado, reduciendo los riesgos e incertidumbres que conlleva la introducción de productos nuevos o mejorados en el mercado. En especial los derechos que otorga el sistema de la PI permite a sus titulares 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) responde 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 su empresa. Si utiliza y comprende estos derechos, podrá: asegurar ventajas competitivas, generar flujos de ingresos, reducir la carga fiscal, disponer de una fuente de inteligencia competitiva, facilitar el acceso a la financiación, atraer inversores y socios, así como evitar y mitigar riesgos.

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuenta la PI. En el actual contexto económico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a consecuencia del mejor acceso a las tecnologías modernas de la información y las comunicaciones, muchas PYME están orientando cada vez más sus operaciones a los mercados de exportación. La mayoría de PYME que preparan un plan y una estrategia de exportación se enfrentan con varios desafíos. Deben garantizar que su plan y estrategia de exportación tengan en cuenta adecuadamente todos los factores que puedan afectar su ventaja competitiva en el mercado o los mercados objetivo. Las PYME que desean exportar directamente, mediante intermediarios, creando una empresa mixta, concediendo licencias a terceros, o mediante el comercio electrónico, deben asegurarse de que no violan los derechos de PI de otros al intentar sacar el máximo rendimiento de sus propios activos de PI. Por lo tanto, deberán adoptar medidas para proteger sus activos de PI en todos los mercados deseados en el momento adecuado y de la manera más eficaz en función de los costos, además de asegurar que sus productos o servicios no infringen los derechos de PI de otros. Si descuidan este elemento pueden incurrir en

sus operaciones comerciales en costos y riesgos evitables que podrían ser muy perjudiciales para toda la estrategia de exportación de las empresas y llegando incluso a comprometer su misma supervivencia.

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones de la PI y sus implicaciones para el desarrollo y diseño de los productos, su entrega, su comercialización, la obtención de recursos financieros, la exportación o la concesión de licencias o de franquicias. Una comprensión fundamental de lo que constituye la PI, los medios para protegerla y la manera de gestionar con eficacia los activos de PI son elementos esenciales para las PYME en general y especialmente para las que se dedican al comercio internacional, donde en general los riesgos son más altos. Sin esta comprensión las PYME no podrán desarrollarse e integrar la PI en sus estrategias de negocios y de comercialización y exportación.

En este sentido, son muchos los desafíos que enfrentan las PYME a la hora de desarrollar su estrategia de PI. La falta de conocimiento sobre qué son los activos de PI y cómo identificarlos dentro de una empresa son las primeras barreras que deben sortear para hacer crecer su negocio. Una vez que reconocen el valor de sus activos, los socios y directores deberán explotarlos comercialmente, mediante una evaluación de los caminos a tomar, las complejidades de los sistemas de protección, sus costos asociados y las posibilidades de financiamiento. Lamentablemente, en muchos países, los consultores y asesores de las PYME, tanto en el sector privado como en instituciones de apoyo, no suelen estar especializados en estos asuntos, por lo cual incluso aquellas empresas 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.



1.

Introducción

Un entorno comercial intensamente competitivo

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

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

Decidirse a exportar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones del intelecto: desde las obras de arte hasta las invenciones, programas informáticos, marcas y otros signos utilizados en el comercio. Abarca una amplia gama de actividades y desempeña un importante papel, tanto en la vida cultural como en la económica.

Los inventores, artistas, científicos y empresas dedican mucho tiempo, dinero, energía y reflexión al desarrollo de innovaciones y creaciones. Para alentarlos a ello, deben poder obtener una retribución justa por sus esfuerzos, es decir, otorgarles derechos para proteger su PI.

Los derechos de PI ayudan a las empresas a protegerse contra los imitadores y permiten crear una identidad distintiva para reforzar su presencia en el mercado. Las buenas prácticas de gestión de la PI siguen teniendo importancia durante todo el ciclo de vida de una empresa: cuando esta se crea, se expande, busca inversores, se relaciona con socios y colaboradores, y contrata empleados. La PI también resulta útil cuando las empresas emergentes son adquiridas por otras empresas o si corren la mala fortuna de quebrar. Asimismo, el sistema de PI constituye una valiosa fuente de información técnica y comercial para la toma de decisiones informadas a lo largo del ciclo de vida de una empresa.

Éste es el motivo más importante de que las pequeñas y medianas empresas deban considerar la posibilidad de proteger su labor innovadora y creativa aprovechando el **sistema de la PI**, que ofrece **derechos exclusivos** sobre las invenciones, diseños o modelos industriales, marcas, obras literarias y artísticas y otros **activos intangibles**, que van desde los secretos comerciales

o *know how*, a las bases de datos y aplicaciones de software, o sonidos. La protección en virtud de las leyes sobre PI da la titularidad de una determinada innovación u obra creativa, lo que limita de modo efectivo las posibilidades de que la competencia copie o imite el producto.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorías: activos físicos – que incluye edificios, maquinaria, activos financieros e infraestructura – y activos intangibles – que van desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, planes de negocios, marcas, dibujos o modelos y otros frutos intangibles del talento creativo e innovador de una empresa. Es tradicional que los activos físicos correspondan a la parte principal del valor de una empresa, y se han considerado como el elemento principal para determinar la competitividad de una empresa en el mercado. En los últimos años esto ha cambiado de modo radical. Las empresas están comprendiendo cada vez más que los activos intangibles son ya más valiosos que sus activos físicos.¹

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. Este es el caso de la popular red social de fotografías Instagram que fue adquirida en 2012 por la empresa Facebook por un billón de dólares estadounidenses. En aquel momento, la empresa era una pequeña *start-up* que empleaba tan solo 13 personas, pero contaba con una aplicación utilizada por más de 30 millones de usuarios en todo el mundo.

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

¹ WIPO and Luiss Business School (2024). World Intangible Investment Highlights: June 2024 edition. Geneva and Rome: World Intellectual Property Organization and Luiss Business School. Available at: www.wipo.int/en/web/intangible-assets/measuring-investments and <https://global-intaninvest.luiss.it>. OMPI (2024). Nuevos datos de la OMPI muestran el rápido crecimiento y la expansión mundial de la inversión en activos intangibles. Disponible en: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2024/article_0008.html

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

- » Según sea el carácter de sus activos intangibles, la legislación uruguaya ofrece diferentes instrumentos jurídicos para protegerlos.
- » Los productos y procesos innovadores pueden protegerse mediante **patentes y modelos de utilidad**;
- » Los diseños creativos, incluidos los diseños textiles, mediante la protección de los **diseños o modelos industriales**;
- » Las marcas, mediante la **protección de marca registrada**;
- » Las denominaciones de mercancías de una determinada calidad o reputación atribuible a su origen geográfico, mediante la protección de la **indicación geográfica o denominación de origen**;
- » 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**.

Algunos países protegen además las micro plaquetas, mediante la protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.²

La PI se subdivide en general en dos ramas principales: 1) la propiedad industrial, que abarca las primeras seis categorías de las cinco 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 teléfono celular. Las características técnicas innovadoras del producto están protegidas por una serie de patentes, como pueden ser las novedades en las pantallas, los sensores de las cámaras integradas o los microchips de procesamiento. Los sistemas operativos, como iOS y Android, así como las aplicaciones móviles están protegidos por derechos de autor. El diseño estético de cada teléfono está generalmente protegido como

² Un esquema de trazado es la disposición tridimensional de un circuito integrado, o sea, la organización de componentes electrónicos activos y pasivos en una microplaqueta. Un circuito integrado (o "microplaqueta") es un dispositivo electrónico que incorpora distintos componentes electrónicos en una única plataforma "integrada" de material semiconductor, normalmente silicio, configurado para desempeñar una función electrónica compleja. Normalmente, un circuito integrado comprende elementos activos como conmutadores electrónicos y puertas (como los transistores o diodos) y componentes electrónicos pasivos (como las resistencias y los capacitadores). En líneas generales, los circuitos integrados se clasifican en microprocesadores y memorias.

dibujo o modelo industrial, y la marca utilizada para comercializarlo (por ejemplo, Samsung, Apple o Huawei) están protegidas como marca registrada. Además, los fabricantes tienen probablemente algunos secretos comerciales, desde su lista de clientes y proveedores, hasta algunos de los procesos de fabricación y otra información comercial confidencial, que no desean revelar a la competencia. Por consiguiente, los inventores de productos innovadores como un teléfono 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, las empresas proveedoras de tecnologías de telecomunicaciones, como Ericsson, Huawei o Nokia, pueden conceder autorizaciones (licencias) a otras empresas para utilizar su tecnología, como el 4G o 5G a cambio de un pago, lo que les proporciona ingresos adicionales procedentes de la licencia.

Puede señalarse también que el contenido digital al que se accede a través de los teléfonos celulares está generalmente protegida por derechos de autor. Así, por ejemplo, las películas en Netflix, las canciones en Spotify o las fotografías de Instagram se encuentran protegidas por derechos de autor, lo que implica pedir autorizaciones a sus titulares o representantes para cualquier uso que se le quiera dar.

Escoger la protección adecuada

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

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

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

ambas cosas, y si se cumplen determinados requisitos, como marca registrada. Por lo tanto, la respuesta final puede no ser clara y a menudo conviene consultar a un experto en PI para preparar una estrategia completa de PI para su producto.

Siguiendo con el ejemplo de los teléfonos celulares, estos representan todo un desafío para las empresas. Antes del lanzamiento de un nuevo modelo, los diseños y funcionalidades son protegidos mediante secretos comerciales y acuerdos de confidencialidad con los empleados y proveedores que tienen acceso a ellos de manera anticipada. Además, las empresas procuran la protección anticipada de sus marcas registrándolas en todos los países donde serán comercializados, evitando así que imitadores y competidores aprovechen su inversión y reputación. Si el dispositivo cuenta con tecnologías novedosas protegidas por patentes, las empresas también pueden optar por licenciarlas para que otros competidores las utilicen mediante el pago de una tarifa, generando beneficios para todas las partes.

Sea cual fuere la decisión final, siempre es aconsejable empezar protegiendo por lo menos la marca comercial. Aunque al principio pueda no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumentará inmediatamente el valor de la marca y se convertirá en una parte esencial de la imagen y la identidad del producto. ¡Pero quizá entonces ya sea demasiado tarde!

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

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

- » Identificar los mercados de exportación adecuados;
- » Calcular las necesidades de la demanda y de los mercados;
- » Encontrar socios locales y canales de distribución;
- » Analizar las condiciones técnicas y sanitarias del mercado de exportación;
- » Adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje al nuevo mercado;
- » Capacitar al personal de la empresa y apoyarse en profesionales del área de negocios con el exterior;
- » Negociar y firmar acuerdos contractuales con representantes comerciales que se dediquen a la exportación, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciarios, etc.;
- » Determinar los precios para distintos mercados de exportación;
- » Presupuestar los gastos de exportación y recaudar fondos;

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

Existen varias razones por las que conviene que una empresa tenga en cuenta las cuestiones de PI a la hora de planificar su estrategia y elaborar su plan 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 determinadas circunstancias, la divulgación realizada antes de la presentación de la solicitud de registro de una invención no afectará la novedad debido al “plazo de gracia” previsto en algunas legislaciones. En el caso de la Ley N.º 17.164 de Patentes de Uruguay, este plazo es de 12 meses para las patentes y de 6 meses para los diseños industriales, desde que la invención o diseño han sido divulgados hasta que se presenta la solicitud.³

³ Artículos 10 y 90 de la Ley N.º 17.164 del 2 de setiembre de 1999. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17164-1999>

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

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

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

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

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

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

Con frecuencia los exportadores se dan cuenta de la importancia de proteger sus activos de 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 muy frecuente entre los exportadores es creer que al tener protegida una marca o una patente en su país de origen, automáticamente se encuentran protegidos en todo el mundo. Sin embargo, ello no es así. Por ejemplo, el hecho de que su marca esté registrada en Argentina no significa que automáticamente esté registrada también en Brasil, sino que deberá realizarse un nuevo registro.
- » **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. Así, por ejemplo, algunos países otorgan las patentes 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, incluido Uruguay, 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).
- » **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. (A través de sistemas internacionales como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o el Sistema de Madrid, el titular de una patente o una marca, respectivamente, puede protegerlas en varios países mediante una única solicitud en su oficina nacional o regional. En junio de 2024 Uruguay aprobó su incorporación al PCT, lo que facilitará a los inventores uruguayos presentar sus solicitudes en el exterior estandarizando requisitos y utilizando su presentación en Uruguay como base para ocurrir en múltiples jurisdicciones. Sin embargo, aún no es miembro del Sistema de Madrid, por lo que no es posible recurrir a este mecanismo de registro de marcas.

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

En 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 los denominados motivos absolutos.

Así, por ejemplo, las oficinas nacionales de PI pueden rechazar un registro de marca por incluir palabras o expresiones que hayan pasado al uso general de la población de ese país. En Uruguay, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual rechazó el registro de la marca “Menú Criollo”.⁴

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

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

Es importante recordar que los derechos de PI son “**derechos territoriales**” lo que significa que en general sólo están protegidos en el país (por ejemplo, Uruguay) o la región (por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (EPO)) donde se ha solicitado y obtenido la protección. Por consiguiente, una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de protección de sus patentes, marcas o diseños o modelos industriales en su mercado nacional, y a la que se han con-

⁴ Ver Sentencia N° 67/2004 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo: “El registro que se solicita afectaría a una infinidad de restaurantes y establecimientos del mismo giro, que se verían lesionados al no poder utilizar para sus productos y servicios una locución similar, pues integra el lenguaje corriente del mercado”.

cedido estos derechos, puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen protección en los mercados de exportación. Para evitarlo, será necesario que se solicite la protección de los mismos derechos en la oficina nacional (o regional) de la PI del mercado de exportación en cuestión y que esta oficina los conceda.

Excepciones

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

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales para su protección, como los **derechos de autor y derechos conexos**, no requieren para su protección el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artística o literaria (categoría que comprende también el software) 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. Esto comprende actualmente más de 150 países, incluido Uruguay. Sin embargo, en todos los demás casos, como ocurre con las marcas y patentes, presentar una solicitud de protección de los derechos de PI es un requisito previo importante para conseguir la protección en otros países. Como sucede a menudo con la protección de la PI, es esencial adoptar medidas con la suficiente antelación para poder:

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

6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?

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

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. Al día de hoy, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra un total de 28 Tratados relativos a la protección de la PI.

A los esfuerzos de armonización de la OMPI, se suman además los de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este ámbito, que alcanza a 166 países (agosto 2024), se ha ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas mínimas para la protección de las principales formas de los derechos de PI.

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías digitales y biotecnología ha presentado nuevos desafíos al sistema. En virtud del alcance global de estos desarrollos, se procura asegurar un proceso de armonización en las legislaciones. 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”, son tratados que buscan salvaguardar los intereses de los creadores, artistas y productores en el entorno digital.

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. Se trata de organismos del sector público que, generalmente dependen de un Ministerio.

Mientras algunos países cuentan con una única oficina de la PI que se ocupa de todos los derechos, en otras se dividirá según se trate de derechos de propiedad industrial (patentes, marcas registradas y diseños o modelos industriales, etc.) llamada generalmente **oficina de la propiedad industrial**, y una oficina separada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos. Otros países incluso pueden dividir la concesión de marcas y patentes en dos oficinas diferentes.

En el caso de Uruguay, las competencias se encuentran divididas según se trate de derechos de propiedad industrial, como marcas y patentes y modelos industriales, o de derechos de autor. En el caso de los derechos de propiedad industrial, la oficina competente es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En cambio, para los derechos de autor y derechos conexos, se deberá recurrir al Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura.

Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la PI (incluidas las oficinas de la propiedad industrial y las administraciones de los derechos de autor) pueden encontrarse en el siguiente sitio web: <https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>

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

Por último, se puede consultar la **legislación nacional** de un país dado para obtener información sobre la protección de la PI en ese país. El sitio web de la OMPI comprende una colección de leyes nacionales sobre la PI que puede consultarse gratuitamente en línea en <https://www.wipo.int/es/web/wipolex>

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

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

Para ello, los países ponen a disposición de los titulares una serie de herramientas que pueden incluir medidas provisionales, procedimientos civiles y administrativos, medidas en las fronteras y procedimientos y sanciones penales. Si bien, las medidas específicas a adoptar dependerán de la legislación local, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ([Acuerdo sobre los ADPIC](#)) establece las normas jurídicas mínimas en relación con la observancia de la PI que deberán considerar los países miembros.

En Uruguay, las leyes que protegen la PI otorgan a los titulares de derechos una serie de acciones civiles y penales para evitar infracciones, usos no autorizados y falsificaciones. Ello permite a quienes tengan derechos de PI recurrir a los juzgados competentes para hacer valer su protección, reclamar los daños causados y evitar futuros perjuicios. En caso de confirmar que alguien está violando sus derechos, es recomendable que se ponga en contacto con un abogado de la PI para asesorarse sobre las posibles acciones a adoptar.



2.

Elementos básicos sobre las patentes

9. ¿Qué es una patente?

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

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

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

Para obtener una patente hay que **presentar una solicitud a la oficina nacional o regional de patentes**.⁵ En el formulario de solicitud deberá describir su invención y compararla con tecnologías anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conseguirse generalmente en la misma oficina de patentes.

En Uruguay este derecho exclusivo se concede por un período de **20 años** desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que el titular de la patente pague las tasas anuales de mantenimiento, y es válido únicamente dentro del territorio nacional.

Los titulares de patentes deben vigilar periódicamente las actividades comerciales de sus competidores para mantenerse alertas sobre posibles violaciones a sus derechos. Ello en virtud de que la protección proporcionada por las patentes no es automática, sino sólo cuando el titular la solicita.

⁵ Puede obtener un listado completo de las oficinas nacionales y regionales de patentes en <https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>

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

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

- » Corresponder a un tema patentable;
- » Ser nuevo;
- » Implicar una actividad inventiva;
- » Tener una posible aplicación industrial.

Las patentes se conceden por **invenciones**. ¿Qué es una invención? Una “invención” es una solución novedosa a un problema técnico. El problema puede ser viejo o nuevo, pero la solución siempre ha de ser nueva para que pueda merecer el nombre de invención.

Si bien es cierto que algunas invenciones son consecuencia de un largo proceso de investigación y desarrollo (lo que comúnmente se conoce como **I + D**) o de grandes inversiones, una invención no es necesariamente algo complejo o de alta tecnología. Es fácil encontrar ejemplos de invenciones del pasado, simples pero importantes, en muchos aspectos de la vida diaria. Incluso un clip o un mondadientes puede ser una invención si resuelve un problema técnico anterior.

Una invención no es un simple descubrimiento de algo que ya existe, sino que requiere intervención humana. Así, una sustancia extraída de una planta que existe en la naturaleza puede ser una invención.

Una invención debe satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe corresponder a **un tema patentable**; debe presentar un elemento de **novedad**, a saber, alguna **característica nueva** que no figure en el **acervo de conocimientos existente** de su ámbito técnico. Este acervo de conocimientos existente se llama “**estado de la técnica**”. La invención debe presentar una **actividad inventiva** que no podría ser deducida fácilmente por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, el tema de que trata debe tener una posible **aplicación industrial, y ser divulgada de manera clara y completa**.⁶

⁶ Algunas organizaciones dedicadas a aspectos técnicos pueden establecer normas o directrices para asegurar la fiabilidad, interoperabilidad y eficacia en determinados bienes y servicios. Estas normas suelen desarrollarse entre los comités técnicos que abarcan a muchos sectores y expertos interesados. Organizaciones como la Organización Internacional de Normalización (ISO) o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) se encargan de consensuar acerca de normas que protejan la salud, seguridad y medio ambiente a través de normas. Durante la elaboración de normas técnicas, puede solicitarse a los participantes que señalen a la atención del comité el hecho de que pueda haber una o varias “patentes esenciales” necesarias para cumplir la norma, es decir, que nadie podría cumplir la norma sin infringir la patente. Por tanto, se necesitaría el permiso del titular de la patente, lo que podría implicar pagar para obtener una licencia. En general, muchas organizaciones de desarrollo de normas desaconsejan el uso de tecnología patentada en las normas técnicas; son partidarias de ello únicamente en “casos excepcionales”, cuando está justificado por “razones técnicas”. En estos casos, el titular de la patente sobre una tecnología que se considere esencial para la implantación de una norma puede ser contactado por el comité técnico de una organización de desarrollo de normas para pedirle que acepte negociar licencias con los usuarios de estas normas en términos razonables y no discriminatorios.

Elemento de novedad

Una invención es nueva, o en la terminología del derecho de patentes “existe novedad”, si no forma parte de los conocimientos técnicos disponibles al público al momento de presentar la solicitud. Es decir, habrá una novedad cuando existe una diferencia entre la invención presentada y el conocimiento actual del “estado de la técnica”.

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

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

Actividad inventiva

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

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

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

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

En resumen, pueden existir casos en que para cumplir una determinada norma o reglamento técnico usted puede verse obligado a utilizar una tecnología patentada. En todos estos casos, usted tiene la obligación de obtener una licencia del titular de la patente.

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 teórica o estética. Una idea en sí no puede patentarse si no es una invención que se considera dotada de aplicación industrial.⁷

Temas no patentables

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

Según la legislación en Uruguay las siguientes invenciones podrían no ser patentables:

- » Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- » Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- » Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización.
- » Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- » Los programas de computación considerados aisladamente.
- » Las diferentes formas de reproducir informaciones.
- » El material biológico y genético, como existe en la naturaleza.
- » Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- » Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.

⁷ La definición de "industrial" abarca la agricultura.

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

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

- » **Una posición fuerte en el mercado.** Los derechos exclusivos hacen posible impedir que otros utilicen comercialmente la invención patentada, lo que reduce la competencia y le permite establecerse en el mercado con mayor fuerza.
- » **Rendimientos mayores de la inversión.** Después de haber invertido una cantidad considerable de dinero y tiempo en el desarrollo del producto innovador, usted podría, al amparo de estos derechos exclusivos, comercializar la invención, lo que le permitiría obtener un rendimiento mayor de la inversión.
- » **Oportunidad para vender o conceder en licencia la invención.** Si decide no explotar usted mismo la patente, tiene la opción de venderla o de conceder en licencia a otra empresa los derechos para comercializarla. Escoger esta última opción significa aprovechar la patente para ganar ingresos por regalías mediante la concesión en licencia de la invención patentada a otras empresas que tengan la capacidad de comercializarla. Esto no sólo le ahorrará dinero, sino que le proporcionará una fuente de ingresos por su invención, o por las invenciones de los empleados, sin necesidad de invertir en su comercialización.
- » **Mayor poder de negociación.** Si usted está en proceso de adquirir los derechos de utilización de las patentes de otra empresa mediante un contrato de licencia, su cartera de patentes mejorará su capacidad de negociación. Es decir que sus patentes pueden tener un interés considerable para la empresa con la que esté negociando y que usted podría concertar licencias cruzadas mediante las cuales se podrían, en definitiva, intercambiar los derechos de patente entre su empresa y la otra.
- » **Imagen positiva para su empresa.** Los interlocutores comerciales, inversores y accionistas pueden considerar la cartera de patentes de su empresa como demostración de un alto nivel de especialización y capacidad tecnológica. Esto puede resultar útil para obtener fondos, encontrar nuevos socios comerciales y elevar el valor de mercado de su empresa.

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

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

Podría patentarla otra persona. En Uruguay, cuando más de una persona o empresa presentan solicitudes de patente para la misma invención, tiene derecho a la patente la primera persona o empresa que presenta la solicitud. Esto significa que, si usted no patenta en absoluto sus invenciones o las invenciones de sus empleados, o si presenta su solicitud demasiado tarde, otra persona – que puede haber desarrollado más tarde la misma invención o una invención equivalente – podría conseguir una patente. El titular de la patente podrá entonces excluir legítimamente a su empresa del mercado, limitar sus actividades a la continuación de la utilización previa (cuando la legislación sobre patentes prevea esta excepción) o pedir a su empresa que pague derechos de licencia para utilizar la invención.

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

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

Soquimat es una startup chilena que combina química y tecnología para producir y comercializar T-Coat, una pintura anticorrosiva auto-reparadora y sustentable con el medio ambiente. T-Coat es un recubrimiento inteligente anticorrosivo que combina nanotecnología y compuestos orgánicos renovables para recubrimientos de alto rendimiento. Es utilizado por empresas y particulares para proteger estructuras metálicas expuestas a la intemperie o sumergidas en un medio salino.

Su cofundadora y directora ejecutiva, Patricia Barros, comenzó a trabajar en la elaboración de la tecnología como parte de su trabajo de tesis en la Universidad de Concepción. Al día de hoy, ya cuenta con dos patentes de aditivos para recubrimientos orgánicos anticorrosivos junto a la Universidad registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile.



13. ¿Qué es un modelo de utilidad?

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

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

- » Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, los requisitos de la “actividad inventiva” son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no califiquen para una patente de invención.

- » El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes. En Uruguay este plazo es de 10 años desde el momento de la solicitud y puede ser renovado por una única vez por 5 años más.
- » El proceso de registro de los modelos de utilidad suele ser considerablemente más sencillo y rápido que el de una patente de invención, con una duración promedio de seis meses.
- » Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.
- » En Uruguay, la protección mediante modelos de utilidad aplica únicamente a productos (como pueden ser herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, y equipos) y no a procedimientos.

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

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

El primer paso para obtener una patente es rellenar una **solicitud de patente**. Es importante no divulgar su invención antes de rellenar la solicitud de patente. Una revelación previa afecta sus posibilidades de obtener la patente, porque ya no se considera que la invención sea nueva.

¿Cómo puedo saber que mi invención es nueva?

Es esencial llevar a cabo una búsqueda de patentes antes de rellenar la solicitud, pues ello indicará si su invención es nueva y por lo tanto si es probable que se patente. Usted puede realizar la búsqueda personalmente o recurrir a los servicios de un agente profesional de patentes para que realice la investigación. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial ofrece los siguientes servicios de manera gratuita: Asesoramientos personalizados en patentes, búsqueda de documentos de patente por datos bibliográficos y búsqueda temática de documentos sobre patentes, lo que permite realizar una búsqueda personalmente.⁸ La solicitud de búsqueda se presenta a través del Sistema de Presentación en línea (SPL) en el siguiente enlace: <https://rad.miem.gub.uy/login/auth> El solicitante debe completar en forma electrónica el formulario de Solicitud de información Tecnológica.⁹

⁸ <https://pamp.miem.gub.uy/pamp/>

⁹ Puede consultar la Guía de Usuario del Sistema de Presentación en Línea en este enlace: https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/2019-12/guia_de_usuario_-_sistema_de_presentacion_en_linea_0.pdf

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

Es posible solicitar la protección de la patente directamente, sin recurrir a un agente de patentes. Sin embargo, es recomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que la redacción de la patente se hace de modo adecuado. Algunas oficinas exigen que las personas no domiciliadas en el país estén representadas por un agente de patentes que sea residente en el país donde se pide la protección.

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

Una vez presentada la solicitud de patente, la oficina encargada desarrolla un proceso de tres etapas:

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

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

Examen de forma

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

En caso de que el examen de forma sea aprobado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial para dar a conocer la invención y posibilitar la presentación de observaciones de otros interesados.

Examen de fondo

El objetivo de la búsqueda es determinar el estado de la técnica en el ámbito concreto al cual pertenece la invención. Al realizar este examen de fondo, la oficina de patentes repasa sus archivos para determinar si hay documentos que describen una solución que sea idéntica o semejante a la descrita en la aplicación.

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 descripta adecuadamente de un modo claro y completo.

Al igual que en el examen de forma, se da al solicitante la oportunidad de eliminar las objeciones planteadas durante el examen sustantivo.

Concesión y publicación

Si el proceso de examen ha llegado a una conclusión favorable para el solicitante – es decir si se han cumplido todos los requisitos necesarios en cuanto a la forma y el fondo – y suponiendo que no se ha presentado ninguna oposición o que la oposición ha sido infructuosa – no todos los países admiten oposiciones de terceros durante el trámite –, la oficina de patentes concederá una 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.

Para mantener en vigor la patente cada año y durante el plazo de vigencia hay que pagar a la oficina de patentes una tasa determinada de renovación o mantenimiento.

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

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

- » Los costos relativos a las tasas de aplicación y otros derechos de tramitación pagados a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI). Estos gastos pueden variar mucho de un país a otro (puede obtenerse información sobre las tasas directamente de las oficinas nacionales de la PI) y suelen ser menores que los demás gastos citados a continuación.
- » Los costos relacionados con los abogados o agentes de propiedad industrial que ayudan a redactar y presentar la solicitud de patente. Aunque no sea obligatorio, es recomendable recurrir a un abogado o agente que colabore en el trámite de solicitud. En algunos países incluso puede ser obligatorio para quienes no son residentes.

- » Los gastos de traducción. Estos gastos sólo se dan si se pide protección de la PI en países cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Pueden resultar elevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.
- » Tasas de mantenimiento. Una vez concedida la patente, los titulares deberán pagar cada año las correspondientes anualidades, dentro de los 60 días anteriores al vencimiento, tomándose como fecha de vencimiento el aniversario de la presentación de la solicitud. El pago también podrá realizarse dentro de los seis meses posteriores al vencimiento, con un recargo del 50 %. La falta de pago de las anualidades producirá la caducidad de la Patente.

En Uruguay, las pequeñas y medianas empresas (PYME) pueden acceder a descuentos en el pago de tasas que alcanzan hasta el 80%. Además, si desean solicitar la protección de patente en varios países, el servicio ofrecido por el sistema del PCT administrado por la OMPI puede reducir considerablemente las tasas y simplificar los trámites.

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

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

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

La información técnica contenida en los documentos de patentes puede facilitar a las PYME nociones esenciales que servirán para:

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

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

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

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

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

Ventajas de las patentes como una fuente de información técnica

Las patentes ofrecen ventajas sobre otras fuentes de información porque:

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

Clasificación Internacional de Patentes

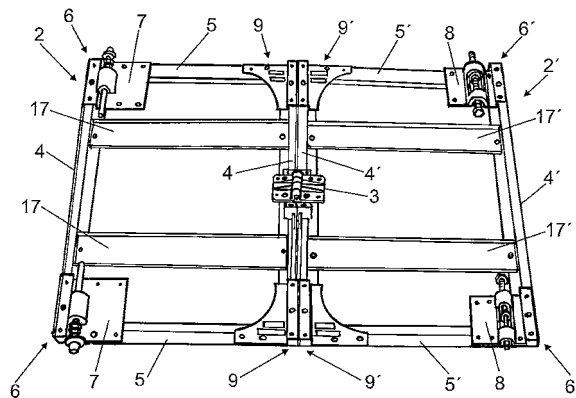
La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) se ha preparado principalmente para que sea un sistema de clasificación y posterior consulta de documentos de patentes. El objetivo primario de la IPC es establecer un instrumento eficaz de búsqueda que sirva a toda persona que participe en actividades de investigación y desarrollo, invención o aplicación de soluciones técnicas. A este fin intenta asegurar que cada tema técnico tratado de una invención pueda clasificarse, dentro de lo posible, como un todo y no por clasificaciones separadas de sus partes constituyentes. La IPC subdivide la tecnología en 8 secciones, 120 clases, 628 subclases y casi 80.000 grupos, que abarcan todos los ámbitos de la tecnología. En el momento actual son miembros de la IPC 65 países, incluido Uruguay, y hay otros países que utilizan la IPC o variantes de ella para clasificar las patentes.

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

17. ¿Cómo debo leer un documento de patente?

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

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



- » **Reivindicaciones:** indican el alcance de la protección. Se consideran generalmente la parte más importante de una patente. Es esencial que las reivindicaciones estén bien redactadas, que declaren exactamente los aspectos de la invención que son nuevos. Las reivindicaciones están generalmente numeradas, siendo el número 1 la reivindicación más amplia y luego las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindicación de la patente debe estar apoyada por la descripción y los dibujos.
- » **Dibujos:** ilustran pormenores técnicos de la invención. Puede haber todos los dibujos que se considere necesarios. En general los dibujos contienen números de referencia para las distintas partes o características a las que puede referirse la descripción.
- » **Informe de búsqueda:** lo suministra la oficina de patentes y contiene una lista de patentes, libros, artículos de revistas, actas de conferencias, etc., que tienen alguna relación con la invención en cuestión. Este informe puede ser de gran interés, pero quienes buscan los documentos de patentes para obtener información a menudo ignoran el informe.

18. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

Al ser las patentes documentos públicos, las oficinas de la PI ofrecen facilidades para que el público en general pueda consultar las bases de datos sobre patentes, encontrándose muchas de ellas disponibles en línea y de manera gratuita. Existen además algunas empresas privadas que ofrecen bases más complejas y de acceso comercial. Los agentes de patentes están generalmente capacitados para buscar documentos de patentes y a menudo las empresas recurren a ellos para obtener la información necesaria.

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

- » Base de Marcas y Patentes de la DNPI: <https://pamp.miem.gub.uy/pamp/>
- » Patentscope: <https://www.wipo.int/en/web/patentscope>
- » Latipat: <https://lp.espacenet.com/>
- » Espacenet: https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
- » Google patents: <https://patents.google.com/>



3.

Elementos básicos sobre las marcas

19. ¿Qué es una marca?¹⁰

Una marca es todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

Las marcas constituyen un elemento esencial en la actividad empresarial pues permite diferenciar los productos o servicios de los competidores. Pueden considerarse marcas las **palabras, letras, números, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas, las frases publicitarias o una combinación de estos elementos**, que se empleen para diferenciar productos o servicios. Asimismo, cada vez son más los países que permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los diseños tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), los signos sonoros (como el rugido de león que precede las películas producidas por MGM), los signos olfativos (como los perfumes) y las de posición o movimiento (como la animación de Netflix al comenzar una película).

Las principales funciones de las marcas son:

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

Las marcas difieren de los nombres comerciales

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

El nombre comercial es el nombre completo de su empresa, por ejemplo, “Tienda Inglesa”, e **identifica a su empresa**. Puede terminar con SRL, S.A. u otra abreviatura similar que denota el carácter jurídico de la empresa. **Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o**

¹⁰ La palabra “marca” se usa siempre en la presente guía referida tanto a productos (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.

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

20. ¿Qué no puede protegerse como marca?

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

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

Términos descriptivos. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. 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.

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

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

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

Las solicitudes también pueden ser denegadas cuando **la marca entra en conflicto con marcas ya existentes**. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. Al tramitar la solicitud, las oficinas de la PI investigan la posibilidad de conflicto con marcas existentes, (entre las que figuran las marcas famosas no registradas), y realizan publicaciones para que puedan ser impugnadas por terceros. Si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan simi-

lar 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.

21. ¿Por qué debo proteger mi marca?

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

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

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

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

- » Garantiza que los consumidores distingan los productos;
- » Permite a las empresas 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 y servir a los efectos de obtener financiación por parte de terceros;
- » Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto para no inducir a engaño al consumidor.

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

- » 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 efectiva la vigilancia frente a posibles infractores.

22. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas

Como se definió en la pregunta 19, las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de las demás.

Marca de servicio

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, consultoría, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.

Marcas colectivas

Los titulares de una **marca colectiva** generalmente son asociaciones o cooperativas que por sí mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geográfico) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan. Un ejemplo de una marca colectiva en Uruguay es la marca “Mercado de los Artesanos” que pueden utilizar los artesanos que exhiben y comercializan sus productos y artesanías en los locales de la Asociación Uruguaya de Artesanos (A.U.D.A.).

Marcas de certificación

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

Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Un ejemplo uruguayo de una marca de certificación es la marca “Amatistas de Artigas – Origen Certificado” de la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE), que puede aplicarse sólo a las piedras de este tipo extraídas de canteras del departamento de Artigas.

Marcas notoriamente conocidas

Son las marcas consideradas como “muy conocidas” dentro de un determinado mercado. Este tipo de marcas gozan de mayor protección ya que pueden estar protegidas, aunque no estén registradas (e incluso no se hayan usado). Además, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos *de otro tipo*. La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.

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

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

- » La marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse.
- » Es recomendable asegurarse de que, si la marca está formada por una o más palabras estas palabras puedan **leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad** y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.

- » El texto no debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
- » La marca no debe ser idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión.
- » Su nombre de dominio (dirección de Internet) debe estar disponible para su registro.

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

- » **Palabras inventadas o “fantasiosas”.** Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de proteger, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación. Son ejemplos de ello Abitab y Disa.
- » **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. Un ejemplo de ello sería la marca Mosca para identificar una papelería.
- » **Marcas sugerentes.** Son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Un ejemplo de marca sugerente sería la cerveza Pilsen ya que se trata de un tipo específico de cerveza.
- » 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 Uruguay?

El solicitante

Para ingresar una solicitud de Marca ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial debe hacerlo mediante el Sistema de Presentación en Línea (SPL), a través del siguiente link: <https://rad.miem.gub.uy/login/auth>

En caso de ya estar registrado, ingresar usuario y contraseña, y hacer clic en el botón azul “Ingresar”; y pasar a la sección “Solicitudes de marcas”. En caso de ingresar por primera vez, hacer clic en el link “Registrar usuario” y seguir los pasos para el registro.

En el formulario de solicitud, deberá incluir:

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

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las solicitudes de marcas en Uruguay 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.

Publicación e impugnación. La marca se publica en el Boletín de la Propiedad Industrial con objeto de conceder un plazo a terceros para impugnar el registro.¹¹

Examen de fondo. La oficina de marcas también examina la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos sustantivos, y que la ley de marcas registradas del país no excluye el registro del signo. La oficina examina también si la marca está en conflicto con marcas registradas en la clase o clases pertinentes. Para los fines del registro de marcas se utiliza una 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 certificado de registro cuyo período de validez es de 10 años.

Renovación. La marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovación correspondientes, pero si no se usa dentro de los 5 años desde su concesión, el registro puede invalidarse en relación con la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos.

El costo de la protección

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

- » La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- » Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos.

¹¹ Puede acceder a boletines ya publicados en: <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/boletin-propiedad-industrial-ano-2024>

- » 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.¹²
- » Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos.

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

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una **búsqueda de marcas** para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos. Es aconsejable realizar una búsqueda de marcas temprana, antes de iniciar sus actividades, 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. Esto le ayudará a tomar decisiones tempranas acerca de la mejor forma de comercializar sus bienes y servicios, evitando inversiones en diseño, papelería y publicidad que luego no pueda utilizar. Incluso le servirá para que su empresa no realice infracciones involuntarias sobre derechos de terceros en su mercado o el exterior, todo lo cual podría ocasionarle daños económicos y reputacionales.

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

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial ofrece su base de datos en línea y gratuita de marcas registradas para que usted pueda realizar por su cuenta una búsqueda preliminar. Además, se puede realizar sin costo una búsqueda de Antecedentes Fonéticos que ayuda a cerciorarse si ya existe una marca igual o confundible con la que desea registrar. Si desea realizar una búsqueda para otros potenciales mercados, en el sitio web de la OMPI se dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en ([Base Mundial de Datos sobre Marcas \(wipo.int\)](https://www.wipo.int)).

Las marcas están agrupadas en “clases” según los productos o servicios que identifican (véase

¹² Puede acceder a los valores de las tasas de inscripción en: <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/tasas-precios-direccion-nacional-propiedad-industrial>

la explicación del sistema internacional de clasificación en <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/>) Por consiguiente es posible empezar a familiarizarse de este modo con las 45 clases distintas de marcas.

Clases de marcas

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

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

Ejemplo

¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos el ejemplo de la empresa CONAPROLE. Para comercializar sus productos lácteos, como leche, yogur y quesos, CONAPROLE deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 29. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de comestibles, como jugos y bebidas sin alcohol con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 32. Aunque algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, en Uruguay es posible incluir varias clases en una sola solicitud.



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

Requisitos de uso

La legislación sobre marcas suele requerir que los titulares de registros efectivamente utilicen sus marcas en el mercado. Si bien los niveles de exigencia respecto al uso y su momento de comprobación varían según el país, el objetivo de estas normas es garantizar que el registro se ha hecho con la intención de utilizar realmente la marca en el mercado y no simplemente para obstaculizar su utilización por otros.

Símbolos de marcas

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

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.

Envases y etiquetas

El envasado se refiere al aspecto de las etiquetas, envoltorios y contenedores utilizados para envasar y transportar el producto. Las etiquetas son materiales agregados a un producto que lo identifican o dan instrucciones o detalles sobre su propiedad, utilización, características, destino, etc. Ambos son elementos cada vez más importantes para las empresas y consumidores.

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

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

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

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

Certificación de productos

La certificación de productos se define como “un procedimiento mediante el cual un tercero ofrece seguridades por escrito de que un producto, proceso o servicio es conforme con determinados requisitos”. La certificación de productos comprende la emisión de una marca que certifica las características comunes, en particular de calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y otros datos relevantes, a juicio del titular, de los productos o servicios prestados por personas autorizadas y controladas por el titular de la marca.

En Uruguay, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) ha registrado la marca de certificación “Producto Certificado LATU” para identificar que el producto o servicio identificado cumple con todas las exigencias de una norma, reglamento o especificación.



Una demostración de calidad

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

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

Los órganos de certificación de productos utilizan varias técnicas de valoración (la mayoría de las cuales se basan en el ensayo del producto) para decidir si conceden o no el certificado. Las marcas de certificación de productos persiguen el objetivo de demostrar a los consumidores que el producto satisface y seguirá satisfaciendo la norma aceptada más generalmente para el producto o servicio.

Motivos de la certificación

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

- » Los **vendedores** desean crearse una reputación, ampliar sus mercados, mejorar la competitividad, promover nuevos productos, etc.
- » Los **compradores** (particulares, almacenistas, fabricantes, funcionarios de contratación pública, importadores, etc.) desean que la calidad de los productos que compran esté garantizada.
- » La **legislación** para proteger la salud y seguridad de los consumidores obliga a que los productos lleven una marca de certificación. Por ejemplo, algunos productos que aparecen en las listas de las reglamentaciones de productos de la Unión Europea (UE) deben llevar la marca “CE” y algunos productos eléctricos y electrónicos no se pueden comercializar en Canadá si no llevan la marca de la Asociación de Normalización del Canadá (Canadian Standards Association, CSA).

La certificación de productos realizada por órganos de certificación de terceros (a saber, independientemente de consumidores, vendedores o compradores) es la más aceptable para los compradores, los importadores y las autoridades reglamentadoras. Muchos órganos nacionales de normalización ofrecen servicios de certificación de productos de terceros, que comprenden la inclusión de la marca de certificación en el producto junto con el número de referencia de la norma nacional aplicada como criterio para ensayar el producto. En Uruguay, sólo pueden ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.

En otros países, la certificación de productos puede estar a cargo de asociaciones comerciales o industriales, instituciones estatales u órganos privados de certificación.



4.

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales

28. ¿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, una **patente de diseño industrial o “dibujo o modelo industrial” se refiere a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial.**

Dicho con otras palabras, se refiere sólo a los aspectos estéticos o la apariencia exterior de, por ejemplo, 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. El carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, línea, contorno, configuración, color, textura o materiales que componen el producto.

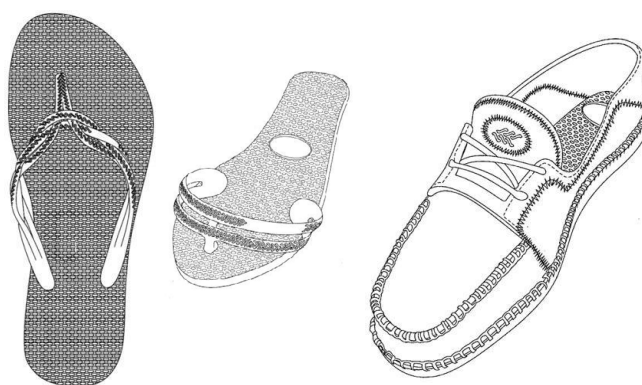
En algunos casos incluso la forma y el diseño del envase del producto (es decir, el aspecto ornamental o estético del envase del producto) también puede protegerse como **dibujo o modelo industrial**. Si la forma y el envase de los productos se considera *distintiva* (lo cual significa que permite distinguir el producto de los competidores) también puede servir y registrarse como una **marca** tridimensional. Un ejemplo famoso es la forma de la botella de Coca-Cola o de la botella de Orangina que están protegidas como marcas tridimensionales.

En algunos países, el envase distintivo de un producto puede protegerse como **“trade dress” (o presentación comercial)** del producto para impedir que los competidores utilicen rasgos similares que induzcan a confusión. El “trade dress” del producto generalmente protege la imagen total del producto y puede incluir pautas de colores, texturas, tamaños, dibujos, formas y la colocación de palabras, gráficos y decoraciones sobre el producto o en su envase.¹³

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

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.

Las marcas de calzados suelen registrar sus modelos como diseños industriales. Es el caso de la empresa brasilera Havaianas que, además de sus marcas, protegen sus característicos diseños de ojotas mediante patentes de diseño industrial.



¹³ 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.

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

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

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

30. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?

Los dibujos y modelos industriales deben registrarse para que estén protegidos por la ley. Para registrar un dibujo o modelo industrial debe presentar una solicitud en la **oficina nacional (o regional) de la propiedad industrial** del país (o región) donde quiere pedir protección.

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.

Proceso de registro en Uruguay

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

- » Rellenar el formulario de solicitud en la **Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a través del portal** <https://rad.miem.gub.uy/login/auth>. Le pedirán que entregue también **dibujos y/o fotografías del dibujo o modelo** en cuestión (se suelen especificar formatos normalizados) **junto con un resumen de no más de 100 palabras**.
- » Si lo desea, puede incluir además una Memoria Descriptiva con la novedad del dibujo o modelo industrial. La descripción deberá ser normalmente del dibujo o modelo y no del artículo al que se ha aplicado. En ella podrá explicar de modo preciso y adecuado en qué se diferencia de otros dibujos o modelos semejantes y anteriores. Deberá incluir también todos los rasgos estéticos distintivos del dibujo o modelo y describir qué rasgos son los más importantes.
- » **Pagar la correspondiente tasa de solicitud.**¹⁴ En Uruguay, las PYME pueden acceder a importantes descuentos en el pago de las tasas de registro.¹⁵
- » Usted puede decidir contratar a un **agente de la propiedad industrial** que le ayudará a presentar la solicitud y a realizar los trámites de registro. En relación con ello deberá también presentar un documento que certifique los poderes de su representante.
- » Una vez presentada la solicitud, se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial. Los terceros interesados, o la propia Dirección podrán presentar sus observaciones a la solicitud. En caso de que no se presenten observaciones o éstas sean rechazadas, se inscribirá y expedirá el título que acredita los derechos sobre el diseño.

El plazo de protección para un dibujo o modelo industrial registrado en Uruguay es **de 10 años**. Otros países otorgan mayores plazos, como es el caso de Estados Unidos (14 años) y aquellos pertenecientes a la Unión Europea (25 años). Por lo general, los titulares tienen que renovar la protección del dibujo o modelo al cabo de unos años.

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

¹⁴ Puede acceder a las tarifas de tasas actualizada en el siguiente enlace: <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/tasas-precios-direccion-nacional-propiedad-industrial>

¹⁵ Para mayor información sobre los descuentos sobre tasas de marcas y patentes: <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/exoneraciones-descuentos-tasas>

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

A la hora de proteger sus dibujos, las PYME pueden evaluar su protección mediante diseños industriales o el régimen de derechos de autor. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse en algunos países obras de arte o arte aplicado por lo que puede aplicarse a ellos acumulativamente la protección de los derechos de autor, que sería una opción interesante para las PYME. Los derechos de autor otorgan derechos exclusivos sobre obras artísticas a menores costos de los que implica la protección por diseños industriales. Si bien en Uruguay la Ley de Derechos de Autor excluye la acumulación de protección para algunos casos,¹⁶ la Ley de Patentes no lo hace, y es por tanto un camino a explorar por parte de las empresas en mercados competitivos.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

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

Competencia desleal

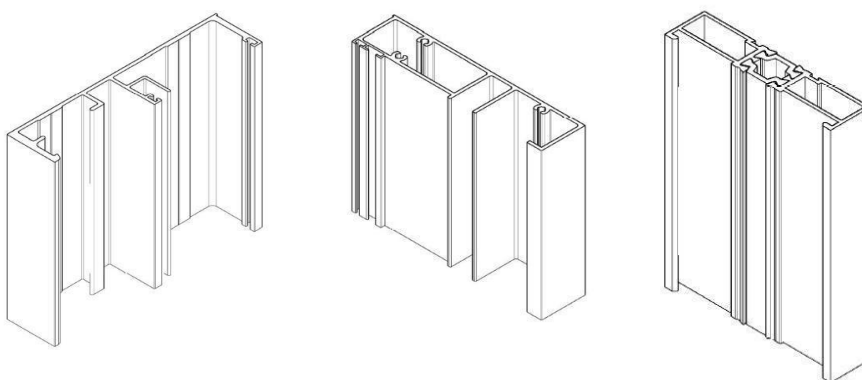
Los dibujos o modelos industriales están protegidos por las leyes relativas a la competencia desleal. De este modo un dibujo o diseño puede estar protegido contra actos de copia servil y actos que puedan causar confusión, actos de imitación, de aprovechamiento de la reputación de una tercera parte, etc.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

¹⁶ Artículo 5 Ley 9.739 de Derechos de Autor. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937>

Fundada en 1957, **Aluminios del Uruguay** es una empresa líder en la producción de perfiles de aluminio y envases flexibles. Sus productos de alta calidad son vendidos en Uruguay, donde participan en más del 40% del mercado, y exportados a Argentina, Brasil y Paraguay.



Para alcanzar su posición de liderazgo, Aluminios del Uruguay se ha valido de la propiedad intelectual sobre los conocimientos y procesos en los que trabajan desde hace más de 60 años. Sus perfiles de aluminio se encuentran registrados como patentes de diseño industrial garantizando la exclusividad, así como la posibilidad de otorgar licencias a otras empresas.



31. ¿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 debe ser **“exterior”**. Este requisito demanda que el diseño sea percibido a simple vista y permita distinguirlo de otros productos.
- » El dibujo o modelo debe ser **“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 debe ser **“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 **“aplicación industrial”**. Este requisito se cumple cuando pueda ser fabricado o aplicado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Tradicionalmente los dibujos o modelos industriales se encontraban asociados a productos manufacturados, 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. Así, por ejemplo, en algunos países, es posible proteger los iconos de las aplicaciones del teléfono celular y sus interfaces gráficas.

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

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

- » Los dibujos o modelos que no cumplen los requisitos de novedad, originalidad o aplicación industrial (como se ha explicado ya).
- » Los dibujos o modelos que refieren exclusivamente a 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 diseños que consistan únicamente en un cambio de color en diseños ya conocidos.
- » Los dibujos o modelos que se consideran contrarios al orden público o las buenas costumbres.

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

Si usted desea proteger su diseño industrial mediante un sistema de registro es absolutamente esencial mantener confidencial el diseño. Esto se explica porque el requisito básico para la protección del diseño es que sea “nuevo”. Si usted muestra su diseño creativo a otras personas es recomendable concertar un acuerdo por escrito estipulando que el diseño es confidencial. Un diseño que se ha revelado ya al público, por ejemplo, anunciándolo en el catálogo o folleto

de su empresa, ya no puede considerarse “nuevo”. Se convierte en parte del dominio público y no puede protegerse.

La excepción a esta regla son los “plazos de gracia” que otorgan algunos países. Por ejemplo, en Uruguay el diseño es considerado novedoso incluso si fue revelado dentro de los 6 meses previos a su presentación para el registro.



5.

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos

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

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

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.

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.

- » Incluso si su empresa no está dedicada directamente a la creación o difusión de obras protegidas por los derechos de autor es recomendable que conozca este sistema de protección. Tenga en cuenta que 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, fotografías o diseños. Así, por ejemplo, una etiqueta o envase de un producto puede incluir pinturas, dibujos u otras obras de arte o arte aplicado que podrían estar protegidas en virtud de la ley sobre derechos de autor.

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

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

La mayoría de los países igualmente cuentan con una oficina nacional de derechos de autor que permite identificar y distinguir títulos de obras. En el caso de Uruguay este registro es realizado por la Biblioteca Nacional del Uruguay.¹⁷

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 guion.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, los libros, las canciones y las películas); por consiguiente, los creadores suelen **vender los derechos** sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe.

¹⁷ Con excepción del Registro de Software que se ubica en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI). Para más información puede visitar: <https://www.bibna.gub.uy/registro-derechos-de-autor-2/>

Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan **regalías**.

Estos **derechos patrimoniales** tienen una duración de generalmente 50 años tras la muerte del autor aunque algunos países han fijado plazos más largos.¹⁸ Este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable. La protección por derecho de autor también incluye **derechos morales**, que equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra, y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador.

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

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

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

Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses. Las organizaciones de gestión colectiva actúan como intermediario entre los usuarios y los titulares del derecho de autor adheridos a aquellos. Para las empresas que deseen utilizar una o más obras para sus productos o servicios, puede suponer una gran ventaja ya que negociarán directamente con la organización sin necesidad de recurrir directamente a los autores.

¹⁸ En Uruguay este plazo de protección se extiende hasta los 70 años luego del fallecimiento del autor (Artículo 14 de la Ley N° 9.739).

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

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

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

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

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

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

¿Existe un registro de derechos de autor? La protección de los derechos de autor es automática y no depende de un registro. Sin embargo, Uruguay igualmente cuenta con un registro de derechos de autor donde los creadores pueden registrar sus obras.¹⁹

¹⁹ Artículo 53 Ley 9.739 de Derechos de Autor. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937>

- » **¿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, como ocurre en el caso de los empleados que crean una obra en el marco de una relación laboral. Es recomendable incluir en su contrato de empleo o arrendamiento de servicios un texto adecuado que aclare la transferencia de derechos.
- » **¿Cuáles son mis derechos?** Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arreglo a la legislación nacional sobre derechos de autor abarcan la facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las obras, en cualquier forma o procedimiento. ¿Cómo consigo protección internacional para mis obras? En el caso de Uruguay, el país ha ratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, como el Convenio de Berna, así como los de la Organización Mundial del Comercio relativos a estos derechos. Ello implica que las obras creadas por nacionales o residentes en el país cuentan con la protección de los derechos de autor automática en más de 150 países.
- » **¿Cómo debo conceder licencias de mis obras?** Si usted desea conceder en licencia su obra a usuarios como emisoras, editoriales o incluso establecimientos de esparcimiento de cualquier tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede ser una buena opción ingresar en una sociedad de gestión colectiva. Las organizaciones de gestión colectiva vigilan la utilización de las obras en nombre de los creadores y se encargan de negociar licencias y de cobrar los derechos. Son muy corrientes en la esfera de las obras musicales y literarias, donde puede haber un gran número de usuarios de la misma obra y donde sería difícil que el titular de los derechos y los usuarios pudiesen pedir autorización para cada uso por separado, y vigilar el cumplimiento. Cuando no existen sociedades de gestión colectiva, hay que negociar individualmente con el futuro titular de la licencia los respectivos acuerdos. Puede ser útil pedir asesoramiento especializado para obtener condiciones ventajosas en los contratos de licencia. Véase más información sobre las licencias de obras con derechos de autor en la pregunta 46.
- » **¿Cómo debo hacer cumplir mis derechos?** El creador de una obra tiene el derecho de permitir o prohibir la utilización de su obra. Si usted descubre que alguien utiliza sus obras protegidas por derechos de autor sin su autorización puede hacer valer administrativamente y ante los tribunales el cumplimiento de sus derechos. En muchos países, se dispone también de las llamadas "*medidas en frontera*" para prevenir la importación de mercancías con derecho de autor pirateadas. El asesoramiento especializado por un agente o abogado de la PI, por la oficina de los derechos de autor o las autoridades aduaneras, puede ser esencial cuando se descubre que se están infringiendo "los derechos" sobre sus obras. Algunas obras como el software, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnológicas de protección (por ejemplo, sistemas de encriptado o contraseñas) para impedir que se utilicen sin licencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limitar el acceso a las obras a los clientes que aceptan cumplir determinadas condiciones para su utilización y que pagan la tasa correspondiente a esta utilización.

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

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

- » **¿Necesito una licencia?** Probablemente, lo más importante que necesita saber una empresa que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos es si dichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilización o explotación comercial de dichos derechos requiere una licencia o una cesión de los derechos por parte del titular de estos. Aquí se incluyen actos tan diversos como la utilización de una conocida canción en un anuncio televisivo, la venta y distribución de CD y DVD, y la utilización de programas informáticos en las computadoras de una empresa. En relación con la concesión de licencias, deberá averiguar si los derechos son administrados por una 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.
- » **¿Existe una sociedad de gestión colectiva?** Las sociedades de gestión colectiva simplifican considerablemente el proceso de obtener licencias para distintas obras. En lugar de tratar directamente con cada autor o titular del derecho, las sociedades de gestión colectiva ofrecen a los usuarios una fuente centralizada en la que pueden negociarse tarifas y términos de utilización, y obtenerse autorizaciones de manera sencilla y rápida. En los últimos años, la creación de sistemas centralizados o de “ventanilla única”, que reúnen a varias sociedades de gestión colectiva que pueden emitir autorizaciones de manera fácil y rápida, se ha considerado especialmente útil para las producciones de multimedia que requieren una amplia gama de autorizaciones. Siempre que sea posible, al tratar con las sociedades de gestión colectiva economizará tiempo y dinero. En su oficina de derecho de autor nacional podrá obtener detalles relativos a las sociedades de recaudación que funcionan en su país.
- » **¿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 las fotografías, 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 su importancia por lo que implementan 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.

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

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

Como vemos, las posibilidades de resguardar como secreto información de una empresa son muy variadas. No existe una lista exhaustiva sobre lo que puede constituir secreto o no. A modo de ejemplo, pueden llegar a constituir secretos comerciales la receta del pan en una hamburguesería, los aderezos característicos de un restaurante o la fórmula de un exclusivo perfume. Por ello, es importante que desde las primeras etapas de los emprendimientos se tenga conciencia del valor de los secretos comerciales y se tomen medidas proactivas para protegerlos.

Protección de los secretos comerciales

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro, es decir, que se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente, un secreto comercial puede protegerse durante un período ilimitado de tiempo, o mientras la información siga siendo confidencial. Por todo ello, la protección de los secretos comerciales puede resultar especialmente sugestiva para las PYME. En líneas generales, para ser considerado secreto comercial, la información deberá cumplir con determinados requisitos:

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

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

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

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos comerciales. De hecho, numerosas PYME se basan casi exclusivamente en los secretos comerciales para proteger su propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales están legalmente protegidos).

En el caso de los exportadores, la protección consciente y proactiva de los secretos comerciales es fundamental para mantener la competitividad en nuevos mercados. Mediante secretos comerciales, las empresas pueden asegurar que los socios extranjeros y distribuidores utilicen la información que se les provee de manera correcta y limitada. De esta manera podrán protegerse de competencia desleal y la divulgación de información que podría comprometer

su éxito comercial. Además, al tratarse de una protección que no requiere registros formales, permite a los comerciantes contar con protección desde el primer momento que ingresan a un nuevo mercado y a bajos costos.

Algunas de las medidas prácticas para proteger sus secretos de su empresa, considerando a quienes interactúan con ellos, son ([consultar la Lista de control de la estrategia de PI para las pymes de la OMPI](#)):

- » **Empleados:** Los empleados, en general sin intención, pueden ser la principal fuente de filtraciones de los secretos comerciales de las empresas. Dejar claras las condiciones desde el comienzo puede reducir los riesgos.
- » **Empleados que dejan de trabajar para la empresa:** Cuando un empleado deja de trabajar para la empresa es fundamental tomar medidas para proteger los secretos comerciales de la organización. Debe solicitarse a estos empleados que devuelvan la información y el material confidencial de la empresa. Asegúrese de cancelar el acceso del empleado a los recursos confidenciales de la empresa, como direcciones de correo electrónico, cuentas, etc. Muchas empresas incluso auditan los dispositivos electrónicos de los empleados que dejarán de trabajar para la empresa antes de su partida definitiva. Si opta por hacer esto, asegúrese de no infringir ninguna ley local de privacidad.
- » **Socios comerciales:** Establezca acuerdos de confidencialidad con los posibles asociados, incluidos clientes y proveedores. Puede hacerlo firmado un acuerdo simple al comienzo de la relación. Asegúrese de volver a evaluar estas obligaciones en los acuerdos que firme con terceros y actualícelas según se necesite.
- » **Recopilación de información de carácter competitivo:** Adopte un código de conducta y ética que prohíba las prácticas ilícitas y poco éticas a fin de mitigar los riesgos. Por ejemplo, deje claro a los empleados y a los socios comerciales que no deben usar identidades falsas para acceder a materiales o sitios web restringidos o a sesiones restringidas en conferencias del sector, ni al adquirir un producto de un competidor o usar alguno de sus servicios.

40. ¿Cuáles son las ventajas de proteger la información 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).
- » 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, en ciertas circunstancias, las empresas pueden enfrentarse a la posibilidad de registrar una invención como patente, lo que implica su divulgación, o mantenerla en secreto. Cuando esto sucede, conviene analizar las ventajas y desventajas de cada tipo de protección.

Algunas de las desventajas de los secretos comerciales son:

- » 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. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores.

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

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

¿Puede utilizarse las indicaciones geográficas únicamente para productos agrícolas?

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Ejemplo de ello son las indicaciones geográficas para los vinos en los cuales la ubicación de los viñedos y los procesos artesanales de extracción de la uva son determinantes para indicar su calidad. En Uruguay contamos con varias Indicaciones Geográficas de Vinos reconocidas ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), como por ejemplo Garzón, José Ignacio, Las Brujas y Sauce.

Pueden referir también a productos artesanales, como el sombrero Aguadeño o la cerámica artesanal de Ráquira de Colombia.

¿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 concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.

¿Qué función tiene una indicación geográfica?

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

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

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

¿Por qué hay que proteger las indicaciones geográficas?

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

¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas?

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

o leyes especiales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. En el caso de Uruguay, las indicaciones geográficas se encuentran reguladas en los Artículos 73 a 75 de la Ley N° 17.011 de Marcas.

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

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

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

Para proteger una indicación geográfica en el exterior, puede que uno de los requisitos que haya que cumplir sea que la indicación geográfica esté protegida primero en el país de origen.

¿En qué consiste una indicación geográfica “genérica”?

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



8.

La titularidad de los derechos por los empleados

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

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

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

En Uruguay el empleador es el titular de una invención hecha por su empleado si la invención está relacionada con sus tareas y siempre que en el contrato de trabajo no se estipule otra cosa. Si la invención excede las tareas del trabajador o del encargo, el empleado tendrá derecho a una remuneración suplementaria como indemnización por su labor. En otros países, este principio se invierte y se asignan los derechos de PI al empleado inventor, a no ser que se acuerde otra cosa.

Titularidad de los derechos de autor

En Uruguay, la regla general es que si un empleado produce una obra literaria o artística en el ámbito de su empleo, éste mantendrá sus derechos sobre la obra. No existe una regla general de cesión de derechos para las relaciones laborales.

Sin embargo, existen algunas circunstancias en las que se produce una presunción automática a favor del empleador. Es el caso de los desarrollos de software o productos audiovisuales. En estas industrias, si un empleado crea un producto informático o audiovisual como parte de sus actividades laborales, se presumirá que el empleador será el titular de los derechos del producto creativo, a no ser que se hubiere estipulado otra cosa en el contrato del empleado.

Debe señalarse también que los derechos morales (a saber, el derecho a reclamar la autoría de una obra, y el derecho a oponerse a cambios en la obra que perjudiquen la reputación del

creador) no son asignables y por lo tanto siguen en poder del autor, aunque la titularidad de los derechos patrimoniales se haya transferido al empleador.

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

En Uruguay, la titularidad sobre los dibujos o modelos industriales realizados dentro de una relación de trabajo no se encuentra regulada a texto expreso. La Ley N° 17.164 de Patentes refiere a las creaciones dentro de una relación de trabajo en el capítulo correspondiente a Patentes de Invención, pero nada estipula en los capítulos sobre Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. Por ello, existen posiciones encontradas respecto a su aplicación por analogía o si únicamente se aplica a las invenciones.

43. ¿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, mediante contratos de arrendamiento de servicios o de obra. 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.

En estos casos, la empresa y el contratista independiente, deberían procurar resolver adecuadamente la cuestión de la titularidad de los activos de PI. Por ejemplo, si el consultor o contratista presenta varios dibujos o modelos o varios logotipos y la empresa sólo acepta uno de ellos, ¿quién es el titular de los derechos de PI de las restantes opciones?

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

Derechos de autor. En la mayoría de los países, un creador libre es el titular de los derechos de autor, a no ser que haya firmado un acuerdo escrito transfiriendo sus derechos. Sólo cuando exista un acuerdo escrito de este tipo podrá la empresa que encargó al creador este trabajo ser normalmente titular de la PI.

Pueden ser válidas diferentes normas o excepciones, por ejemplo, para software, 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.

44. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o subcontratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?

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

- » **Disponer de asesoramiento jurídico:** las cuestiones relacionadas con la titularidad son complejas y varían de un país a otro. Al igual que ocurre con la mayoría de los asuntos jurídicos, es fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con empleados o con contratistas independientes.
- » **Celebrar un acuerdo por escrito:** es preciso convenir quién será el titular de los derechos de PI respecto de cualquier material que pueda ser creado por un empleado o contratista independiente; si se van a transferir y en qué momento; quién tendrá el derecho de explotación; quién va a pagar la creación; si se autoriza la introducción de mejoras o modificaciones, etc. También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea válido en virtud de las leyes nacionales de PI.
- » **Tener una relación contractual antes de que se inicie el proceso de creación:** no conviene postergar los asuntos relacionados con la titularidad de la PI, es mejor abordarlos desde un principio, antes de que se inicie la colaboración entre las partes. Incluso las primeras fases de un proyecto pueden dar lugar a cuestiones importantes relativas a los derechos de PI.
- » **Incluir cláusulas o estipulaciones referentes a la confidencialidad** en los contratos que se firmen con empleados o con contratistas independientes. También deben incluirse cláusulas de no competencia en los contratos de empleo, pues los empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.
- » **Adoptar políticas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones de los empleados:** en este tipo de políticas o reglamentaciones deben figurar, entre otras cuestiones, las categorías de las invenciones que se correspondan con el campo de actividad del empleador; la obligación del empleado inventor de notificar las invenciones al empleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones; los requisitos de confidencialidad y tramitación de patentes; la remuneración que habrá de

percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendrán que ser coherentes con la legislación nacional de aplicación en materia de PI.

- » **Ser especialmente prudentes en la contratación externa de productos o servicios de investigación y desarrollo (I + D):** si hay otras personas aparte de los empleados de la empresa que participen en este tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen un acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieran a la compañía todos y cada uno de los derechos respecto a los resultados del proyecto, incluido el derecho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el supuesto de que los resultados del proyecto de I + D generen material que pueda quedar amparado por derechos de autor. Aparte de lo referente a las invenciones, en los acuerdos de I + D deben incluirse cláusulas relativas a la concesión de derechos sobre conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes y resultados de la investigación y derechos sobre materiales físicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigación, como microorganismos u otros materiales biológicos, así como derechos de PI sobre cualquier información de referencia que no sea de dominio público. Todos estos aspectos habrán de considerarse estrictamente confidenciales.



9.

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

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

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

Estas relaciones jurídicas se materializan principalmente a través de contratos, lo que significa que quien transfiere la tecnología consiente en transferirla y quien la recibe consiente en adquirir los derechos, el permiso o el conocimiento técnico en cuestión.

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

Venta o asignación de los derechos de PI

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

Licencias

El segundo método jurídico consiste en una licencia; a saber, el titular de una invención patentada da permiso a otra persona física o jurídica para llevar a cabo, en el país por un período determinado, uno o más de los “actos” abarcados por los derechos exclusivos a la invención patentada en ese país. Cuando se da este permiso, se ha concedido una “**licencia**”.

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

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 de licencia o en otro contrato independiente. Cuando las disposiciones relativas a los co-

nocimientos 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. En la franquicia hay una sociedad (el franquiciador), dueña de un método particular de explotar la actividad comercial que ya está consagrado y que cede al franquiciado o titular de la franquicia (que es un comerciante o alguien que tiene la intención de establecerse por su cuenta) el derecho de usar ese método propio (en otro emplazamiento, y por un plazo definido), a cambio del pago del canon inicial, derecho de entrada o fee de ingreso y, posteriormente, los pagos periódicos correspondientes al canon de explotación.

El establecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostenta generalmente una marca registrada, marca de servicio o nombre comercial, y tiene una decoración (“look”) o diseño especial del local. La licencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre se combina generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan alguna forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración. Véase la pregunta 50.

Venta e importación de bienes de capital

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

Acuerdos sobre empresas 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.

46. ¿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.

Tema

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

Limitaciones de la licencia y prácticas anticompetitivas

La licencia puede tener algunas limitaciones contractuales relativas a actividades permisibles (fabricar, vender, esferas de utilización, etc.) o restricciones sobre parte de las reivindicaciones hechas sobre ellas, así como restricciones territoriales o cuantitativas o limitaciones de los precios de venta. El acuerdo de licencia especificará, en general, qué parte en el contrato de

concesión de licencia podrá realizar determinados actos de explotación en virtud de sus disposiciones, en qué territorio o territorios, y con qué efectos sobre las disposiciones con terceros relativas al licenciante o al titular de la licencia.

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

Explotación

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

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

Solución de controversias

Las controversias y su solución son cuestiones que deben tratarse en el contrato. Puede ser difícil identificar por adelantado los problemas que puede perjudicar a una parte durante el plazo de validez del acuerdo de licencia. Sin embargo, no es tan difícil encontrar maneras para que las controversias se traten cuando surjan. Un primer aspecto refiere al derecho nacional que debe regir el acuerdo. Ésta es una cuestión que debe negociarse, pero podría ser el derecho del país del licenciante o del titular de la licencia o, a menudo, el país donde se está realizando el acuerdo en su totalidad o la mayor parte de él, porque en definitiva éste es probablemente el lugar donde con mayor probabilidad puede surgir una disputa. El segundo aspecto es el método adecuado y el foro donde deben solucionarse la controversia. Las partes pueden decidir si las disputas deben ser solucionadas por las partes, quizá con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o por un juez. Lo importante es que estas cuestiones, según se acuerde, proporcionen la mejor oportunidad posible para que las controversias se solucionen de modo rápido y fácil. En cuanto al arbitraje y la mediación, puede agregarse al contrato de licencia una cláusula que designe el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como el foro para solucionar las controversias. Hay más información sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje y la mediación, en la pregunta 69. Puede visitarse también el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://arbitr.wipo.int/center/index-es.html>.

Duración del contrato de licencia

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

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

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

- » Los licenciantes que posean experiencia en el ámbito de la investigación y desarrollo de productos encuentren más conveniente conceder licencias para la fabricación de nuevos productos en lugar de encargarse ellos mismos de esa labor.
- » La concesión de licencias puede utilizarse para obtener acceso a nuevos mercados que resultan inaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciario el derecho a comercializar y distribuir el producto, el licenciente puede introducirse en mercados que de otro modo no podría esperar alcanzar.
- » 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 licenciente conservar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo recibir ingresos por las regalías que se deriven de ellos, además de los ingresos que se obtengan de su explotación en los productos y servicios que venda.

Los riesgos de la **concesión de licencias** son los siguientes:

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

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

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

- » Celeridad para 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 ten-

dencias pueden resultar enormes y acceder rápidamente a una nueva tecnología por medio de un acuerdo de licencia puede ser la mejor manera de superar este problema.

- » También es posible establecer acuerdos de licencia con otras empresas gracias a los cuales, en combinación con la cartera tecnológica de la empresa, se pueden crear nuevos productos, servicios y oportunidades de comercialización.

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

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

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

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

Empresas mixtas (o “joint ventures”)

Las empresas mixtas pueden resultar un medio útil y necesario para introducirse en nuevos mercados. En algunos países 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. Si bien las empresas mixtas tienden a tener un porcentaje de fracasos relativamente elevado, existen algunos casos que destacan en la región latinoamericana. Ejemplo de ello son, el grupo de alimentos Arcor que se unió a Ingredion Incorporated y las aerolíneas Delta y LATAM permitiendo conexiones aéreas entre Sudamérica y Estados Unidos.

Ventajas de las empresas mixtas

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

Desventajas de las empresas mixtas

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

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

El “precio” o “costo” de la adquisición de propiedad intelectual **depende de determinados factores, entre ellos el carácter y duración de los derechos de propiedad intelectual, y la tecnología y poder relativo de negociación de las partes.** El futuro transferidor realiza una valoración cuidadosa en función del valor o de la tecnología o de la necesidad que se tiene de ella, de las tecnologías alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnológico y de la producción y rentabilidad probables de la tecnología que puede transferirse. El posible transferidor también realiza proyecciones específicas sobre la producción y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros posibles 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 72.

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

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

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

50. ¿Qué es una franquicia?

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

Por consiguiente, la franquicia está relacionada con un sistema por el cual el franquiciador da licencia al titular para explotar. Esto puede llamarse **sistema de franquicia**, o simplemente **el sistema**. El sistema es un conjunto de disposiciones que comprende derechos de PI relacionados con una o más marcas, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales, invenciones

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

Algunos ejemplos de franquicias mundialmente reconocidas son, la cadena de cafeterías Starbucks, los hoteles Hilton y los restaurantes McDonald's.

Para conocer más sobre el funcionamiento de las franquicias, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pone a disposición la Guía "En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia" disponible en: <https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit>

51. ¿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 o NDA por sus siglas en inglés (*Non Disclosure Agreement*).

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.

Cuando la información fluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamente información confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta, es posible establecer Acuerdos Recíprocos de No Divulgación. Este tipo de acuerdos reflejará entonces con claridad este arreglo especificando la información confidencial que está compartiendo cada parte.

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

Una licencia de marcas es un contrato mediante el cual el titular de una marca (licenciante) otorga a un tercero (licenciataria) el derecho de usar esa marca en determinados productos o servicios, bajo condiciones específicas y durante un tiempo determinado. Este acuerdo permite al licenciataria comercializar productos o servicios bajo una marca reconocida, mientras el licenciante conserva la titularidad.

Entre las disposiciones particulares de la mayoría de las licencias de marcas registradas pueden citarse las siguientes:

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

bién 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.

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

Si una empresa desea permitir que otros utilicen sus creaciones protegidas por derechos de autor, generalmente debe recurrir a un contrato de licencia. En este tipo de contratos, el titular de los derechos (licenciante) otorga a un tercero (licenciatario) el derecho de usar, reproducir, distribuir o explotar la obra bajo determinadas condiciones. Este proceso permite que el titular mantenga la propiedad de los derechos de autor, mientras el licenciatario obtiene permisos limitados para usar la obra.

La licencia puede concederse bajo determinadas condiciones. Por ello es importante delimitar en el contrato el alcance de la licencia. Así, por ejemplo, la licencia puede incluir derechos para una única edición o también para las siguientes ediciones, para un único territorio o para todo el mundo. A fin de promover la difusión de la obra publicada, y con relación a una posible explotación futura de la publicación objeto de contrato, el titular de la licencia puede adquirir también determinados derechos llamados subsidiarios. Estos derechos tienen por objeto reproducir o comunicar al público, o dar licencia para traducir la obra, o incluso transformarla para adaptarla a un determinado mercado.

En estos contratos se determinan también las regalías y pagos que recibirá el licenciante. Estas suelen ser un porcentaje de los ingresos generados por la obra o mediante un pago fijo por la licencia durante determinado tiempo.



10.

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

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

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

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

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

Planes internacionales de negocios

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

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

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

Los conocimientos nuevos u originales y la expresión creativa de ideas son los motores de las empresas en este siglo. Es por ello que la protección de la propiedad intelectual debe contemplarse en cualquier plan de negocios, especialmente si piensa exportar sus productos o servicios. En este sentido, el sistema de protección de la propiedad intelectual (PI) representa una herramienta esencial para:

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

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

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

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

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

Asimismo, los inversores iniciales querrán asegurarse de que el producto que usted propone a la venta no se basa, sin autorización alguna, en secretos comerciales, material protegido por derecho de autor, patentes u otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen a otras empresas, dado que esto podría provocar la ruina de su propio negocio en costosas actuaciones judiciales. En algunos sectores de alta tecnología, el riesgo de violar los derechos de propiedad intelectual de terceros es elevado y los proveedores de servicios e inversores pueden mostrarse reacios a tomar ese riesgo, a menos que usted pueda demostrarles que no corren tal riesgo (por ejemplo, mediante 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 acreditadas, o si usted es el titular de derechos de autor), deberá constituir un elemento clave de su plan de negocios. Al pasar revista a los activos de la compañía y a sus oportunidades comerciales, hay que exponer tanto los activos tangibles (fábricas, equipo, capital, etc.) como los activos intangibles (marcas, patentes, diseños, derechos de autor, etc.), pues en estos últimos reside cada vez más la clave del éxito comercial de una empresa. Así, toda prueba de diligencia debida por su parte en la gestión de sus activos de propiedad intelectual será sin duda determinante para convencer a los inversores del potencial que ofrece su empresa.

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

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

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

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

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.

Si desea realizar un diagnóstico sobre la situación de la PI en su empresa puede recurrir a la Herramienta de la OMPI de Diagnóstico de la Propiedad Intelectual: <https://www.wipo.int/ip-diagnostics/es/>

La herramienta de diagnóstico de PI es un recurso gratuito desarrollado por la OMPI que le ayuda a reconocer los activos de propiedad intelectual de su empresa. Tras completar cada sección, la herramienta genera automáticamente un informe con recomendaciones y se proporcionará más información sobre la PI y la competitividad empresarial.

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

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

La investigación de mercado comprende todos los métodos que utiliza una empresa para determinar qué mercados extranjeros tienen las mejores posibilidades para sus productos. 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.

Las bases de datos sobre patentes y marcas pueden ser herramientas muy útiles durante su investigación de mercado. Las bases de datos sobre patentes ofrecen, por ejemplo, información sobre si una tecnología determinada está protegida por otros en un mercado determinado y de este modo puede averiguar si usted necesita licencia para utilizar la tecnología en ese mercado; sobre las últimas tecnologías desarrolladas por sus competidores y protegidas en ese mercado; sobre los socios comerciales potenciales que han desarrollado tecnología

complementaria que podría mejorar sus productos o servicios; y otras informaciones que podrían ser importantes para evaluar el entorno competitivo de un mercado determinado y sus posibilidades de éxito. Véase la pregunta 17.

También deberían consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar si la marca que usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Descubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decisión de introducirse en un mercado, puede cambiar su estrategia de comercialización y puede obligarle a utilizar una marca diferente para ese mercado. Véase la pregunta 23.



11.

Derechos de PI en los mercados de exportación

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

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

Exportación directa

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

Las ventajas son en que la empresa:

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

Los inconvenientes son que:

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

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

En Uruguay, la Ley N° 18.323 creó la figura de los Consorcios de Exportación, definiéndolos como “la asociación que se constituirá mediante contrato entre dos o más personas, físicas o jurídicas, por el cual se vincularán por el tiempo contractual para la realización de actividades

de comercialización de bienes o servicios al exterior.” La ley incluyó además beneficios fiscales para estos consorcios.

A través de diferentes agencias y programas, el Estado uruguayo apoya las actividades de pequeñas y medianas empresas exportadoras. La Agencia Uruguay XXI asesora, brinda capacitaciones y promociona a las empresas uruguayas que desean internacionalizar sus bienes y servicios.²⁰ Asimismo, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es un instrumento de facilitación del comercio exterior que permite realizar de forma electrónica y desde un único punto de entrada todos los trámites vinculados a las operaciones de importación, exportación y tránsito.²¹

También es posible recurrir a organizaciones privadas, como la Unión de Exportadores del Uruguay, una institución con más de 50 años de historia que apoya a empresas en su camino exportador.²² Por su parte, la Cámara de Industrias del Uruguay cuenta con una Plataforma de la Industria Exportadora que desarrolla capacidades mediante metodologías especialmente diseñadas para MIPYMES.²³

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.

²⁰ Más información sobre Uruguay XXI, disponible en: <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-exportar/servicios/>

²¹ Más información sobre VUCE, disponible en: <https://vuce.gub.uy>

²² Más información de la Unión de Exportadores del Uruguay, disponible en: <https://www.uniondeexportadores.com/es/>

²³ Más información sobre el Programa de Desarrollo Exportador de la Cámara de Industrias del Uruguay, disponible en: <https://www.ciu.com.uy/servicios/exportacion/>

Empresas mixtas. Una empresa mixta es una asociación entre la empresa exportadora y la empresa importadora, que se negocia para participar en alguno de los siguientes elementos: capital, transferencia de tecnología, inversión, producción y comercialización. El contrato de asociación definirá las responsabilidades en cuanto a los resultados, la rendición de cuentas, la división de beneficios y los arreglos comerciales. Las empresas mixtas pueden distribuir los costos, mitigar los riesgos, ofrecer conocimientos y pormenores sobre el mercado local y conseguir un ingreso fácil en el mercado. Los países en ocasiones tienen leyes que reglamentan las empresas mixtas. Véase la pregunta 48.

Concesión de licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar sus derechos de PI, como patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas, derechos de autor, o conocimientos tecnológicos protegidos como secreto comercial, a una empresa extranjera por una tasa única o regalías. La concesión de licencias ofrece un ingreso rápido a otro mercado. Se permite la inversión de capital, y la recuperación se realiza en general más deprisa, pero la concesión de licencias supone perder el control de la producción y comercialización, y compartir inevitablemente los conocimientos tecnológicos con el titular de la licencia, a menos que esto esté explicitado en el contrato. Véase la pregunta 47.

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

Un ejemplo de empresa uruguaya que optó por el camino de producir desde otro país es la de productos comestibles Juana La Loca. Esta empresa, que comenzó vendiendo su particular alfajor de salchichón de chocolate a través de redes sociales en 2018, logró posicionarse como uno de los preferidos en el mercado uruguayo. El éxito fue tan grande que en octubre de 2024 abrieron su planta de producción en Argentina, concretamente en la ciudad de Gualeguaychú que emplea a 13 personas. Con la apertura de esta nueva fábrica, Juana La Loca planea su expansión a toda la Argentina y posteriormente ingresar al mercado paraguayo.

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

Al elaborar su estrategia de exportación o importación, usted deberá comprobar, preferiblemente consultando a un profesional competente, si un comprador puede revender legalmente, en otro país, productos de su empresa protegidos por propiedad intelectual, sin tener que

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

Igualmente, si su empresa ha comprado productos protegidos por patentes, marcas, dibujos o modelos industriales y/o derechos de autor, deberá averiguar si necesita el consentimiento 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

El “agotamiento” se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. Expuesto de forma sencilla significa que una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por su empresa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial sobre este producto dado se han “agotado”. A veces esta limitación se denomina también la “doctrina de la primera venta”, puesto que algunos de los derechos de explotación comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del producto. En Uruguay, la legislación establece que las empresas no pueden controlar u oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por terceros.

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

Agotamiento internacional

Distinta es la situación para cuando hablamos de comprar un producto en un mercado y luego venderlo en otro. En este caso hablamos del “agotamiento internacional”. 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 está vinculado contractualmente con la parte que efectúa la importación paralela, a veces se describen los productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho puede inducir a engaño, puesto que los productos como tales son originales; sólo los canales de distribución “paralelos” no están controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedad intelectual. En estos casos, los productos pueden llegar a estar envasados o etiquetados de forma distinta.

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

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

Las oficinas nacionales de PI o los agentes o abogados que se ocupan de dicho ámbito estarán en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican para cada tipo de derecho de PI en los países que le interesen a usted. En el caso de Uruguay, la Ley de Marcas prevé el agotamiento internacional, es decir que una vez que el producto es introducido legítimamente en el comercio por el titular del derecho de marca o con su autorización, éste será libre de ser vendido o transferido. La ley de patentes (art. 40), establece también un concepto de agotamiento internacional: El titular de la patente no podrá impedir que cualquier persona use, importe o comercialice de cualquier modo un producto patentado, después que el mismo ha sido puesto lícitamente en el comercio dentro del país o en el exterior por dicho titular o bien por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado.

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.

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

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

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

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

Si solicita la protección demasiado pronto

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

internacionales, llamado Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Véase en la pregunta 62 información sobre el PCT.

Si solicita la protección demasiado tarde

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

En primer lugar, para los derechos de PI que requieren registro o concesión (como las patentes, marcas y dibujos o modelos industriales) se aplica un principio muy sencillo en la mayoría de los países: obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina sistema del “primer solicitante”. 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 gracia²⁴. Es importante tener presente que esto no se aplica a las marcas y que usted puede obtener la protección de una marca después de haberla utilizado en el mercado (aunque en general es aconsejable registrarlas con bastante antelación).

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

El derecho de prioridad ofrece considerables **ventajas prácticas** al solicitante que desea obtener protección en varios países, pero también establece una **fecha límite** clara. Las ventajas prácticas consisten en que no se exige la presentación de todas las solicitudes en el país de

²⁴ 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.

origen del solicitante y en otros países al mismo tiempo, puesto que hay un período de seis ó 12 meses para decidir en qué países se necesita protección. El solicitante puede aprovechar ese período para organizar las medidas necesarias que aseguren la protección en los diferentes países de interés y explorar las posibilidades de comercialización del nuevo producto. Por otro lado, para poder obtener la protección en otro país el solicitante tiene que cumplir estrictamente la fecha límite establecida en el plazo de prioridad.

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

- » En el caso de las **patentes**, el plazo de prioridad es de 12 meses desde la primera solicitud. Una vez finalizado el plazo, el riesgo de no poder obtener la protección mediante patente en otros países es superior. Sin embargo, si se solicita la protección de patente utilizando el sistema del PCT (véase la pregunta 62), hay 18 meses más (ocho meses en algunos países) para decidir en qué países desea obtener la protección.
- » En el caso de los **dibujos o modelos industriales**, 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 6 meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

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



12.

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

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

Hay básicamente tres procedimientos alternativos para solicitar la protección de los derechos de PI en otros países²⁵.

La vía nacional

Una posibilidad consiste en solicitar protección en cada país por separado presentando una solicitud directamente a las oficinas nacionales de propiedad intelectual o industrial. Cada solicitud deberá traducirse en un idioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Usted deberá abonar las tasas nacionales de solicitud y, particularmente en el caso de las patentes, deberá pedir a un agente o abogado de propiedad intelectual que le ayude a asegurarse de que la solicitud cumple los requisitos nacionales. Algunos países exigen que se contrate a un agente de propiedad intelectual. Si aún se encuentra en la fase de evaluar la viabilidad comercial de una invención o si sigue explorando potenciales mercados de exportación o interlocutores en materia de licencias, el proceso nacional le resultará particularmente pesado y oneroso, especialmente si desea obtener protección en un gran número de países. En esos casos recomendamos evaluar la vía regional o internacional.

La vía regional

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

- » **La Organización Africana de la Propiedad Intelectual** (OAPI, oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla francesa y portuguesa para las patentes, los modelos de utilidad, las indicaciones geográficas, las marcas, los dibujos o modelos industriales y esquemas de trazado de los circuitos integrados): <http://www.oapi.int/>
- » **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/nl>
- » **La Oficina Eurasiática de Patentes** (para la protección de patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): www.eapo.org.

²⁵ 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 64

- » La **Oficina Europea de Patentes** (para la protección de patentes en todos los países parte en la Convención Europea de Patentes, actualmente 39 países). Puede obtenerse más información en <https://www.epo.org/en>
- » **Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés)**
La EUIPO es una agencia descentralizada de la Unión Europea, creada para ofrecer protección en materia de PI a las empresas y agentes innovadores dentro y fuera de la UE. Puede obtener más información en: <https://www.euipo.europa.eu/es>
- » **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): <https://www.gccpo.org>

La vía internacional

Los sistemas de presentación y registro internacional administrados por la OMPI simplifican considerablemente el proceso de solicitar la protección de la propiedad intelectual simultáneamente en un gran número de países. En lugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos idiomas, los sistemas de presentación y registro internacional le permiten presentar una única solicitud, en un sólo idioma, pagando únicamente una tasa de solicitud. Estos sistemas de presentación internacional no sólo facilitan el proceso, sino que, en el caso de las marcas y los dibujos o modelos industriales, reducen considerablemente los costos necesarios para obtener protección internacional. En el caso de las patentes, el PCT, del cual Uruguay es parte, le brinda a las empresas más tiempo para analizar el valor comercial de las invenciones 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.²⁶ Véase la pregunta 62.
- » **Registro internacional de marcas** facilitado por el Sistema de Madrid.²⁷ Véase la pregunta 63.
- » **Depósito internacional de dibujos y modelos industriales** establecido mediante el Arreglo de La Haya.²⁸ Véase la pregunta 64.

²⁶ Uruguay es parte del PCT desde Junio de 2024.

²⁷ Actualmente Uruguay no forma parte del Sistema de Madrid.

²⁸ Actualmente Uruguay no forma parte del Arreglo de la Haya.

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

¿Desea usted proteger su invención en varios países? En ese caso, debería considerar las ventajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, usted puede solicitar la protección de patente para una determinada invención simultáneamente en todos los países que sean Parte Contratante en el PCT (158 Estados en noviembre de 2024, incluyendo a Uruguay).

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

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

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

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

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

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

El Sistema de Madrid es la forma más práctica de solicitar el registro de una marca internacional. Sin embargo, no todos los países forman parte de este Sistema, como ocurre en el caso de Uruguay.

Para estos casos, es necesario presentar **solicitudes nacionales** de registro de marca en cada país donde se desea obtener la protección. Esto implica presentarse en las oficinas de propiedad intelectual locales, cumpliendo con los requisitos y procedimientos específicos de cada país. En estos casos es recomendable contratar una firma de abogados internacional o una firma local con experiencia en propiedad intelectual. Además, se pueden aprovechar registros regionales que, mediante una única solicitud, cubren gran cantidad de países. Para los registros nacionales es relevante considerar los plazos y costos de inscripción, incluyendo tasas y traducciones.

Si, en cambio, puede recurrir al Sistema de Madrid, podrá obtener un registro internacional de manera más rápida y económica. El sistema está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI que mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales.

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

Puede presentar una solicitud internacional en virtud del Sistema de Madrid una persona física o jurídica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo esté domiciliado o tenga la nacionalidad en un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid²⁹.

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.

²⁹ 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.

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

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

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

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

64. ¿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 siguientes trámites:

- » Un único depósito “internacional”;
- » En un solo idioma (inglés o francés);
- » Pagando un único conjunto de tasas;
- » En una divisa;

- » Presentando la solicitud en una oficina (ya sea directamente en la Oficina Internacional de la OMPI o, en determinadas circunstancias, a través de la oficina nacional de un Estado contratante).

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

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

El derecho de autor en sí mismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra creada se considera protegida por el derecho de autor desde el momento en que existe. Con arreglo al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en ese Convenio (181 países en noviembre de 2024). Esto se aplica también a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protección de derecho de autor como lo hay para las patentes, marcas y dibujos o modelos industriales. Sin embargo, muchos países tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas leyes nacionales prevén el registro de obras con el objeto, por ejemplo, de identificar y distinguir los títulos de las obras. En determinados países, como ocurre en el caso de Uruguay, el registro ofrece una serie de ventajas prácticas ya que puede servir como prueba *prima facie* ante un tribunal en controversias relativas a derechos de autor, obteniendo una fecha cierta de la existencia de una obra. En otros países, como en Estados Unidos, el registro se encuentra vinculado al ejercicio de algunos derechos, como el reclamo de daños y perjuicios estatutarios.

Si bien no hay un procedimiento internacional para obtener la protección de los derechos de autor en el extranjero, y su obra está automáticamente protegida sin necesidad de registrarla en todos los países miembros del Convenio de Berna, quizás usted desee registrar su obra en las oficinas nacionales de derechos de autor, si existe la posibilidad de hacerlo. En Uruguay, este registro se realiza ante la Biblioteca Nacional de Uruguay.³⁰ Puede consultarse la lista de las oficinas nacionales de derechos de autor en el sitio web de la OMPI: <https://www.wipo.int/directory/es>

³⁰ El registro del Software por Derechos de Autor se realiza ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) conforme al Artículo 271 de la Ley N° 20.212.



13.

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

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

Cuando tenga una idea clara de los hechos, céntrese en los costos y ventajas de su respuesta. Sin embargo, tenga también presente que en ocasiones 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 los honorarios de sus asesores legales y si es probable que las recupere en el caso de que la decisión final le resulta favorable.
- » Si tiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo, un contrato de concesión de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una cláusula de arbitraje o de mediación. Es prudente incluir una disposición especial en los contratos para que la controversia se tramite mediante **arbitraje o mediación**, evitando de este modo

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

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

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

¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

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

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

- » 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.

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

Además, existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus derechos de PI, como por ejemplo, [La Cámara Antipiratería del Uruguay](#).

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

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

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

Los titulares de los derechos pueden pedir la asistencia de las autoridades aduaneras presentando avisos relativos a sus marcas y mercancías protegidas por los derechos de autor, en general después de pagar una determinada tasa. Cuando las autoridades aduaneras reciben un aviso pueden detener copias no autorizadas de mercancías de marca o de mercancías sujetas a la protección de los derechos de autor. En Uruguay, los titulares pueden solicitar su inscripción ante el Registro Voluntario de Marcas de la Dirección Nacional de Aduanas cuando tienen motivos para creer que se están importando mercancías pirateadas o falsificadas.

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). En Uruguay, la Ley de Derechos de Autor N° 9.739, prevé que la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de derechos de autor puedan requerir a los Juzgados competentes que se adopten medidas cautelares, tales como el secuestro o suspensión de despacho aduanero, en plazos breves de menos de veinticuatro horas.

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

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

Cuando se detienen mercancías, las autoridades aduaneras notifican a los titulares de los derechos para que éstos puedan determinar si las mercancías están pirateadas o falsificadas.

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.

69. ¿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. **Enviar un caso a arbitraje o mediación debe realizarse por acuerdo de ambas partes.**

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

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI³¹

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

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

En Uruguay diversas organizaciones ofrecen servicios de mediación y arbitraje para resolver las disputas comerciales:

- » Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.³²
- » Centro de Mediación y Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO).³³
- » Centro de Mediación del Poder Judicial.³⁴
- » Centro de Resolución de Conflictos de la Asociación de Escribanos del Uruguay.³⁵

³¹ 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/disputes/index.html>).

³² <https://www.arbitraje.com.uy>

³³ <https://www.lideco.com/lideco/centro-de-mediacion-y-arbitraje.html>

³⁴ <https://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/centros-de-mediacion.html>

³⁵ <https://www.aeu.org.uy/Servicios/Centro-de-Resolucion-de-Conflictos-uc2203>



14.

Valoración de los derechos de propiedad intelectual

70. ¿Es necesario obtener 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.

Para poder vender, conceder licencias o celebrar cualquier tipo de acuerdo comercial de propiedad intelectual es necesario poder determinar el valor de un activo de PI. La valoración de la PI también resulta beneficiosa para la observancia de los derechos de PI, para la gestión interna de los activos de PI y para diversos procesos financieros.

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. La determinación del precio puede verse influenciada por muchos factores, como por ejemplo la demanda, los motivos de venta, las sinergias para el comprador, las habilidades de negociación de las partes involucradas, etc.

El valor, en cambio, 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. El valor de un activo de PI se deriva fundamentalmente del derecho que tiene el titular de ese activo a excluir a los competidores de su utilización. Para que un activo de PI tenga un valor cuantificable debe ser capaz de generar beneficios económicos mesurables para su propietario o usuario; y aumentar el valor de otros activos con los que está asociado. Este valor puede provenir de la explotación directa, la venta, el otorgamiento de licencias u otros métodos, como impedir el acceso a un mercado o reducir la posibilidad de sustitutos.

Consideraciones a tener en cuenta en la valoración de su PI

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

en los países implicados. La percepción sobre los mecanismos de observancia dependerá de los sistemas y procesos que los países han implementado para proteger y garantizar los derechos de PI. Esto incluye, el marco jurídico, la capacidad de las autoridades para responder frente a infracciones, las sanciones existentes, etc.

En este sentido, algunos factores pueden aumentar el valor de la PI, como, por ejemplo, el hecho de que resulte muy difícil para los competidores infringir los derechos de PI del producto. En cambio, la existencia de productos sustitutivos, es decir aquellos que pueden satisfacer una necesidad similar y que se encuentren protegidos por PI, pueden afectar negativamente el valor de un producto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- » **Método basado en los ingresos** Es el método más utilizado para la valoración de la PI. El método se centra básicamente en la corriente de ingresos prevista que obtendrá el titular de un derecho de PI durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente de ingresos puede también calcularse examinando el ahorro en regalías de licencia que una empresa conseguiría si tuviera que obtener una licencia para utilizar un derecho de PI determinado. El principal inconveniente del método es su complejidad. Su principal variante es el método siguiente:
- » **Método del cálculo del ahorro en regalías.** En esta variación, se calcula el flujo de regalías para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalización del beneficio o flujo de caja promedio. El índice de regalía puede determinarse mediante índices existentes utilizados en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cuadros de índices de regalías estándares.
- » **Método basado en el costo.** Este método trata de evaluar los beneficios futuros de los activos de la PI calculando la cuantía necesaria para sustituir el activo de PI en cuestión. El método basado en el costo puede aplicarse también en sus variantes:
 - **Costo de reproducción.** Los costos de reproducción pueden calcularse, si hay una buena contabilidad, tomando los costos totales, al precio actual, de la cuantía utilizada para desarrollar el activo de PI en cuestión (esto se denomina determinación de la tendencia histórica del costo). Si no hay una buena contabilidad, los costos de reproducción pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos y gastos necesarios para crear un activo similar.
 - **Costo de sustitución.** La cuantía necesaria para adquirir activos de PI de la misma utilidad. La depreciación del activo de PI debe deducirse del costo de reproducción o sustitución estimado antes de que se obtenga finalmente un valor o precio estimado.

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

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

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

» **Métodos basados en la valoración de opciones.** Suelen utilizarse en la valoración del valor bursátil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de PI (en especial de patentes) del sector de la tecnología y de los productos farmacéuticos utilizan cada vez más este método. Si bien existen otros métodos de valoración “de riesgo neutro”, la valoración de opciones se considera más potente. Al igual que los demás métodos de valoración de la PI, tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoración de opciones Black-Scholes, el Technology Risk-Reward Units (TRRU³), el [Toolip Valuation](#) para la valoración de patentes. El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.



15.

Financiación

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

La mayoría de las empresas necesita capital para expandirse, crecer y, a veces, sobrevivir. A la hora de buscar financiación, puede ser de gran utilidad recurrir a los activos de propiedad intelectual (PI) como forma de reforzar los argumentos que convencan 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 agencia del gobierno, una institución financiera, un inversor de capital de riesgo, una incubadora de *startups* o un inversor situado al margen de las estructuras de financiación oficiales), evaluará si el producto o servicio ofrecido por su empresa tienen un verdadero potencial de comercialización. Al evaluar un plan de negocios o de exportación el inversor examinará que:

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

Los inversores realizan además un análisis de riesgo de la empresa que solicita el crédito. En el caso de los activos de PI, este análisis puede incluir la valoración de los activos intangibles de la empresa, considerando tanto los ingresos actuales como los potenciales. Con la evaluación de los ingresos proyectados determinarán si los activos intangibles pueden sostener el flujo de efectivo necesario para el cumplimiento de la deuda. Incluso, puede determinarse que los pagos por regalías o licencias se efectúen directamente al financiador, manteniendo la titularidad de la PI en la empresa.

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

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

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

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

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

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

En las economías actuales, basadas en el conocimiento, el valor económico se captura a través del sistema de propiedad intelectual y los derechos que confiere, que transforman los intangibles en activos económicos comercializables. A medida que la propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crean mayores oportunidades para ese tipo de prácticas en el financiamiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Es cada vez más común que las empresas de capital de riesgo acepten los activos de PI como garantía colateral para la financiación de riesgo.



16.

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

75. La propiedad intelectual en el comercio electrónico?

La propiedad intelectual es un elemento esencial del comercio electrónico. El comercio electrónico, más que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productos y servicios basados en PI y en la concesión de las licencias correspondientes. Ya sea que se trate de bienes digitales como canciones, videos, fotografías y aplicaciones móviles, o bienes tangibles, como electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares o vestimenta, la protección de la PI es un elemento esencial cuando queremos vender por internet.

Además, es la PI lo que hace funcionar el comercio electrónico. Los sistemas que dan vida a Internet- los sitios web, aplicaciones, algoritmos, diseños, y bases de datos son elementos de PI y se protegen a menudo mediante derechos de PI. La mayoría de los países protegen los desarrollos de software bajo el régimen de los derechos de autor. En algunos casos, también pueden protegerse bajo las patentes de invención. Además, las marcas son una parte fundamental del comercio electrónico, y el desarrollo de la marca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos fundamentales de una empresa en Internet, están todos protegidos por las marcas y el derecho de competencia desleal.

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

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

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

Los nombres de dominio son direcciones en Internet y se utilizan habitualmente para identificar y encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “presidencia.gub.uy” se utiliza para localizar el sitio web de la Presidencia de la República de Uruguay. Con el tiempo, los nombres de dominio se han ido constituyendo en identificadores de empresas o negocios y han entrado en conflicto con las marcas. Por consiguiente, es importante elegir un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa ni una marca notoriamente conocida.

La elección de un **nombre de dominio** (o dirección de Internet) se ha convertido en una de las decisiones comerciales más importantes que una empresa puede tomar. Usted registra un nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio web de su empresa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios “dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior (gTLD), tales como .com, .net, .org, e info. O bien puede elegir un dominio de nivel superior para el rubro de su empresa, como por ejemplo .shop, .bar, .biz o .beer.³⁶

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a códigos de países” (ccTLD), por ejemplo, .uy para Uruguay, .ar para Argentina o .br para Brasil.

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

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

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

Según sea el lugar donde se registre, puede elegir un nombre genérico utilizado comúnmente, pero si usted elige un nombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podrán recordarlo y

³⁶ Puede acceder a una lista completa de los gTLD en <https://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt>

buscarlo con mayor facilidad. En condiciones ideales debería ser tan distintivo que pudiera protegerse también mediante la ley sobre marcas, de forma tal que pueda registrarlo ante la Oficina de Marcas. Si elige como nombre de dominio una frase muy común (por ejemplo: “BuenSoftware”), su empresa tendrá dificultades en ganarse una buena reputación o buena voluntad con este nombre y aún más dificultades en impedir que otras empresas de la competencia utilicen su nombre.

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

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

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

Uno de los elementos básicos del comercio electrónico es el diseño y funcionamiento del sitio web de la empresa. Al diseñar y crear su sitio web, la primera cosa que debe tener en cuenta es si es usted el titular de la presentación y el contenido de su sitio web y de cada aspecto de PI que contiene. Tal vez no lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que es impor-

tante 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.

Con la aparición de las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa, muchas empresas recurren a ellas para diseñar sus logos, imágenes del sitio web, textos y videos. La rápida expansión de estas herramientas gratuitas y pagas ha permitido a las empresas acceder a diseños de primer nivel a costos muy bajos. Sin embargo, es importante que los dueños de negocio se asesoren sobre los derechos que adquieren y otorgan al utilizar los diseños y textos en sus sitios web comerciales. Revisar los términos y condiciones de las herramientas generativas, obtener asesoramiento profesional, así como evaluar la coincidencia con otras marcas existentes en el mercado local o extranjero no deja de ser una práctica sumamente recomendable para todas las empresas.

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

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

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

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instrumento de comercio electrónico, y un servicio útil para sus clientes, pero en muchos países no existen leyes claras acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse los enlaces. La práctica más segura es solicitar y obtener autorización del sitio web en cuestión antes de colocar el enlace.

Encuadre (Framing)

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

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

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

El caso Napster en los Estados Unidos dio relieve internacional a la cuestión de la descarga no autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitió un mandamiento impidiendo el funcionamiento del sistema de distribución de archivos Napster, era un caso de “infracción culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal por los usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiara los archivos. Otros casos seguirán poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podrán producirse distintos resultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos enseña que es importante que una empresa de comercio electrónico se asegure de tener una política clara contra la copia no autorizada de archivos, o las acciones que alienten o faciliten esa copia. En Uruguay, la Ley de Derechos de Autor N° 9.739 prohíbe las copias no autorizadas de contenido protegido por derechos de autor, ya sea a través de medios físicos como digitales.

Cada vez más empresas utilizan medios técnicos para proteger contenido en Internet, mediante marcas de agua, uso de contraseñas, 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 un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez más concurrido, las pequeñas y medianas empresas (PYME) deben encontrar la manera de diferenciar sus productos para atraer a los consumidores. Algunas estrategias utilizadas por las PYME para llegar a ser o a mantenerse internacionalmente competitivas son la introducción de productos nuevos o mejorados y la adopción de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos y servicios. Es allí, donde los instrumentos de Propiedad Intelectual (PI) juegan un rol fundamental para diferenciar a las empresas de su competencia, así como otorgar posibilidades de crecimiento y expansión hacia nuevos horizontes.

La presente Guía se encuentra destinada a pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio para entender y aprender a utilizar los conceptos y principios básicos sobre la PI. Para que las empresas puedan vender en el exterior es fundamental que sepan individualizar los rasgos únicos e importantes de su producto o servicio, resultado de la visión, creatividad e inventiva de la empresa, susceptibles de ser protegidos por el sistema jurídico la PI. Este sistema abarca patentes, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas, indicación geográfica, secretos comerciales, derechos de autor y derechos conexos. Además, es necesario que a partir de ellos puedan determinar el mercado extranjero en el que se pretende comercializar el producto o servicio; y comprender la legislación vigente de PI que rige en dicho mercado para poder implementarla y proteger adecuadamente sus activos intangibles.

Con estos objetivos, la Guía analiza cuestiones relativas a la definición de estrategias de PI, la titularidad de los derechos por los empleados, contratación, licencias y transferencia de tecnología; subraya la importancia que tienen las cuestiones relativas a la PI al preparar planes y estrategias de negocios, de comercialización y de exportación, y se ocupa de la protección en el extranjero de los derechos de PI; estudia los vínculos entre las reglamentaciones y normas relativas a la PI y a la calidad; envasado y etiquetado, comercio electrónico y aplicación de la tecnología de la información; y considera los aspectos de los derechos de PI relativos a la valoración y a las finanzas.

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuenta la PI al elaborar su plan y estrategia de internacionalización. En general, los derechos de PI tienen carácter territorial, lo que significa que deberá realizarse un análisis de las oficinas de propiedad intelectual de los países a los que se busca exportar. La excepción a este alcance territorial se encuentra en los derechos de autor, que adquieren protección en todos los países parte del Convenio de Berna automáticamente desde la creación, sin necesidad de un registro previo.

Además, se deberá tener en cuenta que no todas 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, existen numerosas esferas en las que se producen diferencias importantes entre los países. Por ello es importante obtener asesoramiento especializado en PI en cada nuevo mercado.

Sobre estos principios, la Guía ofrece recomendaciones que toda PYME exportadora puede instrumentar para obtener y asegurar las ventajas competitivas sobre su PI:

- » 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. Dependiendo de esas características podrá identificar los rasgos únicos de su producto y el tipo de protección por derechos de PI que puede utilizar para protegerlos.
- » Realice una auditoría de la PI de su empresa que le permita descubrir activos no utilizados o infrautilizados, determinar la titularidad de esos activos y determinar toda amenaza relacionada con la PI (a saber, la infracción de derechos de PI por su parte o por parte de terceros).
- » Investigue previamente los derechos de PI de otras empresas competidoras que ya se encuentran comerciando en el nuevo mercado. Infringir los derechos de otros puede resultar en importantes pérdidas económicas y un desprestigio para la PYME.
- » Establezca por escrito la titularidad de los derechos de PI con sus empleados y colaboradores sobre las invenciones y creaciones realizadas durante su relación.
- » Planifique con antelación el momento en que se presenta una solicitud de registro ya que presentarse muy temprano o después de verificados ciertos plazos puede suponer la pérdida de posibilidades de protección.
- » Al momento de exportar, contar con una patente, modelo de utilidad, una marca registrada, secretos comerciales, o un portafolio de obras protegidas por derechos de autor le concederá a la PYME importantes beneficios. Estos activos otorgarán desde el comienzo una posición fuerte para negociar y comerciar.
- » Las empresas con derechos de PI pueden explotarlos mediante el otorgamiento de licencias o franquicias para que terceros los exploten en determinada región o territorio. Todo ello a cambio del pago de regalías por licencias, lo que generará nuevas fuentes de ingresos a la empresa.
- » En el marco de negociaciones con aliados estratégicos, establecer de antemano y por escrito obligaciones de confidencialidad. Si la empresa 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.
- » Utilice sus activos de PI para obtener financiamiento en instituciones bancarias, incubadoras o inversores particulares.
- » Busque asesoramiento de especialistas o expertos sobre este tema acudiendo a profesionales calificados en PI antes de exportar. Para ello puede recurrir a Agentes de Propiedad Intelectual o estudios legales especializados.

En definitiva, el sistema de PI otorga a las empresas en proceso de internacionalización la oportunidad de hacerse de tecnologías y una identidad distintiva que refuerce su presencia en el extranjero. Conocer acerca de este sistema, los derechos protegidos por terceros que no deberá infringir y las particularidades de las legislaciones de los países a los que se busca ingresar les permitirá tener una fuerte posición de negociación y comercialización en los nuevos mercados. Todo ello además los protegerá de imitadores o falsificadores y de cualquiera que se aproveche ilegítimamente de su creación inventiva y sus inversiones en investigación y desarrollo.

ANEXO 2

[Guías OMPI](#)

ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPI y nacionales

- » [Directorio de oficinas OMPI](#)
- » [Dirección Nacional de la Propiedad Industrial \(DNPI\) del Ministerio del Industria, Energía y Minería](#)
- » [Registro de Derechos de Autor de la Biblioteca Nacional](#)
- » [Ventanilla Única de Comercio Exterior](#)
- » [Uruguay XXI](#)