

LA HISTORIA DE DOS PYMES

Muchos propietarios de pequeñas empresas se sienten desbordados por la gran cantidad de información sobre propiedad intelectual que existe en sitios web, boletines y oficinas de propiedad intelectual. Sin embargo, muy poca de esta información se ajusta adecuadamente a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (las Pymes).

Mediante una iniciativa conjunta de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Danesa de Patentes y Marcas, la Oficina Francesa de Propiedad Industrial, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas y la Oficina de Patentes del Reino Unido está respondiéndose a la necesidad de información más concreta sobre la manera en que las Pymes reales gestionan su propiedad intelectual. En conjunto, han recopilado una serie de casos prácticos a partir de entrevistas en profundidad con Pymes y, basándose en estos estudios, han formulado doce recomendaciones básicas.

Los dos casos que siguen a continuación son cortesía de la OEP y han sido adaptados por la Revista de la OMPI. Las versiones completas y el resto de los casos prácticos están disponibles en www.epo.org/sme.

NYCOMED, Dinamarca: competir con gigantes farmacéuticos



Nycomed tiene su sede en Roskilde, Dinamarca. La obtención de licencias de productos nuevos de empresas farmacéuticas estadounidenses que no están acostumbradas a trabajar en los complejos mercados europeos ha resultado ser un mercado especializado muy lucrativo.

En 1874, un farmacéutico noruego, Morten Nyegaard, fundó Nyegaard & Co. con el propósito de mejorar la educación sanitaria. En el ínterin, la empresa ha introducido alrededor de 900 productos desde Noruega al resto de los países escandinavos y ha creado un centro de investigación farmacéutica para producir nuevos medicamentos. En la actualidad, esta empresa de capital privado, rebautizada como Nycomed y con sede social en Roskilde, Dinamarca, da empleo a más de 3.300 personas (pequeña en comparación con la vecina sueca Astra Zeneca, donde trabajan más de 64.000 personas) y desarrolla su actividad en 20 mercados europeos, Rusia y la Comunidad de Estados Independientes. En 2005, sus ventas netas se situaron en 1.747,5 millones de euros (2.234,5 millones de dólares estadounidenses). Sus productos principales son los medicamentos para luchar contra la osteoporosis y las enfermedades gastrointestinales relacionadas con los ácidos, medicamentos diseñados para estimular la cicatrización de heridas y un anticoagulante empleado en cardiología.

A diferencia de muchos de sus competidores, Nycomed se centra menos en la creación de nuevos productos y más en la comercialización con vistas a ampliar la proyección de sus productos, incluidos los que fabrica bajo licencia de

otras empresas. Apuesta por los productos que pueden comercializarse en varios países y cuyo potencial de ventas supera los 150 millones de euros (192 millones de dólares). En lugar de tratar de competir a nivel general con las grandes empresas farmacéuticas, ha optado por competir en mercados específicos con productos cuidadosamente seleccionados. La estrategia está dando resultados. Su producto estrella de ventas, CalciChew (una combinación de calcio y vitamina D3), es el producto de calcio más vendido en Europa, con una cuota de mercado del 40 por ciento, y Pantoloc/Zurcale (para enfermedades gastrointestinales), que produce bajo licencia de otra empresa, es el producto de su tipo más vendido en Austria y el segundo más vendido en los Países Bajos y en Bélgica.

La mayoría de los interlocutores de los que obtiene licencias son empresas farmacéuticas estadounidenses que no están familiarizadas con los complejos mercados europeos. "Ayudar a las empresas extranjeras a traer a Europa sus productos nuevos ha resultado ser un mercado especializado muy bueno" dice Aase Helles, directora del equipo de Nycomed encargado de las cuestiones de propiedad intelectual.

Dinero bien empleado

Comercializar adecuadamente los productos supone también proteger los derechos de propiedad intelectual que éstos conllevan. En 2003, Nycomed estimó que el 46 por ciento de su volumen de negocio se generó a partir de productos protegidos por patentes. En la actualidad, esta cifra se encuentra entre el 55 y el 60 por ciento, y seguirá creciendo a medida que se patenten los productos de reciente introducción.



Fotos: Nycomed



Los tres inventores más productivos de Nycomed disfrutaron abiertamente de su trabajo.

Los productos protegidos por patentes, como estos tratamientos para la cicatrización de heridas y contra el dolor generan alrededor del 60 por ciento del volumen de negocio anual de Nycomed.

La gestión de la propiedad intelectual resulta complicada y costosa cuando se dispone de una cartera de unas 510 patentes, además de alrededor de 800 marcas registradas que ofrecerán alguna protección ante la competencia de genéricos una vez que expiren las patentes que protegen los productos. La empresa destina un presupuesto de 12,3 millones de euros (15,7 millones de dólares estadounidenses) anuales a la solicitud, protección y explotación de patentes. Los litigios resultan especialmente caros. Un único pleito en un solo país cuesta aproximadamente 1,5 millones de euros (casi dos millones de dólares estadounidenses) y mucho más si la demanda engloba varios países y hay interposición de recursos. Con todo, Nycomed considera que es un dinero bien empleado, y todavía está esperando perder una demanda judicial.

Las patentes al servicio de las necesidades de la empresa

Nycomed cuenta con una estrategia claramente articulada en materia de patentes que, desde el punto de vista formal, debe aprobar su director general. La política de patentes sirve de declaración de principios y de guía en los procesos de toma de decisiones de la empresa.

La empresa ha establecido un procedimiento para patentar nuevos productos. En primer lugar, solicita la patente en Dinamarca, donde los costos son reducidos y los procedimientos son bien conocidos. Esto le da un margen de un año para decidir si amplía la cobertura geográfica de la patente. En caso afirmativo, Nycomed solicita normalmente la patente para todos los países europeos, Rusia y

la Comunidad de Estados Independientes, el Canadá, el Japón, los Estados Unidos de América y otros países elegidos.

Nycomed protege también sus productos de otras formas. A veces, sencillamente trata de mantener en secreto sus procesos, si bien resulta difícil evitar que los empleados que se marchan a la competencia divulguen sus secretos. Otras veces, Nycomed adopta la estrategia opuesta, y publica la información relativa a los procesos para que pase al dominio público y evitar así que otros puedan patentarlos.

Todos los años la empresa examina a fondo su propiedad intelectual. En el caso de que una patente de la cartera haya dejado de generar ingresos, se estudian las posibilidades que ofrece de conceder licencias. Si no tiene posibilidades, la empresa bien la abandona o la cede a una universidad. "No gastamos en donde no haya movimiento", dice la Sra. Helles. También se inspeccionan las patentes de los competidores con el fin de asegurarse de que no se infringen las patentes de la empresa y viceversa. Durante el procedimiento anual de examen de las patentes puede que se detecten nuevas tecnologías e ideas que se puedan sacar adelante.

La experiencia de Nycomed demuestra cómo una estrategia de propiedad intelectual bien concebida y aplicada puede mantener competitiva a una empresa relativamente pequeña en un mercado dominado por rivales mucho mayores. "Nuestra estrategia actual de patentes está en gran medida ligada a nuestra estrategia empresarial", explica la Sra. Helles. "Tratamos nuestras patentes como si se tratase de dinero."

Para más información sobre Nycomed, véase www.nycomed.com.

Perfil de PI

Patentes protegidas: 510 patentes correspondientes a 39 familias.

Orden de solicitud: Dinamarca, luego todos los países europeos, Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, el Canadá, el Japón, los Estados Unidos de América y otros.

Departamento de PI: equipo interno formado por 9 especialistas; también se sirve de abogados de patentes externos.

Presupuesto: 12,3 millones de euros (US\$15,7 millones)

Factores de éxito: una clara vinculación entre la propiedad intelectual y la estrategia empresarial.

Servidumbres: Costos por litigios. Costos de traducción.



INTELLIGENT TEXTILES, Reino Unido: Uso inteligente de tejidos

Hace algunos años, dos profesores universitarios, Stan Swallow y Asha Peta Thompson, crearon un procedimiento para entretejer circuitos eléctricos en los tejidos de algodón, lana y poliéster. En tanto que las tecnologías previas suponen la fusión de múltiples capas de tejido, su tejido es un trozo de tela plano con el mismo aspecto que cualquier otro tejido. Elaborado con fibras conductoras conectadas a una fuente de energía, como una batería, el tejido puede incorporar, por ejemplo, elementos calefactores para calentar un guante o sensores que responden a la presión y transforman un trozo de tela en un teclado de computadora. Los inventores patentaron la tecnología y fundaron una empresa.

Intelligent Textiles es una de tantas empresas. Lleva a cabo su actividad desde un estudio de dos piezas próximo a Londres en el que hay máquinas de coser sobre las mesas y un telar de madera en el rincón. Tres personas contratadas a tiempo parcial se ocupan de las labores técnicas, administrativas y de ventas. Entre su puñado de clientes figura una empresa textil, que fabrica una chaqueta que incorpora la tecnología de Intelligent Textiles en la manga para controlar un reproductor de MP3. La tecnología también se emplea en una butaca que se reclina al apretar el posabrazos y en plantillas calefactoras para zapatos y botas de esquiar. Los fundadores también venden sus conocimientos técnicos a diversas industrias en Europa y los Estados Unidos de América a través de contratos de consultoría. Si bien el volumen de ventas es modesto, su potencial es importante.

La apuesta merece la pena

El Dr. Swallow, ingeniero de diseño, era profesor contratado en la Universidad de Brunel. La Sra. Thompson, tejedora de oficio, era investigadora becada en esa misma universidad, y se dedicaba a diseñar juguetes educativos para niños discapacitados. Desde el principio, consideraron que la propiedad intelectual era lo suficientemente importante como para ocuparse ellos mismos de toda la labor de solicitud de patentes. A pesar de que la universidad puso a su disposición un abogado de patentes, dedicaron unos seis meses a elaborar el proyecto de 30 páginas de la solicitud de patente para el Reino Unido, lleva-

ron a cabo su propia búsqueda de novedades para ver si existían patentes con las que pudieran entrar en conflicto, además de investigar el mercado de proveedores profesionales, y consultaron abogados de patentes externos con el fin de asegurarse de que estaban recibiendo los mejores consejos del especialista de la universidad.

Inicialmente, la titularidad de la patente fue de la Universidad. En 2000, el Dr. Swallow y la Sra. Thompson apostaron por la compra de los derechos, dejando vacías sus cuentas de ahorros y pidiendo préstamos a familiares y amigos. No fue una decisión fácil. Si bien la Universidad podía proporcionar medios para posteriores actividades de investigación y desarrollo, les preocupaba que las posibilidades de esta tecnología pudieran desbordar la capacidad de gestión de la institución. Necesitaban comercializar rápidamente el producto. "Se sabe que es muy difícil hacer esto desde dentro de la Universidad", dice el Dr. Swallow.

Poco después de fundar la empresa, viajaron por carretera para acercarse a los posibles clientes. El director de tecnologías de una importante empresa de juguetes les previno de que seguramente acabarían litigando por sus derechos de propiedad intelectual ante un tribunal de justicia. Animados por la sugerencia, decidieron ampliar la cobertura de la patente presentando la solicitud en el marco del PCT y en la Oficina Europea de Patentes (OEP).

El hecho de haber solicitado la patente a través de la OEP les dio una ventaja inesperada durante las negociaciones con su primer cliente, Australian Wool Innovation. "Se declaró en términos inequívocos que si nuestra patente hubiera sido concedida únicamente por las autoridades australianas en lugar de la Oficina Europea de Patentes, no habría alcanzado tanto valor" dice la Sra. Thompson. El contrato resultante fue lo suficientemente sustancioso como para poder seguir financiando las actividades de desarrollo y devolver el dinero a familiares y amigos. Desde entonces, la empresa ha estado funcionando con flujo de caja.

Crecimiento orgánico de las ventas

Aunque ha habido inversores de capital-riesgo que les han ofrecido dinero para ampliar la empresa, los dos han



Tejido con fibras conductoras, la tela puede incorporar elementos térmicos o sensores electrónicos con una miríada de usos.

Perfil de PI

Patentes protegidas: 17 patentes en dos familias.

Orden de solicitud: Reino Unido y después en el marco del PCT y la OEP.

Departamento de PI: Los fundadores gestionan su propia propiedad intelectual.

Presupuesto: Aproximadamente 40.000 libras esterlinas (US\$75.000) anuales.

Factores de éxito: Las ventajas de ser el primero.

Servidumbres: Riesgo de infracciones.



Un trozo de tela se convierte en un teclado.

preferido mantenerla con un tamaño pequeño y aumentar las ventas de forma orgánica. Esto significa que subcontratan externamente todo lo que no tienen tiempo de hacer ellos mismos. Después de haber cortado, cosido y probado por ellos mismos las primeras diez mil unidades, han subcontratado la fabricación a una firma inglesa. Entre sus primeras contrataciones externas figura la de un abogado de patentes. Después de entrevistar a seis candidatos, optaron por el abogado de patentes que inicialmente les había asignado la universidad, debido a su entusiasmo por la tecnología y su familiaridad con un amplio repertorio de industrias y de solicitudes de patente.

En la actualidad son titulares de 17 patentes correspondientes a dos familias, además de algunas marcas. Hay cuatro empresas que mantienen opciones de licencia de la tecnología de Intelligent Textiles. Sin embargo, no todo se patenta; parte de los conocimientos técnicos se mantiene en secreto. Han destinado más de 100.000 libras esterlinas (185.000 dólares estadounidenses) a la solicitud y protección de derechos de propiedad intelectual, sin contar con el costo inicial de la compra de la patente a la universidad. Cada año siguen destinando la elevada cifra de 40.000 libras esterlinas (75.000 dólares estadounidenses) a cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

Siguen haciendo gran parte del trabajo relacionado con la propiedad intelectual en la propia empresa para ahorrar dinero y porque prefieren estar muy al tanto de este aspecto fundamental de la empresa. El Dr. Swallow elabora los documentos, en tanto que el abogado de patentes los comprueba y realiza la solicitud. El Dr. Swallow también dedica un tiempo todos los meses a rastrear la base de datos de la OEP mediante palabras clave, nombres de inventores y nombres de empresas, con el fin de comprobar si se infringen sus patentes, ver los movimientos de los competidores y buscar inspiración. A medida que el mercado crece, resulta más peliagudo supervisar la infracción de patentes, especialmente en mercados como China, dice el Dr. Swallow. "Tan pronto como presentas la solicitud se pone en marcha una bomba de relojería" dice la Sra. Thompson.

Hasta la fecha, la estrategia de ser los primeros en comercializar, la existencia de una propiedad intelectual consolidada y la buena suerte han evitado que la empresa sea barrida por rivales más grandes. Pero son conscientes de que esta situación no puede durar por siempre y, entretanto, trabajan día y noche. Tienen la esperanza de poder contratar algún día aprendices, pero dicen que seguirán manteniendo un control estricto de la propiedad intelectual. "Sin las patentes", dice la Sra. Thompson "esta empresa probablemente no existiría".

Para más información véase www.intelligenttextiles.com

Recomendaciones fundamentales basadas en entrevistas con PYMES

- **Formule una estrategia de propiedad intelectual:** defina sus objetivos y sea consciente del grado de protección que necesita a cada paso.
- **Obtenga ayuda profesional:** utilice un abogado de patentes si su empresa no dispone de los conocimientos necesarios.
- **Elija el abogado de patentes adecuado:** debe tener un buen conocimiento del campo técnico de su empresa y ofrecer un asesoramiento cabal y eficiente teniendo en cuenta las limitaciones de recursos.
- **No subestime el costo** de los honorarios del abogado, las traducciones, las tasas de renovación y otras tasas.
- **Demande información:** solicite a su abogado que le exponga claramente el panorama general del proceso de solicitud, los periodos de espera y los costos que conlleva una solicitud de patente.
- **Adapte su estrategia de solicitud a sus necesidades empresariales:** no lo patente todo y en todas partes. Sea selectivo con las ideas y mercados que valen la pena proteger.
- **No considere la concesión de licencias como un fracaso:** puede resultar una opción lucrativa alternativa a la fabricación propia de su invención.
- **Revise su cartera de patentes constantemente:** descarte las patentes que no tengan posibilidades comerciales de explotación o de concesión de licencias.
- **Esté atento a la tecnología y a la competencia:** utilice la información gratuita que existe sobre patentes y otras fuentes de información (como publicaciones científicas, revistas profesionales) tanto para inspirarse como para detectar a posibles infractores.
- **Comuníquese de forma activa:** comunicar la protección de su propiedad intelectual es un medio rentable para reducir los posibles riesgos de infracciones.
- **Manténgase en contacto con su licenciataria:** el contacto regular le proporcionará información sobre las actividades de éste y podrá evitar por tanto que incurra en incumplimientos.
- **Asegúrese antes de demandar:** si está planeando litigar una infracción asegúrese completamente de que tiene razón. De lo contrario, una demanda judicial puede suponer una vía rápida hacia la bancarrota.