

*La clave de la Propiedad Intelectual
Guía para pequeños y medianos exportadores*



Personalización: Camera di Commercio Italo-Argentina

Autores: Lucchini Valerio
Daniela Botticelli

Descargo de responsabilidad

Esta publicación ha sido personalizada y reproducida con la autorización previa y expresa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), titular del derecho de autor de la versión original en italiano y en español, disponible en el sitio www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Como tal, WIPO no es responsable de la exactitud o la corrección de la versión personalizada de la publicación, por lo tanto, la responsabilidad queda exclusivamente a cargo de la CACIA.

© Camera di Commercio Italo-Argentina (2011) . WIPO es titular de los derechos de autor en la versión original en italiano y en español

Leyenda

Italia = color rojo

Argentina = colore azul

Ejemplos y casos estudio = color verde

Índice

Cuestiones iniciales

8

1.	¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Por qué debo protegerla?	10
2.	¿Qué maneras diferentes hay de proteger mi propiedad intelectual?	12
3.	¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad intelectual al tomar la decisión de exportar?	14
4.	¿Cuáles son los errores relativos a la propiedad intelectual que cometen con mayor frecuencia los exportadores?	16
5.	Una vez protegidos mis derechos de propiedad intelectual en mi país, ¿quedan protegidos automáticamente en el extranjero?	18
6.	¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?	19
7.	¿Dónde puedo encontrar información sobre la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos conexos en distintos países?	20

Elementos básicos sobre las patentes

8.	¿Qué es una patente?	21
9.	¿Cómo puedo determinar si mi producto es patentable?	22
10.	¿Por qué debo patentar mis productos o procesos innovadores?	24
11.	¿Qué sucede si no patento mis productos o procesos innovadores?	26
12.	¿Qué es un modelo de utilidad?	28
13.	¿Cuáles son los trámites administrativos para obtener la protección de patente?	29
14.	¿Qué costos tiene la protección de patente?	32
15.	¿Cómo puede beneficiar a la empresa la información obtenida de las bases de datos sobre patentes?	33
16.	¿Cómo debo leer un documento de patente?	35
17.	¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?	36

Elementos básicos sobre las marcas

18.	¿Qué es una marca?	37
19.	¿Qué no puede protegerse como marca?	39
20.	¿Por qué debo proteger mi marca?	40
21.	¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?	44
22.	¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o crear mi marca?	46
23.	¿Cómo registro mis marcas?	47
24.	¿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
25.	¿Qué necesito saber para poder utilizar una marca?	51

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales

26.	¿Qué es un dibujo o modelo industrial? ¿Por qué es importante para mi empresa?	52
27.	¿Por qué debo proteger mis dibujos o modelos?	54
28.	¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?	55
29.	¿Qué puede registrarse como dibujo o modelo industrial?	57
30.	¿Qué importancia tiene mantener confidencial el dibujo o modelo antes de su registro?	59

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos

31.	¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué tipos de obras están protegidas por los derechos de autor?	60
32.	¿Qué derechos tienen las empresas que se dedican a interpretar, emitir y producir grabaciones musicales?	62
33.	¿Cómo protejo mis obras? ¿Qué derechos da el derecho de autor?	63
34.	¿Qué es la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos?	65
35.	¿Cómo puedo entender mejor el sistema de derechos de autor de mi país?	67
36.	¿Qué cuestiones debo considerar como usuario de obras protegidas por derechos de autor?	69

Elementos básicos sobre los secretos comerciales

37.	¿Qué son los secretos comerciales?	70
38.	¿Cómo puedo preparar una estrategia de secretos comerciales para mi empresa?	72
39.	¿Cuándo se recomienda proteger la información como secreto comercial?	73

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas

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

Elementos básicos sobre los circuitos integrados

41.	¿Pueden los circuitos integrados protegerse mediante la protección que ofrece la propiedad intelectual? ¿De qué modo?	79
-----	---	----

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?	80
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?	82
44.	¿Qué medidas puedo adoptar para evitar controversias con empleados o subcontratistas independientes sobre la titularidad de la propiedad intelectual?	83

Contratación, concesión de licencias y transferencia de tecnología

45.	¿Cuáles son los principales acuerdos contractuales para la transferencia de tecnología?	86
46.	¿Cuáles son los elementos principales de un acuerdo de concesión de licencia? ¿Cuáles son las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta al negociar un acuerdo de concesión de licencia?	88
47.	¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las licencias?	90
48.	¿Qué ventajas y desventajas tiene participar en una empresa mixta con otra empresa?	92
49.	¿Cómo se pagan los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de concesión de licencias?	94
50.	¿Qué es una franquicia?	95
51.	¿Qué es un acuerdo de no divulgación?	96
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?	100

Elaboración de una estrategia de negocios

54.	¿Cuáles son los elementos esenciales de un plan de negocios?	102
55.	¿Por qué es importante incluir cuestiones de propiedad intelectual en mi plan de negocios?	103
56.	¿Cómo puedo saber si mi empresa tiene activos de propiedad intelectual? ¿Qué es una auditoría de la propiedad intelectual?	105
57.	¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual en la investigación de mercado y en la obtención de información competitiva?	107

Derechos de PI en los mercados de exportación

58.	¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo puede contribuir 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?	112

Proteger los derechos de PI en el extranjero

61.	¿Cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	114
62.	¿Cuál es la forma más sencilla de solicitar la protección de patente en varios países? ¿Qué es el PCT?	116
63.	¿Cuál es la forma más práctica de solicitar la protección de marca en varios países?	117
64.	¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales en varios países?	119
65.	¿Es válida la protección de derechos de autor en el ámbito internacional?	120

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

66.	¿Qué puedo o debo hacer si descubro que se están violando mis derechos de propiedad intelectual?	121
67.	¿Por qué debo ejercer mis derechos de propiedad intelectual? ¿Quién es responsable de ejercerlos en caso de infracción?	124
68.	¿Cómo pueden las autoridades aduaneras ayudar a prevenir o impedir la violación de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Tengo que notificarlo por adelantado?	126
69.	¿Qué opciones tengo para solucionar mis controversias sobre la PI sin acudir a los tribunales?	128

Calidad, reglamentaciones y normas técnicas

70.	¿Cómo está relacionada la propiedad intelectual con las reglamentaciones y normas técnicas?	130
71.	¿Qué es la certificación de productos? ¿Cuál es la función de las marcas de certificación?	132

Valoración de los derechos de propiedad intelectual

72.	¿Es preciso que obtenga una valoración de mis derechos de propiedad intelectual?	134
73.	¿Cuándo y por qué debe determinarse el precio o el valor de los derechos de propiedad intelectual?	135
74.	¿Cómo pueden evaluarse los activos de propiedad intelectual?	136

Financiación

75.	¿Cómo puede ayudarme la propiedad intelectual a financiar mi empresa?	138
76.	¿Pueden convertirse en valores bursátiles los activos de propiedad intelectual?	139

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información

77.	¿Por qué debería tener en cuenta las cuestiones de propiedad intelectual al realizar comercio electrónico?	140
78.	¿Qué cuestiones de propiedad intelectual intervienen en la elección y registro de los nombres de dominio?	141
79.	¿Qué debo tener en cuenta al elegir un nombre de dominio?	142
80.	¿Qué cuestiones de propiedad intelectual debería tener en cuenta al diseñar y crear el sitio web de mi empresa?	143
81.	¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual en Internet? ¿Qué precauciones puedo adoptar para no violar los derechos de propiedad intelectual ajenos?	144

Envases y etiquetas

82.	¿Cómo puedo obtener derechos exclusivos para la utilización de mis envases y etiquetas?	145
-----	---	-----

La Organización Mundial del Comercio (OMC)

83.	¿Qué dicen los Acuerdos de la OMC acerca de la propiedad intelectual?	147
84.	¿Son aplicables ya en todos los países Miembros de la OMC las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC?	148
85.	¿Cuáles son los principios básicos del Acuerdo sobre los ADPIC y en qué modo afecta este Acuerdo las decisiones de las empresas de adquirir derechos de propiedad intelectual en el extranjero?	149
86.	¿Cómo plantea el Acuerdo sobre los ADPIC la observancia de los derechos de propiedad intelectual?	150
87.	¿Cómo funciona el procedimiento de solución de diferencias de la OMC y cómo puede utilizarlo mi empresa?	151

Apéndices

I.	Encuesta del CCI sobre las preguntas más frecuentes que formulan las empresas en relación con la propiedad intelectual	152
II.	Sitios web de las oficinas nacionales y regionales de la propiedad industrial	155
III.	Sitios web de administraciones nacionales de derechos de autor	158
IV.	Miembros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes	159
V.	Miembros de la Unión de Madrid	162
VI.	Miembros del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales	164
VII.	Miembros del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas	165
VIII.	Miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	168

Nota

Se han utilizado las siguientes abreviaturas:

ADPIC	Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CCI	Centro de Comercio Internacional
ccTLD	Nombres de dominio correspondiente a códigos de países
CE	Marca europea de certificación
gTLD	Dominios genéricos de nivel superior
I + D	Investigación y Desarrollo
ICANN	Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet
IEEE	Instituto de Ingenieros Eléctricistas y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ISO	Organización Internacional de Normalización
MS	Marca de servicio
NMF	Nación más favorecida
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OTC	Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty)
PI	Propiedad intelectual
PYME	Pequeñas y medianas empresas
TLD	Dominios de nivel superior
TM	Marca registrada (Trademark)
UE	Unión Europea

Cuestiones iniciales

Un entorno comercial intensamente competitivo

En el mundo actual es más rápido, fácil y barato que en ninguna otra época transportar personas, productos e información, y compartir ideas o divulgar conocimientos. Añádase a ello la tendencia mundial a desreglamentar las empresas y la industria y a liberalizar el comercio internacional, combínese además estos cambios con las modificaciones revolucionarias que están experimentando los modelos y métodos comerciales gracias a las posibilidades aportadas por el sector de las tecnologías de la información y la comunicación: ¿qué se obtiene al final? Un entorno comercial intensamente competitivo tanto en los mercados nacionales como en los de exportación. Y lo propio es válido tanto para los bienes como para los servicios.

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

Decidirse a exportar

La clave de una adopción adecuada de decisiones en materia de exportación, como en cualquier otro ámbito comercial, es el conocimiento. El conocimiento pertinente debe basarse en información fiable y en una evaluación sólida de los mercados. Reunir información llevando a cabo investigación de mercados se convierte en una necesidad esencial. Pero incluso antes de iniciar esta etapa hay que formular unas cuantas preguntas fundamentales. ¿Ha examinado usted, en su calidad de futuro exportador, los motivos del éxito de su producto o servicio en el mercado nacional? Si usted ha tenido éxito comercializando determinados productos o servicios en el mercado nacional hay buenas posibilidades de que también tenga éxito en los mercados extranjeros, por lo menos en los mercados donde las necesidades y condiciones de los consumidores son semejantes.

Otro enfoque para evaluar sus posibilidades de exportación es examinar los rasgos únicos o esenciales del producto o servicio en cuestión. 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 fuerte 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 frutos del ingenio, inventiva y creatividad humanos están protegidos en el mercado por un sistema jurídico llamado *sistema de los derechos de propiedad intelectual*. La propiedad intelectual (PI) es un término colectivo que describe nuevas ideas, invenciones, dibujos o modelos, escritos, películas, 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 posible 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. Uno de los motivos más importantes es que alguien puede robar la PI si no se adoptan medidas adecuadas para protegerla. Por otra parte, si se han tomado estas medidas, puede ser incluso posible exportar únicamente la PI, sin el producto acompañante. Esto sucede cuando usted concede en licencia a una empresa o empresas establecidas en el extranjero el derecho a fabricar o vender sus productos. Al hacerlo puede obtener ganancias adicionales conservando al mismo tiempo la titularidad de sus invenciones, dibujos y modelos innovadores y marcas.

Al realizar una investigación profunda de mercado en los mercados de exportación, uno de los elementos más importantes es comprender las normas, reglamentaciones y leyes locales que rigen la PI. El derecho en materia de PI es complejo. Como mínimo, antes de comenzar, los exportadores han de asegurarse de que sus productos cumplen las leyes sobre PI del mercado extranjero y no infringen los derechos de PI que otros tienen.

Puede haber muchos motivos para exportar en asociación con otros. En tales casos debería 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 de que el funcionamiento del sistema de la PI se haya convertido en un elemento esencial para la preparación de la estrategia exportadora. Las siguientes preguntas y respuestas ofrecerán breves explicaciones y aclaraciones sobre algunas de las cuestiones de PI que se plantean con más frecuencia a los exportadores.

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

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

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

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.

REFERENCI

La Propiedad Intelectual y las Empresas. Lista de preguntas y respuestas acerca de los elementos básicos de la propiedad intelectual, disponible en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso en el sitio web de la OMPI sobre las PYME www.wipo.int/sme/es/index.html. También puede obtenerse la publicación en la División de las PYME de la OMPI: 34 Chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza. Tel.: +41 22 338 7035. Fax: +41 22 338 8760. E-mail: sme@wipo.int.

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI, 34 Chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza. Tel.: +41 22 338 91 11. Fax: +41 22 338 88 10; E-mail: publicinf@wipo.int. Página web: www.wipo.int/ebookshop. Presenta una amplia introducción sobre el objetivo, desarrollo y uso de los sistemas de propiedad intelectual, comprendidas las patentes.

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.

REFERENCI

Why Intellectual Property Matters: The importance of intellectual property for small and medium-sized enterprises. Esteban Burrone, OMPI, Página web www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ipmatters.pdf Presenta una panorámica general de la PI de interés para la actividad de las PYME, con referencias a las diferentes disposiciones de la PI, enlaces en línea y lecturas propuestas.

The Management of Intellectual Property Rights by Small and Medium Sized Enterprises. Hans Goldrian, OMPI. Conferencia pronunciada en la Sesión de la Academia de la OMPI en septiembre de 1993. Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/acad_93_12.pdf. Presenta las opiniones del autor sobre la gestión y explotación de los derechos de PI para las PYME relacionados con el estado de la técnica, el desarrollo de productos y la investigación y desarrollo.

Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises. Peter Cordsen, OMPI. Documento presentado en un seminario de la OMPI en mayo de 1998.

Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_7b.pdf. Se centra principalmente en las patentes como herramienta de comercialización y reflexiona sobre el tema de los costos y beneficios.

2. ¿Qué maneras diferentes hay de proteger mi propiedad intelectual?

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

Los productos y procesos innovadores pueden protegerse mediante *patentes* y *modelos de utilidad*;

Los diseños creativos, incluidos los diseños textiles, mediante la protección de los *dibujos o modelos industriales*;

Las marcas, mediante la *protección de marca registrada*;

Las microplaquetas, mediante la protección de los esquemas de trazado o *topografías de circuitos integrados*;

Las denominaciones de mercancías de una determinada calidad o reputación atribuible a su origen geográfico, mediante la protección de la *indicación geográfica*;

Los *secretos comerciales*, mediante la protección de información no revelada de valor comercial;

Las obras culturales, artísticas y literarias, y también, en la mayoría de países, los programas informáticos y la recopilación de datos, mediante *los derechos de autor y derechos conexos*.

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

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

Un producto, muchos derechos de PI

Un único producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de PI diferentes. Consideremos por ejemplo un aparato reproductor de CD. Las características técnicas innovadoras del producto están protegidas por una serie de patentes (propiedad en principio de Philips y Sony que inventaron conjuntamente el CD). Los programas informáticos que controlan el funcionamiento están protegidos por derechos de autor. El diseño estético de cada aparato CD está generalmente protegido como dibujo o modelo industrial, y la marca utilizada para comercializarlo está protegida generalmente como marca registrada. Además, los fabricantes tienen probablemente algunos secretos comerciales, desde su lista de clientes 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 aparato CD pueden obtener la exclusividad de utilizar o impedir que los demás utilicen cada uno de estos elementos mediante la protección de la PI. Además, los inventores del CD decidieron conceder una autorización (o licencia) a otras empresas para utilizar la tecnología del CD a cambio de un pago, lo que les proporciona ingresos adicionales procedentes de la licencia.

REFERENCI

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI, 34 Chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza. Tel.: +41 22 338 91 11. Fax: +41 22 338 88 10; E-mail: publicinf@wipo.int. Página web: www.wipo.int/ebookshop. Presenta una amplia introducción sobre el objetivo, desarrollo y uso de los sistemas de propiedad intelectual, comprendidas las patentes.

La Propiedad Intelectual y las Empresas. Lista de preguntas y respuestas acerca de los elementos básicos de la propiedad intelectual, disponible en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso en el sitio web de la OMPI sobre las PYME en www.wipo.int/sme/es/index.html. También puede obtenerse la publicación en la División de las PYME de la OMPI: 34 Chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza. Tel.: +41 22 338 7035. Fax: +41 22 338 8760. E-mail: sme@wipo.int.

IPR-Helpdesk. Sitio web www.ipr-helpdesk.org. Información sobre la propiedad intelectual de interés para las PYME. Contiene una serie de guías referidas particularmente a la Unión Europea y asesoramiento en forma de ayuda a las empresas sobre la propiedad intelectual.

Puede señalarse también que la música que se escucha con el aparato CD está generalmente protegida por derechos de autor (a no ser que la protección haya caducado) y que quien desea interpretar la música en público, vender copias en CD, emitirla por radio, traducir la música a otros idiomas o utilizar su contenido con otros medios comerciales tiene que pedir autorización al músico o compositor o a una organización colectiva de gestión que representa al músico o compositor y administra sus derechos.

Escoger la protección adecuada

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

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

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

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! (Véase la pregunta 4.)

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

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

- Identificar los mercados de exportación adecuados;
- Calcular las necesidades de la demanda y de los mercados;
- Encontrar socios locales y canales de distribución;
- Adaptar el producto, su diseño, marca o embalaje al nuevo mercado;
- Negociar y firmar acuerdos contractuales con representantes comerciales que se dediquen a la exportación, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciarios, etc.;
- Determinar los precios para distintos mercados de exportación;
- Presupuestar los gastos de exportación y recaudar fondos;
- Efectuar las disposiciones necesarias para el transporte de las exportaciones;
- Anunciar y comercializar el producto en los mercados de exportación;
- Participar en ferias comerciales u otro tipo de actos que se celebren en otros países.

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

El precio del producto dependerá en parte de la medida en que los consumidores del mercado de exportación reconozcan y valoren la marca, así como de la existencia de productos similares o idénticos (lo que podría estar limitado por medio de la protección de los derechos de PI).

Al *recaudar fondos*, poseer patentes sobre los aspectos innovadores del producto resulta a menudo útil para convencer a los inversores, a los empresarios de capital riesgo o a los bancos de las oportunidades comerciales que presenta el producto. (Véase la pregunta 75.)

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. (Véase la pregunta 48.)

REFERENCI

Los Derechos de Propiedad Intelectual y las Exportaciones: Cómo Evitar Errores Frecuentes. Esteban Burrone. Sitio web www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/ip_exports.pdf. Examina los errores sobre PI que cometen a menudo los exportadores.

SBA Guide to Exporting. Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa.

Página web www.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting/. Preparada para pequeñas empresas que exportan desde los Estados Unidos. La mayor parte de la información es también pertinente para pequeñas empresas del resto del mundo.

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 (salvo que exista un “plazo de gracia” en determinadas circunstancias en el país en cuestión). (Véase la pregunta 30.)

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. (Véase la pregunta 37.)

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

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

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

Además, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un acuerdo de licencia con otra empresa, obteniendo de este modo una licencia para vender un producto dado en su mercado nacional, carezcan del derecho a vender el producto en los mercados de exportación. En los contratos de licencia se especifica la exclusividad territorial y el ámbito de la licencia y es importante tener en cuenta esta cuestión a la hora de negociar dichos acuerdos. (Véase la pregunta 46.)

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. Muchos exportadores creen que al solicitar la protección de una marca, patente o diseño industrial en su propio país ya están automáticamente protegidos en todo el mundo. No obstante, los derechos de PI tienen carácter territorial, y las oficinas de propiedad intelectual únicamente otorgan protección para la jurisdicción nacional (o regional) pertinente. Únicamente en la esfera de los derechos de autor hay una protección amplia y automática en gran número de países. Para saber cómo aplicar la protección de PI en el extranjero, véase la pregunta 61.

Suponer que las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de PI son iguales en todo el mundo. Aunque se ha producido una importante armonización de las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, existen numerosas esferas en las que se producen diferencias importantes entre los países. Los Estados Unidos sirven de ejemplo a ese respecto, puesto que en ese país las patentes se otorgan con arreglo al principio del *primer inventor* (es decir, no se puede otorgar una patente a un solicitante si alguien más puede probar que ha realizado la misma invención en una fecha anterior), mientras que la mayoría de los demás países otorga patentes con arreglo al principio del *primer solicitante* (es decir, la patente se otorga a la primera persona que presenta una solicitud de protección por patente para una invención dada).

No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de exportación. Si utiliza en otro país una marca que sea idéntica o similar a la que ha sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podría considerarse que infringe los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se pida que deje de utilizar dicha marca o que pague determinados daños por infracción, lo que puede suponer un duro golpe para la estrategia de comercialización y exportación de su empresa. Será fundamental efectuar una búsqueda de marcas en el correspondiente mercado de exportación antes de iniciar sus actividades y preferentemente antes de seleccionar la marca. (Véase la pregunta 24.)

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. (Véanse las preguntas 62 a 64.)

REFERENCI

Los Derechos de Propiedad Intelectual y las Exportaciones: Cómo Evitar Errores Frecuentes. Esteban Burrone. Sitio web www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/ip_exports.pdf. Examina los errores sobre PI que cometen a menudo los exportadores.

Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país. En los mercados de exportación debe solicitar la protección de algunos derechos de propiedad intelectual, como los relativos a las patentes y los diseños industriales, dentro de un determinado período de tiempo a partir de la fecha en la que la ha solicitado en el mercado nacional. A este período se hace referencia generalmente por el nombre de “período de prioridad”, que es de un año en el caso de las patentes y de seis meses en el de los dibujos o modelos industriales. En caso de que no solicite protección en esos países durante el período de prioridad, podría ser difícil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien gratuitamente su invención o diseño. (Véase la pregunta 60.)

Divulgar información demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. Si usted divulga información sobre su última innovación o su nuevo diseño a posibles socios comerciales, agentes de exportación, distribuidores o a cualquier otra persona antes de solicitar la protección o sin que exista un contrato firmado en el que se exija la confidencialidad puede perder los derechos sobre su invención o diseño. De hecho, es posible que su producto innovador deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto, patentable o que alguien más pueda solicitar la protección por patente, excluyéndole a usted del uso de su propia invención. También puede suceder lo mismo en el caso de los dibujos o modelos industriales.

Infringir los derechos de PI de otros. Puede salirle muy caro exportar sus productos sin haber verificado si infringen los derechos de PI de otros en los mercados pertinentes. Por ejemplo, si ha obtenido licencias de tecnología de otras empresas, deberá asegurarse de que tiene derecho a exportar el producto que incorpore dicha tecnología a fin de evitar infringir los derechos del titular. Si se considera que sus productos infringen los derechos de otros, podrán ser retenidos en la frontera y podrá impedirse o cancelarse por completo su distribución, lo cual puede resultar muy costoso o funesto para su empresa.

No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fabricación en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creación, fabricación o diseño de productos a otras empresas, a menudo en otros países. Sin embargo, con frecuencia las empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos países o de especificar en los contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dibujos o modelos, las invenciones, los programas informáticos, etc. El peligro principal que corren las empresas es el de que surjan malentendidos acerca de la titularidad de los derechos de PI entre la empresa que subcontrata la tarea y la empresa contratada para ejecutarla. (Véase la pregunta 43.)

Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes. En lugar de exportar un producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa única o de regalías. A menudo, en el contrato de licencia figuran cláusulas para compartir los conocimientos tecnológicos así como para autorizar a fabricar o vender el producto puesto a punto por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, es importante asegurarse de que los derechos de PI relativos al producto objeto de la licencia han sido protegidos adecuadamente en el país en cuestión y de que han sido incluidas las cláusulas adecuadas para esclarecer quién es el titular de esos derechos. (Véase la pregunta 46.)

Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestión. Existen numerosos casos en que las empresas comienzan a comercializar sus productos o servicios en el mercado de otro país y se dan cuenta posteriormente de que su marca es inadecuada para ese mercado específico ya que: a) la marca posee connotaciones negativas en el idioma o cultura local o b) no es probable que la marca sea registrada en la oficina nacional de PI sobre la base de los denominados motivos absolutos. (Véase la pregunta 19.)

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, Francia) o la región [por ejemplo, los Estados miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)] donde se ha solicitado y obtenido la protección. Por consiguiente una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de protección de su patentes, marcas o dibujos o modelos industriales en su mercado nacional, y a la que se han concedido estos derechos, puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen protección en los mercados de exportación, a no ser que se hayan solicitado los mismos derechos en la oficina nacional (o regional) de la PI del mercado de exportación en cuestión y que esta oficina los haya concedido. Para tener información sobre la manera de proteger su PI en el extranjero véase la pregunta 61.

Excepciones

Hay algunas excepciones a esta norma que vale la pena mencionar brevemente. En primer lugar, en algunos países (principalmente los países cuyo sistema jurídico se basa en el “sistema jurídico anglosajón (“Common Law”)” como Australia, los Estados Unidos, la India y el Reino Unido) las *marcas* pueden protegerse mediante el uso. Esto significa que cuando se ha utilizado la marca en cuestión dentro de uno de estos territorios disfrutará de cierta protección aunque no se haya registrado. Sin embargo, incluso en los países donde las marcas pueden estar protegidas por el uso, es en general muy recomendable solicitar el registro, porque se tendrá una protección mucho más sólida y su cumplimiento será bastante más fácil y menos engorroso. Véase más información sobre marcas en la pregunta 18.

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales para su protección, como los *derechos de autor* y *derechos conexos*, no requieren para su protección el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor, una obra artística o literaria (categoría que comprende también los programas informáticos) está protegida automáticamente cuando se ha creado la obra o en algunos países cuando ha quedado fijada en alguna forma material. En cuanto a la protección en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes de un país parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o que residen en estos países quedarán protegidas automáticamente en todos los demás países que son parte en el Convenio de Berna o que son miembros de la OMC. Esto comprende actualmente más de 150 países. En el apéndice VII figura una lista de los miembros del Convenio de Berna. Para más información sobre los derechos de autor y derechos conexos, véase la pregunta 31.

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

- Cumplir los plazos para solicitar los derechos de PI en el extranjero (véase la pregunta 60);

- Limitar el riesgo de imitaciones o copias directas;

- Descubrir a tiempo si el producto que se exportará infringe los derechos de PI de otros titulares de derechos a fin de evitar los pleitos caros o verse incapacitado para introducir el producto en el mercado deseado;

- Hacer más fácil la negociación de licencias, franquicias u otros acuerdos contractuales con otras empresas sin temor a perder los derechos de PI en beneficio de otros.

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

REFERENCI

Colección de Leyes Electrónicamente Accesibles (CLEA). Sitio web <http://clea.wipo.int/>. Archivo electrónico internacional único sobre leyes de propiedad intelectual. Proporciona fácil acceso a los tratados multilaterales y a las leyes de propiedad intelectual de muchos países.

6. ¿Protegen todos los países la propiedad intelectual?

Prácticamente todos los países del mundo tienen leyes que protegen la PI. A lo largo de los años ha habido una importante armonización de las leyes sobre la PI, y hoy en día la mayoría de 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. En 1995, con la entrada en vigor de los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial del Comercio, se consiguió una armonización adicional. En efecto, todos los miembros de la OMC (146 países en noviembre de 2003) han ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que establece normas mínimas para la protección de las principales formas de los derechos de PI.

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

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.

REFERENCIA

Tratados y Partes Contratantes. Página web www.wipo.int/treaties/es/index.html. Una visión general de los principales tratados internacionales sobre PI administrados por la OMPI; enumera los países firmantes de los tratados.

Propiedad Intelectual: Protección y Observancia. Organización Mundial del Comercio, OMC, Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Ginebra 21, Suiza. Tel.: +41 22 739 51 11. Fax: +41 22 731 42 06. E-mail: enquiries@wto.org. Página web www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm. Una introducción sencilla a la propiedad intelectual y al Acuerdo sobre los ADPIC.

Colección de Leyes Electrónicamente Accesibles (CLEA). Sitio web <http://clea.wipo.int/>. Archivo electrónico internacional único sobre leyes de propiedad intelectual. Proporciona fácil acceso a los tratados multilaterales y a las leyes de propiedad intelectual de muchos países.

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

El mejor lugar para empezar a buscar información sobre las normas y procedimientos de protección de la PI en su país o en otro país es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la PI del correspondiente país. Las *oficinas de la PI* son órganos del sector público que generalmente dependen de algún ministerio del Estado (por ejemplo, el Ministerio de Comercio e Industria).

En algunos países hay una sola oficina de la PI que se ocupa de todos los derechos de PI (por ejemplo, la Oficina de la Propiedad Intelectual de Singapur), pero en muchos otros países hay una oficina para los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas registradas y dibujos 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. En un tercer grupo de países, la concesión de patentes y el registro de marcas es responsabilidad de distintas oficinas. Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la PI (incluidas las oficinas de la propiedad industrial y las administraciones de los derechos de autor) pueden encontrarse en el siguiente sitio web: www.wipo.int/news/es/links/index.htm. Además, en el apéndice II de la presente guía figura una lista de sitios web de las oficinas de la propiedad industrial y de las oficinas de derechos de autor, que proporciona una referencia rápida.

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 <http://clea.wipo.int/>.

REFERENCI

Colección de Leyes Electrónicamente Accesibles (CLEA). Sitio web <http://clea.wipo.int/>. Archivo electrónico internacional único sobre leyes de propiedad intelectual. Proporciona fácil acceso a los tratados multilaterales y a las leyes de propiedad intelectual de muchos países.

OMPI. Página web www.wipo.int/news/es/links/index.htm. Contiene una guía de las oficinas de la propiedad intelectual de distintos países.

Elementos básicos sobre las patentes

8. ¿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 públicas, 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 plumas, botellas de cristal, telas o bicicletas.

Para obtener una patente hay que *presentar una solicitud a la oficina nacional o regional de patentes* (véase en el apéndice II la lista de oficinas nacionales y regionales de patentes). En el formulario de solicitud deberá describir su invención y compararla con tecnologías anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conseguirse generalmente en la misma oficina de patentes. Véase en la pregunta 62 información sobre cómo obtener la protección de patente en otros países.

Este derecho exclusivo se concede por un período limitado de tiempo, generalmente por 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 en el país donde se ha pedido la protección.

No se proporciona automáticamente protección jurídica contra una violación (infracción) de los derechos de patente, sino sólo cuando el titular la solicita. Por consiguiente, los titulares de patentes deben vigilar periódicamente las actividades comerciales de los demás si quieren que sus derechos de patente se respeten.

El art. 45 decreto legislativo 10 febrero 2005 n. 30, (de ahora adelante denominado también Código de Propiedad Industrial o bien c.p.i) establece que pueden constituir objeto de la patente por invención, las invenciones nuevas que contengan una actividad inventiva y sean adecuadas a tener una aplicación industrial.

La patente es concedida por un Despacho Nacional, en Italia, la Dirección General por la Lucha a la Falsificación - Despacho italiano de Patentes y Marcas - UIBM, o bien de un Despacho Regional que hace de jefe de un grupo de Estados, (por ejemplo el Despacho Europeo de las Patentes – EPO).

El Art. 4 de la Ley 24.481, modificada por la Ley n. 24.572 del 1995. prevé que invenciones de objetos producidos o procesos podrán ser patentados a condición de estar dotados de novedad, altura inventiva e industrialidad.

REFERENCI

Portal de Patentes de la OMPI. Página web www.wipo.int/patent/es/. Contiene enlaces con otras páginas de la OMPI sobre patentes.

British Library. Página web www.bl.uk/services/information/patents.html. Contiene enlaces útiles sobre patentes, búsqueda de bases de datos y preguntas frecuentes sobre patentes.

The Protection of Inventions: Patents and Other Titles of Protection. OMPI. 1997.

Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip_add97_2.pdf. Presenta una introducción sobre patentes, motivos para solicitar la protección de patente, requisitos y contenidos.

Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook. APEC. 2001.

Página web www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asp. Información práctica sobre patentes, también de utilidad para las empresas no biotecnológicas.

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

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

- Corresponder a un tema patentable;
- Ser una invención;
- Ser una novedad;
- Presentar una actividad inventiva;
- Tener una posible aplicación industrial.

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

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

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

Elemento de novedad

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

Lo que puede incluirse en el “estado de la técnica” difiere de un país a otro. En muchos países europeos, una invención descrita en una publicación impresa disponible en algún lugar del mundo o conocida o utilizada en algún lugar del mundo, constituye estado de la técnica y por consiguiente puede destruir la novedad de 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.

REFERENCI

When is Something Prior Art Against a Patent? Arnoud Engelfriet. 2002. Página web www.iusmentis.com/patents/priorart/. Presenta una explicación de fácil comprensión de lo que constituye estado de la técnica.

Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook. APEC. 2001.

Página web www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asp. Información práctica sobre patentes, también de utilidad para las empresas no biotecnológicas.

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

Actividad inventiva

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

Ésta es una prueba subjetiva difícil de explicar y difícil de aplicar. Hay un número considerable de casos en los que el examinador y el solicitante, o el abogado de patentes, están en desacuerdo sobre el carácter inventivo de una determinada solicitud de patente, y entonces la decisión 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. (Véase la pregunta 12.)

Aplicabilidad industrial

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

Se entiende por industria, en su sentido más amplio, todo lo distinto de una actividad puramente intelectual o estética. Una idea en sí no puede patentarse si no es una invención que se considera dotada de aplicación industrial. La definición de “industrial” abarca la agricultura.

Temas no patentables

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

Según sean las leyes sobre patentes de cada país, algunas de las siguientes invenciones podrían no ser patentables:

- Descubrimientos de materiales o sustancias que ya existen en la naturaleza;

- Teorías científicas o métodos matemáticos;

- Plantas o animales (o sus variedades) aparte de los microorganismos, o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales (o sus variedades), aparte de los procesos microbiológicos;

- Planes, normas o métodos, como los utilizados para hacer negocios, actos puramente mentales o juegos;

- Métodos de tratamiento de personas o animales, o métodos de diagnóstico practicados en personas o animales (pero no los productos utilizados en tales métodos);

- Toda invención en la que sea necesario impedir su explotación comercial a fin de proteger el orden público, la moral o la salud pública;

10. ¿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.

Caso de estudio: Therabel Pharma

Therabel Pharma es una PYME argentina constituida en el 1990, cuya actividad principal es la preparación de productos farmacéuticos y cosméticos. Los mismos clientes incluyen empresas locales como Bagó Laboratorios y sucursales de multinacionales como Gillette, Ronco, Revlon y Unilever.

En el 2000 Therabel Pharma ha conseguido una facturación anual de US \$2.400.000,00 y actualmente emplea más de 100 dependientes.

En el 2001, Therabel Pharma ha instalado nuevas maquinarias y ha modernizado la propia instalación localizada a Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, con una inversión de al rededor de US \$1.800.000,00, permitiendo producir sustancias biológicamente activas para el trato de diabetes y varias patologías oftálmicas, además de desarrollar un fármaco anti-depresivo producido localmente por una planta labrada.

En este contexto, los derechos de propiedad intelectual desempeñan un papel fundamental en el aumentar la propia market share, como testimonia el hecho que Therabel Pharma ha depositado muchas patentes en los Estados Unidos y en Europa, concediendo licencias a empresas locales.

REFERENCI

The Role of the IPR in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises. Peter Cordsen. OMPI. 1998. Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_5b.pdf. Se centra en la utilidad empresarial de la información sobre patentes.

The Role of Intellectual Property Rights in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises. Kari Sipilä. OMPI. 1999. Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ipr_mct99_5a.pdf. Examina las ventajas de la protección mediante patente.

Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises. Mart Leesti. OMPI. 1998. Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_7c.pdf. Observaciones y recomendaciones para preparar una estrategia sobre PI.

Patent Strategies for Business. Stephen C. Glazier. Tercera edición. LBI Law & Business Institute. 2003. US\$ 34,95. Disponible en www.amazon.com. Aborda aspectos prácticos de la gestión estratégica de la PI.

Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Value of Patents. Kevin G. Rivette y David Kline. Harvard Business School Press. 1999. US\$ 27,50. Harvard Business School Press, 60 Harvard Way, Boston, MA 02163, Estados Unidos. Tel.: +1 617 783 7500. Fax: +1 617 783 7555. E-mail: corpcustserv@hbsp.harvard.edu. Disponible también en www.amazon.com. Ofrece consejos sobre cómo utilizar la propiedad intelectual como un valor empresarial y como un instrumento de la estrategia empresarial de superación de la empresa, con ejemplos de empresas muy conocidas.

11. ¿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 la mayoría de países (con excepción de los Estados Unidos), 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.

Caso estudio: Geox en China

Al inicio de la década de los 90, Mario Moretti Polegato había encontrado una solución simple y eficaz para quitar el exceso de calor de sus zapatos.

Posteriormente desarrolló su intuición en los laboratorios de una empresa de calzado pequeña, propiedad de la familia, desarrollando una nueva tecnología de suela de goma. La patentó inmediatamente y creó el primer "zapato que respira".

En 1995, después de tres años de haber propuesto, sin éxito, su invención a empresas de calzado y tras pasar por una fase de prueba del mercado con una línea para niño, comenzó a producir la marca de calzado Geox a nivel industrial. La idea en que se desarrolla el trabajo de Geox, es la importancia de la innovación en un sector tan competitivo como el del calzado. Y coherentemente con lo que hasta ahora ha afirmado, Geox, antes de hacer su entrada en nuevos mercados, patenta las innovaciones hechas a todos sus productos, registrándose también marcas y diseños.

En cuanto a la entrada de Geox en el mercado chino, el camino ha presentado bastantes obstáculos: seis años fueron necesarios para obtener la patente, y al mismo tiempo buscar un socio local sólido y fiable tomó más tiempo del esperado.

Geox actualmente es una de las pocas empresas italianas operantes en este mercado, que han exigido a las autoridades locales la concesión de títulos de propiedad intelectual de sus productos, confirmando una estrategia que la empresa lleva a cabo en todo el mundo, seguro de que el riesgo de falsificación es real en todas partes, no sólo en China.

En este caso, la patente consta de una membrana especial y de una suela e intersuela perforadas. Es la combinación y aplicación de estos tres elementos juntos lo que constituye la tecnología del ahora famoso "zapato que respira" y goza de medidas especiales de protección. El hacerlo ha logrado evitar la proliferación de productos similares para el beneficio de la empresa, valorando adecuadamente el trabajo realizado durante los años.

En el 2005 el concepto de transpiración también ha encontrado aplicación en ropa a través de una nueva tecnología para aumentar la transpiración del 40% y poco después fueron iniciando un proyecto para calzado deportivo. En todos estos casos, las nuevas tecnologías fueron patentadas a nivel internacional.

En Italia y en el extranjero, la empresa ha desarrollado una red de tiendas con una estrategia de distribución diversificada en función de la estructura de los distintos países, con almacenes y marca, gestionados o franquicias a fin de obtener una rápida penetración en mercados individuales y promover constantemente la marca Geox en el consumidor final.

REFERENCI

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, División de Pequeñas y Medianas Empresas, 34 chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza. Fax: +41 22 338 8760. E-mail: sme@wipo.int. Sitio web: www.wipo.int/sme. Facilita información sobre patentes y su uso comercial, y da ejemplos de empresas que utilizan patentes.

12. ¿Qué es un modelo de utilidad?

En algunos países 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 satisfagan los criterios de patentabilidad.

El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes y varía de país en país (por lo general, varía de siete a 10 años, sin posibilidad de ampliación o renovación).

En la mayoría de los países que brindan protección mediante modelos de utilidad, las oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido y de una duración promedio de seis meses.

Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.

En algunos países, la protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a procesos.

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

Algunos países permiten presentar al mismo tiempo una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad, por lo que se pueden aprovechar los frutos de la invención mientras se espera que culmine el proceso relativamente más largo de la concesión de la patente. Pero si se concede la patente en general hay que escoger sólo uno de los dos tipos de derechos aplicados a la invención; es decir que no puede mantenerse al mismo tiempo para el mismo producto el registro de modelo de utilidad y el registro de patente¹.

El art. 82 c.p.i prevé que pueden constituir objeto de patente para modelo de utilidad los nuevos modelo que confieren particular eficacia o comodidad de aplicación o empleo de máquinas o partes de ellas, instrumentos, utensilios u objetos de empleo, en cuales los nuevos modelos consisten en particulares conformaciones, disposiciones, configuraciones o combinaciones de partes.

Por cuánto atañe a los modelos de utilidad, el art. 53 del Ley No. 24.572 prevé la posibilidad de depositar una solicitud que reivindica la forma funcional de un producto dotado con novedad e industrialidad, y que provea a máquinas, instrumentos, utensilios u objetos de empleo genérico, una particular eficacia o comodidad de aplicación o empleo a diferencia de la patente por invención, no constituye impedimento a la registración la falta invención.

REFERENCI

Ladas & Parry. Página web www.ladas.com/Patents/PatentPractice/PettyPatents/PettyP_c.html. Introducción a los modelos de utilidad (pequeñas patentes) y sus ventajas y diferencias comparadas con las patentes.

¿Dónde Pueden Obtenerse Modelos de Utilidad? OMPI.

Página web www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/where.htm. Lista de países que ofrecen protección para los modelos de utilidad.

¹ Véase, por ejemplo, una introducción a la Patente de Innovación de Australia en www.ipaustralia.gov.au/patents/what_innovation.shtml.

13. ¿Cuáles son los trámites administrativos para obtener la protección de patente?

El primer paso para obtener una patente es rellenar una *solicitud de patente*. Los formularios para solicitar patentes pueden obtenerse en general en la oficina nacional de patentes de cada país. 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.

Las fases de la elaboración de una solicitud de patente

Las fases de la concesión de una patente varían según el despacho de patentes competente aunque, de manera general, ellas tienden a seguir el mismo esquema. Examen formal: El despacho de patentes examina la solicitud para cerciorarse que la misma contenga todos los requisitos administrativos y formales requeridos, es decir que toda la documentación relativa sea incluida y que el impuesto de solicitud haya sido pagado regularmente.

- Búsqueda: En muchos países el despacho de patentes realiza una búsqueda para determinar el estado del arte en el sector relativo a la invención. La relación sobre la búsqueda es usada durante el examen sustancial para confrontar la invención reivindicada con el estado del arte existente.

A partir del 1 julio de 2008, cada solicitud de patente por invención está sometida a una búsqueda de anterioridad efectuada por el Despacho Europeo de las Patentes a causa de un acuerdo refrendado por este con el UIBM. En consideración del hecho que los relativos gastos son sustentados por el despacho Nacional, ningún impuesto de búsqueda es debido al UIBM. Los resultados de la búsqueda le son comunicados al titular de la solicitud el que puede decidir si retirarla o solicitar que el despacho proceda con el examen;

- Examen sustancial: El objetivo del examen sustancial es de cerciorarse que la solicitud satisfaga los requisitos de patentabilidad. No todos los despachos de patentes controlan las solicitudes con respecto a los requisitos de patentabilidad y algunos sólo lo hacen sobre la solicitud dentro de un determinado período de tiempo. Los resultados del examen son enviados por escrito al solicitante, o a su abogado, para proveer un instrumento para refutar cualquiera eventual objeción efectuada durante el examen mismo. Este proceso a menudo determina una disminución del número de las solicitudes.

El UIBM tiene que verificar que lo que se presenta constituya una invención patentable, que no concierne un modelo de utilidad y que la solicitud sea relativa a una sola invención. EL UIBM no averigua el funcionamiento efectivo de lo presentado. Los resultados del examen son enviados al solicitante por escrito, o bien a su representante legal, para proveer un instrumento para refutar cualquiera objeción eventual realizada durante el examen mismo;

Dentro de 90 días de la fecha de presentación de la solicitud es realizado por el INPI un examen preliminar, en el que se analizan los elementos formales de la solicitud de patente. Dentro de 18 meses de la fecha del depósito, la solicitud es publicada en el Boletín argentino de Marcas y Patentes, y se realiza un examen más profundizado y sustancial para verificar si la invención patentada posee los requisitos de novedad, altura inventiva e industrialidad. Es posible presentar, dentro de 60 días de la fecha de publicación, oposición obstaculizando la concesión de una patente en razón de la ausencia de los requisitos de validez prevista por la ley.

- La publicación: En la mayor parte de los países, la solicitud de patente es publicada 18 meses después de que haya sido presentada la relativa solicitud. Generalmente, cuando es concedida la patente, también la mismo es publicada por los despachos competentes.

- Concesión: Si el procedimiento de concesión se concluye positivamente, el despacho de patentes concede la patente y emite el relativo certificado de concesión.

- Oposición: Muchos despachos de patentes prevén un determinado marco temporal durante el cual los terceros pueden oponerse a la concesión de una patente aduciendo, por ejemplo, la falta del requisito de la novedad con respecto de la invención reivindicada. Los procedimientos de oposición pueden ser iniciados antes y/o después de la concesión y son

posibles dentro de un determinado período de tiempo.

¿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. Muchas oficinas de patente de todo el mundo tienen ahora bases de datos en línea gratuitas sobre patentes, lo que permite realizar una búsqueda personalmente. (Hay más información sobre patentes y la utilización de las bases de datos de patentes en la pregunta 17.)

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

Diferentes países tienen normas distintas al respecto. Generalmente es posible solicitar la protección de la patente sin recurrir a un agente de patentes, aunque es recomendable contratar a un profesional con experiencia para asegurarse de que la redacción de la patente se hace de modo adecuado. Sin embargo, la mayoría de reglamentaciones nacionales obligan a las personas no domiciliadas en el país a estar representadas por un agente de patentes que sea residente en el país donde se pide la protección.

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

Cuando la oficina de patentes ha recibido una solicitud de patente adopta generalmente una serie de medidas antes de concederla. Las tres esferas principales de actividad son las siguientes:

- 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.

REFERENCI

A Guide to Filing A Utility Patent Application. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Página web www.uspto.gov/web/offices/pac/utility/utility.htm. Información básica para presentar una solicitud de patente de utilidad.

Guidelines for Examination in the EPO. Oficina Europea de Patentes.

Página web www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/e/c_iv.htm. Directrices que sigue la Oficina Europea de Patentes para examinar patentes.

Manual of Patent Practice. Oficina de Patentes del Reino Unido. Página web www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/. Información detallada sobre la manera de presentar una solicitud de patente en el Reino Unido, su forma y su contenido.

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.

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 descrita 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. No todas las oficinas de patente realizan un examen de fondo de las solicitudes de patente. En algunos países se conceden las patentes sobre la base del examen de forma. En tales casos, los tribunales verifican únicamente en caso de controversias la validez real de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

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, 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.

La oficina de patentes publica en general el mismo documento de la patente. Muchas oficinas de patentes también publican la solicitud 18 meses después de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad; véase la definición en la pregunta 60).

En general, 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.

14. ¿Qué costos tiene la protección de patente?

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

Los costos relativos a las tasas de aplicación y otros derechos de tramitación pagados a las oficinas de patentes nacionales o regionales. Estos gastos pueden variar mucho de un país a otro (puede obtenerse información sobre las tasas directamente de las oficinas nacionales de la PI) y suelen ser menores que los demás gastos citados a continuación.

Los costos relacionados con los abogados o agentes de patentes que ayudan a redactar la solicitud de patente. El recurso a un abogado o agente suele ser opcional (a no ser que el solicitante no resida en el país y que la ley le obligue a estar representado por un abogado o agente autorizado para practicar en el país), pero en general es recomendable pedir asistencia experta al redactar un documento de patente.

Los gastos de traducción. Estos gastos sólo se dan si se pide protección de la PI en países cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Pueden resultar elevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.

Tasas de mantenimiento. Estas tasas suelen pagarse a intervalos periódicos (por ejemplo cada año o una vez cada cinco años) a fin de mantener la aplicación o de mantener viva la patente. En algunos países, proteger patentes para todo el plazo de protección (en general, 20 años) puede resultar caro. También debe tenerse en cuenta el hecho de que las tasas anuales de mantenimiento suelen aumentar cuanto más tiempo se mantiene la protección.

Para las PYME que están dispuestas a solicitar la protección de patente en varios países, el servicio ofrecido por el sistema del PCT administrado por la OMPI puede reducir considerablemente las tasas y simplificar los trámites. Para más información sobre el PCT véase la pregunta 62.

REFERENCI

Costs – An Issue for Whom. John Orange. 2002. Discurso en la Conferencia de la OMPI sobre el Sistema Internacional de Patentes, Ginebra, Suiza, 26 de marzo de 2002. Página web www.invention-iffia.ch/Costs_orange.pdf. Expone los costos de las patentes y diferentes opciones y estrategias.

IP CostCalculator. Sitio web www.ip-calculation.com. Instrumento informático gratuito en línea para calcular el costo de la protección de la PI, con información de más de 160 países. Comprende también una base de datos de expertos de PI en todo el mundo.

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

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

La información de patentes puede ser útil a las PYME por una serie de razones. La más importante es posiblemente que las patentes constituyen una fuente única de información técnica que puede tener gran valor para la planificación estratégica de negocios de las PYME. La mayoría de 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.

REFERENCI

Esp@cenet: The EPO Guide to Patent Information on the Internet. Oficina Europea de Patentes. 2002. Página web www.european-patent-office.org/espacenet/info/manual.htm. Explica cómo utilizar Internet para actividades relacionadas con patentes y cómo encontrar información científica y técnica sobre patentes. Contiene información sobre la misma Internet y sugiere algunas ideas prácticas para buscar en Internet. Comprende también listas de direcciones de interés científico y técnico en Internet, así como fuentes de información sobre patentes.

Informaciones Generales sobre la Séptima Edición de la Clasificación Internacional de Patentes. OMPI. 2000. Página web www.wipo.int/publications/patents/409/409s.pdf. Disponible también en francés e inglés. Explica el sistema de clasificación para facilitar la búsqueda y consulta de documentos de patentes.

Ventajas de las patentes como una fuente de información técnica

Las patentes ofrecen ventajas sobre otras fuentes de información porque:

Contienen información que a menudo no se divulga de otra forma;

Tienen un formato relativamente estándar que comprende un resumen, información bibliográfica, la descripción de la invención (en la mayoría de los casos también con dibujos ilustrativos) y datos completos sobre el solicitante;

Se clasifican por áreas técnicas;

Ofrecen ejemplos sobre la aplicabilidad industrial de la invención;

Abarcan prácticamente todas las esferas de la tecnología.

Clasificación Internacional de Patentes

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

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

REFERENCI

Patent Information and Documentation: Contents of a patent document. OMPI. 1999. Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip_cm99_16.pdf. Facilita información sobre el contenido, clasificación, almacenamiento y consulta de documentos de patentes.

Patent Searching – Tutorial and Guide to Online Resources and Information. McKinney Engineering Library, University of Texas. Página web www.lib.utexas.edu/engin/patent-tutorial/index.htm. Demostración práctica e interactiva de búsqueda de patentes utilizando el sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Servicios de la OMPI de Información en materia de Patentes (WPIS) para Países en Desarrollo. Página web www.wipo.int/innovation/en/wpis. Proporciona información sobre distintos tipos de búsqueda, sobre el WPIS y sus servicios, y directrices para presentar solicitudes.

16. ¿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.

REFERENCI

“How to Read a Patent Specification”. Vivien Irish. En *Engineering Management Journal*, abril de 2000. Página web www.bl.uk/pdf/patspec.pdf. Un resumen de fácil comprensión sobre un documento de patente.

Determining the Scope of a Patent. Arnoud Engelfreit. 2001. Página web www.iusmentis.com/patents/claims/. Resumen sobre la función de las reivindicaciones para determinar el alcance de la protección de patente. Expone los distintos tipos de reivindicación.

How to Read a Patent. CAMBIA Intellectual Property Resource.

Página web www.cambiaip.org/Tutorials/Tutorial_1/tut_1.htm. Un curso interactivo sobre las distintas secciones y contenidos de una patente.

Servicios de la OMPI de Información en materia de Patentes (WPIS) para Países en Desarrollo. Página web www.wipo.int/innovation/en/wpis. Proporciona información sobre distintos tipos de búsqueda, sobre el WPIS y sus servicios, y directrices para presentar solicitudes.

17. ¿Dónde puedo buscar información sobre patentes?

Al ser las patentes documentos públicos, la mayoría de oficinas de la PI en todo el mundo ofrecen facilidades para que el público en general pueda consultar las bases de datos sobre patentes. Algunas oficinas nacionales y regionales de patentes han abierto también en línea sus bases de datos sobre patentes, generalmente de modo gratuito; además, algunos prestadores privados de servicios ofrecen bases de datos complejas pero comerciales y de pago. Los agentes de patentes están generalmente capacitados para buscar documentos de patentes y a menudo las empresas recurren a ellos para obtener la información necesaria.

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

<i>País/Organización</i>	<i>URL</i>
Alemania	www.dpma.de/suche/suche.html
América Latina	www.oepm.es/bases-documentales/latipat_sp?ACTION=RETOUR
Australia	www.ipaustralia.gov.au/services/S_srch.htm
Base de Datos Trilateral	www.uspto.gov/web/tws/sh.htm
Brasil	www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm
Canadá	http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
España	www.oepm.es/bases-documentales/oepmpat_sp?ACTION=RETOUR
Estados Unidos	www.uspto.gov/patft/
Federación de Rusia	www.fips.ru/ensite/
Francia	www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm
Hungría	www.hpo.hu/English/db/
Japón	www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl
Nueva Zelandia	www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssiten.main
Oficina Europea de Patentes	www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm
Reino Unido	www.patent.gov.uk/patent/dbase/
República de Corea	www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html
Rumania	http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch
Tailandia	www.ipic.moc.go.th/

También hay algunas empresas privadas que facilitan servicios de búsqueda de bases de datos, previo pago. Derwent (www.derwent.com), Dialog (www.dialog.com), STN (www.stn-international.de) y Questel Orbit (www.questel.orbit.com/index.htm) son algunos de los servicios comerciales más populares, siendo el mayor Derwent. También en Internet hay algunas empresas de aparición relativamente reciente, grandes y pequeñas, como Micropatent (www.micropatent.com), WIPS Global (www.wipsglobal.com) y muchas más.

REFERENCI

Programas comerciales populares y proveedores de servicios de pago para la búsqueda de bases de datos.

Derwent. Sitio web www.derwent.com.

Dialog. Sitio web www.dialog.com.

STN. Sitio web www.stn-international.de.

Questel Orbit. Sitio web www.questel.orbit.com. *Micropatent.*

Sitio web www.micropatent.com. *WIPS Global.* Sitio web

www.wipsglobal.com.

Elementos básicos sobre las marcas

18. ¿Qué es una marca?²

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios producidos o suministrados por una empresa de los de otras empresas.

Por lo general, pueden considerarse marcas las *palabras, letras, números, dibujos, colores, fotos, formas, logotipos, etiquetas o una combinación de estos elementos*, que se empleen para diferenciar productos o servicios de diferentes empresas. En algunos países, los *lemas publicitarios* también se consideran marcas y se pueden registrar como tales en las oficinas nacionales de marcas. Asimismo, cada vez son más los países que permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales (por ejemplo, la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), los signos sonoros (sonidos, como el rugido de león que precede las películas producidas por MGM), y los signos olfativos (olores, como los perfumes). Sin embargo, muchos países han puesto límites a lo que puede ser registrado como marca y por lo general admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente.

Las principales funciones de las marcas son:

Permitir a los consumidores *identificar el producto* de una empresa ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de *distinguirlo de los productos idénticos o similares* de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo fácilmente de otros productos idénticos o similares.

Permitir a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia. Por ello las marcas desempeñan un papel primordial en las *estrategias de publicidad y comercialización* de las empresas porque definen la *imagen y reputación* de los productos de la empresa ante los consumidores.

Asimismo, las marcas *incitan* a las empresas a *invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos*, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

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, “Blackmark International Srl”, e *identifica a su empresa*. Suele 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 productos de su empresa*. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de Blackmark International Srl, que puede vender unos productos bajo el nombre de BLACKMARK y otros bajo el de REDMARK. 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.

² La palabra “marca” se usa siempre en la presente guía referida tanto a mercancías (cuando lo corriente es utilizar “marca de fábrica o comercio”) como a servicios (cuando en general se aplican las palabras “marcas de servicios”), según el contexto. Véase en la pregunta 21 una breve explicación sobre las marcas de servicios.

El art.7 del Código de la Propiedad Industrial, (de ahora en adelante denominado c.p.i) establece que, pueden constituir objeto de registración como marca de empresa, todas las señales susceptibles de ser representadas gráficamente, en particular las palabras, comprendiendo los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los sonidos, la forma del producto o la confección, las combinaciones o las tonalidades cromáticas, que sean adecuadas para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

De este elenco se aprecia, que son en particular susceptibles de constituir una marca válida; las letras, las cifras, la forma del producto o su confección (se piensa, por ejemplo, en las numerosas marcas tridimensionales de Bulgari en las botellas de sus perfumes) con tal de tener, aunque incluso sea mínimo, un carácter distintivo (por ejemplo la doble F de Fendi, la V de Valentino, sea en caracteres estándares, esta inscrita en un oval abierto en la parte superior y, la V en blanco inscrita en un rectángulo negro).

La forma del producto o de su confección puede constituir una marca válida , a condición de que el signo en cuestión no este constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto, (se trata de la forma natural del producto y, por lo tanto, de una forma con capacidad distintiva), de la forma del producto necesaria para conseguir un resultado técnico, (protegido exclusivamente por una patente o por un modelo de utilidad) o de la forma que otorgue un valor sustancial al producto art.9 c.p.i).

El art.7 c.p.i cita también a los sonidos, en el elenco de los signos susceptibles de constituir una marca válida. En efecto, un sonido puede constituir una marca válida, a condición de que sea representado gráficamente, a través de un pentagrama detallado, ilustrando las notas musicales.

El art.7 c.p.i indica, además, que las combinaciones o tonalidades cromáticas pueden constituir una marca válida. Con esta definición se excluye que pueda constituir una marca válida un color puro, porque se entiende que el empleo del mismo, no puede ser reservado exclusivamente a un solo a titular.

Si bien el art.7 c.p.i no los cita expresamente, forman parte de los signos susceptibles de constituir una marca válida los slogan publicitarios o bien los mensajes que incitan a la adquisición de productos y servicios de referencia, a condición, sin embargo, de que presenten un carácter distintivo, es decir, que se trate de un signo que pueda ser percibido por el público consumidor de referencia, como un instrumento de identificación del origen comercial de los productos o los servicios considerados, permitiendo así, sin posibilidad de confusión, la distinción de aquellos de los competidores. Por ejemplo, ha sido depositado como marca de empresa el slogan publicitario de la famosa cadena de decoración “*Mundo Conveniencia, nuestra fuerza es el precio*”, también depositado como pieza musical *jingle*.

Existen fuertes dudas sobre la registración de las marcas olfativas, en efecto, además de no ser representables gráficamente, al momento, no existe una clasificación internacional de los olores, a los fines de permitir una precisa e inequívoca indicación.

La ley 22.362 de Marcas y Designaciones no la define sino que enumera, con carácter abierto, los signos registrables como marcas y así establece que: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos o servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números en un diseño especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”

REFERENCIAS

El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas Dirigida a las Pequeñas y Medianas Empresas. OMPI. Página web www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_mark.pdf. Un resumen de fácil comprensión sobre marcas, la protección de ellas y sus tipos, utilización y observancia, con ilustraciones y ejemplos.

IPR-Helpdesk. Sitio web www.ipr-helpdesk.org. Información básica y guías para descargar, y numerosos enlaces con otros portales sobre PI. Comprende una guía sobre marcas, en el enlace Signos Distintivos, y abarca explicaciones sobre marcas, su utilidad, protección, tipos y registro.

Trademark World. Sitio web www.ipworldonline.com. Es preciso suscribirse; US\$ 892 por año. Noticias y novedades internacionales sobre marcas.

19. ¿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, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.

Marcas que pueden inducir a error. Son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. Por ejemplo, si se trata de comercializar margarina y se muestra la imagen de una vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciría al consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir, con la 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 son denegadas por “motivos relativos” 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. En algunas oficinas de marcas es habitual que al tramitar el registro se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, (entre las que figuran las marcas famosas no registradas), mientras que otras oficinas sólo hacen la comprobación si la marca es impugnada por terceros una vez publicada la misma. En ambos casos, si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusión por su similitud a marcas existentes.

REFERENCIAS

IPR-Helpdesk. Sitio web www.ipr-helpdesk.org. Información básica y guías para descargar, y numerosos enlaces con otros portales sobre PI. Comprende una guía sobre marcas, en el enlace Signos Distintivos, y abarca explicaciones sobre marcas, su utilidad, protección, tipos y registro.

All about trademarks. Sitio web www.ggmark.com/whatis.html. Información básica sobre marcas y numerosos enlaces con sitios e información conexas.

El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas Dirigida a las Pequeñas y Medianas Empresas. OMPI. Página web www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_mark.pdf. Un resumen de fácil comprensión sobre marcas, la protección de ellas y sus tipos, utilización y observancia. Abarca los motivos principales para rechazar las solicitudes de marcas.

20. ¿Por qué debo proteger mi marca?

Si bien la mayoría de las empresas comprende 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;
- Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto para no inducir a engaño al consumidor.

En algunos países (especialmente en los países que aplican el sistema de “derecho consuetudinario” como Australia, el Canadá, los Estados Unidos, la India y el Reino Unido) una marca puede protegerse también mediante su utilización. 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 barata la observancia;
- La marca se incluye en el registro;
- Puede ponerse al lado de la marca el signo ®.

REFERENCIAS

El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas Dirigida a las Pequeñas y Medianas Empresas. OMPI. Página web www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_mark.pdf. Expone algunos motivos comerciales para proteger las marcas.

IPR-Helpdesk. Sitio web www.ipr-helpdesk.org. Información básica y guías para descargar, y numerosos enlaces con otros portales sobre PI. Comprende una guía sobre marcas, en el enlace Signos Distintivos, y explica por qué deben protegerse las marcas.

Caso de estudio: Internacionalización Provolone Valpadana.

El presente caso ilustra como el Consorcio ha procedido a la internacionalización de las mismas marcas, a través de una estrategia de expansión comercial en nuevos mercados.

El Consorcio Tutela Provolone Valpadana es una asociación que tiene como objeto la gestión de la producción y comercialización del queso Provolone Valpadana, proveyendo asistencia técnica y legal respecto a la producción y comercialización del homónimo queso y desarrollando la actividad de desarrollo, organización, promoción e información.

El Consorcio administra, además, el DOP Provolone Valpadana y desarrolla las actividades de promoción de la antedicha denominación y la homónima marca. Las actividades y los servicios del Consorcio Provolone Valpadana se caracterizan por dos principales brand y una denominación de origen D.O.P., o bien:

- a) el brand c.d. institucional Provolone Valpadana, (Figura1), depositado/registrado para identificar productos pertenecientes a la clase merceologica 29;
- b) la marca Mister Cheese (Figuras 2 -3) creada y difundida para promover un proyecto específico de formación y registrado para caracterizar productos pertenecientes a la clase 41;
- c) la denominación de origen D.O.P. Provolone Valpadana (Figura 4);

a) Marca “Provolone Valpadana”



Figura 1

La marca Provolone Valpadana esta protegida en Italia, por el registro n. 646917, correspondiente a la solicitud de marca figurativa n. MI 995C002265 depositada el 4 de abril 1995, renovada el 4 de abril de 2005 por la sola clase 29 (carne, pez, aves y extraídos de carne; fruta y hortalizas congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos derivados de la leche; aceites y grasas comestibles).

A nivel internacional, el Consorcio resulta titular de la registración internacional n. 634338 por la clase 29, recientemente renovada en el 2005, y extendida a los siguientes países: Austria, Benelux, Francia, Alemania, Liechtenstein, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, con siguiente extensión a China, Japón, Rusia.

El Consorcio Provolone Valpadana es además titular de solicitudes/registros en los Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Argentina, Gran Bretaña, Irlanda, México y Venezuela.

b) Marca Mister Cheese

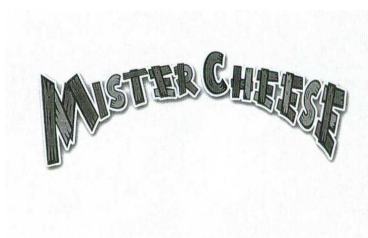


Figura 2



Figura 3

El segundo brand empleado por Consorcio Provolone Valpadana es Mister Cheese, (Figuras 2 -3) protegido, sobre la base de las informaciones recogidas, solamente en clase 41 (educación; formación; diversión; actividades deportivas y culturales).

Tal signo distintivo ha sido seleccionado para identificar y realizar un proyecto piloto desarrollado en el 2004, teniendo los siguientes objetivos:

- promover una cultura de la sana alimentación a consumidores jóvenes y menos jóvenes;
- valorizar un producto típico protegido por una marca de valor europeo;
- hacer conocer el proceso de la leche del establo al establecimiento, de la alimentación de la vaca, hasta a la elaboración de la leche;
- hacer conocer el proceso de producción de Provolone Valpadana;
- activar un debate europeo entre escuelas que reflejen los temas en cuestión, a través del empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación.

La marca Mister Cheese esta protegida en Italia a través de solicitudes de registración de una marca mixta figurativa, (n. CR2006C000026) y una marca denominativa estilizada, (solicitud n. CR2006C000029), depositadas respectivamente el 16 y el 17 de febrero de 2006 en la clase 41. Ambas solicitudes contienen una reivindicación de los colores.

c) Denominación de origen D.O.P.



Figura 4

El Consorcio Provolone Valpadana resulta titular de una denominación de origen D.O.P, (Figura 4).

Codificado con un propio estándar desde el 1938, (R.D.L. el 17 de mayo de 1938, n. 1177), el Provolone tutelado como Provolone Típico a partir de la mitad de los años' 50, a causa de la revisión de la legislación nacional sobre los quesos, (Ley n. 125 del 10 de abril de 1954 y D.P.R. el 30 de octubre de 1955, n.1269).

Desde 1993, (D.P.C.M. 09 de abril 1993), la denominación Provolone Típico ha decaído, (que identificaba sustancialmente a un queso genérico) reemplazada por la denominación Provolone Valpadana, queso de Denominación de Origen Controlado, (D.O.C.).

Desde 1996 el Provolone Valpadana, se adorna del apelativo D.O.P., Denominación de Origen Protegido, (Reg. CE N. 1107/96 de la Comisión del 12 de junio 1996), en acogimiento de la legislación comunitaria, (Reg. CEE 2081/92 del Consejo del 14 de julio 1992), que define las características de los productos de denominación de origen.

En los últimos años la presencia del Consorcio en los mercados internacionales se ha fortalecido, tal como las actividades vinculadas a la explotación y valorización de las mismas marcas.

En particular, el Consorcio ahora está presente en la Unión Europea, así como en Suiza, Sudáfrica, Estados Unidos de América, Canadá, Líbano, Japón, Singapur, Australia y América latina, incluida la Argentina.

21. ¿Cuáles son los diferentes tipos de marcas?

Marcas

Como se definió en la pregunta 18, 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, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.

Marcas colectivas

Los titulares de una *marca colectiva* generalmente son asociaciones o cooperativas que por sí mismas no utilizan la marca colectiva pero cuyos miembros tienen derecho a usarla para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad u origen geográfico) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan. Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca MELINDA utilizada por los 5.200 productores de manzanas afincados en el Valle di Non y en el Valle del Sole (Italia). Cada productor tiene el derecho de utilizar la marca colectiva MELINDA, que pertenece al Consorcio Melinda, siempre que sus manzanas cumplan los requisitos impuestos por el consorcio.

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 de empresas, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación.

Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Un ejemplo famoso de una marca de certificación es la marca Woolmark, que puede aplicarse sólo a artículos fabricados de modo demostrado con un 100 % de lana. Véase más información sobre las marcas de certificación en la pregunta 71.

Marcas notoriamente conocidas

Son las marcas que las autoridades competentes de un país consideran muy conocidas³. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección. Por ejemplo, en algunos territorios pueden estar

REFERENCIAS

³“El Valor de las Marcas Colectivas y de Certificación para las Empresas”. En *Revista de la OMPI*, julio-septiembre de 2002. Página web www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf. Describe el valor, tipos y utilización de las marcas colectivas para las PYME, con dos estudios de casos del Perú.

⁴“Certification Marks, Guarantees and Trust”. J. Belson. En *European Intellectual Property Review*, julio de 2002. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londres NW3 3PF, Reino Unido. Tel.: +44 171 393 7000. Fax: +44 171 393 7030.

⁵“Protection of Well-Known Marks”. Denis Croze. En *Journal of Intellectual Property Rights*, volumen 5, mayo de 2000, págs. 131–51.

protegidas aunque no estén registradas (e incluso no se hayan usado). Además, mientras que las marcas están generalmente protegidas contra la utilización de marcas tan similares que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan en productos *idénticos o similares*, las marcas notoriamente conocidas suelen estar protegidas contra la utilización de toda marca similar que puedan inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos *de otro tipo*, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. La finalidad principal de 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.

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

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

La marca elegida debe cumplir todos los requisitos legales para poder registrarse. (Véase la pregunta 19.)

Es recomendable asegurarse de que si la marca está formada por una o más palabras estas palabras puedan leerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.

El texto no debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.

La marca no debe ser idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión y el correspondiente nombre de dominio (dirección de Internet) debe estar disponible para su registro. (Véase en la pregunta 78 más información sobre la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas.)

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

Palabras inventadas o “fantasiosas”. Son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de proteger, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación. Son ejemplos típicos de ello Kodak y Exxon.

Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto que anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto. Serían ejemplos típicos de ello las marcas de computadoras Apple y Sun.

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 crema solar Coppertone.

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.

REFERENCI

IPR-Helpdesk. Sitio web www.ipr-helpdesk.org. Información básica y guías para descargar, y numerosos enlaces con otros portales sobre la PI. Comprende una guía sobre marcas, en el enlace Signos Distintivos, y abarca los distintos tipos de marcas.

23. ¿Cómo registro mis marcas?

El solicitante

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

Los datos de su empresa;

Una ilustración gráfica de su marca (a veces se exige un formato específico);

Una descripción de los productos y servicios y de la clase o clases a las que pertenecen para las que su empresa desea obtener la protección de la marca.

Hay que señalar que algunas oficinas de marcas (por ejemplo, las de los Estados Unidos y el Canadá) exigen además que se demuestre el uso de la marca, o bien que se presente una declaración donde se deje constancia de que la empresa prevé usar la marca. Si desea información más precisa sobre el trámite de solicitud, diríjase a la oficina de marcas que corresponda.

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro pero en términos generales 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.

Examen de fondo. En la mayoría de países, 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. En algunos países 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 la mayoría de países aplican la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificación de Niza). Véase la pregunta 24.

Publicación e impugnación. En muchos países la marca se publica en un boletín oficial con objeto de conceder un plazo a terceros para impugnar el registro. En otros países, la marca se publica sólo una vez que ha sido registrada, existiendo posteriormente un plazo de tiempo para solicitar la invalidación del registro.

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

Renovación. La marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovación correspondientes, pero si no se usa durante el período de tiempo establecido en la legislación nacional de marcas, el registro puede invalidarse en relación con la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos.

La protección de una marca se obtiene a través de la registración o también sólo por el uso. Sin embargo, se aconseja registrar vuestra marca en la Oficina Italiana de Patentes y Marcas (UIBM), sea directamente en la sede del despacho en Roma, o en una de las Cámaras de Comercio existentes en cada provincia del territorio italiano. La registración de la marca ofrece una mayor protección, sobre todo en caso de conflicto con una marca idéntica o parecida.

El solicitante deberá presentar una solicitud por cada clase en que se solicite la marca, debidamente cumplimentada, donde figuren los datos de la empresa.

Además, deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abonar el arancel correspondiente.

REFERENCIAS

Guidelines for Trademark Examination. International Trademark Association. 1998. Página web www.inta.org/downloads/tap_tmexam1998.pdf. Directrices para las oficinas de registro de marcas sobre los criterios de evaluación de marcas.

Official Trademark Fees. En IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.org.

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 (véase la pregunta 24).

El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos o las clases de marcas para la que se solicita protección. La oficina nacional de marcas puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en su país, (véase en el apéndice II una lista de sitios web de las oficinas de propiedad industrial).

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

En general, quien desee utilizar una marca o que la utilicen terceros puede solicitar el registro. Esta persona puede ser una persona natural o jurídica.

La solicitud de registración de una marca de empresa tiene que ser redactada en el módulo C y depositada en cualquier Cámara de Comercio. En alternativa, la solicitud podrá ser enviada por correo a la Oficina Italiana de Patentes y Marcas - División XIII - Calle Molise 19 - 00187 ROMA, por carta certificada con acuse de recibo o bien por vía telemática (en tal caso el depósito puede ser ejecutado exclusivamente por quién se ha registrado previamente a través del enlace en el sitio Web: www.telemaco.infocamere.it.)

La solicitud debiera contener:

- modulo C: 1 original y 4 copias;
- atestado de depósito de la Agencia de las Entradas - Centro Operativo de Pescara a realizarse sobre c/c n.82618000 por los importes relativos a las tasas, primer depósito: € 101,00 tasa de registración comprensiva de una clase; € 34,00 por cada clase adjunta,
- recibo del pago en cuenta postal de los derechos de secretaría a la Cámara de Comercio donde se realizó el depósito (€ 40,00 o bien € 43,00, más impuesto de €14,62);
- Carta de encargo, poder o declaración de referencia al poder general, (eventual);
- Documento di prioridad (eventual);
- Acta de delegacion (eventual);

El examen de la solicitud de las registraciones de marcas nacionales, depositadas en dicho modo, se desarrolla en tres fases:

1. Recepción: La oficina controla que la solicitud sea conforme a las condiciones establecidas por el art.148 CPI (solicitante identificable) reproducción de la marca, lista de los productos y/o servicios;
2. Examen formal: La oficina verifica que la solicitud contenga cuanto es previsto por el art.156 del CPI, contenido de la solicitud.
3. Examen técnico: La oficina, reconocida la regularidad formal de la solicitud de registración, procede al examen técnico, según el art.170 CPI, para verificar que no existan impedimentos absolutos a la registración.

Para que una marca sea registrada, debe cumplir con ciertos requisitos (véanse los artículos 7,8,9,10,12, apartado 1, letra a), 13, párrafo 1 y el artículo 14, apartado 1, letra a) y b), del CPI; entre los principales:

- Sea representable gráficamente;
- Tenga capacidad distintiva;
- No sea engañoso;

- No sea contrario a la ley, el orden público o a las buenas costumbres.

La solicitud de registración por marca de empresa tiene que ser depositada en la Dirección Nacional de Marcas del INPI, por lo cual es necesario constituir domicilio en la ciudad de Buenos Aires.

La solicitud de registración de una marca figurativa, denominativa o mixta que incluye un logo o un gráfico que no supera los 6 cm de altura por 6 cm de ancho, comporta el pago de una tasa igual a \$300. Por el logo o el gráfico entre los 6 cm de altura por 6 cm de ancho y un tercio de página la tasa es de \$78, por el logo o el gráfico de una medida mayor de un tercio de página hasta dos tercios de página la tasa es de \$155, por el logo o el gráfico de una medida mayor de dos tercios hasta una página entera la tasa es de \$233.

En caso de marca denominativa - que comprende elementos gráficos o colores específicos - tendrá que ser entregado un ejemplar del elemento denominativo por el que se solicita la registración, mientras, en caso de marca mixta o figurativa - que comprende elementos tipográficos o imágenes - no deberá ser compilado el campo relativo al elemento denominativo, pero tendrán que ser alegadas cuatro copias a la solicitud, con las tipografías y/o figuras reivindicadas, con descripción de los productos o servicios que se solicita incluir (para mayor información, dirigirse a I.N.P.I., Paseo Colón 717, Buenos Aires, TEL 0800-222-INPI (4674), o bien vía Internet www.inpi.gov.ar o vía correo electrónico: infomarcas@inpi.gov.ar)

La solicitud puede ser presentada en la sede del INPI o bien, fuera de Buenos Aires, en las oficinas del Correo Argentino u otra oficina autorizada.

El proceso de tramitación comprende las siguientes etapas:

- a) Examen de forma: la Dirección de Marcas examina la solicitud para asegurarse que cumple con los requisitos o formalidades de carácter administrativo (es decir, que se ha abonado el arancel de la solicitud y que el formulario de solicitud se ha compilado debidamente).
- b) Publicación: Se publica en el Boletín de Marcas por un día. Dentro de los treinta días corridos de efectuada la publicación, podrán presentarse las oposiciones de terceros al registro solicitado.
- c) Examen de fondo: La Dirección de Marcas también examina la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos sustantivos (por ejemplo, que la marca solicitada no pertenece a una categoría que, conforme a la legislación de marcas, no puede registrarse, y que no está en conflicto con una marca ya existente).
- d) 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 será de diez (10) años desde la concesión.

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

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

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas (ya sea 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.

Sin embargo, antes de recurrir a un agente conviene averiguar si su oficina nacional de marcas (o una empresa de bases de datos) cuenta con una base de datos en línea y gratuita de marcas registradas que usted puede utilizar para realizar por su cuenta una búsqueda preliminar. En el sitio web de la OMPI se dispone de una lista de bases de datos sobre marcas en (<http://arbitr.wipo.int/trademark/output.html>).

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

Clases de marcas

La mayoría de los países exigen 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 un ejemplo. Si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que otros permiten incluir varias clases en una sola solicitud.

REFERENCI

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza). OMPI. Página web www.wipo.int/classifications/nice/es/about/index.html.

Acuerdo de Viena por el que se Establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas. OMPI. Página web www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/index.html.

Trademark Searches. International Trademark Association. Página web www.inta.org/info/basics_searches.html. Información sobre el por qué y el cómo de llevar a cabo búsquedas de marcas.

Trademark Searching. Glenn A. Gundersen. Segunda edición. International Trademark Association. US\$ 79,95 (miembros de la INTA); US\$ 105,95. International Trademark Association, 1133 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10036, Estados Unidos. Tel.: +1 212 768 9887. Fax: +1 212 768 1234. E-mail: customerservice@inta.org. Página web: www.inta.org/pubs. Recurso fiable sobre la búsqueda de marcas.

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

Requisitos de uso

Una empresa puede solicitar el registro antes de usar la marca en el mercado para comercializar sus productos o servicios, pero algunos países no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso (por ejemplo, en los Estados Unidos). Además, en la mayoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco años), podrá ser eliminada del registro de marcas. El objetivo de ello es garantizar que el registro se ha hecho con la intención de utilizar realmente la marca en el mercado y no simplemente para obstaculizar su utilización por otros.

Símbolos de marcas

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

Utilización en la publicidad

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

Una marca para muchos productos

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

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

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

El art.19 c.p.i precisa que puede conseguir una registración por marca de empresa quién la utiliza o se proponga utilizarla, en la fabricación o comercio de productos o en la prestación de servicios de la misma empresa o empresas de que tenga el control o que hagan empleo de ella con su consentimiento. Pues, la solicitud de registro puede ser efectuada antes de haber utilizado la marca.

En cambio, el art.24 c.p.i. prevee que, una vez registrada, a pena de decadencia, la marca tiene que formar objeto de empleo efectivo de parte de su titular, o con su consentimiento, dentro de los cinco años del registro.

La marca podrá ser renovada al infinito por períodos decenales a condición que - dentro de los cinco años de la fecha de caducidad de cada renovación - haya sido utilizada para caracterizar un producto y/o un servicio.

REFERENCIAS

International Trademark Association. Página web www.inta.org/info/faqsU.html. Preguntas frecuentes sobre la utilización correcta de marcas.

Elementos básicos sobre los dibujos o modelos industriales

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

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

Adaptar los productos a grupos determinados de clientes. Pequeñas modificaciones del diseño de un producto (por ejemplo, un reloj) pueden hacer que sea especialmente adecuado para determinadas edades, culturas o grupos sociales. Las funciones básicas del reloj se mantienen, pero es probable que niños y adultos prefieran dibujos o modelos muy diferentes.

Crear un nuevo mercado “nicho”. En un mercado competitivo, una empresa puede desarrollar un mercado nicho en beneficio propio introduciendo un diseño creativo para su producto que lo diferencie de los de la competencia. Esto puede ser válido tanto para artículos ordinarios como candados, tazas y platos, como para artículos de precio posiblemente elevado como joyas, computadoras o automóviles.

Fortalecer las marcas. Los diseños creativos a menudo se combinan con marcas registradas distintivas para mejorar la marca o marcas de la empresa. Muchas empresas han redefinido con éxito su imagen de marca centrando su atención en el diseño de los productos.

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

Sin embargo desde la perspectiva del derecho de la PI, un *diseño industrial* o “*dibujo o modelo industrial*” se refiere sólo a los aspectos estéticos o a la apariencia exterior de un producto. Dicho con otras palabras, se refiere sólo al aspecto de una butaca. Si bien el dibujo o modelo de un producto puede tener rasgos técnicos o funcionales, los dibujos o modelos industriales, como categoría dentro del derecho de la PI, se refieren sólo al carácter estético de un producto acabado y, por consiguiente, son distintos de todo aspecto técnico o funcional.

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.

REFERENCIAS

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. OMPI. Página web www.wipo.int/sme/es/documents/guides_manuals.htm. Nociones fundamentales sobre los dibujos o modelos industriales y su importancia para las empresas.

Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual: Página web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/help/faq_id-e.html#1. Visión general sobre el concepto de dibujo o modelo industrial. Contiene preguntas frecuentes desde la perspectiva canadiense. También incluye información sobre otras cuestiones relacionadas con la PI como patentes, marcas, derechos de autor y topografías de circuitos integrados.

Guía de Diseños. IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.org. Contiene información sobre lo que son los dibujos o modelos, su valor para una empresa y la justificación y manera de proteger los dibujos o modelos.

Caso de estudio: Barilla

Barilla es una empresa multinacional italiana del sector alimenticio, primer productor italiano y mundial de pasta, producida por horno, primer productor italiano y tercero europeo, y en salsas listas para pasta, primer productor italiano. La distribución de los productos Barilla también llega a los países norteamericanos.

Barilla la ha sido fundada en el 1877 en Parma, en la calle Vittorio Emanuele, por el señor Pietro Barilla, la empresa es descendiente de una familia de panaderos como tienda que produjo pan y pasta.

Ha sido con la llegada de los dos hermanos a Pietro y Gianni Barilla, que la empresa parmense ha conocido una fase de gran desarrollo, y en el 1952, ha sido suspendida la producción del pan para únicamente agruparse en el de la pasta de sémola y al huevo. En estos años Barilla se ha transformado rápidamente de empresa de nivel regional a una de nivel nacional, gracias a las muchas inversiones sobre la publicidad y sobre la calidad de los productos venta en precios equilibrados y a su capacidad innovativa.

Barilla en el 1975 ha adquirido el control de la sociedad italiano Voiello y ha ampliado la misma producción a la de los productos de horno, galletas, meriendas, con la marca Molino Blanco.

En los años noventa la empresa emiliana ha encaminado un proceso de internacionalización con la adquisición de varias sociedades extranjeras del mismo sector como la griega Misko (1991), la turca Filiz (1994), la suiza Wasa (1999), las mejicanas Yemina y Vista, y la alemana Kamps AG (2002). En Italia ha adquirido en el (1992) la Pavesi.

Barilla ha depositado en fecha el 13 de abril de 2005 una solicitud de registro por el diseño indicado en la figura 1, habiendo por objeto la particular forma de una confección que contiene una de las variedades de pasta por ella producida, (*Le Castellane*).

La registración del diseño ofrece a Barilla la posibilidad de reaccionar ante eventuales actos de falsificación, que en modo particular, causen desvío de clientela por la imitación del packaging de Barilla.

Figura 1 - Diseño comunitario No. 000323795-0003



27. ¿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.

La registración de un diseño industrial le otorga a su titular el derecho a impedir la copia autorizada o la imitación del diseño de parte de tercero. Eso incluye el derecho a prohibir que a un tercero la fabricación, venta, importación y exportación de cualquier artículo en que el diseño haya sido incorporado, o a cuyo ello se aplica.

Según cuanto dispuesto del art. 41, inciso 3 c.p.i los derechos otorgados por el modelo o diseño registrado se extienden a cualquier diseño modelo o diseño que no produzca en lo explotador informado una impresión general diferente.

El art. 1 del Decreto Legislativo 6.673 del 9 de agosto de 1963 prevé que el autor de un modelo o diseño industrial y el derecho habiente tienen derecho a la titularidad y a la explotación económica exclusiva del diseño, incluido el derecho a cederlo y registrarlo.

REFERENCIAS

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. OMPI. Página web www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuals.htm. Nociones fundamentales sobre los dibujos o modelos industriales y su importancia para las empresas.

A Guide to Industrial Designs in Canada. Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual. Página web http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/id/idguide-e.pdf. Repaso breve de las razones que justifican proteger los dibujos o modelos industriales.

Guía de Diseños. IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.org. Contiene información sobre lo que son los dibujos o modelos, su valor para una empresa y la justificación y manera de proteger los dibujos o modelos.

28. ¿Cómo protejo mis dibujos o modelos industriales?

En la mayoría de países, *un dibujo o modelo industrial debe registrarse para que esté protegido* por la ley sobre dibujos o modelos industriales. 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. Las leyes y prácticas del país o región determinan el alcance real de la protección del derecho registrado del dibujo o modelo.

Proceso de registro

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

Rellenar el formulario de solicitud en su *oficina nacional de la propiedad industrial* (véase en el apéndice II una lista de sitios web de las oficinas de propiedad industrial donde usted puede registrar sus dibujos o modelos). Le pedirán que entregue también *dibujos y/o fotografías del dibujo o modelo* en cuestión (se suelen especificar formatos normalizados).

Algunos países pueden pedir también que *presente una descripción o declaración escrita sobre la novedad* del dibujo o modelo industrial. La descripción deberá ser normalmente del dibujo o modelo y no del artículo al que se ha aplicado. Deberá 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. En algunos países el examinador puede pedir muestras físicas del dibujo o modelo para apreciarlo mejor o percibir sus texturas o materiales.

Pagar la correspondiente tasa de solicitud.

Usted 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.

Algunas oficinas registran el dibujo o modelo después de examinar únicamente las formalidades administrativas. Otras pueden compararlo con los dibujos o modelos existentes en el registro para comprobar la novedad, originalidad o ambas cosas. Cada vez hay más oficinas que aceptan conceder el registro sin comprobar su novedad u originalidad.

Cuando se ha registrado el dibujo o modelo, se inscribe en el registro de dibujos o modelos publicado en el diario, revista o boletín oficial de dibujos o modelos industriales y se entrega un *certificado de registro de dibujo o modelo*. En algunos países o regiones quizá sea posible pedir que se *aplaze la publicación*, en cuyo caso se mantendrá secreto el dibujo o modelo durante un determinado período. Prevenir la publicación durante un período de tiempo puede ser preferible por motivos estratégicos.

REFERENCIAS

“The Unregistered Community Design”. Victor Sáez. En *European Intellectual Property Review*, volumen 24, diciembre de 2002, págs. 585–90. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londres NW3 3PF, Reino Unido. Tel.: +44 171 393 7000. Fax: +44 171 393 7030.

“A Survey of Industrial Design Protection in the European Union and the United States”. Katrine A. Levin y Monica B. Richman. En *European Intellectual Property Review*, 2003. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londres NW3 3PF, Reino Unido. Tel.: +44 171 393 7000. Fax: +44 171 393 7030.

El plazo de protección para un dibujo o modelo industrial registrado varía de un país a otro, pero en general es *de por lo menos 10 años*, y a menudo más (por ejemplo 14 años para las patentes de dibujos o modelos en los Estados Unidos, y en la Unión Europea 25 años con arreglo al derecho sobre dibujos o modelos registrados en la Comunidad). En algunos países los titulares tienen que renovar la protección del dibujo o modelo al cabo de unos años.

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

Dibujos o modelos no registrados

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

Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta sección está dedicada principalmente al registro de los dibujos o modelos industriales, pero es importante señalar que, en algunos países, puede haber medios alternativos de proteger los diseños de los productos. Según sean las leyes nacionales en concreto y el tipo de dibujo o diseño, una posibilidad alternativa es la *ley sobre los derechos de autor*. Los derechos de autor dan en general derechos exclusivos sobre obras literarias o artísticas. Algunos dibujos o modelos pueden considerarse en algunos países obras de arte o arte aplicado por lo que puede aplicarse a ellos la protección de los derechos de autor, que sería una opción interesante para las PYME. Véase la pregunta 31.

Proteger los dibujos o modelos como marcas registradas

También sucede que en algunos países 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. Véase la pregunta 82.

Competencia desleal

En muchos países 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.

REFERENCIAS

Preguntas más Frecuentes sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios. Oficina de Armonización del Mercado Interior. Página web <http://oami.eu.int/es/design/faq.htm>. Preguntas y respuestas sobre varios aspectos de los dibujos y modelos comunitarios.

How to Apply to Register a Design. Oficina de Patentes del Reino Unido.

Página web www.patent.gov.uk/design/howtoapply/howtoapply2.pdf. Información sobre cómo rellenar el formulario y solicitar el registro de un dibujo o modelo en el Reino Unido, con ejemplos, y también información breve sobre las solicitudes en otros países.

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

En general, para que un dibujo o modelo sea registrable ha de cumplir uno o más de los siguientes requisitos básicos, según sea la ley nacional:

El dibujo o modelo es “*nuevo*”. Se considera que un dibujo o modelo es nuevo si no se ha puesto a disposición del público un dibujo o modelo idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

El dibujo o modelo es “*original*”. Se considera que un dibujo o modelo es original si ha sido creado independientemente por el diseñador y no es copia o imitación de dibujos o modelos existentes.

El dibujo o modelo tiene una “*individualidad*”. Se cumple este requisito si la impresión general de un dibujo o modelo en un usuario informado difiere de la impresión general en este usuario causada por otro dibujo o modelo anterior (que se ha dado a conocer al público).

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

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

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

Los dibujos o modelos que no cumplen los requisitos de novedad, originalidad o individualidad (como se ha explicado ya).

Los dibujos o modelos que se consideran dictados exclusivamente por la *función técnica* de un producto. Estos rasgos técnicos o funcionales del diseño pueden protegerse, según sean las características de cada caso, mediante otros derechos de PI (por ejemplo, patentes o modelos de utilidad, o pueden mantenerse como secretos comerciales).

Los dibujos o modelos que incorporan *símbolos o emblemas oficiales* protegidos (como la bandera nacional).

Los dibujos o modelos que se consideran *contrarios al orden o la moralidad públicos*.

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

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

Diseños tradicionales

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

Pueden constituir objeto de registro como diseños y modelos el aspecto entero del producto o de sus partes que resulte, en particular, de las características de las líneas, de los contornos, de los colores, de la forma, de la estructura superficial o bien de los materiales del producto mismo o bien de su adorno, a condición que sean nuevos y tengan carácter individual, art. 31 inciso 1. c.p.i).

Por producto se entiende cualquier objeto industrial o artesanal, incluidos además los miembros que tienen que ser ensamblados para formar un producto complejo, los embalajes, las presentaciones, los símbolos gráficos y los caracteres topográficos, excluidos, los programas por ordenador (art. 31 inc 2 c.p.i.).

A los fines de ser protegido, el diseño tiene que ser nuevo. Un diseño es considerado nuevo si, a la fecha del depósito de la solicitud de registración, ningún diseño idéntico ha sido divulgado anteriormente a la fecha de presentación de la solicitud de registro, art. 32 c.p.i).

El art. 3 del Decreto Legislativo 6.673 del 9 de agosto de 1963 prevé que la forma o el aspecto exterior ornamental de un producto industrial puede ser registrado como modelo o diseño industrial.

El art 6 del Decreto Legislativo 6.673 prevé, además, que no será concedida la tutela prevista en materia de diseño a aquellos diseños industriales que:

(a) hayan sido publicados en Argentina o en el extranjero en fecha anterior a aquel de la solicitud de registración, con la excepción de aquellos casos en que el diseño en cuestión haya sido exhibido en exhibiciones o ferias tenidas en Argentina o al extranjero en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud;

(b) estén dotados con una forma o aspecto exterior que no es nueva o diferente de aquellos de modelos anteriores;

(c) tengan una forma necesaria por el funcionamiento del producto en el que el diseño es incorporado.

REFERENCIAS

Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual. Página web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/id/id_gd_regis-e.html#section05. Visión general sobre lo que no puede registrarse como dibujo o modelo industrial.

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. OMPI. Página web www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuals.htm. Nociones fundamentales sobre los dibujos o modelos industriales, incluidas nociones sobre lo que puede o no puede considerarse dibujo o modelo industrial.

30. ¿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, a no ser que la ley aplicable estipule un “plazo de gracia”.

El “plazo de gracia”

En algunos países, la legislación permite para el registro un plazo de gracia de seis meses a un año desde el momento en que el diseño se ha hecho público, revelado o publicado. Esta concesión es aplicable cuando los artículos con el diseño se venden o se muestran en exposiciones comerciales o ferias, o cuando se publica en un catálogo, folleto, anuncio, etc. antes de presentar la solicitud. Durante este plazo, se puede comercializar el diseño sin que pierda su carácter de “novedad” y se puede todavía solicitar el registro. Sin embargo, esto no es válido en todos los países y, además, es una concesión limitada en el tiempo por lo que es recomendable, como principio general, mantener el diseño confidencial hasta que se solicite la protección de dibujo o modelo. Además, no se dispone de derechos exclusivos de dibujo o modelo durante el plazo de gracia. Sin embargo, el diseño puede protegerse con arreglo a las leyes sobre derechos de autor o competencia desleal, según sean las disposiciones de las legislaciones nacionales pertinentes (véase la pregunta 31).

Presentación del diseño en una exposición o feria antes de protegerlo

Con arreglo a la ley sobre dibujos o modelos de los países donde no existe plazo de gracia, es probable que en el caso de exposiciones y ferias haya una excepción especial que permita a los diseñadores presentar sus diseños en una “exposición internacional certificada” (lo que los convierte en públicos) hasta seis meses antes de solicitar la protección de dibujo o modelo, sin que el dibujo o modelo pierda su carácter de “novedad” u “originalidad”. Sin embargo, puede ser arriesgado hacerlo, porque pocas exposiciones tienen la categoría de “exposiciones certificadas internacionalmente”. Por lo tanto es recomendable presentar la solicitud antes de exponer los dibujos o modelos en una exposición o feria.

REFERENCIAS

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. OMPI Página web www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuals.htm. Nociones fundamentales sobre los dibujos o modelos industriales, incluida la importancia de mantener confidenciales los dibujos o modelos.

General Information on Industrial Designs in Canada. Hofbauer Associates. 2002. Hofbauer Associates, 205N – 1455 Lakeshore Rd, Burlington, Ontario, Canadá. Tel.: +1 905 634 0040. Fax: +1 905 634 9119. E-mail: info@capatents.com. Documento disponible en www.capatents.com/downloads/O31.pdf. La Sección 5 del documento se ocupa de la importancia de la confidencialidad antes y durante el registro de dibujos o modelos; acuerdos de confidencialidad; medios para garantizar la confidencialidad.

Elementos básicos sobre los derechos de autor y derechos conexos

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

El derecho de autor es la disposición legislativa que concede a autores, artistas y otros creadores la protección de sus creaciones literarias y artísticas, llamadas generalmente “obras”. Las obras que pueden recibir la protección de los derechos de autor son todas, en general, creaciones originales intelectuales. Están protegidas con independencia de su calidad y abarcan incluso las guías puramente técnicas o los dibujos de ingeniería. Las leyes sobre derechos de autor no proporcionan una lista exhaustiva de los tipos de obras que están protegidas por los derechos de autor, pero casi todas las leyes nacionales estipulan la protección de las siguientes producciones:

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

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

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

En Italia, el derecho de autor/conexos es regulado por la Ley 22 de abril 1941 n.633 y siguientes modificaciones, de ahora adelante también Ley sobre el Derecho de Autor o bien l.a.).

El art. 1 .a. establece, en efecto, que son protegidos a los sentidos de esta ley las obras del intelecto de carácter creativo que pertenecen a la literatura, a la música, a las artes figurativas, a la arquitectura, al teatro y a la cinematografía, cualquiera sea el modo o la forma de expresión. Además son protegidos los programas por ordenador como obras literarias a los sentidos de la Convención de Berna sobre la protección de las obras literarias y artísticas ratificada con la ley el 20 de junio de 1978 n. 399, además de los bancos de datos que por la elección o la disposición del material constituyen una creación intelectual del autor.

En Argentina se sanciona a nivel constitucional la protección concedida por el derecho de autor. El art. 17 de la Constitución Nacional establece que cualquier autor es titular de la misma obra de intelecto por un término

establecido por la ley.

La ley de referencia en materia de derecho de autor/derechos conexos es la 11.723 del 1933 y siguientes modificaciones.

El art. 2 l.a. precisa que, en particular, que son comprendidas en la protección:

- 1) las obras literarias, dramáticas, científicas, didáctica, religiosas, en forma escrita y oral.
- 2) las obras y las composiciones musicales, con o sin palabras, las obras dramático-musicales y las variaciones musicales constituyentes de por si una obra original.
- 3) las obras coreográficas y pantomímicas, fijadas por escrito o de otro modo;
- 4) las obras de la escultura, de la pintura, del arte del dibujo, de la incisión y de las artes figurativas similares, incluida la escenografía;
- 5) los dibujos y las obras de la arquitectura;
- 6) las obras del arte cinematográfico, mudo o sonoro, siempre que no se trate de simple documentación protegida a los sentidos de las normas del Cap V del Título II;
- 7) las obras fotográficas y aquellas expresas con procedimiento análogo a aquel de la fotografía siempre que no se trate de simple fotografía protegida a los sentidos de las normas del Cap V del Título II;
- 8) los programas por ordenador, en cualquiera forma expresa con tal que originales, resulten de la creación intelectual del autor. Quedan excluidos por la tutela concedida por la presente ley, las ideas y los principios que están a la base de cualquier elemento de un programa, incluidos aquellos a la base de sus interfaces. El término programa también comprende el material preparatorio por el planeamiento del programa mismo.
- 9) los bancos de datos de que al segundo inciso del artículo 1, entendidas como colecciones de obras, determinados u otros elementos independientes sistemáticamente o metódicamente dispuestos e individualmente accesibles a través de medios electrónicos o en otro modo. La tutela de los bancos de datos no se extiende a su contenido y deja pendientes derechos existentes sobre tal contenido;
- 10) las obras del dibujo industrial que presenten de por si carácter creativo y valor artístico.

Textualmente el artículo 1 de la Ley sobre el Derecho de autor recita que, a los sentidos y por los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los programas por ordenador; bancos de datos; obras dramáticas; composiciones musicales; obras melodramáticas, las obras cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; los dibujos; las obras figurativas; las obras de escultura; las obras arquitectónicas; los modelos; las obras de arte o científicas sobrepuestas al comercio o a la industria; calcos; papeles y mapas; plásticos, fotografías; fonogramas; además de cualquier producción científica, literaria, artística o didáctica, prescindiendo del modo en que sea reproducida. La tutela del derecho a autor se extiende a la expresión de ideas, procedimientos, métodos operativos y conceptos matemáticos pero no las ideas, procedimientos, métodos y conceptos en si.

REFERENCIAS

Guía sobre los Derechos de Autor. IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.org/. Explica qué es un derecho de autor, qué puede o no puede considerarse derecho de autor, los derechos concedidos y otras cuestiones conexas.

Guía sobre los Derechos de Autor e Internet. IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.org. Contiene información sobre aspectos prácticos de los derechos de autor aplicados a Internet y la utilización de obras con derecho de autor.

Your Software and How to Protect it: a guide for small business on how to protect the software you have developed. Comisión Europea.

El documento puede descargarse de ftp://ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/brochure_ipr_software_protection_en.pdf.

A Practical Guide on Copyright Clearance for New Media Producers. Department of Canadian Heritage y la Interactive Producers Association of Canada. Página web www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/pubs/ic-ci/pubs/copymm_e.htm. Instrumento cuyo objetivo primario son los productores que trabajan en los medios informativos; es útil también para cualquier persona interesada en la producción y explotación de productos de los medios informativos.

Ladas & Parry Guide to Statutory Protection for Computer Software in the United States. Ladas & Parry. Página web www.ladas.com/Patents/Computer/Computer.USA.html. Incluye cuestiones sobre la protección de los derechos de autor para los programas informáticos.

Information Sheets. Australian Copyright Council. Página web www.copyright.org.au/page3.htm. Elementos básicos sobre los derechos de autor y su aplicación en Australia.

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

Durante los últimos 50 años se ha desarrollado rápidamente una nueva esfera de derechos relacionados con los derechos de autor. Estos llamados “*derechos conexos*” que han crecido alrededor de las obras protegidas por derechos de autor ofrecen derechos semejantes, si bien a menudo más limitados y de duración más breve, para:

Artistas ejecutantes (como actores y músicos) en sus interpretaciones;

Productores de grabaciones de sonido (por ejemplo, grabaciones en casetes y en discos compactos) en sus grabaciones;

Organizaciones de radiodifusión en sus programas de radio y televisión.

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

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

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

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

Una letra P rodeada por un círculo;

El nombre del titular de los derechos exclusivos; y

El año de primera publicación del fonograma.

REFERENCIAS

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Sitio web www.ifpi.org. Recursos útiles, enlaces, publicaciones, nuevos temas e información sobre derechos relacionados con la PI, infracciones y observancia en la industria de los discos.

Estudio sobre la Protección Nacional de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. OMPI. 2003. Página web www.wipo.int/documents/es/meetings/2003/avp_im/pdf/avp_im_03_2.pdf. Expone los elementos principales de la protección de las interpretaciones audiovisuales fijas.

Protección de los Organismos de Radiodifusión. OMPI. 2002.

Página web www.wipo.int/documents/es/meetings/2002/sccr/pdf/sccr7_8.pdf. Información técnica de antecedentes sobre la evolución del sector de la radiodifusión desde la aprobación del Convenio de Roma en 1961; alcance y actividades de las organizaciones de radiodifusión relacionadas con la transmisión de programas; objeto y alcance de estas organizaciones.

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). Sitio web www.cisac.org. Base de conocimientos sobre la propiedad intelectual y el negocio de la administración colectiva de derechos para los miembros de la CISAC. La CISAC agrupa 199 sociedades de autores de 103 países.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y *Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas (WPPT)*. OMPI. Página web www.wipo.int/copyright/es/activities/wct_wppt/pdf/wct_wppt.pdf. Información sobre las disposiciones de estos tratados y su estado.

33. ¿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.

Sin embargo, muchos países tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas leyes nacionales permiten el registro de obras con el fin, por ejemplo, de identificar y distinguir títulos de obras. En algunos países, el registro puede servir también como prueba *prima facie* ante un tribunal en relación con controversias surgidas sobre los derechos de autor.

Derechos exclusivos

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

Su *reproducción* bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora;

Su *distribución* inicial al público mediante la venta y otras transferencias de titularidad en copias tangibles;

El *alquiler* de sus copias al público (para programas informáticos y fonogramas, y también para obras audiovisuales);

Su *interpretación o ejecución pública*, por ejemplo, en una obra de teatro o musical;

Su *grabación*, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas de vídeo;

Su *transmisión*, por radio, cable o satélite;

Su *traducción* a otros idiomas, o su *adaptación*, como en el caso de una novela adaptada para un guión.

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

REFERENCIAS

Portal de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. OMPI.

Página web www.wipo.int/copyright/es/index.html. Información y enlaces, incluidas preguntas frecuentes sobre los derechos de autor.

La Protección del Derecho de Autor: Una Oportunidad para Aprovechar la Creatividad Literaria y Artística. OMPI. 2003. Página web www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/01_2003.pdf. Breve información de antecedentes sobre los derechos de autor y las industrias de los derechos de autor. Expone también lo que las empresas necesitan saber para asegurarse de que la utilización de las obras protegidas corresponde con las leyes sobre derechos de autor.

Fundamentos del Derecho de Autor (Copyright). Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos.

Página web www.copyright.gov/circs/circ1-espanol.html. Visión general sobre los derechos de autor según se aplican en los Estados Unidos. Expone lo que puede protegerse, el alcance y duración de la protección, la transferencia de derechos de autor, el registro, los trámites, etc.

Estos *derechos patrimoniales* tienen una duración de generalmente 50 años tras la muerte del autor. En muchos países, las legislaciones nacionales fijaron plazos más largos. 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.

Caso estudio: Compañía Argentina de Granos – sistema software blackberry para las empresas agrícolas.

La Compañía Argentina de Granos, CAGSA, quiso mejorar los tiempos de entrega de los mismos productores adjuntos de trigo, permitiéndoles comunicarse más cómodamente y tener acceso a informaciones relativas a la agricultura.

BlackBerry® smartphone, dotados de aplicaciones Syncrologix Mueble Solutions SmartTasks, ha sido entregado a 4.000 agro productores para permitirles conectarse con el sistema ERP de CAGSA y organizar la adquisición de partidas de trigo, monitorear envíos, controlar su contabilidad y solicitar suministros.

La solución BlackBerry solution ha sido aceptada por los productores, porque les permitió estar en contacto entre de ellos. Encontrándose en sitios apartados, el empleo de smartphone BlackBerry representó una ventaja notable.

REFERENCIAS

Guía sobre los Derechos de Autor. IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.org/. Se ocupa de la definición de derechos de autor, lo que puede o no puede considerarse derecho de autor, los derechos concedidos y otras cuestiones conexas.

Information Sheets. Consejo Australiano del Derecho de Autor. Página web www.copyright.org.au/page3.htm. Elementos básicos de los derechos de autor según se aplican en Australia.

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

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

¿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).

¿Cómo funciona la gestión colectiva?

En función de la categoría de obras de que se trate (música, literatura, obras dramáticas, producciones de “multimedios”, etc.) existen distintos tipos de organizaciones de gestión colectiva o de grupos dependientes de esas organizaciones, a cada uno de los cuales incumbirá gestionar el derecho del que se trate.

Las *organizaciones de gestión colectiva* “tradicionales”, que actúan en representación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías. El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas.

REFERENCIAS

Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. OMPI.

Página web www.wipo.int/about-ip/es/collective_mngt.html. Contiene enlaces a información sobre derechos de autor y la gestión colectiva, su utilidad y su aplicación en las distintas esferas.

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). Sitio web www.cisac.org. Base de conocimientos sobre la propiedad intelectual y el negocio de la administración colectiva de derechos para los miembros de la CISAC. La CISAC agrupa 199 sociedades de 103 países.

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

Los “*sistemas centralizados o de ventanilla única*”, son una especie de coalición de distintas organizaciones de gestión colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la rápida obtención de autorizaciones. Esas organizaciones están ganando terreno a medida que aumenta el número de producciones de “multimedios” (producciones que implican varios tipos de obras, incluido el uso de programas de computadora) para las que se necesitan muchas autorizaciones.

35. ¿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? En general, la protección de los derechos de autor es automática y no depende de un registro. Sin embargo, en algunos países, hay un registro de derechos de autor y sería inteligente registrar su obra en el registro porque le ayudaría mucho si surgen controversias, por ejemplo, sobre la propiedad de la obra.

¿Quién es el titular de los derechos? El titular de los derechos de autor es generalmente el creador o autor original de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta norma. En algunos países se considera que los derechos económicos sobre una obra con derechos de autor *corresponden inicialmente* al empleador o productor, mientras que en otros se considera que se *asignan o transfieren* al empleador o productor. Por lo tanto, sería recomendable estudiar las reglamentaciones específicas de su país y, en caso necesario, incluir en su contrato de empleo un texto adecuado que aclare la transferencia de derechos.

¿Cuáles son mis derechos? Los derechos exclusivos acordados a autores y titulares con arreglo a la legislación nacional sobre derechos de autor pueden variar de un país a otro. Sin embargo, los derechos exclusivos abarcan generalmente el derecho de reproducción (derecho a hacer copias), el derecho a la interpretación pública, el derecho de emisión y el derecho de adaptación. Además, un número creciente de países conceden a los titulares derechos relativos a la distribución de sus obras por Internet y la protección contra la elusión de las medidas tecnológicas de protección. Por consiguiente, convendría estudiar qué derechos prevé su legislación nacional sobre derechos de autor a fin de que su empresa pueda aprovechar plenamente la protección de los derechos de autor y derechos conexos.

¿Cómo consigo protección internacional para mis obras? Si el país de donde usted es nacional o residente ha ratificado los convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, como el Convenio de Berna, o si es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ha cumplido sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, su obra acogida a la protección de los derechos de autor disfrutará de protección automática en un gran número de países (más de 150). Si éste no es el caso, puede haber todavía acuerdos recíprocos entre su país y algún otro país que prevea derechos semejantes.

REFERENCIAS

Direcciones de Internet de Oficinas de Derechos de Autor. OMPI. Página web www.wipo.int/news/es/links/cr_web.htm. Direcciones de los sitios web de administraciones nacionales de derechos de autor que dan acceso a las leyes sobre derechos de autor de distintos países.

Guide on Employees' Creations. IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk, bajo el epígrafe "Copyright". Una visión general de la situación de los derechos de propiedad intelectual de creaciones de varios tipos hechas por empleados y de la manera de transferir los derechos a un empleado, y un empleador, con especial dedicación a las directivas de la UE.

A Guide to Digital Rights Management. Department of Communications, Information Technology and the Arts (DCITA) y la Australian Interactive Multimedia Industry Association (AIMIA). Página web www.dcita.gov.au/drm/index.html. Gestión digital de los derechos, cuestiones jurídicas conexas y estudios de casos, con instrumentos prácticos y plantillas de referencia.

¿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 con 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 sus obras. Algunas obras como productos de programación, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnológicas de protección (por ejemplo, encriptaciones, sistemas de acceso condicional) para impedir que se utilicen sin licencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limitar el acceso a las obras a los clientes que aceptan cumplir determinadas condiciones para su utilización y que pagan la tasa correspondiente a esta utilización.

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

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

¿Necesito una licencia? Probablemente, lo más importante que necesita saber una empresa que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos es si dichas actividades requieren una licencia. Como regla general, toda utilización o explotación comercial de dichos derechos requiere una licencia o una cesión de los derechos por parte del titular de los mismos. Aquí se incluyen actos tan diversos como la utilización de una conocida canción en un anuncio televisivo, la venta y distribución de 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.

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

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

REFERENCIAS

Guidelines for Creating a Policy for Copyright Compliance. Copyright Clearance Center Inc. Página web www.copyright.com/PDFs/Guidelines.pdf. Directrices para ayudar a definir y aplicar una política que asegure la observancia de los derechos de autor y evite infracciones en el plano de las empresas u organizaciones. Contiene enlaces con fuentes adicionales sobre los derechos de autor.

Elementos básicos sobre los secretos comerciales

37. ¿Qué son los secretos comerciales?

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

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

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.

REFERENCIAS

The Trade Secrets Homepage. R. Mark Halligan. Página web <http://my.execpc.com/~mhallign/iindex.html>. Lecturas y enlaces con varios recursos sobre secretos comerciales, incluida la definición, evaluación, clasificación y verificación de secretos comerciales.

Los Secretos Comerciales Valen más que el Oro: Protejámoslos. OMPI. 2002.

Página web www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf. Subraya la importancia que tiene para las empresas proteger los secretos comerciales. Expone también qué son los secretos comerciales, con algunos ejemplos.

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. No obstante, existen ciertas condiciones para que la información se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar más difícil y oneroso de lo que parece a primera vista. Si bien dichas condiciones varían de un país a otro, existen ciertas normas generales que figuran en el Artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC:

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).

Debe tener un valor comercial por ser secreta.

Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por parte de la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante cláusulas de confidencialidad en contratos de empleo, acuerdos de no divulgación, etc.).

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.

38. ¿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). Por consiguiente, es capital asegurarse de que las empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos comerciales. Entre estas medidas se incluyen:

Adoptar un programa de seguridad y protección de la información en toda la empresa;

Educar a los empleados sobre la política de la empresa relativa a la revelación de información confidencial con definiciones y directrices claras sobre cómo acceder, gestionar, proteger, distribuir, etiquetar y/o divulgar eventualmente una información confidencial.

Identificar los secretos comerciales y darles prioridad de conformidad con su valor y importancia.

Considerar si un secreto comercial puede protegerse mediante un derecho de PI registrado oficialmente, como una patente, y en caso afirmativo, si no sería mejor protegerlo de este modo.

Asegurarse de que sólo un número limitado de personas conozca la información confidencial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes están en esta situación sean bien conscientes de que es información confidencial.

Incluir acuerdos sobre confidencialidad en los contratos de los empleados. Con arreglo al derecho de muchos países, los empleados deben respetar la confidencialidad de sus empleadores incluso sin estos acuerdos. El deber de mantener la confidencialidad de los secretos de los empleadores persiste, durante un determinado plazo mínimo, incluso después de que el empleado haya dejado su empleo.

Firmar acuerdos de no divulgación con los asociados comerciales siempre que se les comunique información confidencial. Véase la pregunta 51.

Establecer un sistema eficaz de seguridad para manejar la información digital en la Intranet de la empresa, con medidas técnicas, programas y encriptación que limite el acceso a información clasificada, un sistema para vigilar la comunicación y la revelación de información, y un sistema para prevenir o rastrear el acceso a información confidencial.

REFERENCIAS

The Trade Secrets Audit. R. Mark Halligan, Página web <http://my.execpc.com/~mhalign/tradesec.html>. Lista de comprobación para identificar posibles secretos comerciales.

Los Secretos Comerciales: Marco Normativo y Prácticas Óptimas. OMPI. 2002.

Página web www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/05_2002.pdf. Se centra en distintos medios que hacen posible proteger los secretos comerciales.

How to Classify Trade Secrets. R. Mark Halligan. Página web <http://my.execpc.com/~mhalign/protect.html>. Expone seis factores que deben considerarse al clasificar los secretos comerciales a fin de poder instaurar una estrategia adecuada de defensa.

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

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

Algunas ventajas de los secretos comerciales:

La protección de los secretos comerciales no está sujeta a límites temporales (las patentes tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.

Los secretos comerciales no entrañan costos de registro (aunque puedan entrañar costos elevados destinados a mantener la información confidencial) comprendida la introducción de medidas tecnológicas de protección.

Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.

La protección de los secretos comerciales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental.

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

Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podrá ser inspeccionado, disecado y analizado (lo que se llama “ingeniería inversa”) por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protección por secreto comercial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de protección.

Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo como le plazca.

Un secreto comercial es más difícil de hacer respetar que una patente. El nivel de protección concedido a los secretos comerciales varía significativamente de país en país, pero por lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la protección brindada por una patente.

Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.

REFERENCIAS

Patents vs. Trade Secrets. Howard M. Eisenberg. 2000. Yale University, Office of Cooperative Research. Página web www.yale.edu/ocr/invent_guidelines/patent_vs_trade_secret.html. Compara los secretos comerciales con las patentes y expone las ventajas de cada sistema, con consideraciones sobre cómo escoger entre ambas opciones la protección que conviene adoptar.

Cómo Proteger los Secretos Comerciales de su PYME. OMPI.

Página web www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm. Protección de secretos comerciales, medidas de precaución que deben tomar las PYME, decisión a tomar entre patentes y secretos comerciales y casos en los que las PYME pueden beneficiarse de la protección de los secretos, con enlaces y lecturas adicionales.

Elementos básicos sobre las indicaciones geográficas

40. ¿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. 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. Un ejemplo claro es el término “Switzerland” (Suiza) o “Swiss” (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes.

¿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.

REFERENCIAS

Documentos del Simposio Mundial sobre las Indicaciones Geográficas. OMPI. 2003. Página web www.wipo.int/meetings/2003/geo-ind/en/documents/index.htm. Información de antecedentes sobre indicaciones geográficas y en especial sobre cuestiones relativas a la terminología, los enfoques actuales de la protección de las indicaciones geográficas en los planos nacional y regional y el marco jurídico internacional para la protección de las indicaciones geográficas.

Documentos del Simposio sobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas. OMPI. 1999. Disponible en la Librería Electrónica de la OMPI en www.wipo.int/ebookshop.

Las Normas de Origen. Organización Mundial del Comercio. Página web www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_s.htm. Introducción a las normas de origen con información técnica sobre ellas, y explicación del Acuerdo sobre Normas de Origen.

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

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

¿Por qué hay que proteger las indicaciones geográficas?

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

¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas?

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

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

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

¿En qué consiste una indicación geográfica “genérica”?

Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia 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.

La marca colectiva es una marca que certifica el origen, la calidad o la naturaleza de determinados productos o servicios.

En derogación a la regla general que según el art.13, inciso 1 c.p.i, una marca colectiva puede consistir por tanto, en signos o indicaciones que en el comercio puedan servir para designar la procedencia geográfica de productos o servicios.

EL UIBM puede, sin embargo, rechazar la registración cuando las marcas requeridas puedan crear situaciones de injustificado privilegio o perjudicar el desarrollo de otras análogas iniciativas en la región.

La registración de la marca colectiva constituida por nombre geográfico, no autoriza al titular a prohibir al tercero, el uso en el comercio del nombre mismo, siempre que esté conforme a los principios de la corrección profesional y limitada a la función de indicación de procedencia

¿Quién puede ser titular de una marca colectiva?

La Marca colectiva puede ser objeto de registracion nacional y/o comunitaria por parte de asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes.

La marca colectiva puede, por lo tanto, ser registrada por sujetos en posesión de una estructura adecuada para garantizar una gestión eficaz de la misma marca y es concedida en uso a todas las empresas productoras que se sometan a reglas establecidas por el titular.

El caso del consorcio - que prevé la presencia de una organización común entre más empresas asociadas, con la finalidad del desarrollo de fases operativas - es considerado idónea para asegurar con eficacia la gestión de la marca colectiva ya que permite el logro de resultados operativos difícilmente adquiridos por la empresa individual - gracias a economías de escala, sobre todo en el sector de la promoción y la comercialización de productos típicos - y ofrece a las empresas individuales una visión empresarial mucho más elevada con respecto a las marcas individuales.

La forma de consorcio con actividad externa debería realizar las siguientes funciones:

- creación y difusión de la marca colectiva;
- homogeneización del producto a comercializar con la marca del consorcio;
- obtención de la certificación de calidad;
- búsqueda de nuevos mercados;
- realización de una actividad de búsqueda y desarrollo;
- gestión común de la actividad de comercialización;
- facilidades por el acceso al crédito y a fórmulas de financiación facilitada.

Las asociaciones de consorcios son, por lo tanto, un fenómeno de absoluto relieve - especialmente por las empresas activas en el sector agro-alimentario en cuánto permiten explotar las ventajas que ofrecen los procedimientos de concentración, expansión e integración interempresarial, sin afectar la homogeneidad empresarial y social de las empresas individuales.

La marca colectiva, tiene por finalidad una real función de garantía, de un cierto nivel cualitativo del producto, adquirido por todas las empresas que se encuentran en determinadas condiciones ambientales y productivas y que, voluntariamente, aceptan adherirse a un sistema de control.

¿Cómo proteger las marcas colectivas?

La solicitud de registro nacional depositada en el UIBM y/o comunitaria depositada en el UAMI, tienen que necesariamente ser acompañadas por un reglamento que estipule las condiciones del empleo de la marca, las modalidades de desarrollo de los controles y las relativas sanciones.

¿Por qué registrar una marca colectiva comunitaria?

La registración de una marca colectiva comunitaria, tutela la marca de modo uniforme en los 27 países de la Unión Europea. El titular de la marca colectiva comunitaria registrada y el ente certificador, pueden expedir todas las acciones que el Reglamento 40/94/CE sobre las Marcas Comunitarias, (RMC), le atribuye al titular de una marca individual comunitaria. Sobre todo, el art.70 inciso 2 RMC, prevé la posibilidad para el titular de la marca comunitaria, de solicitar el reembolso de parte de las personas habilitadas a utilizar la marca, si ellas han padecido un daño en consecuencia del empleo no autorizado mismo.

Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas, (estipuladas en los arts. 29 ss. c.p.i.) consisten en indicaciones que garantizan tradicionalmente la procedencia del producto de una zona determinada, con lo cual los consumidores asocian una calidad constante que deriva de factores ambientales y humanos.

¿Qué puede ser objeto de tutela?

Las DOP

La Denominación de Origen Protegido, (DOP), puede ser empleada para caracterizar productos comestibles, cuyas peculiares características dependen esencialmente o exclusivamente del territorio en que son producidos. En particular, las fases de producción, transformación, y elaboración tienen que ocurrir todos en un área geográfica acotada. Si una empresa produce productos DOP, debe atenerse escrupulosamente a las reglas productivas y a las técnicas específicas establecidas en la producción, cuyo respeto es garantizado por un organismo de control, cuyo funcionamiento es, a su vez, disciplinado por ley.

Las IGP

La indicación Geográfica Protegida, IGP, puede ser empleada para caracterizar productos comestibles, por los que una determinada calidad, reputación u otra característica deriva del origen geográfico y cuya producción, transformación y/o elaboración ocurre en un área geográfica determinada. Para conseguir un IGP es necesario, por lo tanto, que al menos una fase de los procesos productivos de la empresa considerada, ocurran en un área determinada, respetando las reglas de producción en todo caso, establecidas por el reglamento, cuya observancia es garantizada por un organismo de control.

Las STG

La Especialidad Tradicional Garantizada (STG) tutela producciones caracterizadas por composiciones o métodos de producción tradicional. En este caso la especificidad únicamente descende del método de producción adoptado y, en efecto no es producida necesariamente en un área determinada.

¿Cómo proteger una indicación geográfica?

El sujeto legitimado o bien la asociación constituida por el conjunto de productores y/o transformadores que efectivamente producen o transforman el producto agrícola o alimentario por el que se solicita el reconocimiento del DOP o IGP - presenta instancia de registración al Ministerio de las Políticas Agrícolas Comestibles y Forestales. En la solicitud de registración, las asociaciones tienen que indicar claramente cual tipo de designación geográfica quieren solicitar por el producto: Denominación de origen o Indicación Geográfica Protegida. A la solicitud tiene que ser alegada un reglamento. Éste tiene que comprender al menos los siguientes elementos: el nombre del producto agrícola; su descripción (materias primas) las principales características físicas, químicas, microbiológicas e/o organolépticas, la delimitación exacta de la zona geográfica; el método de fabricación; los elementos que comprueban la unión con el lugar de origen; las referencias relativas a las estructuras de control; los elementos específicos de la etiqueta conectados a las dicciones tradicionales nacionales equivalentes; las eventuales condiciones a respetar. La solicitud tiene que ser además, equipada por determinados documentos, constitutivos, estatuto, junta de deliberación, relación técnica, relación histórica además de una relación socio-económica que describa no sólo la producción y la oferta actual, sino también aquella potencial de los próximos 5 años. Sucesivamente el Ministerio adquiere el parecer de cada Región o Provincia Autónoma en cuyo ambicionado territorial recae la zona de producción y elabora, de acuerdo con el solicitante, el documento único, proveyendo luego a la publicación de la propuesta de reglamento de producción sobre el BOE. Pasados treinta días de la fecha de publicación, a falta de observaciones o, después de las haber valorado conjuntamente la propuesta y la Región/es y/o Provincia/s autónoma/s localmente competentes y haber solucionado eventuales disensos, el Ministerio notifica a la Comisión Europea la solicitud de registro y la documentación relativa. Esta última la examina, y la publica en el BOE (boletín oficial de la Comunidad Europea) de la Comunidad Europea. Si no son notificadas declaraciones de oposición dentro de un período de seis meses, el IGP o el DOP es inscripto en un registro organizado por la Comisión Europea. En caso de oposición, la Comisión Europea procede al examen de los motivos invocados para llegar a una decisión.

¿Cuáles son los derechos otorgados a causa de la concesión de una indicación geográfica?

Esta prohibido a terceros – allí donde sea idóneo a engañar al público consumidor - el empleo de indicaciones geográficas de modo que indiquen o sugieran que tal producto proviene de una localidad diferente del lugar de origen o bien que ello presente calidad que son propias de productos que provienen de la localidad designada por la indicación geográfica protegida.

¿Cuál es la duración de la protección?

La duración es ilimitada.

Las Marcas colectivas son definidas por la Ley 26.355 como aquéllos signos que caracterizan productos y/o servicios efectuados en relación a las actividades de una asociación de productores y/o prestadores de servicios inscritos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. La asociación titular de la marca concederá en licencia a los mismos adjuntos, la marca colectiva registrada.

La tutela de las indicaciones protegidas es disciplinada por la Ley no. 25.380 de Productos agrícolas y alimentarios del 2001, de los que descienden dos tipologías de derechos.

La primera es la Indicación Geográfica que identifica un producto como procedente de un determinado territorio, donde una determinada calidad u otras características, sean imputables al origen geográfico del producto en cuestión.

Esta luego la Denominación de Origen, el nombre de una región, distrito, provincia, localidad o área del territorio debidamente registrado que es utilizado para indicar un determinado producto cuya calidad sean esencialmente imputable a la zona geográfica de procedencia.

El productor extranjero, a condición de reciprocidad, puede registrar la misma indicación protegida cerca de las competentes autoridades argentinas.

La autoridad de vigilancia es el Secretario de Agricultura, Ganadería, Melocotón y Alimentación, que obra bajo la égida del Ministerio de la economía. Ella desarrolla funciones de vigilancia, control, gestión, defensa del sistema de las indicaciones protegidas y representación cerca de los organismos internacionales. Además puede, impartir sanciones administrativas en caso de empleo abusivo de indicaciones protegidas, también en vía indirecta, idóneas a engendrar confusión del público. Eso representa una novedad de gran importancia, sobre todo por empresas del sector agroalimentario italiano.

El caso Lardo di Colonnata: nulidad de la marca idéntica de una denominación de origen protegido.

En fecha 30 de septiembre de 2005, ha sido presentada la solicitud de registro comunitaria por el signo Lardo di Colonnata, para caracterizar productos referidos a las clases 16, 29, 35.

Consecuentemente, la marca Lardo di Colonnata ha sido registrada con número 3939782.

El Consorcio de Tutela Lardo di Colonnata ha propuesto solicitud de nulidad ex art 7 (1), (K), Reg. 40/94/CE y 13 510/2006/CE obstaculiza la marca Lardo di Colonnata, con base en la misma indicación geográfica protegida, Lardo di Colonnata, que caracteriza productos a base de carne procedente de determinadas regiones de Italia y realizadas con particulares modalidades de producción específicamente indicada en el relativo reglamento técnico.

En particular, el art.13 Reg. 510/2006/CE establece que las denominaciones registradas son tuteladas contra:

- a) cualquier empleo comercial dirigido o indirecto, de una denominación registrada por productos que no son objeto de registración, en la medida en que estos últimos sean comparables a los productos registrados con esta denominación o en la medida en que el empleo de tal denominación permita explotar la reputación de la denominación protegida;
- b) cualquier usurpación, imitación o evocación, aunque el origen verdadero del producto este indicado o si la denominación protegida es una traducción o es acompañada por expresiones de género, tipo, método, imitación o parecidos;
- c) cualquiera otra indicación falsa o tramposa relativa a la procedencia, al origen, a la naturaleza o a las calidades esenciales de los productos usados sobre la confección o sobre el embalaje, en la publicidad o sobre los documentos relativos a los productos considerados además del empleo, por el condicionamiento de recipientes que pueden inducir en error sobre el origen;
- d) cualquiera otra regla que pueda inducir en error al consumidor sobre el verdadero origen de los productos.

El Consorcio ha sustentado que la marca violaba el art.13 Reg. 510/2006 con referencia a los productos y a los servicios referidos al sector mercadotécnico de las carnes.

La nulidad parcial de la marca ha sido declarada denegada con referencia a los productos y a los servicios referidos a las clases 29 y 35 y en particular:

- producidos a base de carne (29);
- servicios de venta al por menor o por redes informáticas de productos a base de carne (35).

Elementos básicos sobre los circuitos integrados

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

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

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

Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, el plazo de protección es por lo menos de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en el mundo, pero los Miembros pueden estipular un plazo de protección de 15 años desde la creación de los esquemas de trazado.

REFERENCIAS

Integrated Circuit Topographies. Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual.

Página web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/ict/ict_main-e.html. Información sobre topografías de circuitos integrados, su definición y uso, el sistema canadiense de protección, excepciones, registro, solicitud y tasas, con instrucciones para rellenar el formulario.

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 guión, los planos o dibujos de un arquitecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un nuevo dibujo o modelo de producto, un plan de negocios, una invención y los resultados de muchos otros tipos de actividad creadora. ¿Quién es titular o propietario de la obra que los empleados crean: el creador individual o la empresa que lo emplea? La respuesta a esta cuestión no siempre es fácil o clara; puede variar mucho de un país a otro y también en un país dado según sea la ley y según sean los hechos y circunstancias de una determinada relación entre empleador y empleado.

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

En muchos países el empleador es el titular de una invención hecha por su empleado si la invención está relacionada con el negocio del empleador, a no ser que el contrato de empleo estipule otra cosa. A la inversa, en otros países, los derechos de PI de invenciones pertenecen en principio al empleado inventor, a no ser que se acuerde otra cosa. En algunos países (por ejemplo los Estados Unidos) el inventor empleador puede conservar el derecho de explotar la invención, pero se concede a menudo al empleador un derecho no exclusivo a utilizar la invención para fines internos (llamados “shop rights”). Sin embargo, pueden aplicarse normas especiales a invenciones hechas por profesores o investigadores de universidades según estipule la política de PI de la institución.

Algunos países conceden al empleado el derecho a una remuneración justa y razonable o una indemnización por su invención si el empleador se queda con los derechos de la invención. Otros países no conceden ninguna remuneración concreta al empleado, o sólo una remuneración o indemnización muy limitada, y sólo en casos excepcionales.

Titularidad de los derechos de autor

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

REFERENCIAS

Guide on Employees' Creations. IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.org, bajo el epígrafe Copyright. Resumen de la situación de los derechos de propiedad intelectual de distintas creaciones producidas por empleados y la manera de transferir los derechos a un empleado, y a un empleador, con especial dedicación a las directivas de la UE.

Ownership of Intellectual Property Rights. Thomas Q. Henry. Página web www.uspatent.com/ipoc.htm. Visión general de la titularidad de los derechos de PI en los Estados Unidos.

Hay varias circunstancias en las que un empleado puede ser el titular de todos los derechos o de parte de ellos. Por ejemplo, si el empleador es un editor de periódicos o revistas, el empleado, en la mayoría de países, es titular de los derechos de autor para determinados fines, incluida la publicación en forma de libro, mientras que el empleador será titular de los derechos de autor para otros fines. Sin embargo, en la mayoría de países si un empleado crea un producto informático durante el empleo, el empleador será el titular de los derechos del producto creativo, a no ser que se estipule 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. Pero en algunos países (por ejemplo el Canadá o los Estados Unidos) puede renunciarse a los derechos morales.

Titularidad de los dibujos o modelos industriales

En general, cuando una relación de empleo exige al empleado crear un dibujo o modelo, los derechos de este dibujo o modelo pertenecen al empleador. Sin embargo, en algunos países, la titularidad de los dibujos o modelos creados por empleados durante la validez de un contrato de empleo pertenecen al empleado, a no ser que se acuerde otra cosa. En algunos casos se obliga al empleador a pagar al empleado una remuneración equitativa, teniendo en cuenta el valor económico del dibujo o modelo y cualquier beneficio que obtenga el empleador de la utilización del dibujo o modelo. En otros países (por ejemplo los Estados Unidos) el creador de un diseño industrial es el propietario, a no ser que se pague una indemnización por el dibujo o modelo.

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

Invenciones. En la mayoría de países, y en principio, 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, en general, 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 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 (también en este caso los derechos morales quedan en principio en poder del autor). Si no hay un acuerdo al respecto, la persona que pagó el trabajo en general tiene derecho únicamente a utilizar la obra para los fines para los que se creó. Las empresas que, por ejemplo, han pagado a un contratista independiente para crear un sitio web propio pueden tener una sorpresa desagradable al comprobar que no son propietarias de lo que han encargado. Esto significa, por ejemplo, que no pueden modificar su contenido o que quien desee reproducir el contenido podrá hacerlo con sólo pedir autorización al contratista.

Pueden ser válidas diferentes normas o excepciones, por ejemplo para fotografías, películas y grabaciones sonoras encargadas.

Dibujos o modelos industriales. Si se encarga a un diseñador libre que produzca por encargo un diseño también, en muchos casos, los derechos de la PI no pasarán automáticamente a la parte que hizo el encargo sino que serán propiedad del diseñador libre. En algunos países, la parte que hizo el encargo sólo es titular de los derechos de un dibujo o modelo si paga una compensación por la obra.

REFERENCIAS

“Collaborative research: Conflicts on authorship, ownership and accountability”. Rochelle Cooper Dreyfuss. En *Vanderbilt Law Review*, 2000, vol. 53. Página web <http://law.vanderbilt.edu/lawreview/vol534/dreyfuss.pdf>. Se ocupa de la titularidad de la PI en las iniciativas de colaboración, trabajos contratados o subcontratados, y sus soluciones.

Rights and Ownership Options in Technology Development Agreements. Howard G. Zaharoff. Página web www.mbbp.com/article9.html. Expone las tres hipótesis de titularidad de la PI de las obras creadas, entre el cliente y el creador.

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.

REFERENCIAS

Guide on Employees' Creations. IPR-Helpdesk. El documento puede descargarse de www.ipr-helpdesk.org, bajo el epígrafe Copyright. Visión general de la situación de los derechos de propiedad intelectual de distintas creaciones producidas por empleados y la manera de transferir los derechos a un empleado, y a un empleador, con especial dedicación a las directivas de la UE.

“Collaborative research: Conflicts on authorship, ownership and accountability”. Rochelle Cooper Dreyfuss. En *Vanderbilt Law Review*, 2000, vol. 53. Página web <http://law.vanderbilt.edu/lawreview/vol534/dreyfuss.pdf>. Se ocupa de la titularidad de la PI en las iniciativas de colaboración, trabajos contratados o subcontratados, y sus soluciones.

Merecedores de un ulterior ahondamiento son las circunstancias específicas:

- inventores dependientes de la sociedad. En Italia, como en numerosos otros países, las invenciones desarrolladas en presencia de una relación de trabajo subordinado son asignados en línea de principio al empresario. Sin embargo, el art. 64 c.p.i distingue tres situaciones:

a) en caso de que la invención industrial sea realizada en la ejecución de un contrato o una relación de trabajo en que la actividad inventiva es prevista como objeto del contrato y a tal objetivo pagado, los derechos consiguientes de la invención misma le pertenecen al empresario;

b) en caso de que no sea prevista un pago de la actividad inventiva, los derechos consiguientes de la invención le pertenecen al empresario, pero al inventor corresponde el derecho a ser reconocido como tal y en caso de que el empresario consiga la patente, un ecuaníme premio por la determinación del que se tendrá en cuenta de la importancia de la protección otorgada a la invención de la patente, de las tareas desarrolladas y del pago percibido del inventor además de del soporte técnico que ésta han recibido de la organización empresarial.

c) en caso de que no recurran las condiciones de que a los puntos a, y b, y se liberan de invención industrial que concierne al campo de actividad del empresario, este último tiene el derecho a opción por el empleo exclusivo o no exclusivo de la invención o bien por la adquisición de la patente. Tal derecho de opción tiene duración en todo caso limitada, en cuánto debe ser ejercido dentro de tres meses por la fecha de recibo de la comunicación del depósito de la solicitud de patente. En este caso de también habla de invención ocasional;

- las invenciones de las Universidades. El art. 65 c.p.i prevé que, cuando la relación de trabajo transcurre con una universidad o con una administración pública habiente entre sus objetivos institucionales finalidades de búsqueda, el investigador es titular exclusivo de los derechos consiguientes de la invención patentable de que es autor. En caso de más autores, dependientes de universidad, de las administraciones públicas, los derechos consiguientes de la invención pertenecen a todo en partes iguales, salvo diferente partición.

- consultores. Ocurre cada vez más a menudo que el desarrollo de actividad inventiva les sea confiado a trabajadores autónomos. En Italia, los contratos de búsqueda se distinguen fuertemente, en razón del título público o privado de las partes, pero también en razón del objeto del contrato mismo. Son en general atribuibles al esquema de la contrata o el contrato de obra y deben ser definidos y previstos cuidadosamente;

- inventores conjuntos. Cuando más de una persona contribuye de manera relevante a la ideación y a la realización de una invención, tales sujetos como inventores conjuntos son definidos y, por tal motivo, tienen que ser todo expresamente mencionados en la relativa pregunta de patente. Si los inventores conjuntos también son los que presentan la relativa solicitud de patente, este último será concedido conjuntamente a ellos;

- titulares conjuntos. Se habla de invención de grupo. La aplicación y la explotación de patentes, que pertenecen a más entidades o personas, corresponden a todo los cotitulares y son disciplinados por las reglas sobre la comunión. Los cotitulares son obligados solidarios al pago de los impuestos de patente.

El art. 10 de la Ley 24.481 prevé que, en caso de invenciones realizadas durante el curso de una relación de trabajo:

(a) los derechos consiguientes de la invención misma pertenecen - en caso de que la invención industrial sea realizada en la ejecución de un contrato o una relación de trabajo en que la actividad inventiva es prevista como objeto del contrato - al empresario, al dependiente corresponderá una remuneración adicional para tal invención (en el caso en que la propia contribución a la misma invención y su valor para el empresario vayan más allá de cuánto previsto por el propio contrato de empleo);

(b) en caso de que no recurra la condición del punto a, y se trate de invención industrial que entra en el campo de actividad del empresario (fruto de las competencias adquiridas por el dependiente dentro de la empresa del mismo empresario), este último podrá - dentro de un término de noventa días de la creación de la invención - decidir si adquiere o no la titularidad de la patente o bien hacerse conceder una licencia exclusiva de empleo, en cuál caso el dependiente tendrá derecho a una

ecuánime remuneración, que incluirá el derecho a percibir hasta el 50% de los royalty conseguidos por la explotación de la patente en cuestión.

Caso estudio: Agip Petroli S.p.A. / A.R.

Cuando el dependiente de una sociedad deposita una solicitud de patente, haciendo propios, ilegítimamente, los resultados de una búsqueda efectuada por la sociedad misma - que lo haya o no participado - y reivindicando por sí los relativos derechos económicos, debidos a su empresario, recurre una hipótesis de nulidad por patentamiento abusivo.

Verificado que la misma previsión del actor concierne una hipótesis de invención de empresa, si no de servicio, tiene que creerse que los derechos patrimoniales consiguientes de la eventual invención pertenecen de modo inmediato y directo, originariamente y automáticamente al empresario, correspondiéndole al dependiente solo el derecho moral y, en el caso, el ecuánime premio. El primer derecho del dependiente a ser reconocido autor no le atribuye también el derecho a hacer patentar la invención de parte del empresario y menos sustituirse a su inercia, patentando a la misma vez.

Mientras el empresario puede elegir no patentar, explotando la invención en régimen de secreto, el dependiente no puede patentar la invención de empresa a nombre y cuenta propia.

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

Venta o asignación de los derechos de PI

El primer método jurídico es la venta por el titular de todos sus derechos o de sus derechos exclusivos 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 o dibujos o modelos industriales).

Licencias

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

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

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

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

Franquicias

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

REFERENCIAS

Licensing Executives Society International (LESI). Sitio web www.lesi.org. Artículos, noticias y recursos relacionados con la transferencia de tecnología o de derechos de propiedad intelectual: desde conocimientos técnicos e invenciones patentadas hasta programas informáticos, derechos de autor y marcas.

Strategies for Leveraging Intellectual Property Through Licensing, Joint Ventures, Alliances and Franchising. Netpreneur Distinguished Author Series. 2001. Página web www.netpreneur.org/advisors/ip/images/Strategies_for_IP.pdf. Expone tendencias esenciales para el aprovechamiento de la PI, distintas estrategias, su aplicación para diferentes objetivos, compromisos, recursos y cuestiones esenciales de índole jurídica y de reglamentación.

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

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

Identificación de las partes

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

Tema

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

Limitaciones de la licencia y prácticas anticompetitivas

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

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

REFERENCIAS

International Licensing – Structuring Deals Worldwide. Ladas & Parry.

Página web www.ladas.com/IPProperty/Licensing/InternationalIPLicensing. Contiene información sobre licencias de PI, consideraciones sobre cuándo ofrecer en licencia la PI, y disposiciones de un acuerdo de licencia.

Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT). Sitio web www.apctt.org. APCTT es una organización puntera de los servicios de transferencia de tecnología para PYME. APCTT Building, PO Box 4575, Qutab Institutional Area, Nueva Delhi 110 016, India. Tel.: +91 11 2696 6509. Fax: +91 11 2685 6274. E-mail: infocentre@apctt.org.

Explotación

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

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

Solución de controversias

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

REFERENCIAS

Innovation Relay Centre (IRC) Gateway. Sitio web <http://irc.cordis.lu>. Importante red europea que se ocupa principalmente de los servicios de transferencia de tecnología transnacional para empresas, especialmente PYME.

Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Segunda edición. Penguin. 1991. US\$ 14,00. Penguin Group (USA) Inc., 405 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073, Estados Unidos. Tel.: +800 788 62 62 (dentro de los Estados Unidos). Sitio web: www.penguinputnam.com. Una obra sobre técnicas de negociación.

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 licenciatario). Además:

Los licenciantes que posean experiencia en el ámbito de la investigación y desarrollo de productos encuentren más conveniente conceder licencias para la fabricación de nuevos productos en lugar de encargarse ellos mismos de esa labor.

La concesión de licencias puede utilizarse para obtener acceso a nuevos mercados que resultan inaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciatario el derecho a comercializar y distribuir el producto, el licenciante puede introducirse en mercados que de otro modo no podría esperar alcanzar.

Un contrato de licencia podría ser un medio para que el licenciante obtenga derechos sobre las mejoras, los conocimientos técnicos y los productos conexos que el licenciatario ponga a punto durante el período de duración del contrato; no obstante, el licenciante no podrá exigir siempre esos derechos, ya que en algunos países hay restricciones sobre la inclusión de cláusulas de este tipo en los contratos.

Una licencia puede ser un medio de convertir a un infractor en socio o colaborador solucionando litigios en materia de propiedad intelectual sin acudir a los tribunales.

Conceder licencias podría ser fundamental, en el caso en que un producto patentado deba incorporarse a otros productos para poder venderlo. Asimismo, algunos productos están protegidos por varios derechos de propiedad intelectual, que pertenecen a distintas empresas y son necesarios para poder fabricar un producto.

Por último, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciante conservar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo recibir ingresos por las regalías que se deriven de ellos, además de los ingresos que se obtengan de su explotación en los productos y servicios que venda.

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

El licenciatario puede convertirse en competidor del licenciante. De esta manera, puede “vampirizar” 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

REFERENCIAS

Exchanging Value: Negotiating technology licensing agreements. Próxima publicación de la OMPI y el CCI. Estará disponible en la librería electrónica de la OMPI en www.wipo.int/ebookshop. Contiene información sobre la manera de combinar distintas formas de remuneración dentro de una licencia determinada de propiedad industrial o dentro de un acuerdo de transferencia de tecnología.

The Basics of Licensing. Licensing Executives Society. 1995. Precio para socios US\$ 6,00; precio para no socios US\$ 7,00. Disponible en www.lesi.org. Opusculo que ofrece una introducción básica al proceso de concesión de licencias, incluidas licencias internacionales, y un diccionario sobre negociaciones.

Licensing: A Strategy for Profits. Edward P. White. Edición revisada. Licensing Executives Society. 1996. Precio para socios US\$ 26,00; precio para no socios US\$ 31,00. Disponibles en www.lesi.org. Información amplia sobre la compra y venta de tecnología, patentes, derechos de autor y marcas en todas las esferas. Contiene una guía de planificación para conseguir los mejores resultados sobre la base de la experiencia de los demás, cómo organizar su empresa para conceder licencias, estudios de casos, índices extensos y bibliografía.

definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licenciante continúe la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfacer al licenciatario.

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

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

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

Es posible que las pequeñas empresas carezcan de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de investigación y desarrollo que son necesarias para suministrar nuevos productos o productos de mayor calidad. Gracias a los acuerdos de licencia las empresas tienen acceso a avances técnicos que de otra manera resultarían difíciles de obtener.

La licencia también puede ser necesaria para mantener e incrementar una posición que ya está bien establecida en el mercado pero que resulta amenazada por nuevos diseños o métodos de producción. Los costos que entraña estar al tanto de los últimos avances y tendencias pueden resultar enormes y acceder rápidamente a una nueva tecnología por medio de un acuerdo de licencia puede ser la mejor manera de superar este problema.

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

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesión de licencias

Cabe la posibilidad de que el licenciatario incurra en compromisos financieros para adquirir una tecnología que no está “a punto” para ser explotada comercialmente o que debe modificarse para satisfacer las necesidades del licenciatario;

La licencia de propiedad intelectual puede añadir un cúmulo de gastos a un producto que no está respaldado por el mercado. Siempre es interesante añadir nueva tecnología, pero únicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia con el precio que puede cobrarse. Si se añaden numerosas tecnologías a un producto, éste puede convertirse en un producto muy avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero demasiado caro de introducir en el mercado.

La concesión de licencias puede crear una dependencia tecnológica en el proveedor, quien podría decidir no renovar el acuerdo de licencia, negociar acuerdos de licencia con la competencia, limitar los mercados en los que puede usarse la tecnología concedida en licencia o limitar los actos de explotación permitidos con arreglo al acuerdo de licencia.

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

REFERENCIAS

A Practical Guide to Licensing. Robert Auerbach. Foundation for Research, Science and Technology. 1998. Página web www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-licensing-Sep00.pdf. Se centra en la negociación de licencias; también expone los elementos básicos de las licencias y sus ventajas y desventajas.

The Licensing Business Handbook Karen Raugust. Cuarta edición. EPM Communications. 2002. US\$ 69,95. EPM Communications, Inc., 160 Mercer Street, 3rd Floor, Nueva York, NY 10012, Estados Unidos. Tel.: +1 212 941 0099. Fax: +1 212 941 1622. E-mail: info@epmcom.com. Explica el concepto de licencia para personas experimentadas y para principantes y cómo aprovechar las licencias para cumplir los objetivos de la empresa y ampliar las líneas de productos.

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

Ventajas de las empresas mixtas

Las empresas mixtas permiten a las empresas componentes compartir tecnología y activos de PI complementarios para la producción y comercialización de bienes y servicios innovadores.

Para 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 huésped 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).

REFERENCIAS

A Practical Guide to Joint Venturing. Robert Auerbach. Foundation for Research, Science and Technology. 1998. Página web www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-JntVenture-sep00.pdf. Se ocupa de las empresas mixtas, con ideas prácticas y orientación sobre reducción de desacuerdos y controversias con los asociados comerciales.

International M&A, Joint Ventures and Beyond: Doing the Deal. David J. BenDaniel, Arthur H. Rosenbloom y James J. Hanks. Segunda edición. John Wiley & Sons. 2002. US\$ 39,95. John Wiley & Sons, 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256, Estados Unidos. Tel.: +1 877 762 2974. Fax: +1 800 597 3299. E-mail: consumers@wiley.com. Cómo encontrar, analizar, estructurar y negociar tratos internacionales; comprende estudios de casos y listas de comprobación para ayudar a tomar decisiones.

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.

REFERENCIAS

Exchanging Value: Negotiating technology licensing agreements. Próxima publicación de la OMPI y el CCI. Estará disponible en la librería electrónica de la OMPI en www.wipo.int/ebookshop. Contiene información sobre la manera de combinar distintas formas de remuneración dentro de una licencia determinada de propiedad industrial o dentro de un acuerdo de transferencia de tecnología.

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.

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

Una licencia para utilizar el sistema. A cambio de un pago convenido, se permite al titular de la franquicia utilizar el sistema de la franquicia: de hecho se concede licencia para que el franquiciado utilice el sistema que tiene el franquiciador de explotar su negocio. Si el sistema de franquicia debe explotarse en un lugar determinado, como un restaurante o una tienda en franquicia, el lugar suele llamarse “unidad con franquicia”.

Una relación interactiva continua. La relación es continua, y comprende ventas múltiples del producto en franquicia (u ofertas de servicios de franquicia) durante un período de tiempo en el cual el franquiciador prestará asistencia continua al titular de la franquicia para establecer, mantener y promover la unidad de franquicia. Esto comprende la actualización de la información pertinente a medida que el franquiciador desarrolla técnicas nuevas y mejores para el funcionamiento de la unidad de franquicia. El titular de la franquicia, por su parte, tiene la obligación continua de pagar derechos al franquiciador por la utilización del sistema concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciador por la prestación de servicios continuos de gestión.

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

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

REFERENCIAS

An Introduction to Franchising. International Franchise Association (IFA) Educational Foundation. 2001. Página web www.franchise.org/edufound/intro2franchising.pdf. Expone los elementos fundamentales de las franquicias, los términos utilizados, alternativas, ventajas, desventajas y cuestiones jurídicas.

International Franchise Association. Sitio web www.franchise.org. Información, noticias, recursos y bases de datos sobre franquicias. La mayoría de los recursos se pagan y son accesibles a los socios.

World Franchise Council. Sitio web www.worldfranchisecouncil.org. Artículos y un resumen sobre las franquicias en varios países.

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. Un *acuerdo de no divulgación* es un contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinada información, excepto en las condiciones estipuladas en el contrato. Los inventores o empresas recurren a menudo a los acuerdos de no divulgación cuando comparten con terceros sus ideas comerciales, sus prototipos de un producto innovador u otra información confidencial. Esto se hace a menudo cuando se exploran las posibilidades de fabricar, diseñar o comercializar un producto dado en colaboración con otras empresas, al negociar acuerdos de concesión de licencia o al buscar financiación para desarrollar un producto o aplicar un plan de negocios.

Acuerdos de no divulgación

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

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

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

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

REFERENCIAS

Divulgación de Información Confidencial, Vivien Irish. OMPI.

Página web www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm. Expone lo que puede protegerse mediante acuerdos de no divulgación y cuándo conviene utilizar un acuerdo de no divulgación; incluye además un modelo de acuerdo de no divulgación.

Intellectual Property Rights for Engineers. Vivien Irish. Institution of Electrical Engineers. 1994. US\$ 39. Institution of Electrical Engineers, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts SG1 2AY, Reino Unido. Sitio web: www.iee.org. Explica la protección de las innovaciones de ingeniería, con ejemplos. También considera la titularidad de los derechos, los métodos de explotación comercial, las restricciones impuestas por la Comunidad Europea, las técnicas para gestionar con eficacia los derechos de propiedad intelectual y cuándo conviene pedir asistencia jurídica profesional.

Cuándo utilizar un acuerdo de no divulgación

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

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

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

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

Los acuerdos recíprocos de no divulgación

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

REFERENCIAS

A Practical Guide to Non-disclosure Agreements. Robert Auerbach. Foundation for Research, Science and Technology. 2000. Página web www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-NonDisclosure-Jul00.pdf. Explica qué son los acuerdos de no divulgación, sus objetivos, sus tipos distintos, las aplicaciones prácticas y el tratamiento de la información confidencial.

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

Las licencias de marcas son un fenómeno de origen relativamente reciente en la historia de las marcas. La función original de una marca era indicar el origen comercial, y las mercancías procedentes de una fuente que no fuese el titular de la marca no podían llevar la marca del licenciente sin incurrir en engaño. De hecho, si se concedía una licencia de marca el licenciente corría el riesgo de que se le acusara de no usar la marca y de que se le cancelara la marca. El ejercicio del control de calidad por un licenciente sobre los productos que llevaban su marca vendidos por el titular de la licencia hizo pensar que este control era una manera de que el usuario evitara la cancelación de la marca. Esta idea ficticia formó la base de las disposiciones sobre usuarios registrados insertadas en la mayoría de estatutos de marca registrada durante más de 40 años.

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

Pueden concederse licencias de marcas como disposiciones accesorias a patentes y licencias sobre conocimientos técnicos, o separadamente de ellas. Entre las disposiciones particulares de la mayoría de 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 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 licenciente. Las disposiciones sobre el control de calidad estipularán que el usuario recibirá confidencialmente todas las especificaciones, datos y conocimientos técnicos del licenciente para poder cumplir las normas prescritas de calidad. La vigilancia de esta cláusula obligará normalmente al usuario a enviar productos de muestra al licenciente 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.

REFERENCIAS

Trademark Licensing and Franchising: Making the Most of a Mark. Gerd F. Kunze. OMPI. 2003. Página web www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/tm_bey/doc/wipo_tm_bey_03_6.doc. Se ocupa de la importancia de las licencias y las franquicias, las licencias de marcas y las disposiciones corrientes de las cláusulas.

Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas. OMPI. 2000.

Página web www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub835.htm. Texto de las recomendaciones sobre las licencias de marcas, con modelos de formularios internacionales.

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 licenciente se mantenga fuera del territorio de licencia. El material publicitario utilizado por el titular de la licencia puede precisar la aprobación del licenciente.

Disposiciones financieras. Además de exigir unos derechos o regalías por el permiso de utilizar las marcas registradas, el licenciente puede también pedir pagos por los servicios de personas expertas para instruir a los empleados del titular de la licencia sobre los materiales necesarios para alcanzar las normas prescritas de calidad que exige la licencia. También puede haber disposiciones para asignar el costo del procedimiento de muestreo. Por último, se pide generalmente al titular de la licencia que lleve libros y registros detallados de las ventas de los productos con la marca.

Infracciones. Se exige normalmente al licenciente que informe sobre todos los pormenores de las infracciones que puedan ocurrir, y el licenciente tomará generalmente la iniciativa en todos los pleitos por infracción.

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

En el caso de los contratos de publicación, el titular del derecho de autor no necesita ni generalmente desea perder los derechos de autor, ni tampoco el derecho de controlar la publicación de la obra. En algunas leyes sobre derechos de autor, que consideran los derechos patrimoniales de autor inseparables de los derechos morales, puede incluso no ser posible asignar el derecho del autor de publicar la obra. El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de publicación, se limita generalmente a restringir el ejercicio del derecho a la obra que debe publicarse, y lo restringe en la medida necesaria para que el editor pueda utilizar la obra. Al mismo tiempo, la titularidad de los derechos de autor no cambia sino que sigue en poder del autor o demás titulares del derecho de autor.

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

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

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

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

En el caso de una licencia para publicar la obra traducida, debe especificarse el idioma (o idiomas) de la edición (o ediciones) autorizadas.

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 reproducir o comunicar al público, la obra (o su traducción) en formas especificadas distintas de las de la edición normal comercial.

REFERENCIAS

Unión Internacional de Editores. Sitio web www.ipa-uie.org.

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). Sitio web www.cisac.org.

Estos derechos subsidiarios pueden abarcar por ejemplo lo siguiente: el derecho de publicación previa o consiguiente en la prensa de uno o más extractos de la obra; derechos seriales – a saber, el derecho de publicar toda la obra o partes de ella en una o más ediciones de un periódico o revista, antes o después de publicar la obra en la edición normal comercial; el derecho de leer extractos de la obra en emisiones sonoras o de televisión; el derecho de incluir la obra publicada o parte de ella en una antología; el derecho de adaptar la obra para editarla como libro de bolsillo o en ediciones de clubes de libro después de la edición comercial normal. Los editores a menudo piden al licenciante que, en el marco de los derechos subsidiarios, les conceda también el derecho de conceder en licencia la reproducción de la obra publicada mediante microfilmes u otras reproducciones reprográficas, para fines que superen los límites de la utilización leal permitida por la ley. El editor puede también pedir el derecho de conceder en licencia el almacenamiento de la obra en una computadora accesible al público. También los editores pueden pedir al titular de la licencia que les autorice a conceder en licencia la reproducción de la obra en forma de grabaciones sonoras. A veces se pide también el derecho de conceder en licencia la reproducción en filmas. Todos estos tipos de reproducción por medio de la tecnología moderna se llaman a menudo en los contratos contemporáneos de publicación “reproducción mecánica” de la obra, y los correspondientes derechos “derechos de reproducción mecánica”. Este término no debe confundirse con la noción de “derecho musical mecánico” que es el derechos de reproducir una obra musical en forma de grabación sonora.

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

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

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

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

En relación con la distribución de los ejemplares publicados, a menudo se estipula que “el editor realizará una promoción eficiente de la obra a cargo suyo”. En los casos en los que la licencia no se ha limitado a una sola edición, se añade a menudo que “el editor se ocupará de que el libro esté continuamente disponible y de que las nuevas ediciones se impriman a su debido tiempo, a fin de satisfacer la demanda real”.

Elaboración de una estrategia de negocios

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

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.

REFERENCIAS

Business plan basics. Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa.

Página web www.sba.gov/starting_business/planning/basic.html. Expone la importancia de los planes comerciales, sus elementos y cómo redactarlos y utilizarlos.

Basic Business Plan. Taguspark. Página web http://onli.brower.pt/bp/basic_home.html. Un cursillo sobre un plan comercial interactivo.

Centre for Business Planning. Sitio web www.businessplans.org. Enlaces con recursos de planificación comercial (incluidos capital de riesgo, productos nuevos, análisis de mercado, análisis de la competencia, gestión de la producción, problemas fiscales, cuestiones jurídicas, estados financieros, redacción de un plan comercial). Muestras de planes comerciales.

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

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

- Mantener alejados a los competidores sin escrúpulos;

- Entablar relaciones con empleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios comerciales y clientes;

- Recaudar fondos.

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

- Existe una demanda para su producto 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).

REFERENCIAS

Cuestiones Prácticas de Propiedad Intelectual para la Elaboración de un Plan de Negocios (business plan). OMPI. Página web www.wipo.org/sme/es/ip_business/managing_ip/business_planning.htm. Expone la importancia de los planes comerciales y por qué y cómo integrar la PI en los planes de negocios.

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 los derechos patrimoniales sobre una obra protegida por derecho de autor), deberá constituir un elemento clave de su plan de negocios. Al pasar revista a los activos de la compañía y a sus oportunidades comerciales, hay que exponer tanto los activos tangibles (fábricas, equipo, capital, etc.) como los activos intangibles, pues en estos últimos reside cada vez más la clave del éxito comercial de una empresa. Así, toda prueba de diligencia debida por su parte en la gestión de sus activos de propiedad intelectual será sin duda determinante para convencer a los inversores del potencial que ofrece su empresa.

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

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

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

Titularidad de los derechos de PI. ¿Ha protegido su empresa toda su PI? ¿Hay invenciones patentables, dibujos o modelos, marcas y derechos de autor o derechos conexos que puedan protegerse mejor? ¿Es su empresa titular de todos los dibujos o modelos o invenciones creados por sus empleados o por consultores externos? En caso de no ser así, ¿tiene usted el derecho de utilizarlos?

Debida diligencia. ¿Es su empresa titular o posee una licencia para utilizar todas las tecnologías requeridas para sus productos? ¿Está su empresa infringiendo los derechos de PI ajenos o cabe la posibilidad de que los infrinja?

Concesión de licencias. ¿Está obteniendo su empresa el máximo beneficio de sus activos de PI? ¿Ha concedido licencias de alguno de sus derechos de PI a otras empresas? En tal caso ¿recibe por ellas la remuneración apropiada?

Ejercicio de los derechos. ¿Sabe usted si alguien está infringiendo sus derechos de PI? ¿Debería usted adoptar medidas para detener o impedir la infracción?

Diferentes tipos de auditoría de la PI

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

REFERENCIAS

Conducting an Intellectual Property Audit and IP Due Diligence. Brad Limpert y Ali Samiian. Gowling Lafleur Henderson. 2002. Página web www.gowlings.com/resources/PublicationPDFs/ConductingIPAuditandIPDueDiligence_Reformatted.pdf. Expone distintos derechos de PI, el alcance de la protección, la debida diligencia y la evaluación del riesgo de infracción.

The Intellectual Property Due Diligence: A Critical Component of Risk Management. Mary J. Hildebrand y Jacqueline Klosek. Goodwin Procter. 2001. Página web www.goodwinprocter.com/publications/hildebrand_klosek_2_01.pdf. Expone la importancia de la debida diligencia en la valoración de la PI. Incluye metas y algunas ideas prácticas.

The Importance of Periodic Intellectual Property Audits. Andrew Sherman. PatentCafe. 2002. Página web www.cafezine.com/index_article.asp?Id=426&deptid=4. Expone la importancia de una evaluación periódica de la PI mediante la protección de la PI y el análisis del efecto palanca, y los criterios que deben considerarse.

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.

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.

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

Las bases de datos sobre patentes y marcas pueden ser herramientas muy útiles durante su investigación de mercado. Las bases de datos sobre patentes ofrecen, por ejemplo, información sobre si una tecnología determinada está protegida por otros en un mercado determinado y de este modo puede averiguar si usted necesita licencia para utilizar la tecnología en ese mercado; sobre las últimas tecnologías desarrolladas por sus competidores y protegidas en ese mercado; sobre los socios comerciales potenciales que han desarrollado tecnología complementaria que podría mejorar sus productos o servicios; y otras informaciones que podrían ser importantes para evaluar el entorno competitivo de un mercado determinado y sus posibilidades de éxito. Véase la pregunta 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 24.

REFERENCIAS

Using Intellectual Property Data for Competitive Intelligence. Ron Simmer. Licensing Executives Society (USA & Canada) Inc.

2001. Página web www.library.ubc.ca/patscan/CH4-CompIntelRevB.pdf. Se ocupa de la información sobre la PI como instrumento de investigación de la información competitiva, su utilización, las fuentes de datos sobre la PI, los instrumentos y estrategias de búsqueda de patentes, la información que puede extraerse de patentes y el análisis de la tecnología. Incluye ejemplos de empresas.

Servicios de la OMPI de Información en materia de Patentes (WPIS) para Países en Desarrollo. Página web www.wipo.int/innovation/en/wpis. Proporciona información sobre distintos tipos de búsqueda, sobre el WPIS y sus servicios, y directrices para presentar solicitudes.

Derechos de PI en los mercados de exportación

58. ¿Cuáles son las diversas formas de introducirse en un mercado de exportación y cómo puede contribuir 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.

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.

REFERENCIAS

Global Trade Tutorial: Developing Export Strategy. TradePort. Página web www.tradeport.org/tutorial/strategy. Expone distintas estrategias de entrada en los mercados, las cuestiones que se plantean al entrar en el mercado extranjero, la manera de encontrar y explotar ideas comerciales, la exportación directa e indirecta, el aprovechamiento de las oportunidades de las licitaciones internacionales, cómo tratar y motivar a los distribuidores, cómo promover sus productos y los viajes al extranjero.

Legal Aspects of Entering Foreign Markets – Pitfalls and Safeguards. Fred M. Greguras. Fenwick & West. Página web www.batnet.com/oikoumene/enter.frgn_mkts.html. Expone brevemente las distintas cuestiones jurídicas que se plantean al entrar en mercados extranjeros (aspectos fiscales, elección de interlocutor comercial, protección de la PI, capacidad de establecer contactos, etc.).

Los inconvenientes son:

La posibilidad de perder el control sobre el producto a manos de un representante; y

La posibilidad de que algunos intermediarios tengan objetivos diferentes de los de los exportadores.

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

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

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

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 acuerdo formal del titular de los derechos de propiedad intelectual para vender esos productos en el extranjero, es decir, en otros mercados.

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

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

REFERENCIAS

Parallel Imports and International Trade. Christopher Heath. OMPI. 1999.

Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/atrip_gva_99_6.pdf. Distintos enfoques de países de derecho civil y países de derecho consuetudinario, y en el contexto internacional.

Agotamiento internacional

El consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qué medida la venta de un producto protegido por la propiedad intelectual en el extranjero agota los derechos de propiedad intelectual sobre ese producto. La cuestión pasa a ser pertinente en los casos de la denominada “importación paralela”. La importación paralela es la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante del producto protegido mediante PI. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una conexión contractual con la parte que efectúa la importación paralela, a veces se describen los productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho puede inducir a engaño, puesto que los productos como tales son originales; sólo los canales de distribución “paralelos” no están controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedad intelectual. Pueden estar envasados o etiquetados de forma distinta.

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

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en función del concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el país de importación. El concepto de *agotamiento nacional* no permite al titular del derecho de PI controlar la explotación comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento, siempre que los productos sigan estando en el mercado nacional. No obstante, el titular de los derechos de PI (o su licenciataria 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.

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 países: obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina sistema del “primer solicitante”⁴. 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.

REFERENCIAS

Towards a Common European View on the Features of a Grace Period. Comisión Europea. 2003. Página web <http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/ipr-gp-report.pdf>. Expone los distintos factores que se consideran al determinar un plazo de gracia.

⁴ Una notable excepción son los Estados Unidos, que siguen la regla del “primer inventor” y conceden la patente a quien descubrió primero la invención.

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 gracia⁵. 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 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 países ofrece un plazo de prioridad de seis meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud que pedía la protección de un dibujo o modelo industrial en otros países.

En el caso de las *marcas*, también se aplica un plazo de prioridad de seis meses.

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestión de elegir el momento adecuado para la solicitud o registro también se plantea con los derechos de autor en los países en que se dispone de registro. Al existir ventajas prácticas considerables para registrar los derechos de autor cuando exista esa opción, es muy aconsejable hacerlo lo más pronto posible (preferentemente antes de comenzar a exportar el producto protegido). Además, para determinados productos también es muy recomendable registrar sus obras protegidas mediante derechos de autor con una sociedad de gestión colectiva (véase la pregunta 34). 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.

⁵ 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.

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 países⁶.

La vía nacional

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

La vía regional

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

La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla francesa y portuguesa para las patentes, los modelos de utilidad, las indicaciones geográficas, las marcas, los dibujos o modelos industriales y, próximamente, esquemas de trazado de los circuitos integrados): <http://oapi.wipo.net>.

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): <http://aripo.wipo.net>.

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): www.bmb-bbm.org y www.bbtm-bbdrm.org.

La Oficina Eurasiática de Patentes (para la protección de patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): www.eapo.org.

La Oficina Europea de Patentes (para la protección de patentes en todos los países parte en la Convención Europea de Patentes, actualmente 27 países). Puede obtenerse más información en www.european-patent-office.org.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (para las marcas de la Comunidad Europea y los Diseños de la Comunidad, que concede a sus propietarios un derecho uniforme válido en todos los Estados Miembros de la Unión Europea mediante un sistema procesal): <http://oami.eu.int>.

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): www.gulf-patent-office.org.sa/.

⁶ 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 65.

La vía internacional

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

Sistema para la presentación internacional de solicitudes de patentes establecido mediante el sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), es el sistema mundial para la presentación múltiple y simplificada de solicitudes de patentes. Véase la pregunta 62.

Registro internacional de marcas facilitado por el Sistema de Madrid. Véase la pregunta 63.

Depósito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo de La Haya. Véase la pregunta 64.

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

¿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 (123 Estados en enero de 2004).

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.

En el apéndice IV figura la lista de los Estados miembros del PCT. Para información sobre los sistemas de protección regional, véase la pregunta 61.

REFERENCIAS

Hechos Básicos sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). OMPI.

Página web www.wipo.int/pct/es/basic_facts/basic_facts.pdf. Preguntas y respuestas prácticas sobre el PCT desde una perspectiva empresarial.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes. OMPI. Página web www.wipo.int/pct/es. Información sobre el PCT, reglamentaciones y guías para solicitantes.

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

Si desea que su marca esté protegida en varios países, pero se da cuenta de que presentar una solicitud por separado en cada país es complicado y costoso, quizá desee presentar una solicitud para el registro internacional en virtud del Sistema de Madrid, regido por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Algunos países son parte en ambos tratados y otros solamente en uno de los dos. 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 Madrid⁷.

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.

REFERENCIAS

Protecting Your Trademarks Abroad: Twenty Questions About the Madrid Protocol. OMPI. Página web www.wipo.int/madrid/en/20_questions.pdf. Resumen de fácil comprensión sobre el Protocolo de Madrid y cuestiones y aspectos prácticos de la presentación de una solicitud internacional de protección de marcas en varios países.

Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. OMPI. Página web www.wipo.int/madrid/es. Contiene información general sobre el Sistema de Madrid bajo el epígrafe Generalidades.

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. OMPI. 2002. Página web www.wipo.int/madrid/en/guide. El Capítulo I se ocupa de los trámites que interesan a solicitantes y titulares, y también a oficinas. El Capítulo II describe los trámites del sistema de Madrid desde el punto de vista de un solicitante o titular.

⁷ 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.

Tasas del Sistema de Madrid

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

Una *tasa de base* de 653 francos suizos (o 903 francos suizos si la marca es de color);

Una *tasa de designación estándar* de 73 francos suizos o una *tasa de designación individual* cuya cuantía determina el país de que se trate para cada país designado;

Una *tasa suplementaria* de 73 francos suizos por cada tipo de producto y servicio que exceda del tercero, (sin embargo, no se aplican tasas suplementarias cuando en todos los países designados deba pagarse una tasa individual).

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

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

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

En el apéndice V figura la lista de miembros del Sistema de Madrid. 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 trámites siguientes:

Un único depósito “internacional”;

En un solo idioma (inglés o francés);

Pagando un único conjunto de tasas;

En una divisa;

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

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

En el apéndice VI figura la lista de los miembros del Sistema de La Haya. Para más información sobre los sistemas de protección regional, véase la pregunta 61.

REFERENCIAS

Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. OMPI. Página web www.wipo.int/hague/es. Introducción a los dibujos o modelos industriales, su protección y ventajas; enlaces con formularios de solicitud y calendarios de pagos.

El Arreglo de La Haya: Objetivos, Características Principales, Ventajas. OMPI. Página web www.wipo.int/hague/es/pub_419/index.htm. Visión general de los objetivos, rasgos y ventajas de utilizar el sistema de La Haya para el depósito internacional de dibujos o modelo industriales.

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 (151 países en agosto de 2003; véase la lista de países en el apéndice VII). 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, el registro ofrece una serie de ventajas prácticas ya que puede servir como prueba *prima facie* ante un tribunal en controversias relativas a derechos de autor, y el ejercicio de algunos derechos puede depender de que la obra se haya registrado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, es preciso haber registrado una obra para obtener daños y perjuicios estatutarios. También puede precisarse el registro para los nacionales del país, porque sus derechos en sus propios países no están afectados por los tratados internacionales. Por consiguiente, en el caso de los nacionales de los Estados Unidos, cualquier acción judicial por infracción será desestimada si no hay un registro válido.

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

REFERENCIAS

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. OMPI. Página web www.wipo.int/treaties/es/ip/berne. Texto del Convenio.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. NationMaster.

Página web www.nationmaster.com/encyclopedia/Berne-Convention-for-the-Protection-of-Literary-and-Artistic-Works. Breve descripción del Convenio de Berna y sus disposiciones sobre derechos de autor.

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

- Identificar quién está infringiendo (incluidos los fabricantes y principales distribuidores, y no simplemente los minoristas);

- Determinar el alcance del problema;

- Considerar la posibilidad de que la infracción aumente;

- Calcular, si es posible, qué pérdida directa o indirecta ha sufrido o sufrirá.

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

Se indican a continuación algunas de sus opciones:

Tiene usted la opción de “ignorar” la violación de los derechos de PI de su empresa si la pérdida de ingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Si la magnitud de la infracción es ya considerable, o lo será pronto, deberá descubrir lo antes posible a los principales culpables y ocuparse de ellos de forma expeditiva pero metódica. Es evidente que enfrentarse con este tipo de situaciones requiere sopesar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas. También debe evaluar qué posibilidades tiene de ganar el caso, la cuantía de la indemnización y los daños y perjuicios que puede razonablemente esperar obtener de la parte infractora, a cuánto ascenderán las costas del abogado y si es probable que las recupere en el caso de que la decisión final le resulta favorable.

Si tiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo, un contrato de concesión de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una cláusula de arbitraje o de mediación. Es prudente incluir una disposición especial en los contratos para que la controversia se tramite mediante *arbitraje* o *mediación*, evitando de este modo onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solución de controversias, como el arbitraje o la mediación, incluso si no hay una cláusula indicativa en el contrato o si no hay siquiera contrato, siempre que ambas partes así lo convengan. Para mayor información sobre el arbitraje o la mediación, véase la pregunta 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.

REFERENCIAS

- Combating Counterfeiting: A practical guide for European engineering companies*. Orgalime. 2001. Página web www.orgalime.org/pdf/Anti%20Counterfeiting%20Guide.pdf. Guía preparada en colaboración con la Comisión Europea. Ofrece consejos prácticos sobre la manera de reconocer las imitaciones, listas de comprobación para la protección jurídica y técnica, iniciativas que pueden adoptarse contra las falsificaciones e historias de casos que acabaron bien. Se basa en la experiencia de un gran número de empresas de ingeniería, grandes y pequeñas.
- A Guide to United States Patent Litigation*. Mark D. Schuman. 3ª ed. Merchant & Gould. 2003. Página web www.merchantgould.com/attachments/39.pdf. Expone el sistema de litigación sobre patentes de los Estados Unidos.
- Contrefaçon : comment se protéger (Falsificación: cómo protegerse)*. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de France. 2002. Página web www.industrie.gouv.fr/pratique/conseil/contrefa/sp_contr.htm. Se ocupa de las falsificaciones, su volumen y frecuencia en las industrias, y de las medidas de precaución (en francés).

Caso estudio: Ferrero Rocher en China

La empresa italiana Ferrero presenta los bombones Rocher en China en 1984, por restringir la puesta en el mercado sólo para los duty free shops y tiendas en algunos aeropuertos en el país, de acuerdo a la medida máxima permitida por las normas vigentes en el momento.

En 1986 el Ferrero S.p.A. registró la marca "FERRERO ROCHER", denominativo y la típica figura con forma oval con borde con cordones, figurativo, en la Oficina a cargo, luego, en 1993, Ferrero Rocher encontró definitivamente salida en el mercado chino, siendo fácilmente disponible en las principales ciudades del país.

La empresa Montrésor fue fundada en 1991 como resultado de una Joint Venture entre la empresa China Zhangjiagang Dairy Factory n°1 (ZDF) y una empresa belga. La ZDF desde 1990 producía y comercializaba bombones mediante una marca cuyos gráficos corresponden básicamente a los utilizados por Ferrero, la cual quiso registrar. Ferrero se opuso inmediatamente a la solicitud.

La Oficina de marcas reconoció la marca Ferrero Rocher, figurativa, registrada en 1986, con notorio status. Por lo tanto, la solicitud de registración por parte de ZDF fue rechazada, y en adelante restringida en el uso de la marca, con la parte figurativa similar a la utilizada por Ferrero.

En 2002 la Montrésor asumió en la ZDF en la producción y distribución de los citados bombones de la marca con la adición de la nueva característica "TRESOR DORE". Los dos productos distintos, Ferrero Rocher y TRESOR DORE, resultaban casi de idéntica apariencia de embalaje transparente y envoltura de chocolates individuales color oro, con pirotines de papel color café, y la imagen de la etiqueta de forma ovalada, coincidía. El número de chocolates también coincidía con las confecciones de Ferrero, condecoradas con un óvalo de pegatina que llevaba el nombre del producto.

El examen del caso fue bastante complejo: los principales temas del debate fueron el concepto de notoriedad de Ferrero en la República Popular China y la buena fe del fabricante chino, interrogado por la empresa italiana. En particular se destacó como el Montrésor Pack se confunde fácilmente con la formulada por Ferrero, especialmente teniendo en cuenta la falta de experiencia del consumidor medio chino. Al mismo tiempo, la compañía belga argumentó que la Ferrero no podía reclamar el beneficio de la notoriedad de la confección, superior y antecedente respecto de la propia, agregando que las características de los envases en cuestión no contaban con los requisitos necesarios para dar estas especialidades para justificar la protección. La empresa Montrésor, hubiese podido reproducir un paquete similar de absoluta buena fe. Favorables a la posición mantenida por Ferrero S.p.A. la sentencia definitiva de la Corte Suprema, afirmó que Montrésor había utilizado envases confundibles con los de Ferrero.

La sentencia del 24 de marzo de 2008, definitiva, básicamente confirmó lo establecido por el Tribunal Superior de Tianjin requiriendo a Montrésor de suspender el uso de las confecciones y decoración en materia de la controversia, y los sujetos a una multa de 500.000 RMB.

A pesar del gran apoyo dado por el fallo de la Corte Suprema para proteger sus derechos en la República Popular China, Ferrero aún participa en la vigilancia del mercado chino y trata algunos casos originados por falsificadores principalmente concentrados en Guangdong. De hecho, es posible encontrar productos similares, en algunos casos expuestos, cerca de la empresa italiana.

Caso estudio: Ariston en China

El Grupo de Ariston, presente en China desde hace 25 años, obtuvo una histórica sentencia en la Corte de Shanghai: Foshan Shunde Arizhu Dispositivo Eléctrico, ya no puede copiar sus logotipos. Se suspendió también el sitio Web de la empresa China.

Ariston Thermo China Co. Ltd (titulares de la marca Ariston y sub licenciatario para China) ha demandado al fabricante de calentadores de agua Foshan por falsificación de marca. Durante años el competidor chino vendió con un nombre similar a los productos de marca Ariston, productos prácticamente idénticos.

El Tribunal chino ha condenado a Foshan a una indemnización de 300.000 RMB, a cambiar nombre y admitir públicamente los actos de falsificación y competencia desleal.

La sentencia también declaró que la marca Ariston goza de "gran reputación" en China. Esta situación facilita la protección de la marca en el caso de nuevas medidas para luchar contra la falsificación.

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

ejercerlos en caso de infracción?

¿Por qué deben ejercerse los derechos de PI?

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

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

- Conservar la validez jurídica de sus derechos de PI ante la autoridad pública competente;

- Impedir que haya o que siga habiendo infracción en el mercado, evitando de este modo daños como la pérdida de reputación;

- Pedir indemnización por daños reales, por ejemplo, pérdida de beneficios, resultantes de cualquier caso de infracción en el mercado.

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

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

No obstante, incumbe 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, en algunos países, existen asociaciones industriales que ayudan a sus miembros a hacer respetar sus derechos de PI (véase, por ejemplo, <http://www.bsa.org> o <http://www.riaa.com/index.cfm>)

Caso estudio: Prada y Gucci vs. "Silk Market"

Durante años el distrito de Chaoyang, el corazón del Pekin moderno, hospeda el Mercado de Seda, concurrido por turistas buscando diariamente, entre otras cosas, fieles reproducciones de la moda internacional de las más famosas marcas a un precio por supuesto mucho más asequible en comparación con los productos originales.

En primer lugar colocado al abierto, luego fue trasladado, en 2005, dentro de un centro comercial.

Las autoridades chinas han repetidamente hecho hincapié en los esfuerzos para proteger los derechos de propiedad intelectual desde la fecha de inauguración de la nueva sede, sin embargo, aún hoy, el volumen de productos falsificados y vendidos en el "Mercado de la Seda" alcanza niveles significativos.

Como resultado de reiteradas violaciones encontradas, algunas de las más famosas marcas de moda internacionales como Prada y Gucci, decidieron demandar a la empresa que administra el centro comercial, sede del nuevo mercado de seda, la Beijing Xiushui Haosen. El objetivo de la acción legal era el cierre definitivo del complejo.

A fin de reunir pruebas para apoyar la acción legal, los solicitantes han comprado productos falsificados en presencia de funcionarios oficiales y posteriormente han solicitado un total de 2,5 millones de RMB, en concepto de indemnización. La sentencia emitida por el tribunal popular intermedio competente dio la razón a los demandantes, condenando al Gerente del centro comercial y cinco negocios operantes a pagar 20.000 RMB a cada uno de ellos.

En 2006 se firmó un acuerdo entre algunas casas de moda de renombre y Haosen que incluyó la expulsión del centro de comerciantes que había vendido productos falsificados. Sin embargo, falsificaciones bajo los nombres de los actores están todavía disponibles con relativa facilidad.

Entre las iniciativas encaminadas a fortalecer la protección de la propiedad intelectual deben ser citadas en la introducción del Fondo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual por el valor total de treinta millones de RMB, pagado por los dueños de las empresas que operan en el mercado de la seda. En agosto de 2006 treinta minoristas han recibido 10 millones de RMB en impuesto sobre la renta de los locales como un premio para el compromiso en materia de derechos de propiedad intelectual.

La batalla entre el liderazgo y casas de moda, sin embargo, no se disuelve incluso con la promulgación de la sentencia expuesta: la venta de productos falsificados no ha sufrido un retroceso, como muchos deseaban, y en el 2009 ha sido detenido el Gerente General del "Mercado de la Seda" por la comercialización de productos de marcas de moda internacionales bien conocidas.

REFERENCIAS

The Role of the Government Authorities in the Enforcement of Intellectual Property Rights. Alastair Hirst. OMPI. 1999. Página web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ipr_ju_bey99_5b.pdf. Expone los métodos con que distintos órganos del Estado pueden aplicar los derechos de PI.

Business Software Alliance. Sitio web www.bsa.org. Información sobre aspectos jurídicos de las obras digitales y enlaces con algunos artículos referidos a países o regiones que tratan cuestiones relacionadas con la PI y los derechos de autor, la seguridad y el cibercrimen, el comercio y el comercio electrónico, las políticas de la UE y documentos de posición.

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.

En algunos países, el titular de los derechos puede 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 la mayoría de países, el titular de los derechos tiene que presentar una demanda y suministrar todos los pormenores relativos a la consignación, cada vez que el titular tiene motivos para creer que se están importando mercancías pirateadas o falsificadas.

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.

En algunos países, si las autoridades aduaneras descubren que se han importando 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.

Se pedirá siempre al titular de los derechos que rellene un formulario de indemnización para costear los gastos en que puedan incurrir las autoridades aduaneras (como almacenamiento, transporte y costos judiciales) al ejecutar los avisos.

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. Solamente en los Estados Unidos son las mismas autoridades aduaneras las encargadas de realizar esta determinación. Durante el período de detención, los titulares deben decidir también si llevarán a cabo actuaciones para demostrar que las mercancías están infringiendo sus derechos, aunque puede concederse un plazo de 10 días más en algunas circunstancias si se aportan motivos pertinentes al solicitarlo. Las mercancías sospechosas estarán detenidas por las autoridades aduaneras a la espera de la decisión del tribunal. Si el titular no incoa acciones judiciales en el plazo de 10 días, las autoridades aduaneras están obligadas a devolver las mercancías al importador.

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

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

En Italia, el titular de una marca puede impedir la importación de bienes sospechosos de falsificación sobre la base del Reglamento CE n. 1383/2003. tal disposición legislativa permite, en efecto, el bloqueo de mercancías sospechosas en todas las fronteras italianas.

Para encaminar el procedimiento de control de los mismos bienes teniendo una marca, (la cual es válida por un año y renovable por siguientes períodos de un año), es necesario presentar una simple solicitud a la Agencia de las Aduanas situada en Roma, calle Carucci, n. 71, indicando cuál marca desea vigilar mandando copia simple de los relativos certificados de registración, un c.d. además compilando "Declaración de Responsabilidad" y proveyendo cuánto más información útil a los agentes aduaneros para reconocer un producto auténtico de uno falsificado.

Toda la información necesaria, además de los módulos de presentación de la solicitud de suspensión a las aduanas, están disponibles a la dirección www.agenziadogane.it. En caso de que una aduana considere que, una mercancía es sospechosa de falsificación, contactará al titular de la marca vigilada y este último contará con un período de diez días laborales para indicar a la aduana si la mercancía retenida es original o bien falsificada. En el caso en que la mercancía fuera falsificada, la aduana procederá al secuestro de ella y automáticamente será encaminado un procedimiento penal. El titular de la marca tiene el derecho a ser informado acerca de la procedencia y el destino de la mercancía falsificada para poder actuar luego por consiguiente, también encaminando una acción civil por ejemplo respecto al destinatario final, si lo cree oportuno. El sistema resulta eficaz y los resultados conseguidos son realmente alentadores.

Las autoridades argentinas, sin embargo, a partir del 2004 tienen, a causa de la promulgación de la Ley 25.986 en materia de antifalsificación, adoptado principalmente una actitud activa respecto a productos falsificados. Los agentes aduaneros ahora son autorizados a verificar actuales o potenciales violaciones/falsificaciones de derechos de propiedad intelectual y pueden detener la entrada de tales bienes en el país.

En cumplimiento de la Ley 25.986, la autoridad aduanera argentina ha emanado la Resolución n. 2.216/07 con el que ha creado, un Registro de Derechos de Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es simplificar la individuación y la detención de productos con sospechas de falsificación a las fronteras argentinas, antes que tales bienes puedan dejar las Aduanas y ser distribuidos dentro del país.

REFERENCIAS

The WCO IPR Strategic Group. Organización Mundial de Aduanas. Sitio web www.wcoipr.org. Contiene enlaces con un directorio mundial de leyes aduaneras; aplicaciones en línea para la protección de aduanas; formularios para descargar y orientación sobre cómo presentar solicitudes; presentaciones y artículos publicados sobre el tema; enlaces con el sitio web REACT que ayuda a los funcionarios de aduanas a identificar las mercancías infractoras.

United States Customs & Border Protection (CBP) IPR Enforcement.

Página web www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/ipr.xml. Información sobre la observancia de los IPR aduaneros en los Estados Unidos.

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. *La remisión al arbitraje y la mediación se realiza por consenso.*

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

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 <http://arbitr.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index-es.html>. Las cláusulas de la OMPI pueden encontrarse en una amplia variedad de contratos relacionados con la PI como patentes, conocimientos técnicos, licencias de programas informáticos, franquicias, acuerdos de coexistencia de marcas, contratos de distribución, empresas mixtas, contratos de investigación y desarrollo, contratos de empleo con repercusiones tecnológicas, fusiones y adquisiciones con efectos importantes para la PI, acuerdos de comercialización de deportes, y contratos de edición, música y cine. Las cláusulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos sobre concesión e licencias concertados por partes de jurisdicciones diferentes.

REFERENCIAS

Solución de Controversias para el Siglo XXI. OMPI.

http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf. Visión general de recursos y servicios disponibles a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Guía de la OMPI sobre la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Página web <http://arbitr.wipo.int/center/publications/index-es.html>. Es una guía práctica a los servicios de solución de controversias sobre nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Guía de la Mediación en el Marco de la OMPI. Página web <http://arbitr.wipo.int/center/publications/index-es.html>. Ofrece una introducción práctica sobre el funcionamiento de los procedimientos de mediación, y ejemplos de controversias solucionadas con arreglo a las normas de mediación de la OMPI.

Resolving IP disputes through ADR. J. Lambert. NIPC. 2002. Página web www.nipclaw.com/lit/adr/ip.htm. Expone soluciones alternativas de controversias sobre la PI, consideradas como mecanismos importantes; tiene enlaces con otros recursos conexos.

El Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI. Sitio web <http://arbitr.wipo.int/center/index-es.html>. Enlaces e información sobre las opciones de solución de controversias sin recurrir a los tribunales.

El Centro presta servicios relacionados con:

El arbitraje (<http://arbiter.wipo.int/arbitration/index-es.html>);

La mediación (<http://arbiter.wipo.int/mediation/index-es.html>);

Las controversias relativas a nombres de dominio (<http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html>); y

Otros servicios especializados para la solución de controversias
(<http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html>).

Calidad, reglamentaciones y normas técnicas

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

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

Hay varios tipos de normas, que sirven fines diferentes. Las normas ayudan a hacer la vida más simple y segura para los consumidores, aumentan la fiabilidad, interoperabilidad y eficacia de muchos bienes y servicios y facilitan considerablemente el comercio. Las normas se designan generalmente para un uso voluntario. Sin embargo, las leyes y reglamentaciones pueden hacer obligatorio el cumplimiento de determinadas normas. Esto puede ser especialmente cierto en el caso de las normas relacionadas con la salud, la seguridad y el medio ambiente. Si usted está preparando la venta de productos en otros países, es esencial que estos productos sean conformes con las normas sobre salud, seguridad y medio ambiente de los países en cuestión. La mayoría de órganos de fijación de normas o de organizaciones de preparación de normas tienen un sitio Web donde puede consultarse generalmente una lista de las normas en vigor⁸.

Las patentes en normas y reglamentaciones técnicas

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

En general, muchas organizaciones de desarrollo de normas desaconsejan el uso de tecnología patentada en las normas técnicas; son partidarias de ello únicamente en “casos excepcionales”, cuando está justificado por “razones técnicas”. En estos casos, el titular de la patente sobre una tecnología que se considere esencial para la implantación de una norma puede ser contactado por el comité técnico de una organización de desarrollo de normas para pedirle que acepte negociar licencias con los usuarios de estas normas en términos razonables y no discriminatorios. También puede haber casos en que, para cumplir con una norma determinada, una empresa tenga la opción de elegir entre una serie de tecnologías alternativas que pueden utilizarse, algunas de las cuales pueden incluir el uso de tecnología protegida o patentada.

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

REFERENCIAS

Organización Internacional de Normalización (ISO). Sitio web www.iso.org.

Las Normas Técnicas, los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y el Proceso de Establecimiento de Normas. OMPI. División de las PYME. Disponible en www.wipo.int/sme/es/documents/ip_standards.htm.

⁸ Véase en www.iso.ch/iso/en/aboutiso/isomembers una lista de los órganos nacionales de fijación de normas.

Ejemplo

Diferentes órganos de fijación de normas pueden responder a estas situaciones de modos diferentes. Como ilustración de ello, el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) declara que puede incluirse en normas del IEEE tecnología patentada siempre que esté justificado técnicamente.

Un grupo de trabajo del IEEE puede enviar al titular de una “patente esencial” la petición de que facilite una carta de garantía. En la carta de garantía, el titular de la patente puede hacer una de las tres cosas siguientes:

Declarar que no utilizará su patente contra quienes apliquen la norma.

Ofrecer una licencia no discriminatoria y exenta de regalías en condiciones razonables.

Ofrecer una licencia no discriminatoria con derechos y condiciones razonables.

Los grupos de trabajo del IEEE no enjuician el carácter razonable de las condiciones de una licencia y las empresas que deseen cumplir la norma deben negociar la licencia directamente con su titular.

Usted, en su calidad de PYME, debe conocer las reglas del juego para poder negociar las mejores condiciones posibles para utilizar una tecnología patentada que es esencial para cumplir los requisitos de una norma voluntaria u obligatoria.

Normas de hecho

Además de las normas oficiales establecidas por un órgano normativo nacional o internacional aparecen en el mercado muchas normas de hecho, especialmente referentes a la electrónica y la tecnología de la información. En tales situaciones su empresa puede verse obligada a utilizar tecnologías de propiedad o patentadas si el desarrollo, fabricación, distribución o comercialización de sus productos dependen de una tecnología que sea una norma de hecho. Si el producto ha de incluir algún tipo de tecnología patentada, habrá que pedir la autorización y firmar un acuerdo de concesión de licencia con el propietario de la tecnología, aunque se refiera a una norma de hecho. (Si se encuentra obligado de este modo y el titular de las patentes de esta norma de hecho ya no facilita acceso a la tecnología patentada o lo hace en condiciones poco razonables, usted podrá adoptar medidas contra estas prácticas anticompetitivas, que pueden ser objeto de acciones judiciales con arreglo a las leyes del país sobre competencia o antitrust.)

71. ¿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 un certificado o marca (o de ambas cosas) para demostrar que un determinado producto satisface un conjunto definido de requisitos para ese producto, definidos generalmente en una norma. La *marca de certificación* suele figurar en un producto o su embalaje y puede aparecer en un certificado emitido por el órgano de certificación de productos. La marca lleva una referencia al número o nombre de la norma pertinente para el producto en relación con la cual se ha certificado el producto.

Una marca de certificación puede definirse como “una marca utilizada para distinguir bienes y servicios que cumplen un conjunto de normas y que han sido certificados por una autoridad de certificación”. El símbolo Woolmark, que es una marca de certificación de la Woolmark Company, es un ejemplo bien conocido. Woolmark es un símbolo de garantía de calidad indicativa de que los productos a los que se aplica están fabricados al 100 % con lana nueva y cumplen especificaciones estrictas establecidas por la Woolmark Company. La marca está registrada en más de 140 países y se cede en licencia a fabricantes de 67 países que pueden cumplir estas normas de calidad.

Una demostración de calidad

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

El producto se ha fabricado conforme a una norma aplicable;

La producción se ha vigilado y controlado;

El producto se ha ensayado e inspeccionado;

Si los clientes consideran que el producto con marca no cumple la norma declarada pueden dirigirse al órgano de certificación para solucionar su queja.

Los órganos de certificación de productos utilizan varias técnicas de valoración (la mayoría de las cuales se basan en el ensayo del producto) para decidir si conceden o no el certificado. Algunos de los métodos más generales son los siguientes:

“Ensayo de tipo” del producto;

Valoración del control de calidad de la fábrica y su aceptación;

Visita de vigilancia a la fábrica, a fin de verificar el control de calidad; y

Ensayo de muestras extraídas del mercado abierto.

REFERENCIAS

General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems. ISO/IEC Guía 65:1996. CHF 54. Disponible en la Librería de la ISO www.iso.ch. Especifica los requisitos generales para terceros que mantienen un sistema de certificación de productos.

Marca CE. Sitio web www.ce-marking.org. Suministra información sobre marcas de la CE en Europa.

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

Motivos de la certificación

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

Los *vendedores* desean crearse una reputación, ampliar sus mercados, mejorar la competitividad, promover nuevos productos, etc.

Los *compradores* (particulares, almacenistas, fabricantes, funcionarios de contratación pública, importadores, etc.) desean que la calidad de los productos que compran esté garantizada.

La *legislación* para proteger la salud y seguridad de los consumidores obliga a que los productos lleven una marca de 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 el 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 algunos países, la certificación de productos corre también a cargo de asociaciones comerciales o industriales, instituciones estatales u órganos privados de certificación – como en el caso de la certificación de productos de artículos eléctricos por KEMA, una empresa de los Países Bajos, o la certificación de lubricantes por la Lubricant Manufacturers Association de los Estados Unidos.

En la obra ISO/IEC Guía 65:1996, *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*, figuran las condiciones para garantizar el funcionamiento de sistemas de certificación de terceros de un modo coherente y fiable. La ISO/IEC Guía 65 ayuda a los órganos de certificación de productos a obtener aceptación en el ámbito nacional e internacional, lo que promueve el comercio internacional y cumple también los requisitos relacionados con la evaluación de la conformidad del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.

Valoración de los derechos de propiedad intelectual

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

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

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

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

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

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

Consideraciones a tener en cuenta en la valoración de su PI

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

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

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

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

REFERENCIAS

List of documents on IP valuation. OMPI. Página web www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs. Enlaces con una serie de documentos sobre valoración de la PI, incluidas las cuestiones y estrategias que deben considerarse.

Intellectual Assets: Valuation and Capitalization. Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 2003. Página web www.unece.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf. Contiene artículos por varios expertos sobre la valoración y comercialización de los activos de PI.

73. ¿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: administración interna de su cartera de PI, concesión de licencias, fusiones o adquisiciones, cesión (venta) de activos de PI, compra de activos de PI, conclusión de acuerdos de empresas mixtas, establecimiento de alianzas estratégicas, obtención de fondos, inversión en el desarrollo adicional de un activo de PI, etc. Los motivos concretos y los tipos de activos de PI que se evaluarán pueden influir bastante en el método de valoración utilizado.

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

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

Es importante que una empresa comprenda por qué es necesario valorar su PI y cuándo debe realizarse el ejercicio de valoración. Puede ser útil un conocimiento básico de los instrumentos utilizados para la valoración en el momento de elegir y decidir el asesoramiento profesional más apropiado. Véase la pregunta 74.

REFERENCIAS

Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods In Portfolio Management and Value Extraction. S. Khoury, J. Daniele y P. Germeraad. Inavis. Página web www.inavis.com/articles/portfoliomanagement.pdf. Visión general de distintos métodos de valoración de la PI y criterios aplicados para su selección.

List of documents on IP valuation. OMPI. Página web www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs. Enlaces con una serie de documentos sobre la valoración de la PI, incluidas las cuestiones que deben considerarse y las estrategias.

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

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

Método basado en los ingresos Es el método más utilizado para la valoración de la PI. Hay algunas variaciones de este método que, en ocasiones, se consideran métodos diferentes. El método se centra básicamente en la corriente de ingresos prevista que obtendrá el titular de un derecho de PI durante la vida de ese derecho, por consiguiente se utiliza el flujo de caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente de ingresos puede también calcularse examinando el ahorro en regalías de licencia que una empresa conseguiría si tuviera que obtener una licencia para utilizar un derecho de PI determinado. El principal inconveniente del método es su complejidad. Su principal variante es el método siguiente:

Método del cálculo del ahorro en regalías. En esta variación, se calcula el flujo de regalías para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalización del beneficio o flujo de caja promedio. El índice de regalía puede determinarse mediante índices existentes utilizados en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cuadros de índices de regalías estándares.

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

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

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

REFERENCIAS

Intellectual Assets: Valuation and Capitalization. Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 2003. Página web www.unece.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf. Contiene artículos de varios expertos sobre la valoración y comercialización de los activos de PI.

IPScore®. Oficina de Patentes y Marcas de Dinamarca. Sitio web www.ipscore.com. Ofrece una visión general de la metodología de valoración IPScore® e información sobre distintos tipos de informes y sobre la gestión de los activos de PI.

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 (TRRU¹) y el *IPscore*[®], elaborado por la Oficina de Patentes y Marcas de Dinamarca y disponible en línea en www.ipscore.com. El principal inconveniente de los métodos basados en opciones es su relativa complejidad.

Financiación

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

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

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

La tecnología no esté ya disponible en el mercado (al menos no a un precio inferior),

Haya una demanda probable para el producto, y

Su empresa no tropezará con importantes obstáculos (jurídicos o de otro tipo) que le impidan comercializar el producto.

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.

REFERENCIAS

¿Puede su PYME Utilizar Activos de Propiedad Intelectual para la Financiación? OMPI.

Página web: www.wipo.int/sme/es/ip_business/finance/ip_assets_financing.htm. Expone la utilización de la PI como instrumento financiero.

76. ¿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 de los últimos años guardaba relación con el pago de regalías en los Estados Unidos del cantante David Bowie.

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

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

Ya hay varias empresas estatales de capital de riesgo que comienzan a aceptar los activos de PI como garantía colateral para la financiación de riesgo.

REFERENCIAS

Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach. Howard P. Knopf. Comisión Jurídica del Canadá. Página web www.lcc.gc.ca/en/themes/er/fsi/knopf/knopf.pdf.

Securitization and Valuation of Intellectual Property. PricewaterhouseCoopers. 2002.

Página web www.pwcjp-tax.com/eg/library/gets/21/2107e.pdf. Visión general de la titulación y valoración de la PI desde una perspectiva financiera de la PI.

Comercio electrónico y utilización de tecnologías de la información

77. ¿Por qué debería tener en cuenta las cuestiones de propiedad intelectual al realizar comercio electrónico?

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

Además, es la PI lo que hace funcionar el comercio electrónico. Los sistemas que dan vida a Internet –los programas informáticos, las redes, diseños, circuitos integrados, encaminadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.– son elementos de PI y se protegen a menudo mediante derechos de PI. 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 *carteras de patentes, marcas, nombres de dominio, programas informáticos o bases de datos originales* que son los activos de mayor valor de dichas empresas.

REFERENCIAS

Propiedad Intelectual en Internet: Un Estudio de Temas. OMPI. 2002.

Página web <http://ecommerce.wipo.int/survey/index-es.html>. Expone las profundas repercusiones que las tecnologías digitales, en especial Internet, han tenido en la propiedad intelectual (PI) y en el sistema internacional de la PI.

eBusiness lex.net. Sitio web www.ebusinesslex.net. Portal que ofrece a las empresas europeas, en especial las PYME, información sobre todos los aspectos jurídicos de los negocios por vía electrónica.

A Legal Guide to the Internet. 4ª ed. Merchant & Gould y el Departamento de Comercio y Desarrollo Electrónico de Minnesota. 2002. Gratuito. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, Estados Unidos. Tel.: +1 651 296 3871. Página web www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Se ocupa de las cuestiones de PI que se plantean al trabajar en Internet. Incluye cuestiones de PI y cuestiones jurídicas sobre la utilización del correo electrónico, el vídeo electrónico y el comercio electrónico relacionadas con nombres de dominio, utilización de marcas, patentes y derechos de autor en Internet, y con otras cuestiones contractuales y relacionadas con el empleo, principalmente desde una perspectiva de los Estados Unidos.

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

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

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

Puede también registrar su nombre de dominio en el “dominio correspondiente a códigos de países” (ccTLD), por ejemplo, .bn para Bulgaria, .cn para China, .ch para Suiza.

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 www.uwhois.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 243 ccTLD, en los que puede encontrar información sobre su acuerdo de registro, el servicio “Who is” y los procedimientos para la solución de controversias.

REFERENCIAS

A Legal Guide to the Internet. 4ª ed. Merchant & Gould y Departamento de Comercio y Desarrollo Económico de Minnesota. 2002. Gratuito. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, Estados Unidos. Tel.: +1 651 296 3871. Página web www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Se ocupa de las cuestiones de PI que se plantean al trabajar en Internet. Incluye cuestiones de PI y cuestiones jurídicas sobre la utilización del correo electrónico, el vídeo electrónico y el comercio electrónico relacionadas con nombres de dominio, utilización de marcas, patentes y derechos de autor en Internet, y con otras cuestiones contractuales y con el empleo, principalmente desde una perspectiva de los Estados Unidos.

Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN). Página web www.icann.org/faq. Respuestas a preguntas frecuentes sobre el registro de nombres de dominio, incluidas cuestiones relativas a la PI.

Controversias en Materia de Nombres de Dominio. OMPI. Página web <http://arbitr.wipo.int/center/faq/domains-es.html#b>. Un conjunto de documentos sobre controversias por nombres de dominio y cómo solucionarlas.

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

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

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoría de 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 <http://arbitr.wipo.int/trademark/index-es.html>) 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 <http://arbitr.wipo.int/domains/index-es.html>.

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.

REFERENCIAS

Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN). Página web www.icann.org/faq. Respuestas a preguntas frecuentes sobre el registro de nombres de dominio, incluidas cuestiones relativas a la PI.

Preguntas Frecuentes sobre los Nombres de Dominio de Internet. OMPI. Página web <http://arbitr.wipo.int/domains/index-es.html>. Proporciona enlaces con artículos, publicaciones, preguntas frecuentes, nuevos temas e información sobre las controversias por nombres de dominio.

The Universal ‘Who is’ for Internet Domain Names. Sitio web www.uwhois.com. Motor de búsqueda para identificar al titular registrado de un nombre de dominio.

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

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

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

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

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

Enlaces

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

Encuadre (Framing)

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

REFERENCIAS

A Legal Guide to the Internet. 4ª edición. Merchant & Gould y el Departamento de Comercio y Desarrollo Económico de Minnesota. 2002. Gratuito. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, Estados Unidos. Tel.: +1 651 296 3871. Página web www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Se ocupa de las cuestiones de PI que se plantean al trabajar en Internet. Incluye cuestiones de PI y cuestiones jurídicas sobre la utilización del correo electrónico, el vídeo electrónico y el comercio electrónico relacionadas con nombres de dominio, utilización de marcas, patentes y derechos de autor en Internet, y con otras cuestiones contractuales y relacionadas con el empleo, principalmente desde una perspectiva de los Estados Unidos.

Propiedad Intelectual en Internet: Un Estudio de Temas. OMPI. 2002. Página web <http://ecommerce.wipo.int/survey/index-es.html>. Expone las profundas repercusiones que las tecnologías digitales, en especial Internet, han tenido en la propiedad intelectual (PI) y en el sistema internacional de la PI.

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

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

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

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

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

REFERENCIAS

A Legal Guide to the Internet. 4ª ed. Merchant & Gould y el Departamento de Comercio y Desarrollo Económico de Minnesota. 2002. Gratuito. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, Estados Unidos. Tel.: +1 651 296 3871. Página web www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Se ocupa de las cuestiones de PI que se plantean al trabajar en Internet. Incluye cuestiones de PI y cuestiones jurídicas sobre la utilización del correo electrónico, el vídeo electrónico y el comercio electrónico relacionadas con nombres de dominio, utilización de marcas, patentes y derechos de autor en Internet, y con otras cuestiones contractuales y relacionadas con el empleo, principalmente desde una perspectiva de los Estados Unidos.

Legal Aspects of Electronic Rights Management Systems. Séverine Dusollier. Centre de Recherches Informatique et Droit, Universidad de Namur. Página web www.droit.fundp.ac.be/Textes/Dusollier%204.pdf. Expone la importancia y necesidad de mecanismos de reglamentación para los sistemas electrónicos de gestión de los derechos.

Envases y etiquetas

82. ¿Cómo puedo obtener derechos exclusivos para la utilización de mis envases y etiquetas?

Con la excepción de un número limitado de artículos, como las materias primas a granel, los automóviles y los artículos de mobiliario, la mayoría de productos se distribuyen en envases. El envasado se refiere al aspecto de las etiquetas, envoltorios y contenedores utilizados para envasar el producto. El envasado es importante a fin de:

- Facilitar el almacenamiento y el transporte;
- Fomentar una mejor utilización del equipo de transporte;
- Proteger el producto;
- Promover la venta del producto;
- Facilitar el uso del producto;
- Proporcionar al cliente un valor de reutilización.

Etiquetas

Las etiquetas son materiales agregados a un producto que lo identifican o dan instrucciones o detalles sobre su propiedad, utilización, características, destino, etc. Se enumeran a continuación algunos de los requisitos y funciones más comunes del etiquetado:

El etiquetado del producto suele describir el contenido de materias primas, el suministrador del producto y el país de origen (en algunos mercados estas descripciones son obligatorias por ley). También puede figurar en él el nombre del producto y el número de código.

Las etiquetas sobre cuidados son cada vez más importantes en muchos tipos de productos. Suele incluirse una breve descripción de los cuidados y mantenimiento que el consumidor deberá dar al producto. En el caso de los productos textiles, se especifican las instrucciones de lavado. Los consumidores las estudian detenidamente durante la compra y al utilizarlos.

Las etiquetas de advertencia para el transporte se utilizan en el envío de paquetes: “Hacia arriba”, “Fragil”, “Pesado”, etc. Están fijadas por normas internacionales.

La PI en las etiquetas y envases

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

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

REFERENCIAS

Trade Dress. International Trademark Association. Página web www.inta.org/tradedress. Información básica sobre la presentación comercial y las “marcas no tradicionales”.

Product Makers Can Protect Their Trade Dress. Sheldon y Mak. 1995. Página web www.usip.com/articles/trdedrss.htm. Explica qué es la presentación comercial y cómo puede protegerse con la PI.

The Problem with Patented Packaging. En *Packaging World*, agosto de 2001.

Página web www.packworld.com/cds_print.html?rec_id=13528. Expone la jurisprudencia de los Estados Unidos sobre la validez de la presentación comercial cuando expira la validez de las patentes.

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.

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

El diseño del envase puede protegerse, en los diferentes países, mediante uno o más de los derechos siguientes:

La forma y el diseño del envase del producto (es decir, el aspecto ornamental o estético del envase del producto) puede protegerse como *dibujo o modelo industrial*. Véase la pregunta 26.

En algunos casos, la forma y el envase de los productos también puede considerarse *distintiva* (lo cual significa que permite distinguir el producto de los competidores) y por consiguiente también puede servir y registrarse como una *marca* tridimensional. (Véase la pregunta 18.) Un ejemplo famoso es la forma de la botella de Coca-Cola o de la botella de Orangina que están protegidas como marcas tridimensionales.

Por último, en algunos países (por ejemplo en los Estados Unidos), el envase distintivo de un producto puede protegerse como “*trade dress*” (o *presentación comercial*) del producto para impedir que los competidores utilicen rasgos similares que induzcan a confusión. El “*trade dress*” del producto generalmente protege la imagen total del producto y puede incluir pautas de colores, texturas, tamaños, dibujos, formas y la colocación de palabras, gráficos y decoraciones sobre el producto o en su envase⁹.

Si el envase tiene rasgos funcionales innovadores puede protegerse mediante patentes o modelos de utilidad. Véase la pregunta 8.

⁹ 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.

La Organización Mundial del Comercio (OMC)

83. ¿Qué dicen los Acuerdos de la OMC acerca de la propiedad intelectual?

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un órgano internacional que se ocupa de las normas del comercio internacional. Su objetivo es facilitar el comercio entre los países creando condiciones de competencia que sean justas y equitativas. Con este fin, la OMC alienta a los países a que entablen negociaciones para reducir aranceles y eliminar otros obstáculos al comercio, y les obliga a aplicar una serie de normas comunes al comercio de mercancías y servicios.

Una de estas series de normas, relacionada con la propiedad intelectual, figuran en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (o bien “Acuerdo sobre los ADPIC”).

El Acuerdo sobre los ADPIC, vinculante para todos los Miembros de la OMC, es un intento de reducir las diferencias entre las maneras de proteger estos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes, denominadas generalmente “normas mínimas” de protección de la PI. El Acuerdo sobre los ADPIC exige el cumplimiento de estas normas, y por ello los Miembros probablemente tengan que aprobar o modificar sus leyes, reglas y procedimientos para reglamentar el registro, concesión, disfrute y observancia de los derechos de PI de forma compatible. Cuando surgen diferencias comerciales sobre derechos de PI relativas a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, puede recurrirse al sistema de solución de diferencias de la OMC. El Acuerdo abarca cinco amplias cuestiones:

- Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio internacional y de otros acuerdos internacionales básicos sobre PI;
- Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual;
- Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente los derechos de PI en sus territorios;
- Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre los Miembros de la OMC; y
- Disposiciones transitorias durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

Puede ser útil para las empresas comprender las reglas básicas de juego aplicables a la PI en el nivel internacional para poder comerciar en bienes y servicios protegidos por la PI, sin embargo son las leyes nacionales o regionales sobre PI las que establecen las bases para el registro, concesión, explotación y observancia de los derechos de PI. Por consiguiente, usted en calidad de PYME debería centrarse principalmente en la ley o leyes nacionales o regionales aplicables en su propio país o en otros países a los que desee exportar o con los que tenga relaciones empresariales estratégicas.

REFERENCIAS

Organización Mundial del Comercio. Sitio web www.wto.org. Dentro de la sección Temas Comerciales, enlaces con una gran gama de materiales sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio.

84. ¿Son aplicables ya en todos los países Miembros de la OMC las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC?

Cuando los Acuerdos de la OMC entraron en vigor el 1º de enero de 1995, se concedió a los países desarrollados un plazo de un año para que garantizaran la plena conformidad de sus leyes y prácticas en materia de PI con lo estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC. Se concedió un plazo de cinco años (hasta el 1º de enero de 2000) a los países en desarrollo y (en determinadas condiciones) a las economías en transición y un plazo de 11 años (hasta el 1º de enero de 2006) a los países menos adelantados, que después se amplió en 10 años más para determinados productos (hasta el 1º de enero de 2016).

Además, en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC el 1º de enero de 1995, algunos países en desarrollo no ofrecían protección de patente a los productos de determinados sectores, por ejemplo a los productos farmacéuticos y químicos. En estos casos, el Acuerdo permitió que se introdujera la protección en un plazo de 10 años (hasta el 1º de enero de 2005). Sin embargo, esos países tenían que aceptar las solicitudes de patentes para productos químicos agrícolas y farmacéuticos presentadas desde el inicio del período de transición, aunque la patente no se concediera hasta finalizar este período. Por consiguiente, las empresas que desearan solicitar la protección mediante patente para esos sectores tecnológicos en esos países podían hacerlo, pero la protección no se concedería hasta enero de 2005, a más tardar.

REFERENCIAS

Preguntas Frecuentes sobre los ADPIC en la OMC. Organización Mundial del Comercio.

Página web www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripfq_s.htm. Más información y enlaces sobre los plazos de transición aplicables a diferentes grupos de países en relación con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

85. ¿Cuáles son los principios básicos del Acuerdo sobre los ADPIC y en qué modo afecta este Acuerdo las decisiones de las empresas de adquirir derechos de propiedad intelectual en el extranjero?

Al igual que en otros Acuerdos de la OMC, el principio de la no discriminación es un elemento importante del Acuerdo sobre los ADPIC. La aplicación se realiza mediante el trato nacional y el trato de nación más favorecida. El *trato nacional* (es decir, el principio por el cual un país debe aplicar a personas de otros países el mismo trato, en términos comerciales, que aplica a las del suyo) es importante porque garantiza que las empresas interesadas en obtener protección para sus derechos de PI en mercados extranjeros contarán con el mismo nivel de protección (en duración y alcance) que los nacionales de ese país.

El *trato de la nación más favorecida (NMF)* (el principio por el cual debe otorgarse un trato igualitario a los nacionales de todos los interlocutores comerciales pertenecientes a la OMC) también está incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, para garantizar que todas las empresas obtienen el mismo nivel de protección para su PI en cualquiera de esos mercados. De este modo, si un país ofrece determinados beneficios en materia de PI a las empresas de un Miembro de la OMC, también, en virtud del principio de NMF consagrado en el Acuerdo sobre los ADPIC, debe ofrecer los mismos beneficios en materia de PI a las empresas de todos los demás Miembros de la OMC. Sin embargo, los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) son una excepción convenida a este principio de la NMF.

El Acuerdo sobre los ADPIC establece lo que se denomina generalmente “normas mínimas” para la protección de los derechos de PI. Esto significa que los Miembros tienen libertad de decidir el método apropiado para aplicar las disposiciones del ADPIC dentro de sus propios sistemas y prácticas jurídicas y pueden dar una protección más amplia que la pedida. Por ejemplo, el Acuerdo sobre los ADPIC establece que la protección de los derechos de autor sea de 50 años a partir de la muerte del autor de una obra, mientras que muchos países ofrecen una protección de 70 años a partir de la muerte del autor.

REFERENCIAS

Los Principios del Sistema de Comercio. Organización Mundial del Comercio.

Página web www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm. Visión general de fácil comprensión sobre los principios del trato nacional y de la nación más favorecida, y enlaces con otros artículos y recursos.

86. ¿Cómo plantea el Acuerdo sobre los ADPIC la observancia de los derechos de propiedad intelectual?

Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC los gobiernos han de asegurarse de que los derechos de PI puedan hacerse valer en el marco de sus leyes y de que las sanciones por infracción sean lo bastante severas para disuadir de nuevas violaciones. Los procedimientos deben ser justos y equitativos y no resultar innecesariamente complicados o costosos. No deben comportar plazos injustificables ni retrasos innecesarios. Las partes interesadas deberán poder dirigirse a un tribunal para pedir la revisión de una decisión administrativa o apelar contra la resolución de un tribunal inferior.

En el Acuerdo se expone con cierto detalle cómo deben ser los procedimientos de observancia, con inclusión de normas para la obtención de pruebas, medidas provisionales, mandamientos judiciales, indemnización de daños y otras sanciones. Se dice que los tribunales deben estar facultados para ordenar, en determinadas condiciones, la eliminación o destrucción de las mercancías pirata o falsificadas. La falsificación de una marca de fábrica o de comercio o la fabricación de mercancías pirata que lesionen el derecho de autor, cuando se cometan con dolo y a escala comercial, se deben considerar delitos penales. Los gobiernos deben asegurarse de que los titulares de derechos de PI pueden recibir asistencia de las autoridades aduaneras para impedir las importaciones de mercancías falsificadas y mercancías pirata.

Véase mayor información sobre la observancia de los derechos de PI en la pregunta 66.

REFERENCIAS

Organización Mundial del Comercio. Página web www.wto.org/spanish/docs/s/legal_s/legal_s.htm. Resumen de los Acuerdos de la OMC. Figuran el Acuerdo sobre los ADPIC, inclusive el comercio de mercancías falsificadas; se resume también la Parte III del Acuerdo que establece la obligación de los Estados miembros de facilitar procedimientos y remedios con arreglo a su derecho interno para garantizar que los derechos de propiedad intelectual puedan ser aplicados de modo efectivo por los titulares extranjeros, al igual que por los nacionales.

87. ¿Cómo funciona el procedimiento de solución de diferencias de la OMC y cómo puede utilizarlo mi empresa?

Los Miembros de la OMC han convenido en que cuando estimen que otros Miembros infringen las normas comerciales, incluyendo el Acuerdo sobre los ADPIC, recurrirán al sistema multilateral de solución de diferencias en vez de adoptar medidas unilaterales. Esto significa seguir los procedimientos convenidos y respetar los dictámenes emitidos.

Surge de forma típica una diferencia cuando un país adopta una política comercial o toma una medida que según otro u otros Miembros de la OMC infringe las disposiciones del Acuerdo de la OMC o constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas. Un tercer grupo de países puede declarar que tiene interés en la cuestión, lo que le hace acreedora de ciertos derechos.

El Acuerdo de la OMC introdujo un procedimiento estructurado para la solución de diferencias con etapas claramente definidas. Implantó una mayor disciplina en cuanto al tiempo que debía tardarse en resolver una diferencia, con plazos flexibles para las diversas etapas del procedimiento. En el Acuerdo se hace hincapié en que la OMC sólo puede funcionar eficazmente si las diferencias se solucionan prontamente. Se establece con gran detalle el procedimiento y calendario a seguir para resolver las controversias.

Las empresas que tienen problemas en un mercado extranjero y que consideran estos problemas debidos a que el país no cumplió sus obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, pueden comunicarlo a sus gobiernos, los cuales a su vez pueden decidir presentar el caso ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. Este proceso puede resultar complicado, porque requiere una actuación del gobierno (las personas o empresas no pueden presentar un caso ante el órgano de solución de diferencias de la OMC). Sin embargo, el mecanismo de solución de diferencias ofrece un marco para garantizar que los países cumplan las obligaciones que asumieron en el Acuerdo sobre los ADPIC.

REFERENCIAS

Una Contribución Excepcional. Organización Mundial del Comercio.

Página web www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/disp1_s.htm. Una visión general del mecanismo de solución de diferencias en la OMC, con estudios de casos.

Apéndice I

Encuesta del CCI sobre las preguntas más frecuentes que formulan las empresas en relación con la propiedad intelectual

A. Carta de invitación a los participantes

Estimado socio:

El Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI), desea saber cuáles son sus preguntas más frecuentes en relación con la propiedad intelectual. Estas preguntas se recopilarán en una lista maestra de preguntas frecuentes. De esta lista se seleccionará más de un centenar de las preguntas más frecuentes a las que se dará respuesta en una publicación realizada en colaboración con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) “*La Clave de la Propiedad Intelectual*”.

Esta oportunidad es ÚNICA puesto que usted podrá recibir de un experto la información que realmente necesita y también obtendrá respuestas a las preguntas que más a menudo formulan las empresas. Le rogamos que responda lo más pronto posible a esta breve encuesta de tres preguntas. Al igual que en previas publicaciones de la serie, *La Clave del Comercio* del CCI, no solamente citaremos su contribución en la publicación sino que le enviaremos un ejemplar gratuito de ella si nos transmite sus preguntas.

Esta publicación, que será similar a las que ya existen dentro de la conocida y exitosa colección de *La Clave del Comercio*, podrá ser utilizada como guía práctica y de referencia para las pequeñas y medianas empresas, en particular de los países en desarrollo y economías en transición. El libro estará organizado de tal modo que cada pregunta seleccionada y la respuesta correspondiente aparecerán en la misma página acompañadas de una referencia. La publicación responderá aproximadamente a las 100 preguntas más frecuentes que se hacen los gerentes de las PYME de su sector (para mayor información con respecto a las publicaciones de la serie *La Clave del Comercio* véase: www.intracen.org/ec/guides/welcome.htm)

Asimismo, el CCI quiere identificar el tipo de información, capacitación, publicaciones, herramientas disponibles en CD-ROM o cualquier otro tipo de asistencia necesaria para las PYME en lo relativo a la propiedad intelectual. Por último, el CCI tratará de determinar los recursos que las empresas utilizan con mayor frecuencia cuando desean responder a estas preguntas.

Usted ha sido propuesto por la contraparte del CCI en su país para participar en esta encuesta tan importante. Nos interesa mucho su opinión sobre lo que debería incluirse en esta próxima publicación.

Le pedimos que reserve algún tiempo de su apretada agenda para responder a las tres preguntas que figuran a continuación. Si nos contesta, le enviaremos un ejemplar gratuito de la publicación en la cual figurará su nombre y su cargo.

Sírvase enviar a mi dirección sus respuestas a las preguntas: menon@intracen.org; teléfono: +41 22 730 05 84; fax: +41 22 730 05 76; dirección postal: División de Servicios de Apoyo al Comercio, Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10, Suiza.

CCI

El Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) es el centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas para la cooperación técnica con los países en desarrollo en materia de promoción del comercio. El CCI colabora con los países en desarrollo y con las economías en transición, y especialmente con los sectores empresariales, para establecer programas nacionales eficaces de promoción del comercio con el fin de ampliar sus exportaciones y mejorar sus operaciones de importación. Los servicios fundamentales del CCI son: facilitar la integración al sistema de comercio multilateral; preparar estrategias para el desarrollo del comercio; fortalecer las instituciones que apoyan al comercio; mejorar los resultados por sector de actividad y mejorar la competitividad de las empresas. Si desea obtener más información acerca del CCI, le sugerimos que nos contacte directamente o que visite el sitio Internet del CCI: www.intracen.org.

Pregunta 1

¿Cuáles son las cinco preguntas más frecuentes que usted se hace con respecto a la propiedad intelectual? Le sugerimos que se oriente hacia: marcas comerciales, patentes, derechos de autor, acuerdos de franquicia, protección de su marca o cómo obtener acceso a derechos de propiedad intelectual para sus innovaciones, etc.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Pregunta 2

Deseamos saber qué tipo de información, capacitación, publicaciones o fuentes de asistencia puede necesitar una PYME para comprender mejor los temas relacionados con la propiedad intelectual y cómo utilizar estos recursos a su ventaja:

1. Información sobre ...
2. Programas de capacitación sobre ...
3. Publicaciones sobre / CD-ROM sobre ...
4. Asistencia técnica sobre ...
5. Otras fuentes de asistencia técnica ...

Pregunta 3

¿Adónde acudiría usted para encontrar respuestas a sus preguntas o para obtener ayuda sobre los temas relacionados con la propiedad intelectual?

1. Me pondría en contacto con las siguientes organizaciones:
2. Pediría ayuda o información a las siguientes personas:
3. Utilizaría las siguientes publicaciones o sitios Internet

Por favor, cuando conteste, indique su nombre, apellido, cargo y el nombre y dirección postal de su empresa. De este modo, el CCI podrá publicar su nombre y cargo en el documento y enviarle una copia gratuita del documento final.

En nombre del CCI, le agradecemos sinceramente su contribución a este estudio y el ofrecimiento de su valiosa opinión.

Le saluda atentamente, Hema Menon

Asesora Adjunta (Mejoramiento de la Competitividad para PYME) Centro de Comercio Internacional, Ginebra

B. Participantes

Francisco José Menéndez Chiu, Gerente General, Conservas y Congelados Yaesta SA, Guatemala

Carlos Rafael de J. Arana M., Gerente General, Prepac Centroamericana, SA, Guatemala

Marco Tulio Molina Tejeda, Director Ejecutivo, Gremial de Fabricantes de Productos Químicos para la Agricultura Adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, Guatemala

Ramiro Estuardo Muralles Araujo, Gerente General, Laboratorios Intecfa, Guatemala

Thomas James, Director General, SEPROFIN, SA de CV, México

Hector Jiménez, Gerente General, Chechent Chairs, SA de CV, México

Carolina Cuéllar Ureña, Departamento de Marketing, Munsu Molinos SA de CV, México

Bruno Giesemann Gversbusch, Propietario, Finca Argovia, México

C.P. Artemio Fco. Roblero González, Gerente General, Productores Indígenas Serranos Dechiapas, Aric, México

Claudia Valadez González, Coordinadora, Área de Desarrollo Institucional, Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, AC, México

Amberto Bautista Blanca, Representante Legal, Integradora de Frutas Finas Soconusco, SA de CV, México

Jorge Cacho Chacón, Gerente Administrativo, Carrocera, SPR de RL, México

Jean-Pierre Goffings, Director General, Fincas Marinas de TRIS SA de CV, México

Marco Antonio Magaña Acevedo, Consultor, CASAT, México Angélica Vázquez M.,

Director, Irenka Cosméticos SA de CV, México Humberto Cervantes, Administrador

General, Acuícola Santa Rosalía, México

Luis Miguel López Moreno, Director General, Grupo Griska, SA de CV, México Alfonso Sanz

Gómez, Director General, MAPRESA Comercial, SA de CV, México Eduardo Rico Cárdenas,

Director, ProduVida, Bases Móviles para Macetas, México

Mario Amulfo Cerda Rodríguez, Presidente, Dirección Estratégica Corporativa, SA de CV/Diestraliqueurs, México

Jaqueline Mosqueda Rodríguez, Gilberto Macías Zavala, Desarrollo Exportador – Centro Bancomext Tijuana, México

Ricardo Quintana Orozco, Especialista de Asesoría, Bancomext, SNC, México

Cecilia Ramírez Riestra, Gerente Administrativo, Daniela de México, SA de CV, México

Alejandro Turrent, Director de Exportaciones, Nueva Maticapan Tabacos SA de CV, México

Apéndice II

Sitios web de las oficinas nacionales y regionales de la propiedad industrial

Alemania	www.dpma.de
Andorra	www.omp.ad
Argelia	www.inapi.org
Argentina	www.inpi.gov.ar
ARIPO (Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial)	www.aripo.wipo.net
Armenia	www.armpatent.org
Australia	www.ipaustralia.gov.au
Austria	www.patent.bmwa.gv.at
Barbados	www.caipo.gov.bb
Belice	www.belipo.bz
Benelux (Oficina de Marcas del Benelux – BTO)	www.bmb-bbm.org
Bolivia	www.senapi.gov.bo
Bosnia y Herzegovina	www.bih.net.ba/zsmp
Brasil	www.inpi.gov.br
Bulgaria	www.bpo.bg
Canadá	www.cipo.gc.ca
Colombia	www.sic.gov.co
Croacia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Chile	www.dpi.gov.cl
China	www.sipo.gov.cn
China: Hong Kong (RAS)	www.info.gov.hk/ipd
China: Macao (RAS)	www.economia.gov.mo
Dinamarca	www.dkpto.dk
Eslovaquia	www.indprop.gov.sk
Eslovenia	www.sipo.mzt.si
España	www.oepm.es

Estados Unidos	www.uspto.gov
Estonia	www.epa.ee
Federación de Rusia	www.rupto.ru
Filipinas	http://ipophil.gov.ph
Finlandia	www.prh.fi
Francia	www.inpi.fr
Georgia	www.sakpatenti.org.ge
Grecia	www.gge.gr
Hungría	www.hpo.hu
India	www.patentoffice.nic.in
Indonesia	www.dgip.go.id
Irlanda	www.patentsoffice.ie
Islandia	www.els.stjr.is
Israel	www.justice.gov.il
Italia	www.european-patent-office.org/it
Japón	www.jpo.go.jp
Jordania	www.mit.gov.jo
Kazajstán	www.kazpatent.kz
Kenya	www.kipo.ke.wipo.net
Kirguistán	www.krygyzpatent.kg
la ex República Yugoslava de Macedonia	www.ippo.gov.mk
Lituania	www.vpb.lt
Luxemburgo	www.etat.lu/EC
Malasia	www.mipc.gov.my
Marruecos	www.ompic.org.ma
México	www.impi.gob.mx
Mónaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Nepal	www.ip.np.wipo.net
Noruega	www.patentstyret.no
Nueva Zelandia	www.iponz.govt.nz
Oficina Europea de Patentes	www.epo.org
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)	www.oapi.wipo.net
Países Bajos	www.bie.minez.nl

Panamá	www.mici.gob.pa/comintf.html
Perú	www.indecopi.gob.pe
Polonia	www.uprp.pl
Portugal	www.inpi.pt
Reino Unido	www.patent.gov.uk
República Checa	www.upv.cz
República de Corea	www.kipo.go.kr
República de Moldova	www.agepi.md
República del Congo	www.anpi.cg.wipo.net
República Democrática Popular Lao	www.stea.la.wipo.net
República Dominicana	www.seic.gov.do/onapi
Rumania	www.osim.ro
Serbia y Montenegro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapur	www.ipos.gov.sg
Suecia	www.prv.se
Suiza	www.ige.ch
Tailandia	www.ipthailand.org
Tayikistán	www.tjpat.org
Turquía	www.turkpatent.gov.tr
Ucrania	www.ukrpatent.org
Unión Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI)	http://oami.eu.int
Uruguay	http://dnpi.gub.uy
Uzbekistán	www.patent.uz
Venezuela	www.sapi.gov.ve

En www.wipo.int/news/en/links/addresses/ip hay un directorio de las oficinas de propiedad intelectual con la información necesaria para ponerse en contacto.

Apéndice III

Sitios web de administraciones nacionales de derechos de autor

Andorra	www.omp.ad
Bosnia y Herzegovina	www.bih.nat.ba/zsmp
Brasil	www.minc.gov.br
Canadá	http://cipo.gc.ca
China: Hong Kong (RAS)	www.info.gov.hk/ipd
Croacia	www.dziv.hr
Eslovenia	www.sipo.mzt.si
España	www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm
Estados Unidos de América	www.loc.gov/copyright
Federación de Rusia	www.rupto.ru
Hungría	www.hpo.hu
Indonesia	www.patent.go.id
Luxemburgo	www.etat.lu/EC
Malasia	www.mipc.gov.my
Mónaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Noruega	www.dep.no/kd
Nueva Zelandia	www.med.govt.nz
Reino Unido	www.patent.gov.uk
Singapur	www.ipos.gov.sg
Suiza	www.ige.ch
Tailandia	www.ipthailand.org

En www.wipo.int/news/es/links/cr_web.htm hay un directorio de administraciones de derechos de autor con la información necesaria para ponerse en contacto.

Apéndice IV

Miembros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

(Al 1º de enero de 2004)

Albania
Alemania
Antigua y Argelia
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Barbados
Barbuda
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Camerún
Canadá
Chad
China
Chipre
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón

Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
la ex República Yugoslava de Macedonia
Lesotho
Letonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Malí
Marruecos
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Mozambique
Namibia
Nicaragua
Níger
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Papua Nueva Guinea
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzania

Rumania
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Senegal
Serbia y Montenegro
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Swazilandia
Tayikistán
Togo
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uzbekistán
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe

Total: 123 Estados

Apéndice V

Miembros de la Unión de Madrid

(Al 1º de enero de 2004)

Albania (A)
Alemania (A y P)
Antigua y Barbuda (P)
Argelia (A)
Armenia (A y P)
Australia (P)
Austria (A y P)
Azerbaiyán (A)
Belarús (A&P¹)
Bélgica* (A y P)
Bhután (A y P)
Bosnia y Herzegovina (A)
Bulgaria (A y P)
China (A y P)
Chipre (P)
Croacia (A)
Cuba (A y P)
Dinamarca (P)
Egipto (A)
Eslovaquia (A y P)
Eslovenia (A y P)
España (A y P)
Estados Unidos (P)
Estonia (P)
Federación de Rusia (A y P)
Finlandia (P)
Francia (A y P)
Georgia (P)
Grecia(P)
Hungría (A y P)
Irán (República Islámica del)
Irlanda (P)
Islandia (P)
Italia (A y P)
Japón (P)
Kazajstán (A)
Kenya (A y P)
Kirguistán (A)
la ex República Yugoslava de Macedonia (A)
Lesotho (A y P)
Letonia (A y P)
Liberia (A)
Liechtenstein (A y P)

Lituania (P)
Luxemburgo* (A y P)
Marruecos (A y P)
Mónaco (A y P)
Mongolia (A y P)
Mozambique (A y P)
Noruega (P)
Países Bajos * (A y P)
Polonia (A y P)
Portugal (A y P)
Reino Unido (P)
República Checa (A y P)
República de Corea (P)
República de Moldova (A y P)
República Popular Democrática de Corea (A y P)
Rumania (A y P)
San Marino (A)
Serbia y Montenegro (A y P)
Sierra Leona (A y P)
Singapur (P)
Sudán (A)
Suecia (P)
Suiza (A y P)
Swazilandia (A y P)
Tayikistán (A)
Turkmenistán (P)
Turquía (P)
Ucrania (A y P)
Uzbekistán (A)
Viet Nam (A)
Zambia (P)

Total: 74 Estados

(A) indica que el Estado es parte en el Acuerdo
(P) indica que el Estado es parte en el Protocolo

* No puede pedirse protección separadamente para Bélgica, Luxemburgo o los Países Bajos, sino únicamente para los tres países en conjunto (Benelux), con el pago de una tasa única, complementaria o individual.

Apéndice VI

Miembros del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales

(Al 1º de enero de 2004)

Alemania
Bélgica
Belice
Benin
Bulgaria
Côte d'Ivoire
Egipto
Eslovenia
España
Estonia
Francia
Gabón
Georgia
Grecia
Hungría
Indonesia
Islandia
Italia
Kirguistán
la ex República Yugoslava de Macedonia
Liechtenstein
Luxemburgo
Marruecos
Mónaco
Mongolia
Países Bajos
República de Moldova
República Popular Democrática de Corea
Rumania
Santa Sede
Senegal
Serbia y Montenegro
Suiza
Suriname
Túnez
Ucrania

Total: 36 Estados

Apéndice VII

Miembros del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

(Al 1º de enero de 2004)

Albania
Alemania
Antigua y Barbuda
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Cabo Verde
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Federados de Micronesia
Estonia
Estados Unidos de América
Federación de Rusia

Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe
Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
la ex República Yugoslava de Macedonia
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Namibia
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Democrática del Congo
República Dominicana
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzania
Rumania
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santa Sede
Senegal
Serbia y Montenegro
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabwe

Total: 151 Estados

Apéndice VIII

Miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

(Al 1º de enero de 2004)

Albania
Alemania
Antigua y Barbuda
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China¹
Chipre
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca²
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador

Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Estados Unidos de América³
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia⁴
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Iraq
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
la ex República Yugoslava de Macedonia
Lesotho
Líbano
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Mali
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Mozambique
Nepal
Nicaragua

Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda⁵
Omán
Países Bajos⁶
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido⁷
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
Letonia
República Dominicana
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzania
Rumania
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santa Sede
Sao Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia y Montenegro
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tayikistán
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Viet Nam

Zambia
Zimbabwe

Total: 164 Estados

¹ El Acta de Estocolmo se aplica también a la región administrativa especial de Hong Kong con efecto a partir del 1º de julio de 1997, y a la región administrativa especial de Macao con efecto a partir del 20 de diciembre de 1999.

² Dinamarca amplió la aplicación del Acta de Estocolmo a las Islas Faroe con efecto a partir del 6 de agosto de 1971.

³ Los Estados Unidos de América ampliaron la aplicación del Acta de Estocolmo a todos los territorios y posesiones de los Estados Unidos de América, incluido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a partir del 25 de agosto de 1973.

⁴ Incluidos todos los Departamentos y Territorios de Ultramar.

⁵ La adhesión de Nueva Zelanda al Acta de Estocolmo, con excepción de los Artículos 1 a 12, se amplía a las Islas Cook, Niue y Tokelau.

⁶ Ratificación para el Reino en Europa, las Antillas Neerlandesas y Aruba.

⁷ El Reino Unido amplió la aplicación del Acta de Estocolmo a la Isla de Man con efecto a partir del 29 de octubre de 1983.

Para más información contáctese con:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)

Dirección:
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:
+41 22 338 91 11

Fax:
+41 22 733 54 28

e-mail:
wipo.mail@wipo.int

Sitio internet:
www.wipo.int

o a la División de PYMEs de WIPO:

Fax:
+41 22 338 87 60

e-mail:
sme@wipo.int

Sitio de PYMEs de WIPO:
www.wipo.int/sme

Librería Electrónica WIPO:
www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13
00198 Roma
Italia

Teléfono:
+39 06 8558140

Fax:
+39 06 85351514

e-mail:
info@cacia.it

Sitio internet:
www.cacia.it