

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL COMERCIO-E



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
DIVISIÓN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

<http://www.wipo.int/sme/es>

INDICE DE MATERIAS

ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL COMERCIO-E	3
EVALUAR LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ÚTILES PARA EL COMERCIO-E	5
CUESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL A TENER EN CUANTO AL DISEÑAR SU PROPIO SITIO WEB	6
CUESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET.....	8
CÓMO INFLUYEN LAS PATENTES EN SU EMPRESA DE COMERCIO-E	10
CUESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELATIVAS A LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET	13
PRESTAR ATENCIÓN A LO QUE SE DIVULGA EN INTERNET.....	15
CONTRATOS IMPORTANTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL.....	16
COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS.....	18
ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A TENER EN CUENTA RELATIVAS EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE COMERCIO-E	19
EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE LA LISTA DE ACTIVIDADES DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL COMERCIO-E.....	20

ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL COMERCIO-E

Propiedad intelectual es una expresión jurídica que engloba la **propiedad industrial** y el **derecho de autor y los derechos conexos**. La propiedad industrial comprende la protección de las **patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas**. En algunos países, incluye también la protección de los **modelos de utilidad, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados** y la **protección contra la competencia desleal y/o la protección de la información no divulgada/secretos comerciales**. En realidad, la propiedad intelectual es un tipo de propiedad o de activo tan valioso como un objeto físico o real (o aún más), aunque se trate de algo no tangible como los conocimientos. Debido a la importancia de la tecnología y el arte en la economía moderna, el valor de los activos de propiedad intelectual ha aumentado en relación con el de los activos físicos. **La propiedad intelectual consiste en nuevas ideas, expresiones originales, nombres distintivos y el aspecto de los productos, que les da su carácter único y su valor**. A menudo, la propiedad intelectual en sí misma es objeto del comercio (o de "licencias") entre titulares de derechos.

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

Además, **es la propiedad intelectual lo que hace funcionar el comercio-e**. 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 propiedad intelectual y se protegen a menudo mediante derechos de propiedad intelectual. Las marcas son una parte fundamental del comercio-e, y el desarrollo de la marca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos fundamentales de una empresa en Internet, están protegidos por las marcas y el derecho de competencia desleal.

Las empresas de comercio-e y las que ejercen actividades en Internet están 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, delegan a terceros la elaboración de algunos componentes de sus productos, o intercambian tecnologías mediante arreglos de licencia. Si cada compañía tuviera que elaborar y producir por su cuenta todos los aspectos tecnológicos de cada producto, sería imposible elaborar productos de alta tecnología. La economía del comercio-e 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 una empresa de comercio-e consiste en propiedad intelectual; es decir que la valuación de su empresa de comercio-e dependerá de la solidez de la propiedad intelectual de que dispone. Muchas empresas de comercio-e, como otras empresas del campo de la tecnología, tienen **carteras de patentes y marcas** que aumentan el valor de su empresa.

Para mayor información

Sobre la propiedad intelectual en general, véase:

- Sitio Web de la OMPI (www.wipo.int/about-ip/es)
- Australia: Oficina de propiedad intelectual de Australia (<http://www.ipaustralia.gov.au>)
- Canada: Oficina de propiedad intelectual del Canadá (<http://cipo.gc.ca>)
- E.E.U.U.: Oficina de patentes y marcas de los EE.UU. (<http://www.uspto.gov/go/kids>)
- Japón: Información sobre la propiedad intelectual en el Japón, y recursos en la materia (<http://www.jpo.gov.jp> and <http://www.okuyama.com>)
- Reino Unido: Oficina de propiedad intelectual del Reino Unido (<http://www.intellectual-property.gov.uk>)
- Otras oficinas de propiedad intelectual:
http://www.wipo.int/news/es/links/ipo_web.htm
- Sitio Web de la Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (<http://www.aipla.org>)
- Páginas Web de difusión del Centro Jurídico Franklin Pierce (<http://www.ipmall.fplc.edu>)
- Derecho de propiedad intelectual (<http://www.intelproplaw.com>)

Sobre la protección de los activos de propiedad intelectual en Internet, véase:

- Oficina de derecho de autor de los EE.UU. (<http://lcweb.loc.gov/copyright>)
- Universidad de Texas "Curso acelerado" sobre Internet y el derecho de autor (<http://www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/cprtindx.htm>)

EVALUAR LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ÚTILES PARA EL COMERCIO-E

Un primer paso importante para cualquier empresa de comercio-e es realizar un **inventario de sus activos de propiedad intelectual**. Compile una lista con las patentes, solicitudes de patente o innovaciones que haya realizado y que en su opinión puedan ser invenciones patentables. También anote cualquier elemento que pueda constituir derecho de autor, por ejemplo programas informáticos, diseños, documentación o escritos técnicos, guiones de programas informáticos, elementos de interfaz de usuario, esquemas, obras de arte, diseños del sitio Web, música, fotos, etcétera. En la mayoría de los países, la protección del derecho de autor es automática y no se exige registro (aunque por lo general se aconseja efectuar el registro en el depositario de derecho de autor, si existe).

Ahora anote qué signos distintivos o nombres utiliza la empresa, mas allá de que éstos hayan sido registrados o no. Esos signos gozarán de protección como marcas de fábrica o de comercio tras su registro en la oficina de propiedad industrial del país correspondiente, o si así lo dispone la legislación, gozarán de dicha protección a través del uso de la marca. Puede tratarse de nombres de productos, en la medida en que ese nombre no sea sólo una descripción del producto (por ejemplo, "sal", "tejido", "buen programa informático", "computadoras rápidas"), así como de logotipos y nombres comerciales.

Anote cualquier secreto comercial, es decir información que tiene valor comercial para usted, que no es generalmente conocida y que no podría simplemente ocurrírsele a una persona razonable. Aquí se incluyen elementos como fórmulas de productos, listas de clientes, estrategias comerciales, planes para el perfeccionamiento técnico de productos, etcétera. Escriba cualquier otro elemento intangible que considere valioso.

Finalmente, apunte cualquier **contrato que en su opinión pueda afectar los activos de propiedad intelectual** que acaba de enumerar (por ejemplo, un contrato de consultoría con la empresa de diseño que realizó su sitio Web, un acuerdo de desarrollo con una universidad, una autorización de su empleador anterior, acuerdos de no divulgación, acuerdos con los empleados).

El paso siguiente será mostrarle su lista a un abogado y preguntarle cuánto costaría un "examen de los activos de propiedad intelectual". **Ese examen sirve para saber qué elementos de propiedad intelectual tiene su empresa y determinar cómo proteger, explotar y aumentar su valor.** El abogado, que debería tener conocimientos de propiedad intelectual, lo asesorará sobre la mejor manera de utilizar el sistema jurídico para proteger su propiedad intelectual, para explotarla de la mejor manera posible en línea y fuera de línea, y para aumentar su valor como activo de la empresa. Si no puede consultar a un abogado, diríjase a la oficina de propiedad intelectual de su país para ver si disponen de recursos que puedan serle útiles.

Para mayor información

- Sobre evaluaciones de propiedad intelectual, véase "[Examen de los activos de propiedad intelectual de su PYME](#)"
- Sobre la propiedad intelectual en general y su uso estratégico, véase <http://www.patentcafe.com>, y los enlaces indicados en "[Entender la relación entre la propiedad intelectual y el comercio-e](#)"
- Sobre derecho de autor, véase "[Derecho de autor y derechos conexos](#)"

CUESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL A TENER EN CUANTO AL DISEÑAR SU PROPIO SITIO WEB

Uno de los elementos básicos de las empresas de comercio-e 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 propiedad intelectual que contiene.** Tal vez no lo sea, pero no hay problema. Sólo necesita 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 propiedad intelectual. ¿Quién es titular del diseño y del texto del sitio Web? Controle qué obligaciones tiene la empresa para asegurarse de que, durante su trabajo, no está utilizando propiedad intelectual ajena.

Si utiliza una base de datos, un sistema de comercio-e, 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. **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 colectiva o asociación de artistas para obtener un permiso.

Deberá asegurarse de estar autorizado a mostrar marcas que pertenecen a otras empresas a las que remite en su sitio Web y que figuran en él, si la legislación de su país (o la que se aplique a su empresa) así lo exige.

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.

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios Web. Los enlaces son un excelente instrumento de comercio-e, 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 prudente es solicitar y obtener autorización del sitio Web en cuestión antes de colocar el enlace.

El encuadre es una práctica más controvertida que la de los enlaces. Supone incluir grandes 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.

Para mayor información

Sobre sociedades colectivas:

- OMPI: [La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos](#)
- Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC): <http://www.cisac.org> (contiene información sobre las sociedades colectivas de todo el mundo)

- Sociedad Norteamericana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP): http://www.ascap.com/lp_music_licensing.html (prevé la concesión electrónica de licencias con cálculo automático de las cuotas)
- *Broadcast Music Inc.* (BMI): <http://www.bmi.com/licensing/business/whatis.asp> (un sitio Web bien organizado que ofrece información sobre las necesidades de distintos tipos de empresas en materia de concesión de licencias sobre música)

CUESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

La elección de un **nombre de dominio** se ha transformado en una importante decisión comercial. Un nombre de dominio es el nombre utilizado para identificar el sitio Web de su empresa. Debería ser distintivo, lo suficiente, como para quedar protegido por el derecho de marcas. La razón es que si usted escoge un nombre muy común o genérico (por ejemplo, "Programas informáticos"), le resultará difícil a su empresa consolidar una reputación o un buen nombre. Asimismo, en principio nada impediría a otra empresa utilizar su nombre de dominio como nombre comercial o como expresión descriptiva en el comercio, con el peligro de confundir o desviar su clientela.

Deberá escoger un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, puesto que para la mayoría de las legislaciones el registro de una marca ajena como nombre de dominio equivale a la infracción de una marca, y su pequeña o mediana empresa deberá dejar de usarlo y además pagar daños y perjuicios. Existen bases de datos en Internet donde podrá verificar si el nombre de dominio de su elección es una marca registrada en algún país.

Los nombres de dominio de las empresas pueden encontrarse dentro de los "dominios de nivel superior", denominados "TLD". Podrá escoger entre los "dominios genéricos de nivel superior" ("gTLD"), como .com, .net, .org, o podrá escoger entre los dominios de nivel superior especializados y limitados, si reúne determinadas condiciones (por ejemplo, .aero para las agencias de viaje por avión y empresas de transporte aéreo). También podrá registrar su nombre de dominio en los "dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países" ("ccTLD"), en su propio país (por ejemplo, .bn para Bulgaria, .cn para China, .ch para Suiza).

Por lo general, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN") administra los nombres de dominio. Sin embargo, son los registradores de Internet acreditados por la ICANN quienes manejan los registros; en el sitio Web de la ICANN, en <http://www.icann.org>, podrá encontrar una lista de los mismos.

¿Qué puede hacer si alguien está utilizando el nombre de su empresa como nombre de dominio? Algunas personas sin escrúpulos se han dedicado a la ocupación ilegítima del ciberespacio o **cybersquatting, que consiste en registrar un nombre de dominio utilizando nombres y marcas que pertenecen a otras empresas, con el propósito de exigir dinero al titular legítimo del nombre**. Si el nombre de su empresa o su marca son objeto de ocupación ilegítima, existe un procedimiento muy simple que puede realizar en línea para obtener una decisión acerca de la restitución del nombre de dominio. Se denomina Política Uniforme de Solución de Controversias, sobre la que encontrará información en el sitio Web de la ICANN en <http://www.icann.org>.

Además de las marcas, es aconsejable evitar los nombres de dominio que incluyen ciertas palabras, como nombres geográficos (por ejemplo, Champagne, Beaujolais), nombres de personas famosas, nombres genéricos de sustancias farmacéuticas, nombres de organizaciones internacionales, y nombres comerciales (por ejemplo, el nombre de la empresa de otra persona).

Para mayor información

Sobre nombres de dominio en general, véase:

- <http://ecommerce.wipo.int/domains/index-es.html>

Sobre marcas, véase:

- Asociación Internacional de Marcas (<http://www.inta.org>)
- www.wipo.int/about-ip/es
- [¿Por qué las marcas son importantes para el éxito de su PYME?](#)

Sobre la ICANN y nombres de dominio en general, véase:

- Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) (<http://www.icann.org>)

Sobre ocupación ilegítima del ciberespacio y los recursos correspondientes, véase

- <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>

Sobre nombres de dominio y categorías que deben evitarse, véase:

- Informe sobre el 1º y el 2º Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (<http://wipo2.wipo.int/process2/index-es.html>)

CÓMO INFLUYEN LAS PATENTES EN SU EMPRESA DE COMERCIO-E

Las patentes no son sólo para grandes empresas ni para alta tecnología. Algunas de las empresas más exitosas de comercio-e han utilizado patentes para métodos comerciales e invenciones de baja tecnología.

Las patentes pueden ayudar a su empresa de comercio-e de distintas maneras.

- Motivan a los empleados que aprecian los desafíos y que podrán beneficiarse de una remuneración u otras ventajas que les dará la empresa.
- Ayudan a registrar y desarrollar nuevas ideas.
- Pueden aumentar la valuación de su empresa en el contexto de transacciones de inversión, financiación, fusión y adquisición.
- Pueden respaldar un aumento en el precio de los productos de su empresa dándoles características exclusivas que los competidores no podrán tener.
- Pueden aumentar las ventas de sus productos por la misma razón que se menciona en el punto anterior.
- Pueden ser una fuente de regalías en transacciones de concesión de licencia, añadiendo ingresos al balance final de su empresa. Esas regalías podrán consistir en una suma fija, en cuotas, depender de las unidades o los productos vendidos, o basarse en un porcentaje de los ingresos por las ventas del producto.
- Si su empresa concede licencias sobre la patente, podrán ampliarle el mercado y/o crear una plataforma para que los licenciataris elaboren y diferencien los productos sobre la base de la patente.
- Podrán utilizarse en relación con la participación en órganos o consorcios de elaboración de normas, en que diferentes empresas unen sus fuerzas para crear interoperabilidad o promover una tecnología determinada.
- Podrán usarse como defensa si su empresa es acusada de violar la patente de otra compañía; podrá proteger su empresa de litigios y/o negociar su patente con la que la empresa demandante sostiene que es propia.
- Pueden ayudar a su empresa a formar alianzas estratégicas con otras que desean tomar una licencia sobre las patentes de su empresa, para aumentar así sus propias carteras de patente.

Éstas son sólo algunas de las ventajas de las patentes, que no benefician únicamente a las empresas de comercio-e, sino que son especialmente importantes para ellas, **porque, en los países en que la protección por patente está disponible para esos campos de la tecnología, el comercio-e está estrechamente vinculado con temas que han sido recientemente objeto de intensa actividad en materia de patentes: telecomunicaciones, semiconductores, métodos comerciales y programas informáticos.**

Hoy en día, en los **Estados Unidos**, un número cada vez mayor de métodos informáticos y comerciales queda protegido por patentes (<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/>). En el **Japón**, los programas informáticos y los métodos comerciales son patentables siempre y cuando se los considere técnicos, y no ideas puramente abstractas (véase el sitio Web de la Oficina Japonesa de Patentes <http://www.jpo.go.jp/infoe/tt1211-055.htm>). En virtud del Convenio sobre la Patente Europea y de la legislación sobre patentes de varios **países**

miembros de la Organización Europea de Patentes, los programas informáticos y los métodos comerciales en sí mismos quedan aún expresamente excluidos de la protección por patente. Sin embargo, en la práctica, el enfoque ha cambiado en los últimos años como resultado de debates largos, intensivos y controvertidos, y de muchas decisiones. Hoy en día, se considera que la gran mayoría de solicitudes no reivindican programas o métodos comerciales abstractos, sino que describen medios técnicos, como redes de computadoras, para ejecutar esos programas o métodos. Para ser inventivos, los programas o métodos deben resolver un problema técnico de una manera no evidente; dicho en otras palabras, no es el ingenio comercial lo que los hace patentables (véase el sitio Web de la OEP en http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_08_18_e.htm y

http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj000/7_00/7_3070.pdf. En **otros países**, los programas informáticos y los métodos comerciales todavía no pueden patentarse.

Algunos ejemplos de métodos comerciales son: las patentes sobre la utilización de un solo clic para pedir productos en una transacción en línea, sobre un sistema en línea de contabilidad, y un sistema en línea de incentivo mediante premios. Mucho se ha escrito acerca de las patentes sobre métodos comerciales. En la mayoría de los países, puede patentarse un amplio espectro de invenciones. En una empresa de comercio-e, es conveniente procurar asesoramiento jurídico para saber si un nuevo método comercial elaborado por su empresa puede patentarse.

Las patentes son importantes para el comercio-e debido a la cantidad de concesión de licencias, contratación externa, delegación a terceros y relaciones estratégicas que intervienen en esa actividad comercial.

Podrá usted considerar la posibilidad de aplicar en su empresa un programa para incentivar a los empleados a realizar invenciones. En los países que no cuentan con legislación sobre remuneración por las invenciones de los empleados, esos programas son comunes en las grandes empresas y por lo general consisten en un premio, en acciones y/o efectivo que se da a un empleado o equipo de empleados que producen invenciones. Por lo general, los premios se entregan en etapas, un pequeño premio se da en el momento en que el empleado presenta la divulgación de la invención a la persona de la empresa que se encarga de esta tarea, otro se da cuando se presenta la solicitud de patente, y otro cuando se emite la patente; el incentivo más importante se da al final. Los anuncios públicos y las ceremonias de premiación son buenas maneras de generar entusiasmo y alentar la creatividad.

Por lo general, las patentes se presentan en primer lugar en la oficina de patentes del propio país, pero también se puede presentar una solicitud de patente en la oficina nacional de patentes de la mayoría de los países o, si se cumplen las condiciones necesarias, presentarla en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (el PCT), por conducto de la Oficina Internacional de la OMPI. Con el PCT usted podrá presentar solicitudes de patente en varios países. También hay oficinas regionales de patente, como la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Véase: "Cómo proteger los derechos de propiedad intelectual de su PYME en el extranjero".

Si el comercio electrónico es su actividad principal, o una parte importante de su actividad comercial, deberá decidir si proteger por patente las invenciones de sus empleados es un instrumento útil para su empresa, y de ser así, dónde deberá presentar la solicitud correspondiente.

Para mayor información:

Sobre patentes respecto de métodos comerciales, véase:

- Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. (USPTO) (<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/>)
- NOLO (http://www.nolo.com/encyclopedia/articles/ilaw/method_patents.html)
- Consumer Project on Technology (<http://www.cptech.org/ip/business/#survey>)

Sobre presentación de patentes en el plano regional e internacional, véase:

- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (www.wipo.int/pct/es)
- Oficina Europea de Patentes (OEP) (<http://www.european-patent-office.org>)
- Oficina Japonesa de Patentes (JPO) (<http://www.jpo.go.jp>)
- Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (<http://www.aripo.wipo.net/>)

Sobre la concesión de licencias de patente y otros tipos de concesión de licencias, véase:

- <http://www.les.org>

CUESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELATIVAS A LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET

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. **Debido a la facilidad para descargar archivos digitales, la copia no autorizada de contenido ha sido un problema importante que ha causado pérdidas de millones de dólares en ingresos a los titulares de los derechos correspondientes.**

Como empresa de comercio-e, es importante que proteja sus derechos de propiedad intelectual en Internet. Podrá hacerlo de varias maneras: identifique siempre claramente su contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna otra indicación de titularidad. Podrá simplemente indicar a los usuarios qué pueden y qué no pueden hacer con su contenido.

Nunca distribuya ni permita que se descargue contenido de terceros y que no pertenece a su empresa y asegúrese de que sus empleados comprenden la política de su empresa a este respecto.

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

También es importante que las empresas de comercio-e se aseguren de que los empleados no tienen acceso a copias no autorizadas de programas informáticos u otro contenido, ni las tienen en su poder o en sus sistemas. Su empresa debería prever un programa de prevención, educación y supervisión para asegurarse de que los empleados no están utilizando ilegítimamente copias de programas informáticos, a sabiendas o involuntariamente.

Todos los empleados deberían conocer esas políticas contra el uso ilegítimo de la propiedad intelectual y los directivos de alto nivel deberían encargarse de revisar periódicamente las prácticas comerciales de la empresa para cerciorarse de que esas políticas se respetan. Conviene evaluar situaciones en las que se descubre una violación de la política, para aplicar eventualmente sanciones disciplinarias.

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.

Para mayor información:

Sobre derecho de autor, véase:

- [¿Cómo puede su PYME beneficiarse del derecho de autor?](#)

Sobre piratería de programas informáticos, véase:

- Business Software Alliance (<http://www.bsa.org>)

Sobre piratería musical, véase:

- Asociación Norteamericana de la Industria de Grabación (<http://www.riaa.org>)
- Music Publishers' Association (<http://www.mpa.org>)

Sobre sistemas de gestión electrónica del derecho de autor, véase:

- Association of American Publishers (AAP) (<http://www.publishers.org/home/drm.pdf>)
- World Wide Web Consortium (<http://www.w3.org/2000/12/drm-ws/>)

PRESTAR ATENCIÓN A LO QUE SE DIVULGA EN INTERNET

Una gran parte de la labor de una empresa exitosa de comercio-e supone la comercialización de productos y servicios en Internet, a menudo mediante el sitio Web de la empresa o la correspondencia de los ejecutivos o los empleados. Durante esta actividad de comercialización, es importante proteger la propiedad intelectual de su empresa de comercio-e. **Las divulgaciones involuntarias pueden dañar o aniquilar sus derechos de propiedad intelectual. De hecho, muchas legislaciones nacionales establecen que no se concederá protección por patente si una invención se ha divulgado al público aunque sea por un breve período de tiempo antes de la presentación de la solicitud de patente.** Además, la divulgación al público de los secretos comerciales impide su protección como propiedad intelectual.

Antes de divulgar su propiedad intelectual en Internet (recuerde el Examen de los activos de propiedad intelectual que creó en el punto 2 de su lista de actividades), asegúrese con su asesor jurídico de que no está poniendo en jaque involuntariamente un activo de propiedad intelectual.

También es importante evitar la divulgación de la propiedad intelectual de un tercero. Tenga cuidado al publicar las invenciones u obras de otras empresas en su sitio Web, tal como se indica en los puntos III y VI).

Para mayor información:

Sobre divulgaciones de propiedad intelectual, véase

- El sitio Web de la USPTO (<http://www.uspto.gov>)

CONTRATOS IMPORTANTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Al desarrollar y proteger la propiedad intelectual de su empresa de comercio-e, deberá prestar atención a los contratos; los contratos y la propiedad intelectual van de la mano. **Ningún contrato firmado por su empresa carece de importancia y todos los detalles deberán revisarse para asegurarse de que potencian y no dañan sus activos de propiedad intelectual.** De hecho, es mediante contratos que los derechos de propiedad intelectual pueden venderse, ser objeto de licencias o hasta cederse. Un contrato mal hecho puede ocasionar un litigio y un gasto innecesario.

Los mayores riesgos son los contratos celebrados con los empleados y los contratistas, los acuerdos de desarrollo, los de diseño de sitios Web, de licencia sobre sus productos o su propiedad intelectual a otra empresa, los acuerdos para tomar una licencia sobre un producto o propiedad intelectual de otra empresa, acuerdos de distribución, acuerdos de licencia sobre nombres de dominio y marcas, licencias de patente, licencias cruzadas y creación de consorcios. Esta lista no es exhaustiva.

Si usted se vale de empleados, contratistas, consultores u otras empresas para desarrollar su propiedad intelectual (por ejemplo, un contratista que elabora programas informáticos), es indispensable celebrar un contrato con esa persona o entidad antes de comenzar el trabajo. **Aun las primeras etapas de trabajo pueden dar origen a importantes derechos, y el contratista puede ser el autor o titular de su trabajo o tal vez el cotitular.** Los contratos deben especificar quién es el titular de la propiedad intelectual que se crea y cómo se la tratará en el futuro.

El valor económico más importante de la propiedad intelectual deriva de su uso en la concesión de licencias. Podrá tratarse de licencias sobre un producto (por ejemplo, dar una licencia sobre un producto que contiene propiedad intelectual, como un programa informático, o material educativo) o de licencias puras de propiedad intelectual (por ejemplo, una licencia por la que otra empresa adquiere el derecho de explotar una patente).

Como indicamos anteriormente, en los puntos 3 y 6 de la lista de actividades, es importante celebrar contratos que establezcan claramente qué derechos mantiene y qué derechos ha cedido a otros para el uso de la propiedad intelectual.

En la mayoría de los países, no es necesario que los contratos sean largos ni demasiado formales, pero deben ser claros y contener el lenguaje adecuado sobre derechos de propiedad intelectual. Como se indicó anteriormente, en esta esfera es importante que obtenga asesoramiento jurídico de expertos. A menudo es útil que su asesor jurídico le dé unos formularios que podrá utilizar como punto de partida para varias situaciones relativas a la propiedad intelectual. Así podrá trabajar con eficiencia, aunque siempre es prudente consultar a su asesor jurídico antes de celebrar un acuerdo de propiedad intelectual que lo vincule jurídicamente, sin importar cuán simple parezca.

Es conveniente que una empresa de comercio-e guarde copias de todos los contratos relativos a la propiedad intelectual. La disciplina de guardar archivos es importante para que usted pueda verificar cuestiones que vayan adquiriendo importancia con el tiempo. A título de ejemplo, los contratos relativos a propiedad intelectual serán muy importantes si su empresa de comercio-e participa en una transacción de adquisición, fusión, venta de activos o inversión. **Preste atención a las disposiciones de los contratos que puedan limitar su capacidad de vender, conceder licencias, ceder o transferir la propiedad intelectual de su empresa.**

Para mayor información:

Sobre concesión de licencias y propiedad intelectual, véase

- la página Web de las PYME sobre "[La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un componente vital de la estrategia comercial de su PYME](#)".

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS

En todo el mundo, se han difundido en Internet las asociaciones del sector privado con instituciones gubernamentales y educativas. En algunos casos, los gobiernos y/o las universidades financian las PYME. En otros casos, son las PYME o empresas más importantes las que financian instituciones educativas o proyectos financiados por el gobierno. En todos los casos, existe por lo general un proyecto de desarrollo con fondos aplicados a labor innovadora y a la creación de invenciones (patentes) u obras de autor (derecho de autor).

Antes de comenzar un proyecto conjunto de investigación de esa índole, verifique las políticas de propiedad intelectual de la entidad gubernamental o universidad en cuestión. ¿Qué consecuencias tendrá su financiación o la utilización conjunta de recursos? En otras palabras, ¿quién será el titular, total o parcial, de cualquier elemento de propiedad intelectual que surja del trabajo por realizar? ¿La titularidad corresponderá a quien suministra los fondos? En algunos casos, la ley exige a los gobiernos y las universidades estatales que mantengan la titularidad de la propiedad intelectual creada durante los proyectos conjuntos de investigación. En otros casos hay políticas estrictas en cuanto a la titularidad de la propiedad intelectual.

Al comienzo del proyecto, consulte a un experto para saber quién será titular de la obra que surja del proyecto y aclare sus expectativas en el contrato. También podrá tomar decisiones sobre el pago de regalías o la distribución de los ingresos.

Para mayor información:

Sobre políticas universitarias en materia de propiedad intelectual, véase:

- <http://web.mit.edu/committees/ip/policies.html>

Sobre concesión de licencias en relación con las universidades, véase:

- *Association of University Technology Managers (AUMT)* (<http://www.autm.net>)

ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A TENER EN CUENTA RELATIVAS EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE COMERCIO-E

Una de las características más notables del comercio-e es su carácter mundial. La propiedad intelectual puede utilizarse y ser objeto de licencia en muchos países al mismo tiempo. **El carácter mundial de las empresas de comercio-e incide en la propiedad intelectual de varias maneras.** En caso de infracción, dificulta la tarea de encontrar al infractor y de hacer valer los derechos de propiedad intelectual que puedan haberse vulnerado en Internet. No queda claro qué tribunales tendrán competencia en las controversias relativas al comercio electrónico y la propiedad intelectual. Además, las legislaciones sobre propiedad intelectual varían de un país a otro y difieren así los niveles de protección.

Cabe la posibilidad de que su empresa de comercio-e sea demandada o, al contrario, de que su empresa busque reparación en los tribunales nacionales, pero varias cuestiones procesales intervendrán en esos casos. Si las partes proceden de distintos países, será difícil determinar qué tribunal podrá o deberá intervenir. Según las circunstancias del caso un tribunal determinado podrá o no asumir la competencia; un factor fundamental es la conexión entre las partes y el país. Para que el juicio pueda proceder, el demandado deberá residir en el país donde se inicia la acción. Otra cuestión difícil es qué derecho aplicar, especialmente si las legislaciones de los países de las partes en cuestión son diferentes. Finalmente, aunque proceda el juicio, podría ser difícil hacer cumplir una sentencia en otro país.

El arbitraje internacional es una forma de resolver controversias internacionales de comercio-e, aunque por lo general la participación es voluntaria y no puede imponerse. Los contratos podrán fijar cláusulas de arbitraje, en cuyo caso las partes deberán valerse del arbitraje si surge una controversia. En sus contratos de comercio-e relativos a transacciones internacionales, es conveniente que se reserve la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional vinculante. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se especializa en la solución de controversias internacionales y está en condiciones de resolver problemas de propiedad intelectual que surjan en el ámbito del comercio-e. En el sitio Web del Centro de Arbitraje y Mediación (véase más abajo), figuran muestras de cláusulas contractuales sobre arbitraje.

Para mayor información:

Sobre arbitraje y mediación, véase:

- El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (arbitr.wipo.int/center/index-es.html)

Y ahora pruebe el [EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN sobre la lista de actividades de propiedad intelectual para el comercio-e](#).

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE LA LISTA DE ACTIVIDADES DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL COMERCIO-E

He aquí una serie de preguntas ideadas para revisar y verificar qué ha aprendido de lo expuesto hasta ahora. Primero haga el examen y busque luego las respuestas y las referencias de la lista de actividades.

1. ¿La propiedad intelectual incluye:

- a) ¿las patentes?
- b) ¿los modelos de utilidad?
- c) ¿las marcas?
- d) ¿la presentación comercial?
- e) ¿las indicaciones geográficas?
- f) ¿los dibujos y modelos industriales?
- g) ¿los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados?
- h) ¿la protección contra la competencia desleal y/o la protección de los secretos comerciales?
- i) ¿el derecho de autor?
- j) ¿los derechos conexos?

➔ [Vea la respuesta en http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/ip_ecommerce.htm]

2. ¿Pueden protegerse los programas informáticos por derecho de autor y por patente?

➔ [Vea la respuesta (sobre http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/ip_assets.htm y http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/patents.htm) en los enlaces]

3. Para reivindicar el derecho de autor, ¿debe haber efectuado el registro en un organismo gubernamental?

➔ [Vea la respuesta en http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/ip_assets.htm]

4. ¿Las patentes tienen valor para una empresa de comercio-e o es más importante comercializar inmediatamente el producto?

➔ [Vea la respuesta en http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/patents.htm]

5. ¿Es conveniente redactar y firmar acuerdos de diseño de sitio Web una vez que el diseño se ha realizado y el sitio Web está en funcionamiento?

➔ [Vea la respuesta en http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/design_issues.htm]

6. Antes de utilizar o distribuir música en su sitio Web, ¿es necesario verificar quién es el titular de esa música y obtener una autorización de esa persona, empresa o sociedad colectiva u otro organismo que tenga los derechos de distribución?

➔ [Vea la respuesta (sobre http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/design_issues.htm y sobre http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/internet_content.htm) en los enlaces]

7. ¿Puedo registrar un nombre de dominio que incluya la marca de otra empresa, puesto que no existe una manera eficaz de hacer valer en el plano internacional los derechos de propiedad intelectual?

➔ [Vea la respuesta en http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/domain_names.htm]

8. Por lo general, ¿es conveniente empezar a trabajar en proyectos de alta tecnología antes de haber firmado un contrato, para evitar las demoras producidas por arreglos jurídicos, y dejar la aclaración de los aspectos jurídicos para después?

➡ [Vea la respuesta en http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/contracts.htm]

9. ¿Las legislaciones nacionales imponen por lo general el arbitraje en las controversias internacionales sobre propiedad intelectual?

➡ [Vea la respuesta en www.wipo.int/sme/es/e_commerce/transactions.htm]

10. Los ingenieros que trabajan en proyectos técnicos ¿pueden valerse de Internet para intercambiar ideas y nuevas invenciones, puesto que las solicitudes de patente respecto de esas ideas podrán presentarse más adelante sin perjudicar los intereses de mi PYME?

➡ [Vea la respuesta en http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/disclosures.htm]

Para mayor información sobre la División PYME de la OMPI, remítase a la página Web
PYME: <http://www.wipo.int/sme/es>

División PYME, OMPI
34, chemin des Colombettes
C.P. 18, CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Fax: +41-22 338 8760
Correo-e: sme@wipo.int