

LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LAS EMPRESAS



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

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

INDICE DE MATERIAS

¿POR QUÉ LA PROPIEDAD INTELECTUAL ES IMPORTANTE PARA SU PYME?	4
¿CÓMO PUEDE AUMENTAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL VALOR COMERCIAL DE SU PYME?	5
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ACTIVOS VALIOSOS	5
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO INVERSIÓN	6
EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7
EXAMEN DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME.....	7
¿CÓMO TRANSFORMAR LAS INVENCIONES EN ACTIVOS RENTABLES PARA SU PYME?	9
RAZONES PARA PATENTAR SUS INVENCIONES	9
¿QUÉ SUCEDE SI USTED NO PATENTA SUS INVENCIONES?	10
OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN.....	11
¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE SU PYME?	12
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN	12
LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA NUEVA ECONOMÍA	13
CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	14
¿PUEDE SU PYME UTILIZAR ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA FINANCIACIÓN?	16
LA FINANCIACIÓN DE SU EMPRESA POR MEDIO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	16
UNA NUEVA TENDENCIA: LA CONVERSIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN VALORES BURSÁTILES	17
LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN ADECUADA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LA HORA DE OBTENER FINANCIACIÓN.....	17
CUESTIONES PRÁCTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS (BUSINESS PLAN)	18
OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN.....	24
¿CÓMO PUEDE INCREMENTAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL LAS OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE SU PYME?	26
LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PATENTADOS.....	26
LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL EXTRANJERO MEDIANTE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS	27
EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS A ESCALA INTERNACIONAL Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS	27
OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN.....	29
¿CÓMO PUEDE SU PYME ADQUIRIR Y MANTENER DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL?	30
PATENTES	30
MODELOS DE UTILIDAD.....	31
MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO	31
MARCAS COLECTIVAS	32
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS	32
INDICACIONES GEOGRÁFICAS	33
DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES	34
DERECHO DE AUTOR	34
¿CÓMO PROTEGER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME EN EL EXTRANJERO?	36
¿CUÁNDO DEBERÍA SU PYME PROTEGER SU PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL EXTRANJERO?.....	36
¿CÓMO PUEDE SU PYME PROTEGER SU PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL EXTRANJERO?	36
PROTECCIÓN INTERNACIONAL.....	37
¿POR QUÉ LAS MARCAS SON IMPORTANTES PARA EL ÉXITO DE SU PYME?	39
¿CÓMO CREAR O SELECCIONAR UNA MARCA?.....	39

¿CÓMO REALIZAR BÚSQUEDAS DE MARCAS?.....	40
¿CÓMO PROTEGER LOS SECRETOS COMERCIALES DE SU PYME?	41
¿CÓMO PROTEGER LOS SECRETOS COMERCIALES?	41
MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE DEBE TOMAR SU PYME	42
¿PATENTES O SECRETOS COMERCIALES?.....	42
CASOS EN LOS QUE SU PYME PODRÁ BENEFICIARSE DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS COMERCIALES	43
¿CÓMO PUEDE SU PYME BENEFICIARSE DEL DERECHO DE AUTOR?	45
EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS.....	45
CONSEJOS ÚTILES PARA SU PYME EN TANTO QUE USUARIO DE DERECHO DE AUTOR	47
CONSEJOS ÚTILES PARA SU PYME EN TANTO QUE TITULAR DEL DERECHO DE AUTOR	48
OTROS CONSEJOS ÚTILES PARA SU PYME EN TANTO QUE TITULAR DEL DERECHO DE AUTOR	49
¿CÓMO PROTEGER LAS INNOVACIONES MEDIANTE MODELOS DE UTILIDAD?	51
¿DÓNDE PUEDEN OBTENERSE MODELOS DE UTILIDAD?	52
¿COMO ADMINISTRAR LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME?.....	53
ALGUNAS MEDIDAS IMPORTANTES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL ELABORAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL:	54
OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN.....	55
¿CÓMO UTILIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES EN BENEFICIO DE SU PYME?.....	56
¿POR QUÉ RESULTA ÚTIL PARA SU PYME LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES?	56
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN?.....	57
¿DÓNDE Y CÓMO PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES?	57
OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN.....	58
LA CONCESIÓN DE LICENCIAS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: UN COMPONENTE VITAL DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE SU PYME.....	59
LICENCIAS TECNOLÓGICAS.....	59
ACUERDOS DE FRANQUICIA O DE LICENCIA DE MARCAS	60
ACUERDOS DE LICENCIA DE DERECHO DE AUTOR	61
OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN.....	61
¿QUÉ PUEDE HACER SU PYME PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL?	62
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN	62
¿CÓMO HACER RESPETAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME?.....	63
¿QUIÉN DEBE TOMAR LA INICIATIVA DE HACER RESPETAR LOS DERECHOS?.....	64
DISPONIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS	64
¿CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME?	64
OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN.....	65
¿CÓMO PUEDEN LAS MARCAS COLECTIVAS, LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS RESULTAR ÚTILES PARA LAS PYME?.....	66
LAS MARCAS COLECTIVAS.....	66
LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	67
MARCAS DE CERTIFICACIÓN.....	69
ANNEX	71
GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS	71

¿POR QUÉ LA PROPIEDAD INTELECTUAL ES IMPORTANTE PARA SU PYME?

La propiedad intelectual es un elemento constante de la realidad que nos rodea. Todo producto o servicio que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado de una larga cadena de innovaciones, grandes o pequeñas, como las mejoras que hacen que un producto tenga la apariencia que tiene hoy o funcione de la manera en que lo hace. Tomemos un simple producto, por ejemplo, el bolígrafo. La famosa patente de Ladislao Biro por la invención del bolígrafo supuso un avance sensacional en un producto de uso cotidiano. Sin embargo, al igual que en su caso, muchos otros han mejorado el producto y su diseño, y han protegido legalmente sus mejoras mediante la adquisición de derechos de propiedad intelectual. Las marcas que figuran en los bolígrafos también constituyen propiedad intelectual y contribuyen a que el fabricante comercialice el producto y establezca una clientela fiel.

Éste es el caso de casi todos los productos o servicios que se hallan en el mercado. Tomemos el caso del reproductor de discos compactos. La empresa que ha fabricado el disco compacto habrá obtenido la protección por patente de distintas partes técnicas del aparato, mientras que su dibujo o modelo habrá sido protegido por los derechos correspondientes a los dibujos y modelos industriales. Asimismo, es probable que la marca del aparato esté protegida por los derechos de marcas y la música que suena en el aparato esté (o ha sido) protegida por el derecho de autor.

¿Cómo influye todo esto en su empresa?

Independientemente de los productos que fabrique o de los servicios que suministre, es probable que su empresa utilice y cree habitualmente una gran cantidad de activos de propiedad intelectual. Por lo tanto, usted debería considerar sistemáticamente las medidas necesarias para la protección, gestión y observancia de sus derechos, con el fin de obtener los mejores resultados comerciales posibles gracias a su titularidad. En caso de que utilice activos de propiedad intelectual que pertenecen a otros, usted debería considerar la posibilidad de comprar o adquirir los derechos para su uso por medio de una licencia, con el fin de evitar controversias y los correspondientes litigios onerosos.

Casi todas las PYME poseen un nombre comercial o una o más marcas y convendría que estudiaran la posibilidad de protegerlas. La mayoría de las PYME suele poseer valiosas informaciones comerciales de carácter confidencial, desde listas de clientes hasta tácticas de venta, que convendría proteger. Es posible que gran número de ellas haya desarrollado dibujos y modelos originales y creativos. Por otra parte, muchas PYME habrán producido o contribuido a la publicación, difusión o puesta a la venta de obras protegidas por el derecho de autor y cabe la posibilidad de que algunas hayan inventado o mejorado un producto o servicio.

En todos estos casos, su empresa debería estudiar la mejor manera de utilizar el sistema de propiedad intelectual en beneficio propio. A estos efectos, conviene recordar que la propiedad intelectual puede prestar asistencia a las PYME en casi todos los aspectos relacionados con el desarrollo comercial y la estrategia competitiva: el desarrollo y diseño de productos, la prestación de servicios y la comercialización, la acumulación de recursos financieros y la exportación o ampliación de la empresa en el extranjero por medio de licencias o franquicias.

Para descubrir la manera en que la propiedad intelectual puede ayudar a su PYME, consulte las páginas del presente sitio Web y descubra el mundo de la propiedad intelectual y las oportunidades que ofrece a su PYME.

¿CÓMO PUEDE AUMENTAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL VALOR COMERCIAL DE SU PYME?

Con frecuencia, las PYME no valoran adecuadamente el valor de la propiedad intelectual y subestiman ampliamente las posibilidades de obtener beneficios futuros gracias a su uso. Sin embargo, la propiedad intelectual puede convertirse en un **activo valioso** cuando se protege de acuerdo con la ley y cuando existe una demanda en el mercado para los productos y servicios protegidos.

- La propiedad intelectual puede generar ingresos para su PYME por medio de la concesión de licencias, la venta o la comercialización de los productos o servicios protegidos, gracias a lo cual puede mejorar sensiblemente la cuota de mercado de la empresa o aumentar su margen de beneficios.
- Los derechos de propiedad intelectual pueden incrementar el valor de su PYME para los inversores e instituciones financieras.
- En caso de que se produzca una venta, fusión o adquisición, cabe la posibilidad de que aumente el valor de su empresa gracias a los activos de propiedad intelectual, que a veces resultan ser los activos principales o los únicos que tienen valor.

Por consiguiente, la utilización estratégica de la propiedad intelectual puede incrementar de manera sustancial la competitividad de su PYME. Conviene que las PYME se aseguren de estar en condiciones de afrontar este desafío y adopten medidas para explotar sus activos de propiedad intelectual y protegerlos siempre que sea posible. Al igual que en el caso de los activos tangibles, los activos de propiedad intelectual deben ser adquiridos y mantenidos, (véase "¿Cómo puede adquirir y mantener su PYME la protección de la propiedad intelectual?"), explicados, evaluados, estrechamente supervisados y cuidadosamente gestionados con el fin de extraer todo su valor (véase "Gestión de los activos de propiedad intelectual de su PYME"). Con todo, antes de que pueda llevarse a cabo esta tarea, las PYME deben reconocer en primer lugar el valor de la propiedad intelectual y comenzar a considerarla como un activo valioso.

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ACTIVOS VALIOSOS

Generalmente, los activos de la empresa se dividen en dos categorías: activos físicos, incluidos los edificios, la maquinaria, los activos financieros y la infraestructura, y activos intangibles, que van desde el capital humano y los conocimientos técnicos hasta las ideas, las marcas, los dibujos y modelos, y otros frutos intangibles de la capacidad creadora e innovadora de la empresa. Tradicionalmente, los activos físicos han constituido la parte más importante del valor de la empresa, y se les ha considerado como el factor principal a la hora de determinar la competitividad de la empresa en el mercado. En los últimos años, la situación ha variado de manera significativa. Sucede cada vez con mayor frecuencia que, principalmente como consecuencia de la revolución que se ha producido en las tecnologías de la información y el crecimiento de la economía del sector servicios, las empresas son conscientes de que a menudo los activos intangibles pasan a ser más valiosos que los activos físicos.

En suma, cada vez son más las empresas en todo el mundo que sustituyen grandes fábricas por potentes programas informáticos e ideas innovadoras como principal fuente de ingresos. Incluso en los sectores en los que las técnicas tradicionales de producción siguen siendo dominantes, la innovación constante y la creatividad incesante se convierten en las claves

para tener una mayor competitividad en los mercados, tanto nacionales como internacionales, en los que se da una competencia feroz. Así pues, a medida que los activos intangibles adquieren una posición de privilegio, las PYME deberían estudiar la mejor manera de aprovechar dichos activos.

Un modo fundamental de valerse de dichos activos es mediante su protección por medios jurídicos y, en caso de que se satisfagan los criterios de protección de la propiedad intelectual, mediante la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual pueden adquirirse en particular en relación con las categorías siguientes de activos intangibles:

- productos y procedimientos innovadores (por medio de patentes y modelos de utilidad);
- obras culturales, artísticas y literarias, entre las que también figuran, en la mayoría de los países, los programas informáticos y las bases de datos (por medio de la protección por derecho de autor y derechos conexos);
- dibujos y modelos innovadores, incluidos los dibujos y modelos textiles (por medio de los derechos de dibujos o modelos industriales);
- signos distintivos (principalmente, mediante la protección de marcas, incluidas las marcas colectivas y de certificación, pero también en algunos casos por medio de las indicaciones geográficas; véase más adelante);
- microchips (por medio de la protección de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados);
- denominaciones de productos de una calidad o reputación determinadas atribuibles a la procedencia geográfica (mediante la protección de las indicaciones geográficas); y
- secretos comerciales (mediante la protección de información no divulgada de valor comercial).

LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO INVERSIÓN

A fin de incrementar el valor comercial de su PYME, es fundamental efectuar las inversiones adecuadas. Invertir en herramientas, terrenos, desarrollo de productos, comercialización e investigación puede mejorar en gran manera la situación financiera de su empresa, ampliando su base de activos y aumentando la productividad en el futuro. Es posible que la adquisición de propiedad intelectual tenga un efecto parecido. El mercado valorará su empresa teniendo en cuenta sus activos, sus operaciones comerciales actuales y sus expectativas de beneficios, y cabe la posibilidad de que la adquisición de patentes fundamentales influya considerablemente en dichas expectativas. Existen numerosos ejemplos de PYME que han visto aumentar de un día para otro su valor comercial como consecuencia de la adquisición de patentes importantes sobre tecnologías esenciales.

Igualmente, una marca de prestigio que posea una buena reputación entre los consumidores puede contribuir a incrementar el valor actual de su empresa y contribuir de manera decisiva a que sus productos y servicios sean más atractivos para los consumidores. Así pues,

invertir en el establecimiento de una adecuada cartera de derechos de propiedad intelectual es mucho más que un acto de defensa en contra de posibles competidores. De hecho, es una manera de aumentar el valor comercial de su empresa y mejorar su rentabilidad en el futuro.

EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Un punto fundamental sobre la protección por medios legales de la propiedad intelectual es que convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusivos, si bien por un período de tiempo limitado. Gracias a esto, su PYME puede reivindicar la titularidad sobre sus activos intangibles y explotarlos al máximo. En resumen, la protección de la propiedad intelectual hace que los activos intangibles sean algo más tangibles, al convertirlos en activos valiosos y exclusivos que a menudo pueden ser objeto de comercio en el mercado.

Si las ideas innovadoras, los dibujos y modelos novedosos y las marcas de su PYME no están protegidas con arreglo a la legislación que rige los derechos de propiedad intelectual, cualquier otra empresa podrá utilizarlos de manera gratuita, sin ningún tipo de limitaciones. Sin embargo, cuando están protegidos por los derechos de propiedad intelectual, estos activos adquieren un valor concreto para su empresa, pues se convierten en derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o utilizados sin su autorización.

Cada vez con más frecuencia, inversores, agentes de bolsa y asesores financieros son conscientes de esta realidad y han comenzado a valorar los activos de propiedad intelectual. Empresas de todo el mundo reconocen cada vez más el valor de sus activos de propiedad intelectual y en ocasiones los han incluido en sus balances. Muchas empresas, incluidas las PYME, han comenzado a realizar auditorías de tecnología y propiedad intelectual de manera habitual. En varios casos, las empresas se han dado cuenta de que sus activos de propiedad intelectual son de hecho más valiosos que sus activos físicos. Esto sucede a menudo en el caso de empresas que funcionan en sectores muy innovadores y en los que priman los conocimientos, o en el de empresas que poseen una marca notoriamente conocida.

EXAMEN DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME

Una manera de que su PYME se halle en disposición de aprovechar satisfactoriamente los posibles beneficios de sus activos de propiedad intelectual y extraer su pleno valor consiste en llevar a cabo un examen de los activos de propiedad intelectual de la empresa. La mejor manera de llevar a cabo el examen sería contar con la ayuda de profesionales en este ámbito, aunque a menudo es posible realizar un examen preliminar de la propiedad intelectual en el seno mismo de la empresa. Esta labor trae consigo la identificación, supervisión y evaluación de los activos de propiedad intelectual de su PYME, con el fin de asegurarse de que se les saca el mayor partido posible. De esta manera, su PYME estará en condiciones de tomar decisiones bien fundadas en los siguientes casos:

- **Adquisición de activos de propiedad intelectual:** conociendo la propiedad intelectual de su empresa, así como su valor, usted podrá decidir qué tipo de derechos de propiedad intelectual ha de adquirir y mantener, así como cuál es la mejor manera de gestionar los activos de propiedad intelectual de su PYME (véase "¿Cómo puede su PYME adquirir y mantener derechos de propiedad intelectual?" y "Cómo administrar los activos de propiedad intelectual")
- **Fusiones y adquisiciones:** un buen conocimiento de los activos de propiedad intelectual de su PYME puede dar lugar a un aumento importante en el valor de la

empresa. Esto se debe a que los inversores valorarán la empresa teniendo en cuenta sus expectativas de beneficios, que se basarán en gran medida en la explotación de los derechos de propiedad intelectual.

- **Concesión de licencias:** su PYME puede aumentar su flujo de efectivo (ingresos) mediante la cesión de sus derechos de propiedad intelectual a un tercero bajo licencia (véase "La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un componente vital de la estrategia comercial de su PYME"). El examen de la propiedad intelectual ayudará a su PYME a determinar el valor de sus activos de propiedad intelectual, a fin de obtener las máximas ventajas de los acuerdos de licencia. Los ingresos derivados de esta actividad pueden dar lugar a un aumento del valor comercial de su PYME.
- **Garantía secundaria:** una cartera de valores de propiedad intelectual bien organizada también puede utilizarse como garantía secundaria. En tal caso, el prestamista utilizará los activos de propiedad intelectual de su PYME para determinar la solvencia de la empresa (véase "¿Puede utilizar su PYME activos de propiedad intelectual para su financiación?").
- **Observancia de los derechos:** conociendo el valor de sus activos de propiedad intelectual, su PYME podrá tomar decisiones sobre si merece la pena ejercer acciones judiciales contra las infracciones, así como sobre la manera en que pueden ejercerse en cada caso.
- **Reducción de costos:** un registro de propiedad intelectual bien administrado contribuirá a determinar cuáles son los activos de propiedad intelectual que han pasado a ser obsoletos (permitiendo de esta manera reducir los costos de mantenimiento de dichos activos), evitar que se produzcan infracciones de los derechos de propiedad intelectual de otras personas, etc. Esto dará lugar indudablemente a una reducción de los costos.

Gracias al establecimiento de una cultura empresarial en la que se determinen, se cultiven y se utilicen estratégicamente los activos de propiedad intelectual, la empresa podrá aumentar sus ingresos, adquirir cierta ventaja sobre sus competidores y posicionarse ventajosamente en el mercado; estas estrategias pueden dar lugar a un aumento del valor comercial de su PYME.

¿CÓMO TRANSFORMAR LAS INVENCIONES EN ACTIVOS RENTABLES PARA SU PYME?

Las ideas innovadoras son la base de la mayoría de las empresas prósperas. Sin embargo, las ideas de por sí tienen muy poco valor y han de desarrollarse, transformarse en productos o servicios innovadores y comercializarse satisfactoriamente con el fin de que la empresa coseche los beneficios de su innovación y creatividad. La propiedad intelectual, en particular las patentes, puede resultar fundamental a la hora de convertir ideas e invenciones innovadoras en productos competitivos que aumentan de manera significativa los márgenes de beneficios.

Asimismo, su PYME puede valerse de las patentes para obtener ingresos por regalías mediante la concesión de licencias de invenciones patentadas a otras empresas que tengan la capacidad para comercializarlas. Esto no solamente permitirá ahorrar dinero a su PYME, sino que también le proporcionará un flujo de ingresos a partir de sus invenciones o de las invenciones de sus empleados, sin necesidad de invertir en su comercialización.

Para obtener informaciones prácticas sobre los costos de adquisición de patentes, el tiempo necesario para su concesión y otras preguntas frecuentes, consulte el enlace o diríjase a su oficina nacional de propiedad intelectual.

RAZONES PARA PATENTAR SUS INVENCIONES

- **Derechos exclusivos:** las patentes proporcionan los derechos exclusivos que habitualmente permiten a su PYME utilizar y explotar la invención por un período de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.
- **Sólida posición en el mercado:** gracias a estos derechos exclusivos, usted estará en condiciones de impedir que otras personas utilicen comercialmente su invención patentada, reduciendo de esta manera la competencia y adquiriendo una posición de prestigio en el mercado.
- **Mayor rendimiento de las inversiones:** habiendo invertido una considerable cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de productos innovadores, al amparo de estos derechos exclusivos, su PYME podría comercializar la invención permitiéndole obtener un mayor rendimiento de las inversiones.
- **Oportunidad de vender la invención o cederla bajo licencia:** si opta por no explotar usted mismo la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice bajo licencia, lo cual supondrá una fuente de ingresos para su PYME.
- **Aumento del poder de negociación:** si su PYME se halla en curso de adquisición de derechos para utilizar las patentes de otra empresa, por medio de un contrato de licencia, su cartera de patentes aumentará su poder de negociación. Es decir, cabe la posibilidad de que sus patentes resulten muy interesantes para la empresa con la que usted negocia y su empresa podría concertar un acuerdo de concesión mutua de

licencias mediante el que, en resumidas cuentas, ambas empresas podrían intercambiar derechos de patentes.

- **Imagen positiva de la empresa:** Cabe la posibilidad de que empresas asociadas, inversores y accionistas consideren que las carteras de patentes son una muestra del alto nivel de conocimientos técnicos, especialización y capacidad tecnológica de su empresa. Esto puede resultar útil a la hora de recaudar fondos y buscar socios empresariales y podría aumentar el valor de su empresa en el mercado.

Los documentos "*Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises*" (en inglés) y "*The Role of IPRs in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises*" (en inglés) proporcionan información sobre la manera de elaborar una estrategia de patentes para su PYME.

En muchos casos, cuando una empresa simplemente ha mejorado un producto existente y dicha mejora no tiene la altura inventiva suficiente para ser considerada patentable, pueden constituir una buena alternativa a las patentes los modelos de utilidad ("pequeñas patentes" o "innovaciones de utilidad"), en caso de que estén disponibles en el país en cuestión. En determinadas ocasiones, es posible que convenga que su PYME conserve sus innovaciones en calidad de secretos comerciales, lo cual exige, en particular, que se tomen las medidas necesarias para mantener la información en secreto.

Es muy recomendable que las PYME que toman parte en actividades inventivas consulten las bases de datos de patentes con el fin de conocer las tecnologías existentes y evitar la duplicación de las actividades de investigación. Se halla disponible un análisis más a fondo de la importancia de las búsquedas de patentes.

¿QUÉ SUCEDE SI USTED NO PATENTA SUS INVENCIONES?

- **Alguien más podría patentarlas:** en la mayoría de los países (a excepción de los Estados Unidos), la primera persona o empresa que solicita una patente de invención tendrá el derecho sobre la patente. Esto significa de hecho que, si usted no patenta sus invenciones o las invenciones de los empleados de su PYME, otra persona, que quizás haya desarrollado la misma invención o una invención equivalente posteriormente, podrá patentarla y excluir de manera legítima a su empresa del mercado, limitar sus actividades a la continuación del uso anterior, cuando la legislación sobre patentes prevea dicha excepción, o solicitar a su PYME el pago de una tasa para utilizar la invención bajo licencia.
- **Los competidores se aprovecharán de su invención:** si el producto tiene éxito, otras muchas empresas competidoras estarán tentadas de fabricar el mismo producto utilizando su invención, sin tener que pagar por dicho uso. Las grandes empresas pueden aprovechar las economías de escala para fabricar el producto más barato y competir a un precio de mercado más favorable. Esto puede reducir considerablemente la cuota de mercado de su PYME en relación con dicho producto. Incluso otras pequeñas empresas que compiten con usted pueden fabricar el mismo

producto y a menudo venderlo a un precio más reducido, ya que no tienen que recuperar los costos de investigación y desarrollo en los que ha incurrido su PYME.

- **Quedarán enormemente obstaculizadas las posibilidades de concesión de licencias, venta o transferencia de tecnología:** sin derechos de propiedad intelectual, la transferencia de tecnología resultará difícil, si no imposible. La transferencia de tecnología presupone la titularidad de una tecnología que únicamente puede obtenerse mediante la protección adecuada de la propiedad intelectual. Además, cuando se produzcan negociaciones para la transferencia de un descubrimiento tecnológico dado sin que la tecnología en cuestión esté protegida por medio de la propiedad intelectual, las partes se mostrarán remisas a divulgar sus invenciones, por temor a que la otra parte sustraiga la invención. La protección de la propiedad intelectual, especialmente la protección por medio de patentes, es fundamental para la adquisición de tecnología mediante la concesión de licencias.

OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN

Para más información sobre la manera en que las patentes pueden contribuir a que las PYME exploten todo su potencial innovador, véanse los documentos siguientes:

- *"Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises"* (véase **WIPO/IP/HAN/98/7(b)** en Adobe PDF (en inglés)).
- *"Fostering the Globalization Potential of SMEs in the Globalization Era"* (véase **WIPO/IP/MIL/01/1 (B)** en Adobe PDF (en inglés)).
- *"The Role of the IPR in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises"* (véase **WIPO/IP/HAN/98/5(b)** en Adobe PDF (en inglés)).
- Para un panorama de los aspectos generales de las patentes y las invenciones patentables véase el documento: *"The Protection of Inventions: Patents and Other Titles of Protection"* (véase **WIPO/IP/ADD/97/2** en Adobe PDF (en inglés)).
- *"Seeking Cost-Effective Patents"* (<http://www.fplc.edu/tfield/sEeking.htm>).

¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE SU PYME?

Para la mayoría de las PYME, la comercialización de sus productos o servicios es un desafío de primer orden. La estrategia de comercialización debe establecer un vínculo claro entre los productos o servicios y su PYME, en calidad de fabricante o proveedora de dichos productos o servicios. Es decir, los clientes deben estar en condiciones de distinguir, de un vistazo, sus productos o servicios de los de sus competidores, así como vincularlos a determinadas cualidades deseadas.

Cuando se usa de manera eficaz, la propiedad intelectual es un instrumento importante en la creación de la imagen que tienen de su empresa sus clientes actuales y potenciales, así como en la posición que su empresa ocupa en el mercado. Los derechos de propiedad intelectual, en combinación con otros instrumentos de comercialización (como los anuncios y otras actividades de promoción de ventas) son fundamentales para:

- Distinguir sus productos y servicios y hacerlos fácilmente reconocibles
- Promover sus productos o servicios y crear una clientela fiel
- Diversificar su estrategia de mercado para dirigirla a distintos grupos de clientes
- Comercializar sus productos o servicios en el extranjero (véase "¿Cómo puede incrementar la propiedad intelectual las oportunidades de exportación de su PYME?")

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Distintos derechos de propiedad intelectual pueden contribuir a su estrategia de comercialización de distintas maneras:

Marcas de productos y de servicios

A menudo una marca bien configurada constituye un instrumento decisivo para el éxito de su PYME en el mercado. Dicha marca permitirá a los consumidores distinguir los productos o servicios de su PYME en relación con los de sus competidores, así como asociar sus productos o servicios a la calidad deseada. Además, puede desempeñar una parte importante en la capacidad que tiene su producto o servicio de penetrar nuevos mercados, especialmente si se ha tenido cuidado en seleccionar o crear la marca de manera que resulte atractiva para el mercado al que va destinada. Es fundamental que usted haga una búsqueda de marcas conflictivas antes de presentar una solicitud o utilizar una nueva marca en sus productos o servicios. Con tal fin, conviene que utilice los servicios de un abogado o agente competente. Esto ahorraría a su PYME incurrir en gastos innecesarios, en caso de que ya exista una marca idéntica o conflictiva en el mercado al que se destinan sus productos o servicios (véase "Cómo realizar búsquedas de marcas"). Para más información sobre el uso y la protección de las marcas haga click [aquí](#).

Marcas colectivas

El uso de una marca colectiva (por parte de una cooperativa o asociación de empresas) permite a las PYME miembros beneficiarse de la reputación adquirida sobre la base de la procedencia común u otras características comunes de los productos fabricados o servicios suministrados por distintas empresas. En concreto, se da este caso cuando la procedencia u otras características comunes son el principal factor que contribuye a determinar la calidad o el sabor de un producto o servicio. El uso de una marca colectiva puede promover una

alianza o facilitar la cooperación con otras PYME con el fin de aprovechar plenamente los recursos comunes.

Dibujos y modelos industriales

En la economía mundial actual, altamente competitiva, es posible cautivar a una clientela exigente y muy diversificada simplemente por medio de un dibujo o modelo que resulte atractivo visualmente. Gracias a los dibujos y modelos innovadores, su PYME puede llegar a distintos grupos de clientes procedentes de distintos grupos de edades, regiones, culturas, etc. Contar con los derechos de dibujos y modelos industriales sobre la forma o estilo atractivos de un producto puede otorgarle una ventaja muy necesaria sobre la competencia.

Indicaciones geográficas

Consustanciales a determinados productos procedentes de una región son algunas características debidas al terreno, al clima o a los conocimientos especializados de las gentes de dicha región que los consumidores de esos productos esperan hallar en los mismos y en las cuales confían. En la estrategia de comercialización de su PYME, constituye una sólida decisión empresarial distinguir sus productos de los de otros para aprovecharse de esa reputación en el caso de productos que proceden de dicha región o se benefician de dichos conocimientos. Es importante observar que en el caso de tales productos, su empresa debe mantener las normas de calidad previstas para los productos elaborados en dicha región o mediante dichos conocimientos. Para mayor información sobre la indicaciones geográficas véase el enlace.

Patentes

El mercado al que va destinado su nuevo producto puede protegerse efectivamente obteniendo la protección por patente. Ser titular de una patente también ofrece otras oportunidades comerciales, como la concesión de licencias o el establecimiento de alianzas estratégicas (véase "Cómo convertir las invenciones en activos rentables para su PYME").

Modelos de utilidad

La utilización eficaz de los modelos de utilidad, en caso de que esté disponible su protección, puede contribuir a que su PYME se mantenga al frente de sus competidores. Cuando se utiliza estratégicamente, la protección de los modelos de utilidad puede resultar un instrumento eficaz para el posicionamiento de su PYME en el mercado, especialmente si su empresa desarrolla sus actividades en una esfera en la que las ventajas tecnológicas desempeñan una función importante a la hora de determinar el reparto de la cuota de mercado. Siempre podrá mejorar los productos de su PYME prestando gran atención a los productos de sus competidores y a las ventajas que ofertan, con el fin de proporcionar las mismas ventajas o incluso ventajas mayores, así como proteger sus innovaciones bajo la categoría de modelos de utilidad, especialmente si no se cumplen todos los criterios de patentabilidad.

LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA NUEVA ECONOMÍA

La repercusión del comercio electrónico en la propiedad intelectual y en su PYME

Aunque las PYME pueden contar con muchas oportunidades gracias a Internet, este medio también plantea varios problemas para la protección y observancia eficaz de los derechos de propiedad intelectual, en general, y la del derecho de autor y los derechos conexos, las patentes y las marcas, en particular. Algunas de las cuestiones y problemas controvertidos que ha de afrontar su PYME son la protección del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital, la posibilidad de proteger por patente métodos comerciales en el entorno electrónico, la utilización de marcas como "metaetiquetas" y palabras clave, la

infracción de derechos de marcas mediante la utilización de un signo en Internet, el alcance de la protección de las marcas notoriamente conocidas y la competencia desleal en el comercio electrónico. Para mayor información, véase el apartado relativo a la propiedad intelectual en el comercio electrónico.

Nombres de dominio

Si tiene intención de realizar actividades comerciales por medio de Internet, le hará falta una dirección de Internet, conocida en el ámbito técnico como nombre de dominio. A pesar de poseer funciones distintas, los nombres de dominio a menudo entran en conflicto con las marcas que se utilizan para identificar y distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores. Así pues, su PYME deberá evitar utilizar un nombre de dominio que ya esté protegido por otra empresa en calidad de marca. Cuando su PYME se enfrente a la utilización de su marca como nombre de dominio por parte de un competidor, conviene que solicite asesoramiento sobre la manera de solventar la controversia de manera eficaz y a un costo razonable. Aunque los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio pueden resolverse en los tribunales, es posible que muchas PYME prefieran aprovechar los procedimientos especiales previstos en virtud de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que son más rápidos y económicos. Los servicios de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio son de los más avanzados en esta esfera.

O t r o s e n l a c e s y d o c u m e n t a c i ó n

- <http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/>
- <http://kite.tsa.de>

CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Con el fin de asegurarse de que su programa de comercialización aprovecha al máximo sus derechos de propiedad intelectual, merece la pena tener en cuenta los puntos siguientes:

- Registre sus activos de propiedad intelectual o solicite su protección lo más pronto posible con el fin de aprovechar plenamente sus derechos de propiedad intelectual mientras lleva a cabo actividades publicitarias y de promoción.
- Asegúrese de que su PYME no infringe los derechos de propiedad intelectual de otros. A este respecto, es recomendable efectuar búsquedas de patentes y marcas antes de comercializar productos y servicios que puedan estar en conflicto con los derechos de propiedad intelectual protegidos por otras personas o empresas.
- Utilice o haga referencia a sus derechos de propiedad intelectual en sus actividades publicitarias y promocionales con el fin de que sus clientes sean conscientes de que sus productos y servicios están protegidos por los derechos de propiedad intelectual.
- Vigile el mercado y esté preparado para ponerse en contacto con un abogado de propiedad intelectual o una autoridad encargada de la aplicación de la ley en cuanto detecte que se ha producido una infracción de sus derechos de propiedad intelectual que pueda resultar perjudicial para la rentabilidad y la reputación de su PYME (véase "¿Qué puede hacer su PYME para resolver controversias relacionadas con la

propiedad intelectual?"). De hecho, los derechos de propiedad intelectual le permiten luchar contra las copias no autorizadas, las imitaciones y otras clases de infracción. La legislación nacional o la jurisprudencia también pueden proporcionar protección contra la competencia desleal, como las falsas alegaciones destinadas a desacreditar sus productos o servicios, las alegaciones destinadas a inducir al público a error en cuanto a las características de sus productos y servicios, y los actos destinados a crear confusión en relación con sus productos y servicios.

¿PUEDE SU PYME UTILIZAR ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA FINANCIACIÓN?

En los últimos años, cada vez hay más constancia de que los activos de propiedad intelectual pueden transformarse en activos monetarios, lo cual puede llevarse a cabo de varias maneras. La propiedad intelectual puede ser vendida, cedida bajo licencia, utilizada como garantía colateral para el financiamiento de la deuda o servir de base adicional o alternativa a la hora de solicitar capital de amigos, familiares, inversores privados (los denominados inversores no convencionales que invierten en pequeñas y medianas empresas que no cotizan en bolsa y que a menudo proporcionan su experiencia y conocimientos empresariales), empresarios de capital riesgo, bancos especializados y a veces incluso bancos comerciales.

Además, en la mayoría de los países, el gobierno proporciona apoyo e incentivos a las nuevas empresas en el ámbito de la alta tecnología y a otras PYME innovadoras por medio de subvenciones, avales, subsidios o préstamos en condiciones favorables, que se ofrecen por medio de diversas instituciones y bancos de financiación pública que directa o indirectamente reconocen la importancia de los activos de propiedad intelectual.

Por consiguiente, es importante que usted, propietario/administrador de PYME, proteja la propiedad intelectual de su empresa, no solamente como bien jurídico, sino como instrumento financiero.

LA FINANCIACIÓN DE SU EMPRESA POR MEDIO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los activos de propiedad intelectual pueden contribuir a presentar un análisis costos-beneficios más favorable a la hora de obtener contribuciones financieras de inversores/prestamistas. Al efectuar una evaluación de la solicitud de aportación de capital o de préstamo, el inversor/prestamista, ya sea un banco, una institución financiera, un inversor de capital riesgo o un inversor situado al margen de las estructuras de financiación oficiales, evaluará si el producto o servicio nuevo o innovador ofrecido por la PYME está protegido por una patente, un modelo de utilidad, una marca, un dibujo o modelo industrial, el derecho de autor o los derechos conexos. Con frecuencia, dicha protección es un buen indicador de las posibilidades que tiene su PYME de obtener un buen rendimiento en el mercado.

Así pues, es importante poseer activos de propiedad intelectual para convencer a inversores/prestamistas de las oportunidades de que goza la empresa para la comercialización del producto o servicio en cuestión. En ocasiones, una única patente que tenga grandes capacidades puede abrir las puertas a varias oportunidades de financiación.

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/servicio tenga éxito entre los consumidores.

Inversores y 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.

Por tanto, en calidad de propietario/administrador de PYME, usted debe tomar las medidas necesarias para comprender el valor comercial de los activos de propiedad intelectual de su

empresa, garantizar en caso necesario su evaluación por parte de profesionales y ser consciente de los requisitos, si los hubiere, relativos a su inclusión adecuada en los libros contables y en el balance de la empresa. Sobre todo, asegúrese de incluir los activos de propiedad intelectual de su PYME en el plan comercial, cuando lo presente a posibles inversores y prestamistas.

UNA NUEVA TENDENCIA: LA CONVERSIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN VALORES BURSÁTILES

La práctica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad intelectual es un fenómeno reciente incluso en los países desarrollados. Se trata de una práctica en auge en la que se respaldan las garantías colaterales de préstamos comerciales y financiaciones bancarias por medio de garantías reales basadas en la propiedad intelectual, especialmente en la industria musical, en las PYME del entorno de Internet y en el ámbito de la alta tecnología.

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 de un músico de rock en los Estados Unidos a saber, el Sr. 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. Sin embargo, si sirve de indicación la reciente proliferación de intercambios sobre propiedad intelectual en Internet, es sólo una cuestión de tiempo el que todas las partes interesadas muestren un mayor interés y una mayor capacidad a la hora de utilizar los activos de propiedad intelectual para la financiación de nuevas empresas y la expansión de empresas ya establecidas. A medida que la propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crearán mayores oportunidades para ese tipo de prácticas.

LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN ADECUADA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LA HORA DE OBTENER FINANCIACIÓN

Si bien la conversión de activos en valores parece ganar terreno, la práctica convencional de préstamos sigue siendo la fuente principal de financiación externa para muchas PYME. No es muy corriente la práctica de concesión de préstamos garantizados únicamente por los activos de propiedad intelectual; de hecho, corresponde más a las actividades de inversores de capital riesgo que a las de los bancos. Si usted trata de utilizar sus activos de propiedad intelectual como garantía para obtener la financiación de su empresa, dichos activos tienen más posibilidades de ser aceptados si es capaz de demostrar su liquidez y la posibilidad de evaluarlos independientemente de su empresa. Además, tendrá que demostrar que sus activos de propiedad intelectual son duraderos, al menos durante el período en el que ha de pagar el préstamo, y negociables en caso de ejecución hipotecaria o bancarota.

A este respecto, es fundamental clasificar todos los activos de propiedad intelectual de su PYME y obtener una evaluación objetiva de los mismos efectuada por una empresa competente. Cada vez tiene más importancia en la economía de Internet el valor de los procedimientos de administración de la propiedad intelectual que identifican, registran, localizan y cuantifican los activos de propiedad intelectual. Ésta es otra razón para que su empresa esté más concienciada de la medida y el valor de sus activos de propiedad intelectual, incluidos los secretos comerciales, que pueden utilizarse como garantía colateral

a la hora de obtener un préstamo. Es verdad que hasta la fecha tanto prestamistas como prestatarios consideran muy subjetiva la evaluación de la propiedad intelectual. Aunque existen metodologías de evaluación bien fundadas, la mayoría de la gente considera que son demasiado subjetivas o no las entiende. Sin embargo, el uso cada vez mayor de flujos de regalías derivadas de la concesión de licencias para determinar el valor de la propiedad intelectual es una circunstancia positiva que fomenta la aceptación de los activos de propiedad intelectual como activos valiosos que proporcionan garantías para la financiación de la deuda y la participación en el capital.

Por consiguiente, al tratarse de una PYME, es importante tener en cuenta este aspecto al solicitar asistencia financiera y al elaborar su estrategia empresarial y sus planes empresariales.

CUESTIONES PRÁCTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS (*BUSINESS PLAN*)

¿De qué le puede servir 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 o mantener su éxito.

Establecer un buen plan de negocios requiere mucho trabajo. ¿Cómo se justifica entonces el tiempo y la energía que usted dedicará a la creación de un plan? Un plan de negocios se puede usar con diversos propósitos:

- Para **determinar la viabilidad de su idea**: 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.
- Para **tener acceso a financiación y ayuda iniciales**: las incubadoras de empresas e inversores y prestamistas potenciales precisan planes de negocios bien formulados y realistas. Éstos no suelen serlo, de ahí que cerca del 80% de los planes de negocios que se presentan a los inversores e incubadoras de empresas sean rechazados.
- Para 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.
- Para 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.

¿Por qué se debería incluir la propiedad intelectual en el 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 representa una herramienta esencial para 1) mantener alejados a los competidores sin escrúpulos, 2) entablar relaciones con empleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios comerciales y clientes y 3) recaudar fondos.

Para recibir el visto bueno de una incubadora de empresas o 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 1) que existe una demanda para su producto en el mercado, 2) que su producto es superior a los productos de la competencia, si los hay, y 3) que 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 tomadas para registrarlos.

Asimismo, los proveedores de ayuda e 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 iniciales pueden mostrarse reacios a tomar ese riesgo, a menos que usted pueda demostrarles que no corren tal riesgo (por ejemplo, mediante una búsqueda de patentes o de marcas).

La información comercial confidencial, como los datos relativos a la producción, las invenciones secretas y los conocimientos técnicos, financieros y de comercialización, puede ser el factor principal en el que reside la ventaja competitiva de muchas empresas. En esos casos, es importante que los proveedores de ayuda e inversores iniciales sepan que la 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, diseños industriales, secretos comerciales o 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, equipamiento, capital, etc.) como los activos intangibles, pues en estos últimos reside cada vez más la clave del éxito comercial de una empresa en un entorno competitivo a ultranza. 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 proveedores de ayuda e inversores iniciales del potencial que ofrece su empresa.

¿Cómo se puede integrar la propiedad intelectual en el proceso de planificación?

La redacción de un plan de negocios requiere una preparación adecuada. Antes de redactar su plan de negocios, deberá plantearse una serie de cuestiones. Deberá saber a qué tipo de negocio se refiere; qué recursos serán necesarios para alcanzar sus objetivos comerciales; cuáles son los mercados en los que desea introducir sus productos o servicios; qué viabilidad y qué potencial de crecimiento presenta la empresa, etcétera. También deberá identificar la importancia comercial de los activos de propiedad intelectual, ya sean activos de titularidad propia o activos a los que usted tiene autorizado el acceso, así como los recursos necesarios para obtener y mantener esos activos.

A continuación se resumen algunos puntos fundamentales en materia de propiedad intelectual que usted debe plantearse a la hora de preparar su plan de negocios. La importancia de los distintos aspectos dependerá de su situación y negocio particulares. Además, no se trata de una lista exhaustiva y posiblemente tenga que considerar muchas otras cuestiones, dependiendo de su situación. No obstante, la respuesta a estas preguntas podrá ayudarlo a integrar los activos de propiedad intelectual en el proceso de planificación de su empresa.

1. ¿Qué activos de propiedad intelectual posee?

- Identifique su cartera de propiedad intelectual y clasifique su contenido. Incluirá sin duda información confidencial/secretos comerciales, uno o varios nombres comerciales y una o varias marcas, así como, posiblemente, nombres de dominio, diseños industriales, derechos de autor y derechos conexos y, en algunos casos, modelos de utilidad y patentes para invenciones.
- ¿Qué otros activos de propiedad intelectual intangibles posee? En esta esfera, incluya los contratos de franquicia, licencia y distribución, los derechos de publicación, los acuerdos de no competencia, la información de sus bases de datos, los programas de sistemas informáticos, el perfil de comercialización, la experiencia en materia de gestión, la red de distribución, la capacidad técnica, etcétera.

2. ¿Qué características tiene su cartera de propiedad intelectual?

- ¿Dispone de un sistema para identificar los activos de propiedad intelectual que posee? ¿Tiene una cartera de propiedad intelectual? ¿Cuándo fue creada? ¿Quién la creó?
- De los activos de propiedad intelectual que posee, ¿cuáles se pueden registrar? ¿Están ya registrados o deberían registrarse? ¿Están también registrados en otros países/mercados de exportación? ¿Se va a renovar su registro? En caso afirmativo, ¿cuándo?
- ¿Lleva usted a cabo evaluaciones de su propiedad intelectual o tiene previsto llevarlas a cabo? En caso afirmativo, ¿quién las realiza(rá) y con qué frecuencia?

3. ¿Qué medidas prevé para proteger los activos de propiedad intelectual que posee?

- En caso de que comercialice (internamente o con un socio) los activos de propiedad intelectual que posee, ¿dispone de acuerdos para garantizar la propiedad o copropiedad de esos activos?
- Si recurre a la contratación de servicios externos para algunas actividades de su negocio, ¿ha establecido contratos para garantizar la protección de sus derechos de propiedad intelectual sobre el trabajo subcontratado y prohibir que otros saquen provecho de su producto o lo comercialicen sin acuerdo previo?
- ¿Cuán fácil o difícil resulta la adquisición o duplicación por medios adecuados de la información secreta de su empresa por terceros? ¿Qué medidas ha tomado para preservar el carácter secreto de la información confidencial de su empresa? ¿Dispone para sus activos físicos y electrónicos de una política y un plan de seguridad integrados? En caso de comercializar (internamente o con un socio) los activos de propiedad intelectual que posee, ¿cuenta con acuerdos para proteger la confidencialidad de la información secreta de su empresa? ¿Ha incluido cláusulas de confidencialidad o de no divulgación y cláusulas de no competencia en los contratos de sus empleados clave y de sus socios comerciales?
- ¿Se ha cerciorado de que la información confidencial o los secretos comerciales de su empresa no están disponibles en su sitio Web o perdidos a causa de su difusión en el mismo? ¿No contiene ninguno de los encabezamientos del URL de su empresa información confidencial? ¿Ofrecen sus páginas Web enlaces a páginas con información confidencial?

4. ¿Qué importancia tienen los activos de propiedad intelectual para el éxito de su empresa?

- ¿En qué medida está usando actualmente los activos de propiedad intelectual que posee y cuál es su utilidad o falta de utilidad potencial para su empresa?
- ¿Depende el éxito comercial de su empresa de los activos de propiedad intelectual que posee, se trate de activos de titularidad propia o de activos obtenidos por conducto de una licencia? ¿De qué tipo de activos de propiedad intelectual depende?
- ¿Posee nuevos productos o procesos que representen una ventaja competitiva excepcional? De ser así, ¿van a revolucionar alguna rama de la industria? ¿Pueden obtenerse los derechos de propiedad intelectual correspondientes para diferenciarse de los competidores e impedirles la entrada en el mercado?

- ¿Qué ventaja competitiva representan sus activos de propiedad intelectual (ya sean de titularidad propia u obtenidos por conducto de una licencia) para su empresa? Analice y exponga la forma en que la propiedad intelectual puede representar un valor o un valor añadido para sus clientes y contribuir al desarrollo de una ventaja competitiva sostenible.
- ¿Son los secretos comerciales, las patentes, las marcas, las obras protegidas por derecho de autor y los diseños industriales que posee suficientes para proteger adecuadamente los aspectos de su empresa que determinan el éxito de la misma?

5. ¿Es propietario de todos los activos de propiedad intelectual que precisa o se ve obligado a recurrir a los activos de propiedad intelectual de terceros?

- ¿Es usted el propietario de todos los activos de propiedad intelectual que está usando? ¿Puede demostrarlo? ¿Dispone de los registros, las inscripciones, los contratos y demás pruebas que pueda solicitarle un inversor, un socio comercial o un tribunal? ¿Es posible que un tercero le reclame una parte de su propiedad intelectual (por ejemplo, empresas patrocinadoras o clientes que lo hayan contratado para realizar una investigación)?
- ¿Está seguro de que no viola los derechos de propiedad intelectual de terceros? ¿Puede demostrarlo (por ejemplo, ha realizado búsquedas de patentes, marcas comerciales o diseños industriales)? ¿Se ha asegurado de que los empleados de primera importancia de su empresa que hayan trabajado para un competidor en el pasado firmaron acuerdos vinculantes de confidencialidad o de no competencia impuestos por su empleador o empleadores anteriores al dejar su empleo o empleos anteriores? ¿Necesita acceder a la propiedad intelectual de terceros para explotar su idea? ¿Le han sido concedidas la licencia o licencias necesarias para usar la propiedad intelectual de la que usted no es titular?
- ¿Ha firmado un acuerdo de no divulgación o de no competencia con el personal clave, los subcontratistas, los consultores y otros proveedores externos que ceden a su empresa cualquier propiedad intelectual que desarrollan al trabajar para usted?
- Al usar a contratistas externos para redactar y diseñar su material de comercialización y de promoción o su sitio Web/páginas Web, ¿especifica en sus contratos quién será el titular de la propiedad intelectual que se cree? Si son sus empleados los que realizan estas actividades, ¿se incluye esta labor en su empleo individual? De no ser así, ¿ha especificado por escrito quién será el titular de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual pertinentes? ¿Dispone de los permisos necesarios para usar en su sitio Web o a cualquier otro fin el material escrito, los gráficos, las fotografías, la música o cualquier otro elemento que haya sido creado por terceros?
- ¿Figuran en su sitio Web metaetiquetas, hiperenlaces o marcos con enlaces profundos a otros sitios Web? ¿Están debidamente autorizados por las terceras partes en cuestión?

6. ¿Sabe lo suficiente acerca de las estrategias y de las carteras de propiedad intelectual adoptadas por la competencia?

- ¿Ha previsto un plan para llevar a cabo un seguimiento de la competencia? ¿Ha reunido o tiene pensado usar información/bases de datos en materia de propiedad

intelectual para realizar un seguimiento de la competencia? Las búsquedas en los registros de patentes, marcas comerciales y diseños industriales permiten obtener información detallada de carácter jurídico, técnico y comercial acerca de las operaciones y productos de un competidor. Puede usar dicha información para evaluar las posibilidades de entrada de sus productos en el mercado. Asimismo, una búsqueda en materia de propiedad intelectual es un medio de verificar si usted puede proteger su propiedad intelectual, si está infringiendo la propiedad intelectual de terceras partes y si éstas están infringiendo o son susceptibles de infringir los derechos de propiedad intelectual de los que usted es titular.

- ¿Existen obstáculos en materia de propiedad intelectual que impiden la entrada de sus productos en el mercado de su competidor, por ejemplo patentes, marcas comerciales o diseños industriales que apuntalan la fidelidad del cliente a la imagen empresarial del competidor, a sus marcas, etcétera?

7. ¿Dispone de una política y de una estrategia de propiedad intelectual para su empresa?

- ¿Cómo suele identificar, proteger, explotar y gestionar los activos de propiedad intelectual de su empresa?
- ¿Qué planes ha puesto en marcha para sacar el máximo valor de la comercialización de sus activos de propiedad intelectual?
- ¿Dispone de una estrategia de comercialización especial? ¿Tiene previsto exportar? En caso afirmativo, ¿ha usado o planea usar un sistema de presentación de solicitudes o de registro regional o internacional, tal como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Sistema de Madrid o el Arreglo de La Haya, para la solicitud de patentes y el registro de marcas comerciales o diseños industriales?
- ¿Ha evaluado el potencial que ofrece la comercialización de una parte o de la totalidad de los activos de propiedad intelectual de su empresa, mediante la concesión total o parcial de licencias y franquicias o la venta directa de los activos?
- ¿Ha llevado a cabo evaluaciones periódicas e independientes de los activos de propiedad intelectual de su empresa? ¿Se ha realizado una valoración de dichos activos? ¿Fue llevada a cabo de forma independiente?
- ¿En qué medida ha tenido en cuenta las cuestiones impositivas y los incentivos asociados a la comercialización de la propiedad intelectual de su empresa? Pueden existir requisitos de carácter impositivo, tales como la inscripción registral, para la comercialización de la propiedad intelectual. El tratamiento fiscal de los ingresos y gastos derivados de la comercialización de la propiedad intelectual de su empresa puede variar mucho con respecto al trato contable. Pueden existir medidas gubernamentales de ayuda financiera relativas a los activos de propiedad intelectual y a su comercialización.
- ¿Planea usar los activos de propiedad intelectual que posee como fianza o garantía para un préstamo o para crear un título comercializable en el mercado de valores? ¿Cuáles son las posibilidades de titularización de los futuros flujos de ingresos vinculados a su paquete/cartera de activos de propiedad intelectual?
- ¿Cuenta con un programa de formación del personal que trate de la gestión y la protección de los activos de propiedad intelectual de su empresa?

Los planes de negocios son un instrumento fundamental de cara a los proveedores de ayuda e inversores iniciales y a la hora de determinar las posibilidades de su empresa en el mercado. La propiedad intelectual ofrece ventajas competitivas para su empresa e incrementa su valor, por lo que es necesario exponer detalladamente a los proveedores de ayuda e inversores iniciales los activos de propiedad intelectual de que dispone, incorporándolos en su plan de negocios.

OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN

La Red europea de inversores no convencionales (<http://www.eban.org/>) fomenta el intercambio de experiencias entre redes de inversores no convencionales e influye de manera indirecta mediante una gama de funciones asesoras y de difusión de información, comentarios directos de los inversores a las PYME y una función educativa y de formación para todos los participantes.

El sitio Web de la **Asociación Europea de Capital de Riesgo** (<http://www.evca.com/sources.html>) proporciona enlaces con una gran cantidad de asociaciones nacionales de capital de riesgo en todo el mundo.

El sitio Web de la **Comisión Europea** (<http://www.cordis.lu/finance/src/angels.htm>) proporciona información y enlaces sobre las fuentes de financiación para actividades de innovación y su comercialización.

La Iniciativa de Innovación 2000 (<http://www.eib.org/pub/news/i2i/pmreport.htm>) del Banco Europeo de Inversiones (BEI) supone un cambio notorio en sus actividades de préstamo para proyectos de gran innovación y se centra en cinco elementos clave, uno de los cuales es "Las PYME y la capacidad empresarial". El BEI proporciona apoyo sobre todo mediante sus operaciones de préstamo, así como de financiación de capital de riesgo para las PYME (por medio de su organismo subsidiario especializado, el Fondo Europeo de Inversión-EIF (<http://www.eif.org/sme/default.htm>); en cuanto a "Las PYME y la capacidad empresarial", el apoyo guarda relación con operaciones de capital de riesgo o garantías para el financiamiento de la deuda, gestionadas por el EIF (véase el párrafo 7 de la página Web mencionada en primer lugar).

El informe de febrero de 2001 sobre "*Financing Innovative Firms Through Venture Capital*", a pesar de que examina la situación en Europa, la compara con la de los Estados Unidos y también se fija en la de Israel; este informe está disponible en <http://www.eib.org/pub/divers/vencap.pdf>

El sitio Web de la **Asociación de Inversores de Capital de Riesgo** (<http://www.nvca.org>) proporciona una introducción a la industria de capital de riesgo en los Estados Unidos.

El artículo "*Financing and Securing Intellectual Property*" en <http://www.bereskinparr.com/ar-html/FinancingSecuringIP.html>

El artículo "*IP Assets as Sources of Potential Corporate Profits*" en <http://www.bereskinparr.com/art-html/IPCommercialTransactions.html>

El artículo "*Venture Capital in Canada: Focus on Small and Medium Technology Enterprises*" en <http://www.idrc.ca/lacro/vencap/lefton.html>

El artículo "*Has David Bowie Started a New Era Of Celebrity Securitizations?*" en <http://www.icicicareers.com/finance/Has%20David%20Bowie%20Started%20a%20New%20Era%20of%20Celebrity%20Securitizations.htm>

El artículo "*Financing E-Commerce: Legal and Practical Risks*" en <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/01-1/lipton.html>

¿CÓMO PUEDE INCREMENTAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL LAS OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE SU PYME?

Antes de iniciar actividades de exportación, las empresas pasan por una serie de etapas cruciales que van desde determinar cuál es el mercado de exportación adecuado y prever la demanda, hasta encontrar los canales de distribución, calcular los costos y obtener financiación. En este apartado se intenta describir las razones principales por las que usted debería tener en cuenta las cuestiones de propiedad intelectual a la hora de planificar la estrategia de exportación y estudiar la manera en que los derechos de propiedad intelectual podrían incrementar la competitividad de su PYME en los mercados de exportación.

Como los derechos de propiedad intelectual son territoriales, es decir, únicamente están disponibles en el país o región en el que han sido solicitados y se han concedido, a fin de gozar de derechos exclusivos de propiedad intelectual en mercados exteriores, usted tendrá que solicitar y obtener la protección en el extranjero (excepto cuando dicha protección esté disponible automáticamente sin necesidad de cumplir con determinadas formalidades, por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, gracias a un tratado internacional como el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, véase, "¿Cómo puede su PYME beneficiarse del derecho de autor?").

A continuación figuran las principales razones para la protección de la propiedad intelectual en los mercados de exportación:

- Los derechos de propiedad intelectual, especialmente las patentes, pueden dar lugar a nuevas oportunidades de exportación.
- Los derechos de propiedad intelectual, especialmente las patentes, las marcas y los dibujos o modelos industriales, pueden contribuir a que su empresa adquiera una posición de mercado ventajosa en los mercados de exportación.
- Los derechos de propiedad intelectual incrementan las oportunidades de lograr una clientela fiel para sus productos y servicios en los mercados de exportación.

LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PATENTADOS

La protección de patentes (o modelos de utilidad) en el extranjero le permite gozar de una ventaja competitiva importante en los mercados de exportación. Las empresas que han protegido adecuadamente sus invenciones en el extranjero cuentan con una gama de opciones de exportación de productos innovadores que quizás no estuvieran disponibles en caso contrario. Entre estas opciones figuran las siguientes:

- Producir el producto a escala nacional y exportar el producto protegido directamente o por medio de intermediarios, sabiendo que ninguna otra empresa podrá fabricar, vender o explotar de manera legal el mismo producto en el mercado seleccionado sin su autorización (y que la mayoría de las legislaciones sobre patentes ya no permiten, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por el país en cuestión, la expedición de licencias no voluntarias con motivo de que los productos protegidos no se producen localmente en el país de destino de la exportación).

- Conceder una licencia sobre la invención a una empresa extranjera que fabrique el producto a escala local, a cambio del pago de una suma fija o de un canon (véase "La concesión de licencias de propiedad intelectual: un componente vital de la estrategia comercial de su PYME").
- Establecer empresas conjuntas para la fabricación y comercialización del producto en los mercados de exportación seleccionados.

En función de su estrategia, su PYME obtendrá ingresos adicionales mediante la venta directa del producto o gracias a las tasas y regalías procedentes de la licencia.

LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL EXTRANJERO MEDIANTE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS

Las razones para la protección de las marcas y los dibujos y modelos industriales en el mercado nacional se aplican íntegramente a los mercados exteriores. En concreto, el registro de marcas permite aprovechar al máximo la distinción, la difusión publicitaria y la comercialización del producto, fomentando de esta manera el reconocimiento de su producto o servicio en los mercados internacionales y estableciendo un vínculo directo con los consumidores de otros países. En función de la naturaleza de su servicio, un acuerdo de franquicia con empresas en el extranjero podría ser un modo alternativo valioso de obtener ingresos en el extranjero gracias a su marca.

Las empresas que exportan productos sin marca afrontan desventajas tales como:

- Menores ingresos debido a que los consumidores exigen precios más bajos por los productos sin marca.
- Carecer de la fidelidad del consumidor, debido en gran medida a que no puede reconocer el producto y distinguirlo de los productos de los competidores.
- Dificultades en la comercialización y discusión publicitaria de productos o servicios en el extranjero, al no existir un símbolo adecuado o un identificador sencillo que vincule los productos o servicios a su PYME, ya que de por sí es mucho más difícil comercializar un producto sin marca.

En cuanto a los dibujos o modelos industriales, su protección en los mercados de exportación no sólo contribuirá a fortalecer su estrategia comercial global, sino que también será importante para adaptar los productos a las necesidades específicas de dichos mercados, creando nuevos nichos de mercado para los productos de su PYME y fortaleciendo la imagen y reputación de su empresa vinculándola a un dibujo o modelo concreto.

EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS A ESCALA INTERNACIONAL Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS

Al elaborar su estrategia de exportación, usted deberá comprobar, preferiblemente consultando a un profesional competente, si un comprador puede revender en otro mercado productos protegidos por propiedad intelectual y comprados a su PYME, o con el consentimiento de su PYME, sin tener que solicitar su consentimiento. Esta cuestión surgirá únicamente en caso de que usted ya haya protegido o vaya a proteger sus derechos de

propiedad intelectual en el mercado nacional y en el de exportación. Igualmente, si su PYME ha comprado productos protegidos por patentes, marcas, dibujos o modelos industriales o derechos de autor, usted 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 (con el fin de determinar si se considera que los derechos de propiedad intelectual están "agotados"). Es posible que se sorprenda de lo complejas que son las respuestas a estas cuestiones, que no solamente pueden resultar distintas de un país a otro, sino que también dependen de la clase de derechos de propiedad intelectual de que se trate.

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. Una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por su PYME o por otros con su consentimiento, su PYME ya no tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial sobre este producto dado, puesto que se han "agotado". A veces esta limitación se denomina igualmente la "doctrina de la primera venta", puesto que 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 PYME 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.

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 en el marco de la legislación nacional. La cuestión pasa a ser pertinente en los casos de la denominada "importación paralela". Por importación paralela se hace referencia a la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante. Como el fabricante/titular de derechos de propiedad intelectual no posee una conexión contractual con la parte que efectúa la importación paralela, a veces se describe a los productos importados como "productos del mercado gris", lo cual de hecho puede inducir a engaño, puesto que los productos como tales son originales, mientras que los canales de distribución no están controlados por el fabricante/titular de los derechos de propiedad intelectual. Basándose en el derecho de importación que un derecho de propiedad intelectual confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este último se oponga a dicha importación con el fin de mantener mercados 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 del derecho de propiedad intelectual en el ámbito nacional, también se produce el agotamiento del derecho de importación y, por consiguiente, no puede recurrirse a dicho derecho para impedir la importación paralela.

Los principios mencionados tienen distintas repercusiones en función del concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el país de importación, por razones de legislación o de política. El concepto de **agotamiento nacional** no permite al titular del derecho de propiedad intelectual controlar la explotación comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento. No obstante, el titular de los derechos de propiedad intelectual (o su licenciario autorizado) todavía podría oponerse a la importación de productos originales comercializados en el extranjero, sobre la base del derecho de importación. En el caso del **agotamiento regional**, tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual que corresponde al 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, y no ha lugar a la oposición a las importaciones paralelas dentro de la región sobre la base de los derechos de propiedad intelectual. Cuando 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 parte del mundo.

Las oficinas nacionales de propiedad intelectual o los agentes/abogados que se ocupan de dicho ámbito estarán en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican en el país correspondiente para cada tipo de derecho de propiedad intelectual.

Para más información sobre decisiones recientes y distintos enfoques en los países que se rigen por el derecho civil y por el derecho anglosajón, así como sobre el contexto internacional, véase el documento ATRIP/GVA/99/6 "*Parallel Imports and International Trade*" (Adobe PDF (en inglés)) (presentado en la Reunión Anual de la Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación de la Propiedad Intelectual (ATRIP) en la sede de la OMPI, en Ginebra (7 a 9 de julio de 1999)).

OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN

Puede hallar asesoramiento sobre la exportación de sus productos en:

Centro de Comercio Internacional (<http://www.intracen.org/tradinst/welcome.htm>). Este sitio Web incluye una lista de organizaciones de fomento del comercio y otras instituciones de apoyo al comercio.

Tradenet Export Advisers (<http://www.tradenet.gov/>). Este sitio Web proporciona asesoramiento sobre distintos aspectos de las actividades de exportación. Aunque algunas de las cuestiones se abordan desde el punto de vista de los exportadores norteamericanos, en numerosos casos las explicaciones son generales y valiosas para las PYME de cualquier país. Véase en particular la sección denominada "*Export answers*" (<http://www.tradenet.gov/>).

Red de cámaras mundiales (<http://www.worldchambers.com/index.htm>). Este sitio Web proporciona información sobre comercio y empresa por países, así como un repertorio de cámaras de comercio a escala mundial.

Organización de Estados Americanos (<http://www.oas.org>). Este sitio Web contiene información por países para los exportadores que trabajan con países de América Latina o Norteamérica, en la base de datos SICE, en la Unidad de Comercio.

BizAPEC (<http://www.BizAPEC.com/>) es un servicio para las empresas proporcionado por la Secretaría de la APEC que contiene información sobre empresas e inversiones relacionadas con países del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico.

Guía de la SBA a la exportación, dedicada especialmente a las empresas norteamericanas (<http://www.sbaonline.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting>).

¿CÓMO PUEDE SU PYME ADQUIRIR Y MANTENER DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL?

Antes de aprovechar los activos de propiedad intelectual, su empresa tiene que adquirir derechos de propiedad intelectual, varios de los cuales se han de otorgar o registrar. A escala nacional, las oficinas de propiedad intelectual de los países correspondientes son las únicas instituciones que se ocupan de otorgar o registrar los derechos de propiedad intelectual. El procedimiento de adquisición y mantenimiento de los derechos varía de un país a otro, pero los principios y características básicos de estos procedimientos son comunes a la mayoría de los países. También cabe observar que pueden adquirirse derechos de propiedad intelectual a escala regional o internacional, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones (véase "¿Cómo proteger los derechos de propiedad intelectual de su PYME en el extranjero?").

Antes de solicitar la protección de la propiedad intelectual para su PYME en un país en particular, le recomendamos que estudie el sistema jurídico del país que rige las cuestiones de propiedad intelectual. Existen varias fuentes de información sobre la legislación de propiedad intelectual. Probablemente, el mejor lugar para iniciar esta tarea será la oficina nacional de propiedad intelectual o la oficina de derecho de autor en la que se obtengan las informaciones específicas relativas a la protección de la propiedad intelectual en su país. Además, puede consultar la Colección de la OMPI de Leyes Electrónicamente Accesibles (CLEA).

Es recomendable a menudo solicitar asesoramiento de un agente o abogado de propiedad intelectual, especialmente cuando la legislación pertinente de propiedad intelectual exige que un solicitante que no resida en el país esté representado por un agente o abogado habilitado para ejercer su práctica en dicho país. La oficina de propiedad intelectual o el agente/abogado de propiedad intelectual deberá estar en condiciones de asesorarle respecto de si la PYME tiene a su disposición incentivos especiales, en forma de tasas reducidas, en relación con la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual.

Procedimientos para distintos derechos de propiedad intelectual

A continuación figura el procedimiento correspondiente a la obtención de protección y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual por parte de su PYME:

PATENTES

Una patente es un derecho exclusivo otorgado para un producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de realizar algo o una nueva solución técnica a un problema.

Algunas características comunes de los procedimientos para la concesión y el mantenimiento de patentes

En varios países, las patentes se conceden una vez que se considera que se han satisfecho los principales criterios de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Sin embargo, muchos países no llevan a cabo un examen de fondo debido a limitaciones financieras y de otro tipo. Dichas oficinas se limitan a examinar el cumplimiento de las formalidades necesarias antes de la presentación de la solicitud de patente. Varios de los países que llevan a cabo el examen de fondo lo ejecutan automáticamente tras recibir la solicitud de patente, mientras que otros únicamente lo ejecutan tras la presentación de una petición especial. Dicha petición de examen debe presentarse dentro de un plazo de tiempo determinado que, con arreglo a la legislación aplicable sobre patentes, puede consistir en un período de hasta varios años. El procedimiento de concesión de la patente puede exigir un

tiempo considerable, en función de que exista la posibilidad de aplazar el examen y de si se permiten los procedimientos de oposición antes de la concesión de la patente. Por consiguiente, en numerosos países y a escala internacional se emprenden iniciativas destinadas a acelerar el procedimiento anterior a la concesión. Además, varios países estipulan la publicación de las solicitudes de patente después de un determinado período de tiempo (normalmente, después de 18 meses a partir de la fecha de presentación o, cuando se haya reivindicado la prioridad, de la fecha de prioridad (véanse las preguntas frecuentes)).

En general, se exige al solicitante que pague una tasa de solicitud y cabe la posibilidad de que tenga que pagar una tasa de examen (cuando se lleve a cabo un examen de fondo) y una tasa de mantenimiento anual correspondiente a la solicitud. En la mayoría de los países, las tasas de mantenimiento de patentes tienen que pagarse anualmente (anualidades). De conformidad con las obligaciones internacionales establecidas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC), existe un período de gracia mínimo de 6 meses para el pago de las tasas de mantenimiento, aunque los países están facultados para permitir períodos de gracia más prolongados. Si no se pagan las tasas de mantenimiento durante el período de gracia, se producirá la cancelación de la patente de manera retroactiva, es decir, a partir de la fecha original en la que estaba previsto el pago de la anualidad.

MODELOS DE UTILIDAD

En algunos países, cabe la posibilidad de proteger las invenciones mediante los modelos de utilidad, también conocidos como "pequeñas patentes" o "innovaciones de utilidad". Las condiciones de registro de los modelos de utilidad son habitualmente menos estrictas (puesto que no se exige ninguna actividad inventiva o solamente una actividad inventiva de menor importancia), el procedimiento de registro es más rápido (ya que habitualmente no se examinan antes del registro la novedad y la actividad inventiva) y las tasas de adquisición y de mantenimiento son generalmente inferiores a las aplicables a las patentes. Las solicitudes han de presentarse normalmente en la correspondiente oficina nacional de propiedad intelectual.

MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

Una marca fábrica o de comercio es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada o por un grupo de personas/empresas, lo que permite al consumidor distinguir dichos productos o servicios de los de otros.

Algunas características comunes de los procedimientos de registro de marcas

En algunos países, puede adquirirse la protección de la marca por medio del registro o del uso. En otros, en el caso de la mayoría de las marcas, usted tendrá que registrarlas obligatoriamente si desea protegerlas. Incluso cuando tenga la opción de proteger la marca sin el registro, es decir, sobre la base de la utilización de la marca, es siempre recomendable registrar la marca con el fin de obtener una protección mejor o más sólida.

Si desea adquirir la protección de la marca para su PYME por medio del registro, deberá presentar una solicitud en una oficina nacional de marcas o, cuando exista dicha posibilidad, en una oficina regional de marcas. A continuación, una vez que se hayan pagado las tasas exigidas, la oficina examinará la solicitud. Existen varias razones por las que puede rechazarse la solicitud. En la práctica, las solicitudes rechazadas más frecuentemente lo son debido a que:

- i) existe el riesgo de que los consumidores confundan su marca con una marca ya registrada o para la que se ha solicitado el registro o con una marca notoriamente conocida no registrada;
- ii) su marca únicamente describe un producto o servicio o una característica del producto o servicio;
- iii) su marca consiste en un término geográfico que induce a engaño o no debería estar monopolizada por una única empresa;
- iv) su marca viola el orden público o la moralidad; o
- v) su marca consiste en, o contiene sin autorización, un elemento idéntico o una imitación de un signo oficial, escudo de armas, bandera u otro emblema, o punzón de un estado u organización internacional que esté protegido.

Cuando la ley de marcas de un país prevea un procedimiento de oposición, la solicitud se publicará después de que haya sido examinada y cualquier persona interesada tendrá la oportunidad de oponerse al registro de la marca, en caso de que considere que es probable que sus derechos sean afectados por el registro. A continuación, la oficina tomará una decisión teniendo en cuenta las pruebas suministrada por las dos partes y esta decisión estará sujeta normalmente a recurso.

En función de las legislaciones nacionales, el período inicial de registro no será inferior a siete años (en general, será de 10 años). Sin embargo, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial, el registro de la marca podrá renovarse indefinidamente tras el pago de una tasa de renovación. Véase asimismo el apartado "¿Por qué las marcas son importantes para el éxito de su PYME?".

MARCAS COLECTIVAS

Aunque la definición puede variar de un país a otro, habitualmente las marcas colectivas se definen como signos que distinguen la procedencia geográfica, el material, el modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los productos o servicios de distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El titular puede ser una asociación a la que pertenezcan dichas empresas o cualquier otra entidad, incluidas las instituciones públicas o las cooperativas. La mayoría de los países exige que la solicitud de marca colectiva vaya acompañada de una copia de las normas que rigen el uso de la marca colectiva y no permiten la concesión de licencias en relación con este tipo de marcas. Al igual que las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas también se mantienen mediante el pago de tasas de renovación.

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección en la mayoría de los países contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público. Las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación. En muchos países, bajo determinadas condiciones, también están protegidas en el caso de productos y servicios que sean diferentes. Cabe observar que, a

pesar de que no existe una definición exhaustiva y de común acuerdo sobre lo que constituye una "marca notoriamente conocida", los países pueden aprovechar las Recomendaciones conjuntas de la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

La protección de las marcas notoriamente conocidas

Numerosos países protegen las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC). En consecuencia, no solamente las grandes empresas, sino también las PYME tienen la oportunidad de alcanzar una buena reputación entre sus clientes de manera tal que sus marcas sean reconocidas como notoriamente conocidas y adquieran la protección sin solicitar su registro. No obstante, es recomendable solicitar el registro de las marcas, teniendo en cuenta que muchos países prevén la protección ampliada contra la dilución de las marcas notoriamente conocidas y registradas (Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC), es decir, en el caso de que la reputación de la marca quede menoscabada por el uso no autorizado de dicha marca por otros.

Le conviene saber que varias legislaciones sobre marcas ejecutan las disposiciones relativas al Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC y únicamente protegen las marcas notoriamente conocidas y registradas bajo las siguientes condiciones:

- en caso de que los productos y servicios para los que se utiliza la otra marca, o para la que se solicita protección, no sean idénticos o similares a los productos respecto de los que la marca notoriamente conocida haya adquirido su reputación.
- en caso de que el uso de la otra marca indique una relación entre estos productos y el titular de la marca notoriamente conocida, y
- en caso que corra el riesgo de que sus intereses resulten perjudicados por dicho uso.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

¿Qué es una indicación geográfica?

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. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la Ley N° 169 de 5 de febrero de 1992), o "Roquefort" para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE N° 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US N° 571.798).

DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES

Los dibujos o modelos industriales son composiciones de líneas o colores o formas tridimensionales que otorgan una apariencia especial a un producto u obra de artesanía. Los dibujos o modelos industriales protegen el aspecto ornamental o estético de un objeto útil, que normalmente resulta atractivo para el sentido de la vista o del tacto, y pueden reproducirse en cantidades importantes.

Algunas características comunes de los procedimientos de protección de los dibujos o modelos industriales

En la mayoría de los países la protección de los dibujos o modelos industriales únicamente puede efectuarse mediante el registro. En varios de estos países, no se efectúan búsquedas y no se realizan exámenes de fondo antes del registro del dibujo o modelo industrial. Varios países prevén la búsqueda y el examen en caso de que la solicitud de dibujo o modelo industrial se haya publicado y un tercero se haya opuesto a su registro, transmitiendo un aviso de oposición. En unos pocos países, también cabe la posibilidad de proteger los dibujos o modelos industriales que no estén registrados.

Por norma general, con el fin de tener derecho a la protección mediante el registro, el dibujo o modelo industrial debe ser "nuevo" u "original". La duración de la protección varía de un país a otro. Mientras que el plazo de protección habitual es de 15 años (un período inicial de 5 años, al que se añade la posibilidad de renovación durante otros períodos de 5 años), varios países únicamente prevén la protección durante 10 años, mientras que otros la amplían incluso hasta los 25. La renovación de la protección está sujeta habitualmente al pago de una tasa de renovación. No obstante, a diferencia de las marcas, una vez concedida la protección de los dibujos o modelos industriales, ésta no está sujeta a cancelación en caso de que no se utilicen efectivamente.

DERECHO DE AUTOR

La protección del derecho de autor abarca las creaciones originales en el ámbito literario (incluidos los programas informáticos), musical y artístico, independientemente de su modo o forma de expresión. La protección del derecho de autor se adquiere normalmente de manera automática una vez que la obra queda fijada en alguna forma material. Sin embargo, en varios casos existe la posibilidad, o excepcionalmente la necesidad, de registrar el derecho de autor.

Dificultades para la adquisición de derechos de propiedad intelectual

Entre las dificultades que la mayoría de las PYME afronta a la hora de adquirir la protección de la propiedad intelectual figuran las siguientes:

- personal inadecuado para emprender la labor preparatoria necesaria para la adquisición de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, las búsquedas iniciales y otros procedimientos previos a la presentación;
- costos elevados, especialmente en los procedimientos de concesión de patentes que pueden sumarse a los gastos de traducción de documentos y a los honorarios de agentes o abogados especializados en propiedad intelectual;
- conocimiento inadecuado en el seno de la empresa de los derechos de propiedad intelectual y los procedimientos para su protección.

En cierta medida, pueden reducirse las cargas relacionadas con la adquisición de derechos de propiedad intelectual si se posee un mayor entendimiento de la manera en que puede utilizarse eficazmente el sistema de propiedad intelectual. Asimismo, las PYME pueden reducir el volumen de trabajo y los costos de adquisición de derechos de propiedad intelectual solicitando dicha protección por medio de acuerdos regionales o internacionales, cuando se solicita la protección en el extranjero (véase "¿Cómo proteger protección de los derechos de propiedad intelectual de su PYME en el extranjero?"), haciendo uso de los servicios especiales o incentivos que algunas oficinas de propiedad intelectual ofrecen a las PYME, en caso de que estén disponibles, o recurriendo a niveles de protección más reducidos, como en el caso de la protección por modelos de utilidad, en los casos en que la legislación del país o países en cuestión permita dichas formas de protección.

¿CÓMO PROTEGER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME EN EL EXTRANJERO?

¿Por qué debe proteger la propiedad intelectual de su PYME en el extranjero?

Tarde o temprano, numerosas pequeñas y medianas empresas (PYME) operan en más de un mercado vendiendo sus productos o servicios o concediendo licencias o franquicias sobre sus derechos de propiedad intelectual y conocimientos especializados más allá de sus fronteras nacionales. No obstante, los derechos de propiedad intelectual son territoriales, lo que significa que por lo general se protegen únicamente en el país o región donde se ha solicitado y obtenido la protección. Por consiguiente, resulta esencial proteger la propiedad industrial en mercados de exportación, a fin de gozar de la misma protección en el extranjero que en el mercado interno. Debe considerarse cuidadosamente la posibilidad de solicitar protección por propiedad intelectual con antelación suficiente en todos los países para los que cabe la posibilidad que exporte o conceda licencias relativas a su producto o servicios en el futuro inmediato (véase "¿Cómo puede la propiedad intelectual aumentar las oportunidades de exportación de su PYME?").

¿CUÁNDO DEBERÍA SU PYME PROTEGER SU PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL EXTRANJERO?

Como recomendación general, su PYME debería intentar obtener la protección adecuada en todos los mercados de exportación pertinentes lo antes posible.

En relación con las **patentes** para las invenciones, la mayoría de los países, establecen un período de prioridad de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud para solicitar patentes en otros países. Una vez transcurrido este período, es posible que no pueda obtenerse protección por patentes en otros países. Esto puede entrañar una pérdida importante de ingresos en sus operaciones de exportación. (Para obtener una breve explicación del significado de "fecha de prioridad" véanse las Preguntas frecuentes.)

En relación con las **marcas** y los **dibujos o modelos industriales**, la mayoría de los países establecen un período de prioridad de 6 meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud para solicitar marcas y dibujos o modelos industriales en otros países.

En relación con el **derecho de autor**, si es usted nacional o residente de un Estado parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), vinculado por las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, o si ha publicado su trabajo por primera vez, o al menos simultáneamente en uno de los países mencionados, su derecho de autor estará automáticamente protegido en todos los demás países que sean parte en el Convenio de Berna o miembros de la OMC.

¿CÓMO PUEDE SU PYME PROTEGER SU PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL EXTRANJERO?

Solicitudes nacionales

Una posibilidad consiste en solicitar protección en cada país por separado presentando una solicitud directamente a las Oficinas Nacionales de Propiedad Intelectual/Industrial. Cada solicitud deberá traducirse en un idioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Deberá abonar las tasas nacionales de solicitud y, particularmente en el caso de las patentes, deberá encomendar un mandatario o abogado de propiedad intelectual que le ayudará a asegurarse de que la solicitud cumple los requisitos nacionales. 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 y modelos industriales ofrecen una alternativa más sencilla y, por lo general, más económica.

Solicitudes regionales

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 Oficina Europea de Patentes** (para patentes europeas): <http://www.european-patent-office.org>
- **La Oficina de Armonización del Mercado Interior** (para las marcas de la Comunidad Europea y, próximamente, los dibujos y modelos industriales): <http://oami.eu.int/>
- **La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial** (ARIPO, oficina regional de propiedad industrial de los países de habla inglesa para las patentes, las marcas y los dibujos y modelos industriales): <http://aripo.wipo.net/>
- **La Organización Africana de la Propiedad Intelectual** (OAPI, oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla francesa para las patentes, las marcas, los dibujos o modelos industriales y, próximamente, indicaciones geográficas y esquemas de trazado de los circuitos integrados): <http://oapi.wipo.net/>
- **La Oficina Eurasiática de Patentes** (para la protección por patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): <http://www.eapo.org/>
- **La Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux** (para la protección de las marcas y los dibujos o modelos industriales en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo): <http://www.bmb-bbm.org/> & <http://www.bbtm-bbdm.org/>
- **La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo** (para patentes): <http://www.gulf-patent-office.org.sa/>

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Los sistemas de protección internacional administrados por la OMPI simplifican considerablemente el proceso de solicitar protección mediante propiedad intelectual simultáneamente en un gran número de países. En lugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos idiomas, los sistemas de protección 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 y modelos industriales, reducen considerablemente los costos que entraña la obtención de protección internacional (en el caso de las patentes, el PCT ayuda a su PYME a economizar tiempo al evaluar el valor comercial de su invención antes de que se paguen 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.

- El sistema del PCT establece la **protección internacional de invenciones**, un sistema mundial destinado a simplificar la presentación múltiple de solicitudes de patente. Al presentar una solicitud internacional de patente en virtud del PCT, usted solicita la protección de una invención en cada uno de los países miembros (actualmente, más de 100) en todo el mundo.
- El "Sistema de Madrid" establece la **protección internacional de marcas**. El Sistema de Madrid simplifica considerablemente los procedimientos destinados a registrar una marca en numerosos países que son parte en el Sistema de Madrid. Un registro internacional en virtud del Sistema de Madrid produce el mismo efecto que una solicitud para el registro de la marca presentada en cada uno de los países designados por el solicitante y, a menos que sea rechazada por la Oficina de un país determinado dentro de un cierto plazo, tiene el mismo efecto en dicho país que un registro en el Registro de Marcas de dicho país. (véase asimismo *Twenty Questions about the Madrid Protocol* en inglés (Adobe PDF).)
- El Arreglo de La Haya establece la **protección internacional de los dibujos y modelos industriales**. Este sistema ofrece al titular de un dibujo o modelo industrial la posibilidad de proteger su dibujo o modelo en varios países presentando una única solicitud ante la Oficina Internacional de la OMPI, en un sólo idioma y abonando un único conjunto de tasas en una sola moneda.

¿POR QUÉ LAS MARCAS SON IMPORTANTES PARA EL ÉXITO DE SU PYME?

Sus marcas son, en muchos sentidos, el reflejo de su negocio. Permiten a sus clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores, ofreciendo a su PYME la posibilidad de comercializar de la manera más adecuada sus productos o servicios. Pero las marcas no se utilizan simplemente como identificadores. Se considera asimismo que garantizan una calidad constante. Un cliente satisfecho de la calidad de su producto o servicio seguirá adquiriéndolo basándose en las expectativas de calidad que reposan en la marca conocida. Por consiguiente, deberá usted escoger y diseñar cuidadosamente una marca apropiada, protegerla, utilizarla con precaución en la publicidad, y supervisar que no induzca a engaño o sea utilizada de manera indebida por terceros.

Al seleccionar una marca, deberá averiguar si la marca escogida o marcas similares han sido registradas ya por otras empresas para la categoría de productos o servicios y mercados en los que está usted interesado. Este tipo de información se obtiene realizando una búsqueda de marcas. Resulta capital hacerlo lo antes posible a fin de evitar conflictos innecesarios con otras empresas y la consiguiente pérdida de recursos.

Una vez que ha descartado las marcas conflictivas tras realizar una búsqueda en las bases de datos sobre marcas, deberá encontrar la mejor manera de proteger la marca. Para saber más acerca del modo de registrar su marca véase: "Algunos rasgos comunes de los procedimientos de registro de marcas".

Para conocer la importancia de proteger su marca en los mercados de exportación, véase "¿Cómo utilizar marcas y dibujos y modelos para comercializar productos y servicios en el extranjero?" y "¿Cómo proteger los derechos de propiedad intelectual de su PYME en el extranjero?".

¿CÓMO CREAR O SELECCIONAR UNA MARCA?

La creación o la selección de una marca no es tarea fácil. Existen, de hecho, empresas especializadas en encontrar o elaborar una marca apropiada a sus necesidades. Aunque no existen normas inmutables que garanticen el éxito de una marca, existen algunas directrices útiles. Inicialmente, debe asegurarse de que la marca que propone satisface los requisitos jurídicos para el registro de marcas. Sobre todo, su marca debe ser lo suficientemente **distintiva** para poder ser protegida y registrada en las oficinas de marcas de su país y del extranjero. La distinción inherente aumentará asimismo las posibilidades de que sea reconocida con facilidad por los consumidores. Asimismo, entre los criterios utilizados habitualmente para crear, diseñar o seleccionar una marca, pueden mencionarse los siguientes:

- El signo debe ser fácil de leer, deletrear, pronunciar y recordar en todos los idiomas pertinentes.
- No debe tener significados o connotaciones no deseadas.
- Debe adecuarse a los mercados de exportación sin tener un significado peyorativo en idiomas extranjeros, particularmente si desea comercializar el producto en el extranjero.
- No debe prestar a confusión acerca de la naturaleza del producto.
- Debe poder adaptarse a todos los medios publicitarios.

Las marcas generalmente entran dentro de una de las siguientes categorías:

Palabras acuñadas (o palabras "imaginativas"): Se trata de palabras inventadas sin ningún significado real en ningún idioma (por ejemplo, Kodak o Exxon). Las palabras acuñadas tienen la ventaja de resultar fáciles de proteger ya que es más probable que se consideren distintivas. No obstante, tienen la desventaja de que pueden resultar más difíciles de recordar para los consumidores y precisar mayores esfuerzos de publicidad.

Marcas arbitrarias: Se trata de marcas que consisten en palabras que tienen un significado real. No obstante, el significado de dichas palabras no tiene relación con el producto en sí o con ninguna de sus cualidades (por ejemplo, Apple para una computadora). Al igual que en el caso de las palabras acuñadas, si bien resulta más fácil dotarlas de un nivel de protección mayor, no existe asociación directa entre la marca y el producto, con lo que se precisan mayores esfuerzos de publicidad para crear dicha asociación en la mente del consumidor.

Marcas sugestivas: Se trata de marcas que hacen referencia a uno o varios de los atributos del producto. La ventaja de las marcas sugestivas reside en el hecho de que funcionan como publicidad en sí mismas y pueden establecer una asociación directa en la mente de los consumidores entre la marca, ciertas calidades deseadas y el producto. No obstante, se corre el riesgo de que ciertas jurisdicciones puedan considerar que una marca sugestiva es demasiado descriptiva o no lo suficientemente distintiva para satisfacer los criterios necesarios para la protección de la marca.

¿CÓMO REALIZAR BÚSQUEDAS DE MARCAS?

Como primer paso para proteger su marca, es aconsejable que realice una búsqueda de marcas a fin de asegurarse de que la marca en cuestión no está siendo utilizada por otra empresa en el mercado o mercados destinatarios. En numerosos países, las oficinas de marcas registran marcas sin compararlas con registros de marcas existentes y solicitudes recibidas anteriormente, dejando en manos de sus futuros competidores hacer oposición una vez que la marca o la solicitud se haya publicado o registrado. Por consiguiente, el hecho de obtener el registro de una marca en dichos países no garantiza que la marca no esté infringiendo los derechos de terceros. Así pues, siempre que sea posible, hay que realizar búsquedas en las bases de datos nacionales de marcas antes de utilizar una marca para sus operaciones de exportación.

Las búsquedas de marcas pueden realizarse en las bases de datos en línea (a pesar de que actualmente pocos países ofrecen dichos servicios), por medio de empresas especializadas, o usando el registro de marcas nacional en las oficinas de propiedad industrial. Cabe recordar que, si bien las marcas que son idénticas a la marca que ha elegido usted pueden identificarse con facilidad, otras marcas engañosamente similares que puedan entrar en conflicto con la suya serán más difíciles de detectar. Dependiendo del caso, podrá ser aconsejable utilizar los servicios de un agente o abogado de marcas competente para que realice una búsqueda de marcas en nombre de su PYME.

Habida cuenta de que la mayoría de las marcas (con la excepción de las "marcas notoriamente conocidas") protegen únicamente los productos o servicios para los que han sido registradas, así como los productos o servicios similares a aquellos para los que se registró la marca, su marca registrada puede ser utilizada de manera legítima por terceros para comercializar productos o servicios que no guarden relación con los de su PYME.

Una lista de bases de datos por país está disponible en el siguiente enlace.

¿CÓMO PROTEGER LOS SECRETOS COMERCIALES DE SU PYME?

¿Qué es un secreto comercial?

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos industriales o de fabricación y los secretos comerciales. 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.

La materia objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación. 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.

¿CÓMO PROTEGER 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. 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 país en país, 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):

- 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 la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad).

Ejemplo

Una PYME elabora un proceso de fabricación que le permiten producir sus productos de manera más rentable. Dicho proceso confiere a la empresa una ventaja competitiva sobre sus competidores. Por consiguiente, la empresa en cuestión considera estos conocimientos especializados como secreto comercial y no desea que sus competidores tengan conocimiento de los mismos. Se asegura de que únicamente un número limitado de personas conozca el secreto y de que aquellos que lo conocen sean conscientes de que se trata de una información confidencial. Al tratar con terceros o conceder licencias relativas a

sus conocimientos especializados, la empresa firma acuerdos de confidencialidad a fin de garantizar que todas las partes sean conscientes de que se trata de información secreta. En dichas circunstancias, la apropiación indebida de la información por parte de un competidor o de terceros se considerará violación de los secretos comerciales de la empresa.

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE DEBE TOMAR SU PYME

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 toman todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos comerciales. Entre estas medidas se incluyen:

- En primer lugar, determinar si el secreto es patentable y, en caso afirmativo, si no estaría mejor protegido mediante una patente.
- En segundo lugar, asegurarse de que únicamente un número limitado de personas conoce el secreto y de que éstas son conscientes de que se trata de información confidencial.
- En tercer lugar, incluir acuerdos de confidencialidad en los contratos firmados por los empleados. No obstante, de conformidad con la legislación de numerosos países, los empleados deben respetar la confidencialidad debida a su empleador aunque no existan dichos acuerdos. El deber de respetar la confidencialidad relativa a los secretos del empleador se prolonga por lo general, al menos durante un cierto tiempo, incluso después de que el empleado haya cesado su empleo.
- En cuarto lugar, firmar acuerdos de confidencialidad con interlocutores comerciales siempre que se divulgue información confidencial.

¿PATENTES O SECRETOS COMERCIALES?

Los secretos comerciales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, los secretos comerciales pueden concernir a invenciones o procesos de fabricación que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan protegerse únicamente como secretos comerciales. Este podría ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabricación que no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque puedan gozar de protección como modelo de utilidad). Por otra parte, los secretos comerciales pueden concernir a invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan 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 tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales (las patentes tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.

- Los secretos comerciales no entrañan costos de registro (aunque puedan entrañar costos elevados destinados a mantener la información confidencial).
- Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.
- La protección de los secretos comerciales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental.

No obstante, 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:

- 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.

CASOS EN LOS QUE SU PYME PODRÁ BENEFICIARSE DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS COMERCIALES

Si bien las decisiones deberán tomarse caso por caso, es aconsejable recurrir a la protección del secreto comercial en las siguientes circunstancias:

- Cuando el secreto no es patentable.
- Cuando es muy probable que la información pueda mantenerse secreta durante un período de tiempo considerable. Si la información secreta consiste en una invención patentable, la protección del secreto comercial resultará conveniente únicamente si el secreto puede mantenerse durante más de 20 años (período de protección de una patente) y si no parece probable que terceros puedan llegar a la misma invención de manera legítima.

- Cuando el secreto comercial no se considera lo suficientemente valioso como para ser objeto de una patente (si bien el modelo de utilidad podría ser una buena alternativa en países donde exista la protección mediante modelo de utilidad).
- Cuando el secreto se refiere a un proceso de fabricación en lugar de a un producto, ya que los productos están más sujetos a la ingeniería inversa.
- Cuando ya ha solicitado una patente y está a la espera de que le sea concedida.

No obstante, cabe recordar que la protección del secreto comercial es, por lo general, limitada en la mayoría de los países, ya que las condiciones y el alcance de su protección puede variar significativamente de país en país dependiendo de los mecanismos estatutarios y del derecho jurisprudencial existente, y que los tribunales pueden requerir esfuerzos considerables y onerosos para preservar el secreto. Siempre que sea posible, la protección por patente o modelo de utilidad otorgará una protección mucho mayor.

¿CÓMO PUEDE SU PYME BENEFICIARSE DEL DERECHO DE AUTOR?

¿Se ocupa su empresa de la creación, grabación, publicación, divulgación, distribución o venta al por menor de obras artísticas, musicales o literarias? ¿Cuenta su empresa con un sitio Web, un folleto, un vídeo interno de su empresa, o se anuncia en los periódicos o la televisión? ¿Utiliza su PYME música, fotografías o programas informáticos que pertenezcan a terceros en alguna de sus publicaciones, folletos, bases de datos o sitios Web? ¿Es titular su empresa de los derechos derivados de un programa informático? Si ha contestado "sí" a alguna de las preguntas anteriores, es posible que desee obtener más información sobre cuestiones de derecho de autor. Aquí puede acceder a una breve explicación de los tipos de obras que pueden ser protegidos mediante derecho de autor y los derechos que confieren el derecho de autor y los derechos conexos.

Una vez que conozca mejor los fundamentos de la protección por derecho de autor, es posible que desee saber qué debe hacer su PYME para:

- a) Utilizar o explotar de manera legítima las obras o creaciones de terceros con la autorización del autor o el titular del derecho;
- b) Proteger sus propias obras o creaciones y asegurarse de que hace el mejor empleo posible de su derecho y obtiene retribuciones económicas justas por cualquier utilización que se haga de su creación.

EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

¿Qué es el derecho de autor?

El derecho de autor es un término jurídico que describe los **derechos concedidos a los creadores** por sus obras literarias y artísticas.

¿Qué abarca el derecho de autor?

El **tipo de obras que abarca el derecho de autor** incluye: obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos.

¿Qué derechos proporciona el derecho de autor?

Los **creadores originales** de las obras protegidas por el derecho de autor, y sus herederos, gozan de ciertos derechos básicos. Detentan el **derecho exclusivo** a utilizar o autorizar a terceros a utilizar la obra de conformidad con términos convenidos de común acuerdo. El creador de una obra puede prohibir o autorizar:

- **reproducción** bajo distintas formas, como la publicación impresa o el grabado de sonidos;
- su **ejecución o interpretación pública**, como en el caso de una obra de teatro o musical;
- **grabaciones** de la misma, por ejemplo bajo forma de discos compactos, casetes o videocasetes;

- su **radiodifusión** por radio, cable o satélite;
- su **traducción** en otros idiomas o su **adaptación**, como en el caso de una novela adoptada en guión cinematográfico.

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 de sonidos y las películas); por consiguiente, los creadores suelen **vender los derechos** de sus obras a individuos o empresas más capaces de comercializar sus obras a cambio de un pago. Estos pagos se supeditan con frecuencia al uso real de la obra, en cuyo caso se denominan **regalías**.

Estos **derechos patrimoniales** tienen un plazo límite, de conformidad con los tratados pertinentes de la OMPI, de 50 años tras la muerte del creador. Las distintas legislaciones nacionales pueden establecer plazos más largos. Este plazo permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período razonable de tiempo. La protección del derecho de autor incluye asimismo los **derechos morales**, que incluyen el derecho a reivindicar la autoría de una obra y el derecho a oponerse a modificaciones que puedan atentar contra la reputación del creador.

El **creador** -o el **titular del derecho de autor** de una obra- puede **hacer valer sus derechos** administrativamente y ante los tribunales, mediante la inspección de locales para encontrar pruebas de protección o posesión de productos "**pirateados**" (realizados de manera ilegal) relacionados con obras protegidas. El titular puede obtener una decisión de justicia encaminada a detener dichas actividades, así como percibir reparación por la pérdida de reconocimiento y ganancias financieras, consecuencia de los actos de piratería.

¿Pueden las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos ser protegidos por el derecho de autor?

La protección del derecho de autor se extiende sólo a las formas de expresión y no a las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos como tales. Este principio ha sido confirmado por el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como por el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

¿Cuáles son los derechos conexos al derecho de autor?

Durante los últimos cincuenta años, se ha desarrollado rápidamente un conjunto de **derechos conexos al derecho de autor**. Estos derechos conexos han evolucionado **en torno** a las obras protegidas por el derecho de autor y proporcionan derechos similares aunque, con frecuencia, más limitados y de menor duración a:

- **los artistas ejecutantes** (como actores y músicos) en sus interpretaciones o ejecuciones;
- **los productores de grabaciones de sonidos** (por ejemplo, grabaciones de casetes y discos compactos) en sus grabaciones;
- **los organismos de radiodifusión** en sus programas de radio y televisión.

¿Por qué debe protegerse el derecho de autor?

El derecho de autor y sus derechos conexos son **esenciales para la creatividad humana** ya que ofrecen a los creadores incentivos bajo forma de **reconocimiento** y **recompensas económicas equitativas**. En virtud de este sistema de derechos, los creadores cuentan con la garantía de que sus obras serán divulgadas sin tener que preocuparse por la copia no autorizada o la piratería. Esto contribuye, a su vez, a facilitar el acceso y a **intensificar el disfrute de la cultura, el conocimiento y el entretenimiento** en todo el mundo.

¿Cómo ha seguido el derecho de autor los avances en la tecnología?

La esfera del **derecho de autor y de los derechos conexos** se ha **expandido enormemente** gracias a los **progresos tecnológicos** acaecidos durante los últimos decenios, que han aportado nuevas maneras de divulgar creaciones por formas de **comunicación mundial** como la radiodifusión por satélite y los discos compactos. La divulgación de obras por **Internet** es el acontecimiento más reciente que plantea nuevas cuestiones en relación con el derecho de autor. La OMPI participa activamente en el debate internacional en curso, sobre la configuración de nuevas normas para proteger el derecho de autor en el espacio cibernético. La Organización administra el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (conocidos conjuntamente como "Tratados de Internet"), que establecen **normas internacionales** destinadas a impedir el acceso no autorizado y la utilización de obras creativas en Internet u otras redes digitales.

¿Como está regulado el derecho de autor? ¿Es necesario el registro para beneficiarse de una protección del derecho de autor?

Según el [Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas](#), la protección es automática, no siendo necesario el cumplimiento de ninguna formalidad en los países Miembros del Convenio. Por ello, **la OMPI no ofrece ningún tipo de registro internacional de derecho de autor.**

No obstante, numerosos países poseen una [oficial nacional de derecho de autor](#), y ciertas legislaciones nacionales establecen procedimientos de registro, por ejemplo, con el propósito de identificar o distinguir títulos o contenido de obras. En algunos países, el registro de obras puede servir como prueba semiplena por ante los tribunales en caso de conflictos sobre el derecho de autor.

CONSEJOS ÚTILES PARA SU PYME EN TANTO QUE USUARIO DE DERECHO 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 la 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. En el caso de ciertos 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 que puede devolverse si no se está de acuerdo con los términos y condiciones de la misma.

¿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.

¿Pueden utilizarse de manera gratuita las 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 PYME desea publicar o incluir en su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodifusiones o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.

CONSEJOS ÚTILES PARA SU PYME EN TANTO QUE TITULAR DEL DERECHO DE AUTOR

Si su empresa forma parte integrante de los sectores relacionados con el derecho de autor, por ejemplo, porque crea, publica, graba, distribuye o vende obras protegidas por derecho de autor o derechos conexos, debería usted conocer bien sus derechos y adoptar las medidas necesarias para ejercerlos, conceder licencias y hacerlos valer. Pero aunque no forme directamente parte de los sectores relacionados con el derecho de autor, tal vez su empresa produzca ocasionalmente obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos. Publicaciones empresariales, folletos, sitios Web, anuncios televisivos o gráficos, vídeos de comercialización, es probable que queden protegidos por la legislación sobre derecho de autor.

En cualquier caso, si usted cree que su empresa ha creado obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos y desea explotar al máximo las ventajas que derivan de esas obras para su PYME, sería conveniente que consultara a su oficina nacional de derecho de autor o a un abogado especializado. A continuación figuran algunas preguntas que le ayudarán a comprender mejor el sistema de derecho de autor en su país:

¿Existe un depositario de derecho de autor? Por norma general, la protección del derecho de autor es automática y no depende de registro alguno. Sin embargo, en algunos países existe un depositario del derecho de autor y es aconsejable registrar allí su obra, pues ello le sería de gran ayuda, por ejemplo, en caso de suscitarse una controversia acerca de la titularidad de la obra.

¿Quién es titular de los derechos? Por lo general, el titular del derecho de autor sobre una obra es el creador original o el autor de la obra. Sin embargo, hay excepciones a esta norma. En algunos países, por ejemplo, se considera que los derechos patrimoniales sobre una obra protegida por derecho de autor recaen inicialmente en el empleador/productor, mientras que en otros, se considera que se cedieron o transfirieron al empleador/productor. Por lo tanto, es aconsejable que averigüe cuales son las normas específicas en su propio país.

¿Cuáles son mis derechos? Los derechos exclusivos que se confieren a los autores y los titulares de derechos varían según la legislación nacional de derecho de autor de los distintos países. Sin embargo, habitualmente los derechos exclusivos engloban, por ejemplo, el derecho de reproducción (el derecho a realizar copias), el derecho de interpretación o ejecución en público, el de radiodifusión, el de adaptación. Asimismo, en un número cada vez mayor de países los titulares de derecho de autor gozan de derechos relativos a la distribución de sus obras por Internet, así como de la protección contra la acción de eludir las medidas tecnológicas de protección. Es decir que sería conveniente averiguar qué derechos prevé su legislación nacional sobre derecho de autor para que su PYME aproveche plenamente la protección del derecho de autor y los derechos conexos. También cabe recordar que, con el propósito de facilitar el comercio legítimo de obras protegidas por derecho de autor, los derechos patrimoniales concedidos a los autores tienen un plazo de validez de 50 años a partir de la muerte del creador, con arreglo a los tratados de la OMPI. Algunas legislaciones prevén plazos de protección más largos. Generalmente, los organismos de gestión colectiva pueden brindar información concreta sobre este tema. Recuerde también que la protección del derecho de autor incluye habitualmente los derechos morales, es decir, el derecho a reivindicar la paternidad de una obra y el derecho a oponerse a cambios que pudieran perjudicar la reputación del creador.

OTROS CONSEJOS ÚTILES PARA SU PYME EN TANTO QUE TITULAR DEL DERECHO DE AUTOR

¿Cómo puedo obtener protección internacional para mis obras? Si el país del que es usted nacional o residente ha ratificado los convenios internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, como el Convenio de Berna, o es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ha respetado sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, o si ha publicado usted su obra por primera vez, o al menos simultáneamente, en uno de los países mencionados, su obra protegida por el derecho de autor beneficiará de protección automática en un gran número de países. De no ser así, es posible que existan acuerdos recíprocos entre su país y otros países extranjeros que ofrezcan derechos similares.

¿Cómo puedo conceder licencias sobre mis obras? Si desea conceder licencias sobre sus obras a usuarios tales como organismos de radiodifusión, editores, o incluso establecimientos recreativos, desde bares a clubes nocturnos, una buena solución podría consistir en hacerse socio de una sociedad de gestión colectiva. Las organizaciones de gestión colectiva supervisan la utilización de obras en nombre de los creadores y se ocupan de negociar las licencias y recaudar las remuneraciones. Las sociedades de gestión colectiva son particularmente frecuentes en el ámbito de las obras musicales y literarias en las que puede haber un gran número de usuarios de la misma obra y resultaría difícil, tanto a los usuarios como al titular de los derechos, obtener la autorización específica para cada utilización, y supervisar las distintas utilidades. Cuando no existen sociedades de gestión colectiva, los acuerdos de licencia se negocian individualmente con el licenciataria. Puede

ser útil solicitar asesoramiento de un experto para obtener términos ventajosos en el contrato de licencia.

¿Cómo puedo hacer valer mis derechos? El creador de una obra goza del derecho de permitir o prohibir la utilización de su obra. Si usted descubre que una persona utiliza sus obras protegidas por el derecho de autor sin su autorización, puede usted hacer valer sus derechos de manera administrativa y en los tribunales. En numerosos países, existen las llamadas medidas en la frontera destinadas a impedir la importación de productos protegidos por el derecho de autor que hayan sido falsificados. Es sumamente importante que si usted descubre que sus derechos están siendo infringidos, solicite asesoramiento a un agente o abogado de propiedad intelectual, a la oficina de derecho de autor o a las autoridades aduaneras (véase asimismo "¿Qué debe hacer su PYME para resolver controversias en materia de propiedad intelectual?"). Algunas obras tales como programas informáticos, fonogramas y obras audiovisuales pueden incluir medidas tecnológicas de protección (por ejemplo el cifrado o los sistemas de acceso condicionado) para protegerlos de la utilización sin licencia. Dichos sistemas son medios que pueden utilizar los titulares de los derechos para limitar el acceso a los clientes que aceptan ciertas condiciones (entre ellas, el pago) para utilizar las obras.

¿CÓMO PROTEGER LAS INNOVACIONES MEDIANTE MODELOS DE UTILIDAD?

¿Qué es un modelo de utilidad?

Un modelo de utilidad es un derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante un período limitado. De acuerdo con su definición básica, que puede variar de un país a otro (en el que se brinde dicha protección), un modelo de utilidad se asemeja a una patente. De hecho, los modelos de utilidad se denominan a veces "pequeñas patentes" o "patentes de innovación".

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 (véase "¿Cómo puede su PYME adquirir y mantener derechos de propiedad intelectual?").
- 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.

Los modelos de utilidad se consideran particularmente adaptados para las PYME que efectúan mejoras "menores" en productos existentes o adaptan dichos productos. Los modelos de utilidad se utilizan principalmente para las innovaciones mecánicas.

La "Patente de innovación", inaugurada recientemente en Australia, fue introducida como resultado de una amplia investigación acerca de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, a fin de permitirles entrar a bajo costo en el sistema de propiedad intelectual. Véase el enlace al comunicado de prensa en [IP Australia](#).

Sólo algunos países ofrecen la posibilidad de acogerse a la protección mediante modelo de utilidad.

¿DÓNDE PUEDEN OBTENERSE MODELOS DE UTILIDAD?

Actualmente, sólo un pequeño, aunque significativo, número de países ofrece protección mediante modelo de utilidad. Estos países son los siguientes: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Malasia, México, OAPI, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán.

En los países cuya legislación nacional no prevé la protección por modelos de utilidad, las PYME pueden solicitar una patente (véase "¿Cómo puede su PYME adquirir y mantener derechos de propiedad intelectual?" y "Cómo transformar las invenciones en activos rentables para su PYME") o mantener la invención como secreto comercial (véase "Cómo proteger los secretos comerciales de su PYME").

¿COMO ADMINISTRAR LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME?

La administración de los activos de propiedad intelectual de una empresa trasciende la simple adquisición de los derechos de propiedad intelectual oficiales por conducto de una oficina nacional de propiedad intelectual. Los derechos de patentes o marcas no tienen gran valor a menos que sean explotados apropiadamente. Además, es posible que parte de la valiosa propiedad intelectual de una empresa no requiera el registro oficial sino que precise otras medidas de protección (por ejemplo, acuerdos de confidencialidad). Las empresas que deseen obtener pleno rendimiento de sus conocimientos especializados y creatividad deberían tomar las medidas apropiadas para establecer una estrategia para su empresa en materia de propiedad intelectual e intentar incluirla en su estrategia empresarial general. Esto implica que se incluyan cuestiones de propiedad intelectual al elaborar los planes empresariales y las estrategias de comercialización. Una estrategia básica en materia de propiedad intelectual debería incluir al menos las siguientes medidas:

Una política sobre la adquisición de propiedad intelectual

Un único producto o servicio puede estar protegido por distintas formas de derechos de propiedad intelectual que abarquen distintos aspectos de dicho producto o servicio. Las PYME deben optar por el mejor paquete de protección y asegurarse de que han adquirido todos los derechos oficiales lo antes posible (véase "¿Cómo su PYME puede adquirir y mantener derechos de propiedad intelectual?"). Las PYME deben recordar asimismo que la creación de una cartera exhaustiva en materia de propiedad intelectual puede suponer una inversión considerable. Esto es especialmente cierto en el caso de las patentes. Por consiguiente, las PYME deben evaluar cuidadosamente los costos y beneficios de la protección mediante patentes caso por caso y elaborar una estrategia o política relativa a la adquisición de patentes que se adecue a su presupuesto y oportunidades de comercialización (para obtener un panorama de las estrategias de patentes véase el documento **WIPO/IPR/MCT/99/5.A** en formato Adobe PDF (en inglés)).

Una política sobre la explotación de la propiedad intelectual

Los activos de propiedad intelectual pueden explotarse de distintas maneras. Entre éstas se incluye la comercialización de productos y servicios protegidos mediante propiedad intelectual; la firma de acuerdos de licencia o de franquicia; la venta de activos de propiedad intelectual a otras empresas; la creación de empresas conjuntas; la utilización de la propiedad intelectual para obtener acceso a la tecnología de otras empresas mediante acuerdos de concesión recíproca de licencias; o la utilización de la propiedad intelectual para obtener créditos empresariales. Las empresas decidirán en cada caso el mejor modo de explotar sus activos de propiedad intelectual tanto en el plano nacional como internacional.

Una política sobre la supervisión de la propiedad intelectual

Es importante consultar regularmente las bases de datos sobre patentes y marcas a fin de conocer los nuevos acontecimientos técnicos y las nuevas tecnologías, identificar nuevos productos, encontrar nuevas oportunidades comerciales, supervisar las actividades de los competidores, identificar a posibles infractores y evitar infringir los derechos de los competidores. Véase asimismo "Cómo utilizar información de patentes en beneficio de su PYME" y "Cómo realizar búsquedas de marcas".

Una política sobre la observancia de la propiedad intelectual

Resulta capital contar con una política clara en materia de observancia de la propiedad intelectual debido a las pérdidas que puede ocasionar la existencia de productos falsificados

en el mercado y los altos costos que suponen ciertos litigios relativos a la propiedad intelectual. Véase "¿Qué puede hacer su PYME para solucionar controversias en materia de propiedad intelectual?"

En el documento de la OMPI "*The Management of Intellectual Property Rights by Small and Medium Sized Enterprises*" (véase **WIPO/ACAD/E/93/12** disponible en formato Adobe PDF (en inglés)) figura una descripción del modo en que distintas empresas con distintos niveles de capacidad tecnológica pueden elaborar una estrategia en materia de propiedad intelectual para ajustarla a sus propias necesidades.

ALGUNAS MEDIDAS IMPORTANTES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL ELABORAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

- Buscar en las bases de datos sobre marcas para evitar utilizar una marca ya existente y proteger las marcas antes de lanzar un nuevo producto o servicio con una nueva marca de fábrica. Es importante estudiar los mercados de exportación en esta etapa y evitar la utilización de marcas de fábrica que puedan tener un significado no deseado en un idioma extranjero.
- Identificar la materia patentable y asegurarse de que se patenta con tiempo suficiente para evitar que los competidores puedan presentar la misma invención.
- Asegurarse de que las invenciones patentables no se comparten con terceros o se publican antes de presentar una solicitud de patente. A fin de satisfacer los criterios de patentabilidad, las invenciones deben contar con un elemento de "novedad". La divulgación de una invención en una etapa temprana (por ejemplo, por medio de la publicación) hará más difícil que la invención se considere nueva y, por consiguiente, patentable.
- Asegurarse de que se guarden los secretos comerciales en el seno de la empresa y preparar, cuando resulte apropiado, acuerdos de confidencialidad al negociar y compartir información con asociados, a fin de proteger los secretos comerciales.
- Para las empresas que se dedican a la exportación, asegurarse que la propiedad intelectual está protegida en todos los mercados de exportación potenciales. En el caso de las patentes, cabe recordar que una empresa, por lo general, cuenta con 12 meses a partir de la fecha de presentación de una solicitud nacional para presentar la misma solicitud de patente en otros países.
- Utilice su cartera de propiedad intelectual al buscar fuentes para financiar su empresa (por ejemplo, incluya sus activos de propiedad intelectual, particularmente las patentes, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales en su plan empresarial para convencer a los inversores de las oportunidades comerciales que se ofrecen a su empresa).

- Utilice la información sobre patentes disponible en las bases de datos sobre patentes para elaborar sus estrategias comerciales.
- Al realizar proyectos de investigación y desarrollo conjuntos con otras empresas o institutos de investigación, asegúrese de que quede claro quién será el titular de la propiedad intelectual potencial generada por el proyecto.
- Supervise el mercado y asegúrese de que no se están infringiendo sus activos de propiedad intelectual. Si detecta una infracción de sus derechos de propiedad intelectual, es aconsejable consultar a un abogado (véase asimismo "¿Qué puede hacer su PYME para resolver controversias en materia de propiedad intelectual?").
- Si no está seguro del mejor modo de proteger los activos intangibles de su empresa, podría resultar conveniente realizar una revisión de su propiedad intelectual a fin de determinar toda la información valiosa de su empresa y de elaborar una estrategia en materia de propiedad intelectual. En ocasiones, las empresas ignoran la riqueza de activos que poseen en forma de información, ideas creativas y conocimientos especializados por lo que no toman las medidas apropiadas para protegerlos.

Esta lista no es en absoluto exhaustiva. Se trata de algunas de las estrategias básicas adoptadas con éxito por empresas que han integrado plenamente los derechos de propiedad intelectual en su estrategia comercial.

OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN

- "*The Management of Intellectual Property Rights by Small and Medium Sized Enterprises*" (véase **WIPO/ACAD/E/93/12** disponible en inglés en formato Adobe PDF)
- "*The Role of Intellectual Property Rights in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises*" (véase **WIPO/IPR/MCT/99/5.A** disponible en inglés en formato Adobe PDF)
- "*Corporate Strategies for Managing, Exploiting and Enforcing Intellectual Property Rights*" (véase **WIPO/IP/PK/98/7** disponible en inglés en formato Adobe PDF)

ENLACES

- IP Australia http://www.ipaustralia.gov.au/strategies/X_home.htm
- IPR Helpdesk http://www.ipr-helpdesk.org/t_en/i/patent_strategy/home.asp
- La Propiedad Intelectual en el Reino Unido <http://www.intellectual-property.gov.uk>

¿CÓMO UTILIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES EN BENEFICIO DE SU PYME?

¿Qué es la "Información sobre patentes"?

La "Información sobre patentes" es la información técnica y jurídica que figura en los documentos de patentes que publican periódicamente las oficinas de patentes. Un documento de patente incluye la descripción completa del modo en que funciona una invención patentada y las reivindicaciones que determinan el alcance de la protección, así como detalles acerca de quién patentó la invención, cuándo se patentó, y referencias a la documentación pertinente. Unos dos tercios de la información técnica que se divulga en las patentes nunca se publica en ningún otro lugar y la totalidad de los documentos de patente del mundo se acerca a los 40 millones de documentos. Esto significa que la información sobre patentes es la colección más exhaustiva de datos tecnológicos clasificados.

¿POR QUÉ RESULTA ÚTIL PARA SU PYME LA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES?

La información sobre patentes resulta útil a las PYME por varias razones. Probablemente, la más importante de ellas sea que las patentes constituyen una fuente de información técnica única que puede resultar de gran utilidad a las PYME para planificar su estrategia comercial. La mayor parte de las invenciones se divulgan al público por primera vez cuando se publica la patente o, si así lo dispone la ley, cuando se publica la solicitud de patente. Así pues, las patentes son un medio privilegiado para informarse acerca de la investigación y las innovaciones en curso mucho antes de que los productos innovadores aparezcan en el mercado. La información técnica que contienen los documentos de patentes pueden proporcionar a su PYME información valiosa que puede utilizarse para:

- Evitar incurrir en gastos innecesarios buscando lo que ya es conocido
- Conocer y evaluar tecnologías para la concesión de licencias y la transferencia de tecnologías
- Conocer tecnologías alternativas
- Mantenerse al tanto de las últimas tecnologías en su ámbito de especialidad
- Encontrar soluciones a problemas técnicos
- Obtener ideas para seguir innovando

Desde el punto de vista de la estrategia comercial de su empresa, la información sobre patentes le ayudará a:

- Encontrar asociados
- Encontrar proveedores y materiales
- Supervisar las actividades de los competidores reales y potenciales
- Identificar los mercados especializados para productos específicos

Por último, las PYME pueden utilizar la información que contienen los documentos de patentes para:

- Evitar posibles infracciones
- Evaluar la patentabilidad de sus propias invenciones
- Hacer oposición a la concesión de patentes que entren en conflicto con su propia patente

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN?

- Contienen información que no suele divulgarse en ningún otro tipo de documentos.
- Siguen un modelo relativamente estándar que incluye un resumen, información bibliográfica, una descripción de la invención, y en la mayoría de los casos dibujos que la ilustran, así como una gran profusión de detalles sobre el solicitante.
- Se clasifican de conformidad con los ámbitos técnicos (para más información, véase "Información general sobre el Sistema de Clasificación Internacional de Patentes")
- Ofrecen ejemplos sobre la aplicabilidad industrial de una invención.
- Abarcan prácticamente todos los campos de la tecnología.

¿DÓNDE Y CÓMO PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES?

La creación de bases de datos de patentes susceptibles de búsqueda en Internet ha facilitado considerablemente el acceso a la información sobre patentes reduciendo significativamente los costos. Donde no pueda accederse a bases de datos en Internet, pueden consultarse bases de datos sobre patentes de manera manual, en microfilms o CD-ROM, en las oficinas nacionales de patentes o por medio de organizaciones comerciales. Entre las fuentes de información sobre patentes se incluyen las siguientes:

- Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual de la OMPI: <http://ipdl.wipo.int/> (base de datos electrónica exhaustiva sobre las solicitudes internacionales de patente presentadas desde 1997 en virtud del sistema del PCT).
- Oficinas nacionales de patentes: por lo general, proporcionan servicios de información tecnológica basados en información sobre patentes a cambio de una tasa.
- Agentes de patentes/abogados de patentes u organizaciones comerciales.
- Búsquedas manuales individuales en centros de patentes, bibliotecas u oficinas nacionales de patentes.
- Búsquedas electrónicas individuales por medio de bases de datos electrónicas o CD-ROM.

Enlaces con varias bases de datos gratuitas en línea sobre patentes

- <http://ipdl.wipo.int/en/links/>

OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN

- "*Patent Information and Documentation: Contents of a Patent Document*"
(véase **WIPO/IP/CM/99/16** disponible en inglés en formato Adobe PDF).
- "*Patent Documents as a Source of Technological Information*"
(véase **WIPO/IP/ET/00/9** disponible en inglés en formato Adobe PDF).
- Servicios de información sobre patentes de la División de Ciencia, Tecnología y Negocios de la *British Library* (STB) <http://www.bl.uk/services/stb/patents.html>

LA CONCESIÓN DE LICENCIAS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: UN COMPONENTE VITAL DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE SU PYME

Si usted desea iniciar un nuevo negocio, ampliar uno ya existente (ampliar su territorio o la naturaleza del negocio), adquirir una determinada tecnología o mejorar la calidad de los productos o servicios de su PYME y, por ende, su posición en el mercado, la concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual podría ser un instrumento eficaz para alcanzar dichos objetivos empresariales.

Un acuerdo de licencia es una asociación entre un titular de derechos de propiedad intelectual (licenciante) y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos derechos (licenciataria) a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalía). Existen distintos tipos de acuerdos de licencias que pueden dividirse de manera general en las siguientes categorías:

- Acuerdos de licencia tecnológica
- Acuerdos de licencia y acuerdos de franquicia sobre marcas
- Acuerdos de licencia sobre derecho de autor

En la práctica, todos o varios de dichos acuerdos suelen formar parte de un único acuerdo ya que este tipo de transferencias generalmente no se refieren a un sólo tipo de derecho de propiedad intelectual sino a numerosos derechos. Pueden encontrarse asimismo acuerdos de licencia en otras circunstancias, como durante una fusión o adquisición, o en el curso de las negociaciones destinadas a establecer una empresa conjunta.

Todos esos mecanismos, ya sea por separado o conjuntamente, proporcionarán a su PYME, en tanto que licenciante o licenciataria, una amplia gama de posibilidades para hacer negocios en su propio país o en el extranjero. En tanto que titular de propiedad intelectual y licenciante, su PYME podrá ampliar su negocio hasta las fronteras del negocio de sus asociados y obtener así un caudal constante de ingresos adicionales. En tanto que licenciataria, su PYME puede fabricar, vender, importar, exportar, distribuir y comercializar distintos productos y servicios; operaciones que no le estarían permitidas en otras circunstancias.

En el contexto internacional, sólo se puede concluir un acuerdo oficial de licencia si el derecho de propiedad intelectual sobre el que desea conceder una licencia está protegido asimismo en el otro país o países que le interesan. Si su derecho de propiedad intelectual no está protegido en dicho país o países, no sólo no podrá conceder una licencia sobre el mismo, sino que no tendrá ningún derecho de restringir su utilización por parte de terceros.

LICENCIAS TECNOLÓGICAS

Si su PYME está interesada en:

- mejorar la calidad de sus productos o manufacturar un nuevo producto utilizando derechos que pertenecen a terceros y se encarnan en una patente, un modelo de utilidad, o conocimientos especializados protegidos mediante un secreto comercial, la solución podría consistir en adquirir dichos derechos por medio de un acuerdo de licencia tecnológica, o

- introducirse en un nuevo mercado o ampliar el mercado existente para un producto de cuyos derechos es titular su PYME por medio de una patente, modelo de utilidad o conocimientos especializados protegidos por un secreto comercial entonces podría autorizar a terceros la utilización de su proceso o producto por medio de un acuerdo de licencia tecnológica.

Por medio de un acuerdo de licencia tecnológica, el **licenciante** autoriza al **licenciatario** a utilizar su tecnología de conformidad con ciertos términos y condiciones previamente convenidos. Se trata, por consiguiente, de un contrato contraído de manera voluntaria entre dos partes que contiene términos y condiciones previamente convenidos. Para mayor información sobre licencias tecnológicas véase "otros enlaces."

Empresas conjuntas

Una empresa conjunta puede consistir en toda una variedad de relaciones comerciales que conciernen a dos o más empresas que ponen sus recursos en común con objeto de establecer una empresa comercial común. Con frecuencia, en dichos acuerdos una parte aporta la tecnología o los conocimientos especializados que posee y la otra parte aporta capacidades financieras y de gestión al proyecto. Por consiguiente, la empresa conjunta suele incluir un acuerdo de licencia concluido por las partes a fin de reglamentar la utilización de la información protegida y las compensaciones derivadas de su uso.

ACUERDOS DE FRANQUICIA O DE LICENCIA DE MARCAS

Si su PYME está interesada en:

- comercializar un producto o servicio siendo así que la marca (marca de fábrica) de dicho producto pertenece a terceros, o
- introducirse en un nuevo mercado o ampliar el mercado existente para un producto o servicio del que su PYME es titular de los derechos gracias a una marca,

puede optar por el acuerdo de licencia de marcas o el acuerdo de franquicia.

La función principal de una marca o de una marca de servicio consiste en diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores, identificando con frecuencia el origen de los mismos y haciendo referencias implícitas a la calidad y a la reputación de la empresa. Esta función resulta en cierta medida perjudicada si el titular de la marca concede a otra empresa licencia para utilizar la marca por medio de un acuerdo de licencia de marca. Por consiguiente, al titular de la marca le conviene, y con frecuencia se establece por ley o por contrato, mantener una relación estrecha con el licenciatario, a fin de garantizar que se mantengan las normas de calidad y que no se induzca a engaño al consumidor.

Por medio de un acuerdo de franquicia, el titular de cierta técnica u otros conocimientos especializados que ha obtenido, cierta reputación en relación con la utilización de una marca de fábrica o de servicio (la empresa cedente) puede hacer equipo con otra empresa (el concesionario) que aportará sus propias capacidades o recursos financieros para proporcionar productos o servicios directamente al consumidor. La empresa cedente garantizará, por medio del suministro de capacidades técnicas y de gestión, que el concesionario mantenga la calidad y otras normas relativas a la utilización de la marca de fábrica o de servicio que suelen requerir características normalizadas como, por ejemplo, un uniforme distintivo de la marca.

ACUERDOS DE LICENCIA DE DERECHO DE AUTOR

Si su PYME está interesada en:

- fabricar, distribuir o comercializar las obras literarias o artísticas de creadores, o
- introducirse en un nuevo mercado o ampliar el mercado ya existente para las obras literarias y artísticas de su empresa

puede considerar la posibilidad de concluir un acuerdo de licencia de derecho de autor. Numerosos titulares de derechos encuentran difícil administrar sus propios derechos y han formado organizaciones de gestión colectiva que les representan y administran sus derechos en su nombre. Si está usted interesado en adquirir dichos derechos deberá dirigirse a la organización de gestión colectiva que esté autorizada para conceder licencias relativas a los distintos derechos de sus miembros.

OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN

Centro de Transferencia Tecnológica Nacional (NTTC)

Sitio Web: <http://www.nttc.edu>

El **NTTC** se ocupa exclusivamente del campo de la investigación y los negocios estadounidenses pero da pistas acerca del modo de acceder a tecnologías que duermen en las estanterías de los laboratorios.

Intellectual Property Technology Exchange, Inc.

Sitio Web: <http://www.techex.com>

Fundada en 1999, TechEx es una empresa privada que ofrece la posibilidad de comprar y vender nuevas tecnologías en el ámbito biomédico por Internet. Se trata, no obstante, de un sistema reservado a los miembros y restringido a usuarios que reciban autorización como profesionales de la concesión de licencias y capitalistas de riesgo.

Technology New Zealand

Sitio Web: <http://www.technz.co.nz/business/license/practic.htm>

Este sitio tiene por objeto brindar fuentes de asesoramiento y asistencia tecnológica que existen principalmente en Internet, y en particular, ofrecer directrices para negociar un acuerdo de licencia.

Seminario sobre la concesión de licencias en materia de propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Dayton

Sitio Web: <http://www.udayton.edu/~lawtech/cle99iplic.htm>

Este sitio ofrece documentos sobre distintos aspectos de la concesión de licencias.

¿QUÉ PUEDE HACER SU PYME PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL?

Cuanto más valiosos son los activos de propiedad intelectual de su PYME, mayor es la posibilidad de que terceros deseen utilizarlos y, si es posible, sin pagar por ellos. ¿Cuenta usted con una estrategia para impedirlo? Si pese a sus esfuerzos, se están imitando, copiando o infringiendo los derechos de propiedad intelectual de su PYME sin su autorización, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿Cómo calibra usted el costo y los beneficios de las distintas alternativas? ¿O se precipita usted simplemente a los tribunales?

Si, desde su punto de vista, la pérdida de ingresos, ventas o beneficios es desdeñable puede usted "ignorar" la violación de los derechos de propiedad intelectual de su PYME. Si la violación ya es considerable o está a punto de serlo, deberá encontrar lo antes posible a los culpables y tratar con ellos de manera expeditiva y metódica. No obstante, es posible que en otras ocasiones se le acuse a usted de robar o infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros de manera deliberada o no.

En ambas situaciones, antes de emprender una acción oficial, resulta aconsejable solicitar asesoramiento jurídico a un profesional competente en materia de propiedad intelectual, que podrá evaluar de manera más atinada las posibilidades de que su PYME resuelva con éxito el problema, al costo más bajo posible. El costo se calculará con base al tiempo que se emplee en obtener dicha decisión, las tasas que deberá pagar al tribunal o tribunales y a su abogado o abogados, y los costos directos o indirectos de las alternativas que tendrá usted que considerar y adoptar en caso de decisión negativa. Deberá asimismo evaluar las posibilidades que existen de ganar el caso, la cantidad de compensación y daños y perjuicios que puede, de manera razonable, esperar obtener de la parte infractora, así como la posibilidad de deber reembolsar, así como su cuantía, las tasas del abogado en caso de que se falle una decisión final a su favor.

Es evidente que en ambas situaciones se debe sopesar cuidadosamente los pros y los contras de las distintas alternativas.

ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

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, en particular cuando los derechos de propiedad intelectual de su PYME hayan sido infringidos por varios "competidores" en la misma o en distintas jurisdicciones. En dicho caso, su PYME deberá hacer valer sus derechos en distintos lugares y ante distintos tribunales. Por ello, es posible que prefiera un mecanismo alternativo de solución de controversias, que suele ser menos oneroso y menos largo. Además, la mediación ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas relaciones comerciales con una empresa con la que su PYME puede desear colaborar en el futuro.

¿Litigio judicial o mecanismo alternativo de solución de controversias?

Dependiendo del fondo de su caso, la mediación (o conciliación) y/o el arbitraje pueden constituir una buena alternativa a los procedimientos judiciales. No obstante, puede recurrirse a estas alternativas únicamente cuando la controversia en relación con los derechos de propiedad intelectual se plantea entre partes en un contrato, por ejemplo, entre un licenciante y un licenciario, o entre asociados de una empresa conjunta que han decidido recurrir a la mediación y/o el arbitraje en lugar de presentar el caso ante un tribunal competente. En el momento de redactar el contrato original es conveniente considerar de antemano la posibilidad de que surjan controversias y establecer los medios para solucionarlas. Una vez que ha surgido una controversia, es más difícil e incluso a veces

imposible llegar a un acuerdo sobre la mediación y/o el arbitraje. No obstante, su PYME puede optar por solicitar al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que se ponga en contacto con la otra empresa, con la que ha surgido la controversia, a fin de ayudar a las partes a decidirse a presentar la controversia al Centro para solucionarla en virtud de las normas de mediación, arbitraje o arbitraje acelerado de la OMPI. Con frecuencia, la mediación y el arbitraje son un sustituto excelente, o al menos en el caso de la mediación, un preludeo menos oneroso al litigio ante los tribunales. Resultaría conveniente que su PYME, 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

Entre las distintas instituciones a las que puede recurrir su PYME en búsqueda de asistencia para solucionar su controversia sin recurrir a procedimientos judiciales está el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, institución que le ofrece una gran variedad de servicios para solucionar las controversias comerciales entre empresas privadas, incluidas las PYME. El Centro es especialmente útil en la esfera de la solución de controversias en materia de nombres de dominio.

El sitio Web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece una descripción detallada de las ventajas de la mediación y/o el arbitraje y de sus diferentes servicios.

¿CÓMO HACER RESPETAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME?

La obtención y el mantenimiento de un derecho de propiedad intelectual no tiene sentido si no puede hacerse valer dicho derecho en el mercado. Es la amenaza de sanciones lo que permite que se explote un derecho de propiedad intelectual como activo comercial. Cuando se considera en este contexto, la existencia de un sistema eficaz para hacer valer los derechos se convierte en un aspecto central de un sistema eficaz de propiedad intelectual.

¿Por qué deben hacerse valer los derechos de propiedad intelectual?

El objetivo principal de obtener protección mediante propiedad intelectual es permitir a su PYME cosechar los frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados que se traducen en derechos de propiedad intelectual para su PYME. Estos activos de propiedad intelectual se traducen en beneficios únicamente cuando pueden hacerse valer los derechos de propiedad intelectual adquiridos; de otro modo, los infractores y falsificadores sacarán siempre partido de la ausencia de un mecanismo eficaz para hacer respetar los derechos a fin de beneficiarse de su trabajo. En resumen, es esencial que su PYME haga valer sus derechos de propiedad intelectual a fin de:

- Preservar la validez jurídica de sus derechos de propiedad intelectual ante la autoridad pública pertinente.
- Evitar que se produzcan infracciones en el mercado, o poner fin a las que ya se están produciendo, a fin de evitar daños como la pérdida de clientela o reputación.
- Obtener compensación por los daños sufridos, por ejemplo, la pérdida de ingresos derivados de la infracción de sus derechos de propiedad intelectual en el mercado.

¿QUIÉN DEBE TOMAR LA INICIATIVA DE HACER RESPETAR LOS DERECHOS?

La iniciativa de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual incumbe principalmente al titular de dichos derechos. Es responsabilidad de su PYME, en tanto que titular de derecho de propiedad intelectual, identificar las infracciones/falsificaciones de sus derechos de propiedad intelectual y decidir qué medidas tomará. Si bien en la mayoría de los casos se inclinará por emprender procedimientos civiles, en el caso de la falsificación y la piratería es posible que desee, si existe dicha posibilidad, iniciar procedimientos penales.

No obstante, incumbe a los gobiernos nacionales o estatales crear instituciones que faciliten la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Los órganos judiciales y, en algunos casos, administrativos como las oficinas de propiedad intelectual 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 propiedad intelectual 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 propiedad intelectual (véase <http://www.bsa.org> o <http://www.riaa.com/index.cfm>)

DISPONIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) obliga a los miembros de la [Organización Mundial del Comercio](#) (países industrializados y numerosos países en desarrollo) a establecer los mecanismos prescritos para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC intentan garantizar que los procedimientos y recursos civiles, administrativos y penales satisfagan las normas mínimas en relación con las pruebas y la disponibilidad de mandamientos judiciales, daños, otras medidas de subsanación, derecho de información, indemnización de la parte demandada y procedimientos administrativos.

Resulta de importancia capital para su PYME en tanto que titular de derechos de propiedad intelectual conocer qué autoridades judiciales en un gran número de países gozan de la potestad de dictar medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a poner término a una presunta infracción.

A fin de impedir la importación de productos de marca falsificados y productos protegidos por el derecho de autor pirateados, existen medidas en la frontera (en la frontera internacional) a las que puede acogerse el titular del derecho en numerosos países por conducto de las autoridades aduaneras nacionales. En tanto que titular de un derecho de propiedad intelectual, su PYME puede recibir con más facilidad ayuda de las autoridades aduaneras en la frontera; en caso contrario, tendría que enfrentarse a numerosos infractores una vez que los productos se hubieran distribuido en el país.

Para más detalles relativos al Acuerdo sobre los ADPIC véase: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm

¿CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU PYME?

Siempre resulta útil y, con frecuencia necesario, solicitar el asesoramiento de expertos cuando haya descubierto que se están infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

A fin de evitar inmovilizar los limitados recursos financieros y humanos de su PYME en los procedimientos de un litigio, se descubre que se están infringiendo los derechos de propiedad intelectual de su PYME, el primer paso consiste en 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 propiedad intelectual de su PYME y su actividad comercial (identificando el área exacta del conflicto) y sugiriendo que se busque una solución al problema.

Es 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 personas 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 PYME, dictaminar que se destruyan los productos infractores o se vendan al margen de las redes comerciales sin ningún tipo de compensación.

Si por cualquier motivo su PYME desea evitar los procedimientos judiciales, puede considerar la posibilidad de utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias que se encuentren a su disposición, tales como el arbitraje o la mediación (véase "Arbitraje y mediación")

OTROS ENLACES Y DOCUMENTACIÓN

"*The Role of The Government Authorities in the Enforcement of Intellectual Property Rights*" (véase **WIPO/IPR/JU/BEY/99/5B** disponible en inglés en formato Adobe PDF)

http://docsonline.wto.org/gen_home.asp?language=1

Al utilizar este enlace podrá acceder a los siguientes documentos de la OMC (por "Miembro" se entenderá miembro de la Organización Mundial del Comercio, a saber, en la mayoría de los casos, el nombre del país en cuestión)

- IP/N/6/(miembro)/* (respuesta a la lista de cuestiones sobre la observancia de los derechos).
- IP/C/5 (miembros que informan a otros miembros acerca del modo en que satisfacen sus obligaciones en materia de observancia de los derechos).
- IP/Q4/(miembro)/* (responde a preguntas relativas a la observancia de los derechos planteadas por otros Estados miembros).
- IP/N/1/(miembro)/E/* (notificaciones de los Estados miembros acerca de sus leyes en materia de observancia de los derechos).

¿CÓMO PUEDEN LAS MARCAS COLECTIVAS, LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS RESULTAR ÚTILES PARA LAS PYME?

Ganarse la confianza del cliente y su fidelidad es una ardua tarea para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Con independencia de la calidad de los productos, acceder a los comercios de venta al por menor, los mercados locales y las redes de distribución, y conseguir que los consumidores conozcan los productos requiere una inversión considerable que puede sobrepasar el presupuesto de muchas empresas. Debido a su reducida escala de producción, para muchas PYME es difícil llevar a cabo una importante campaña de comercialización que les permita colocar sus productos en el mercado y granjearse una reputación que atraiga a los consumidores potenciales. ¿Entonces, qué opciones existen?

El viejo adagio “si no puedes con ellos, únete a ellos” contiene mucha sabiduría. Al trabajar juntas, las PYME pueden elaborar una campaña conjunta de comercialización de sus productos, usando **marcas colectivas**. De hecho, muchos aseguran que uno de los grandes desafíos de las PYME no es tanto su tamaño como su aislamiento. Las marcas colectivas pueden ofrecer un punto de partida útil para la asociación de PYME que comercializan productos similares, lo cual permite aumentar la confianza en sus productos y establecer la reputación de los mismos.

Las PYME también pueden registrar su producto como **indicación geográfica**, si consideran que existe una relación clara entre dicho producto y la zona geográfica de la que procede. Esto garantiza el derecho exclusivo de utilizar la indicación geográfica (por ejemplo, “champagne” o “tequila”) para la promoción de sus productos.

Finalmente, pueden recurrir a **marcas de certificación** para certificar que el producto cumple ciertos requisitos normativos e indicar así a los consumidores que ha sido controlado por una organización competente y que cumple con las normas necesarias. Esto también puede ayudar a una empresa a comercializar sus productos y a mejorar su imagen entre los consumidores.

Signos distintivos

Marcas colectivas

Indicaciones geográficas

Marcas de certificación

LAS MARCAS COLECTIVAS

La legislación sobre propiedad intelectual de muchos países contiene disposiciones relativas a la protección de las marcas colectivas. Las **marcas colectivas** se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa.

El propietario de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus miembros cumplan ciertas normas (generalmente incorporadas en los reglamentos de uso de marcas colectivas). Así pues, la función de la marca colectiva es informar al público acerca de

ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca. La mayor parte de los países exigen que cualquier solicitud de marca colectiva venga acompañada de una copia del reglamento que rige el uso de dicha marca.

Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos característicos de una región. En esos casos, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales. De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.

Cabe mencionar, por ejemplo, los productos que poseen ciertas características derivadas de la región en que se producen y relacionadas con las condiciones históricas, culturales y sociales de esa región. El uso de las marcas colectivas puede servir para plasmar estas características y favorecer la comercialización de los productos en cuestión, en beneficio de todos los productores.

Por lo tanto, las asociaciones de PYME pueden registrar marcas colectivas con vistas a comercializar conjuntamente los productos de un grupo de PYME y mejorar así el reconocimiento de esos productos. Las marcas colectivas pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto determinado. De este modo las empresas pueden diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo tiempo que se benefician de la confianza de los consumidores en los productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva.

Las marcas colectivas pueden ser, por tanto, instrumentos útiles que ayudan a las PYME a superar algunas de las desventajas asociadas a su pequeño tamaño o a su aislamiento en el mercado. [Las oficinas nacionales de propiedad industrial](#) pueden ofrecer más información sobre los procedimientos de registro y la utilización de las marcas colectivas y de certificación.

Como ilustración práctica del funcionamiento de las marcas colectivas, véanse los estudios de caso de las marcas "[Chirimoya Cumbe](#)" [enlace] y "[APDL Cajamarca](#)" [enlace].

LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

¿Qué es una indicación geográfica?

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 geográficos 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. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida en Italia en virtud de la Ley N.º 169 de 5 de febrero de 1992), o "Roquefort" para cierto queso producido en Francia (indicación protegida en la Unión Europea en virtud del Reglamento CE N.º 2081/92 y en los Estados Unidos en virtud del registro de la marca de certificación US N.º 571.798).

¿Pueden usarse las indicaciones geográficas para productos agrícolas únicamente?

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 los conocimientos y las tradiciones de fabricación. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo 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.

¿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.

¿Qué diferencia hay 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.

¿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, las 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 sobre 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 ámbito internacional?

Varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) rigen 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, en 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 define 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 vez del 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 acabarán utilizando el término geográfico que designaba anteriormente el lugar de origen de cierto producto para referirse a productos similares que no son producidos en el mismo lugar (por ejemplo, “Mostaza de Dijon” para designar un tipo de mostaza fabricado en la ciudad francesa de Dijon).

¿Qué puede hacer la OMPI para proteger las indicaciones geográficas?

La OMPI administra varios tratados internacionales que se ocupan en parte o totalmente de la protección de las indicaciones geográficas (véanse, especialmente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional). Por otro lado, y por medio de la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, compuesto por representantes de los Estados miembros y de otras organizaciones interesadas, la OMPI intenta hallar nuevas formas de mejorar la protección internacional de las indicaciones geográficas.

MARCAS DE CERTIFICACIÓN

En ciertos países también se protegen las marcas de certificación. Las **marcas de certificación** se dan a productos que cumplen con requisitos definidos, sin ser necesaria la

pertenencia a ninguna agrupación o entidad. Pueden ser utilizadas por todo el que certifique que los productos en cuestión cumplen ciertas normas. Entre las marcas de certificación más conocidas, cabe mencionar a WOOLMARK, que certifica que cualquier producto con esa marca está compuesto al 100% de lana virgen.

En muchos países, la principal diferencia entre marca colectiva y marca de certificación es que la primera sólo puede utilizarla un grupo específico de empresas como, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el propietario de la misma. Un requisito importante para que se otorgue una marca de certificación es que se considere que la entidad que solicita el registro de la marca es “competente para certificar” los productos a los que se aplica.

Las marcas de certificación pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto determinado. La etiqueta que se utiliza como marca de certificación será la prueba de que los productos de la empresa cumplen con las normas específicas exigidas para su utilización.

ANNEX

GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

El objetivo de este proyecto es hacer una breve reseña del amplio y complejo concepto de gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos. En posteriores folletos se profundizarán más aspectos de esta gestión (como los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los sistemas de información sobre la gestión de derechos, los derechos de reproducción reprográficos, etc.).

Pero, para definir el concepto y exponer sus principales características, examinemos primero lo que entendemos por derecho de autor y derechos conexos.

¿Qué es el Derecho de Autor?

Cuando una persona crea una obra literaria, musical, científica o artística, pasa a ser titular de esa obra y es libre de decidir acerca de su uso. Incumbe, pues, a dicha persona (el "creador", o el "autor" o el "titular del derecho") lo que desea hacer con su obra. Puesto que, por ley, la obra está amparada por el derecho de autor desde el momento de su creación no es necesario proceder a trámite alguno, como el registro o depósito para obtener protección. Lo que se protege no son las ideas sino la forma en que se expresan esas ideas.

Por derecho de autor se entiende la protección jurídica que se otorga al titular del derecho de una obra original del que es autor. El derecho de autor comprende dos categorías principales de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales.

Por **derechos patrimoniales** se entienden los derechos de reproducción, radiodifusión, interpretación y ejecución públicas, adaptación, traducción, recitación pública, exposición pública, distribución, etc. Por **derechos morales** se entiende el derecho del autor a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación.

Ambas categorías de derecho son prerrogativa del creador. Por ejercicio de los derechos se entiende que el creador tiene derecho a utilizar la obra, o autorizar a terceros el uso de la misma, o a prohibir su uso. Por principio general, las obras protegidas por derecho de autor no pueden utilizarse sin previa autorización del titular del derecho. No obstante, según la legislación nacional de derecho de autor de que se trate, existen pequeñas excepciones a esta norma. En principio, el derecho de autor es un derecho vitalicio y no expira hasta pasados, por lo menos, 50 años desde la muerte del creador.

Esos aspectos jurídicos se estipulan en una serie de convenios internacionales en los que son parte hoy la mayoría de los países. Tras adherirse a esos tratados, incumbe a los Estados miembros velar por que sus respectivas legislaciones nacionales estén en armonía con las normas internacionales en este ámbito.

En el **plano internacional**, los derechos patrimoniales y morales quedan estipulados en el **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas**, más conocido como "Convenio de Berna". Adoptado en 1886, ese Convenio ha sido objeto de varias revisiones a la par de la incidencia de las nuevas tecnologías en la protección que prevé. De la administración de ese Convenio se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), uno de los organismos internacionales especializados del sistema de las Naciones Unidas.

¿Qué se entiende por Protección de los Derechos Conexos?

Mientras que los derechos que abarca el derecho de autor se refieren a los autores, los "derechos conexos" se aplican a otras categorías de titulares de derechos, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Por derechos conexos se entienden los derechos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones.

A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Su conexión con el derecho de autor se justifica habida cuenta de que las tres categorías de titulares de derechos conexos intervienen en el proceso de creación intelectual por cuanto prestan asistencia a los autores en la divulgación de sus obras al público. Los músicos interpretan las obras musicales de los compositores; los actores interpretan papeles en las obras de teatro escritas por los dramaturgos; y los productores de fonogramas o, lo que es lo mismo, "la industria de la grabación", graban y producen canciones y música escrita por autores y compositores, interpretada o cantada por artistas intérpretes o ejecutantes; los organismos de radiodifusión difunden obras y fonogramas en sus emisoras.

En el **plano internacional** los derechos conexos quedan estipulados en la **Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión**, más conocida como "Convención de Roma". Aprobada en 1961, esa Convención no ha sido objeto de revisión en ningún momento. De su administración se encargan en forma conjunta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMPI.

A su vez, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de 1994, incluye o aborda esta protección internacional.

Pero la protección en virtud del derecho de autor y los derechos conexos es también objeto de otros tratados internacionales; para más información a ese respecto, diríjase a la OMPI (en la dirección que figura en la última página).

¿Qué se entiende por Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos?

Como ya se ha mencionado, el creador de una obra tiene derecho a autorizar o prohibir el uso de sus obras; un dramaturgo puede autorizar que su obra se ponga en escena sobre la base de una serie de condiciones previamente establecidas; un escritor puede negociar un contrato con una editorial para la publicación y distribución de su libro; y un compositor o músico puede autorizar la grabación de su obra o interpretación en disco compacto. Esos ejemplos ilustran la manera en que los titulares de derechos pueden ejercerlos de manera individual.

Por lo que respecta a ciertos tipos de utilización, es evidente que 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 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.

¿Por qué es necesaria la Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos?

Los compositores, escritores, músicos, cantantes, artistas y todas las personas dotadas de actitudes creativas constituyen el patrimonio más valioso de la sociedad y, gracias a su ingenio creativo, enriquecen la esencia misma de nuestra vida cultural. Ahora bien, para fomentar su capacidad artística y estimular su creatividad, la sociedad debe ofrecer incentivos a esas personas, en particular, retribución a cambio de la autorización para utilizar sus obras.

Las organizaciones de gestión colectiva son un punto de enlace entre creadores y usuarios de obras protegidas por derecho de autor (por ejemplo, las emisoras de radio) ya que garantizan que los creadores reciban la debida retribución por el uso de sus obras.

¿Quién forma parte de las Organizaciones de Gestión Colectiva?

Pueden ser miembros de las organizaciones de gestión colectiva todos los titulares de derecho de autor y derechos conexos, se trate de autores, compositores, editores, escritores, fotógrafos, músicos y artistas intérpretes o ejecutantes. Los organismos de radiodifusión son un caso aparte por cuanto se considera que entran en la categoría de usuarios aunque son titulares de determinados derechos sobre sus radiodifusiones. Al pasar a formar parte de una organización de gestión colectiva, los miembros tienen que proporcionar determinados datos personales y declarar las obras que hayan creado. Esa información se integra en los archivos de la organización de gestión colectiva a fin de facilitar la tarea de determinar el uso de que son objeto las obras y la retribución por el uso de las mismas, que debe efectuarse a los debidos titulares de derechos. Las obras declaradas por los miembros de la organización constituyen lo que se conoce como repertorio "nacional" o "local" (en contraposición al repertorio internacional en el que constan las obras gestionadas por las organizaciones de gestión colectiva en todo el mundo).

¿Cuáles son los Derechos que Comúnmente son Objeto de 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).

¿Qué Viene A Ser En La Práctica 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.

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.

EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS MUSICALES (incluidas todas las modalidades: música moderna, jazz, música clásica, música sinfónica, "blues" y música pop, ya sea de carácter instrumental o vocal), la catalogación, la concesión de licencias y la distribución son los tres pilares en los que se apoya la gestión colectiva de los derechos de representación, y de ejecución y radiodifusión públicas.

La organización de gestión colectiva negocia con los usuarios (emisoras de radio o de televisión, discotecas, cines, restaurantes, etc.) o con los grupos de usuarios a fin de otorgarles la autorización para utilizar las obras protegidas por derecho de autor que forman parte de su repertorio a cambio de un pago con sujeción a determinadas condiciones. Sobre la base de la información archivada (información sobre los miembros y sobre sus obras) y los programas suministrados por los usuarios (por ejemplo, el registro de la música emitida por las emisoras de radio), la organización de gestión colectiva distribuye regalías a sus miembros con arreglo a las normas de distribución establecidas. Por lo general, de las regalías por derecho de autor se deduce un porcentaje para cubrir costos administrativos y, en determinados países, otro para actividades de promoción social y cultural. La suma que se distribuye entre los titulares de derecho de autor corresponde al uso de las obras y va acompañada de un desglose detallado de la utilización de las mismas. Esas actividades y operaciones se llevan a cabo con ayuda de sistemas informatizados especialmente concebidos con ese fin.

EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS DRAMÁTICAS (los guiones, los espectáculos de mímica, los *ballet*, las obras de teatro, las óperas y otros espectáculos musicales), la práctica de la

gestión colectiva difiere en cierto modo, puesto que la organización de gestión colectiva actúa en calidad de agente representante de los autores y negocia un contrato general con los organismos que representan a los teatros, en el que se establecen las condiciones mínimas de explotación de las obras correspondientes.

Además, para la representación de la obra, se exige otra autorización del autor, para lo cual se concierta un contrato individual en el que se establecen las condiciones específicas del autor. A continuación, la organización de gestión colectiva notifica a los interesados que el autor en cuestión ha concedido su permiso y se encarga de recaudar la remuneración correspondiente.

EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS IMPRESAS (libros, revistas y otras publicaciones periódicas, diarios, informes y letras de canciones), la gestión colectiva se centra principalmente en la concesión del derecho de reproducción reprográfica, es decir, la autorización para que el material protegido pueda ser fotocopiado por entidades como bibliotecas, organizaciones públicas, universidades, escuelas y asociaciones de consumidores. En caso de que estén contempladas en determinadas convenciones internacionales, las legislaciones nacionales a veces incorporan acuerdos de licencias no voluntarias. En esos casos, se prevé que, para el ejercicio de un derecho de utilización de una obra a cambio de remuneración no se precisa el consentimiento previo del titular del derecho. Las organizaciones de gestión colectiva se encargan de administrar la remuneración. En el caso particular de la reproducción con fines de uso privado y personal, la legislación de algunos países contiene disposiciones específicas para la remuneración equitativa de los titulares de derechos sobre la base de un baremo que se aplica a la utilización del materia o fotocopias, o de ambos.

EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS CONEXOS, la legislación de algunos países prevé el derecho de remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas cuando las grabaciones sonoras comerciales se comunican al público o se utilizan para su radiodifusión. Las remuneraciones pagaderas por dichos usos se recaudan y distribuyen por medio de organizaciones conjuntas establecidas por los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas o por medio de organizaciones independientes, en función de las relaciones que mantengan estos últimos y de la situación jurídica del país.

¿Dónde llevan a cabo su Labor las Organizaciones de Gestión Colectiva?

La aplicación de las leyes nacionales que establecen los derechos sobre las obras literarias y artísticas y los objetos de derechos conexos tiene efecto únicamente dentro de los límites del país. De conformidad con el principio de trato nacional, estipulado en el Convenio de Berna a la vez que en la Convención de Roma, los titulares extranjeros de derechos deben ser objeto del mismo trato que los nacionales, en la mayoría de los casos. Las organizaciones de gestión colectiva respetan ese principio y, mediante acuerdos de representación recíproca, administran los repertorios extranjeros dentro de su territorio nacional, intercambian información y distribuyen las regalías a los titulares extranjeros de derechos.

Relaciones con las Organizaciones no Gubernamentales

Hoy existe una red mundial bien consolidada de organizaciones de gestión colectiva, de cuya representación se encargan con mucha eficacia organizaciones no gubernamentales como la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), y en el plano europeo, la Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas Intérpretes (AEPO), por sólo mencionar algunas.

En el marco de sus actividades internacionales de cooperación para el desarrollo, la OMPI trabaja en estrecha colaboración con estas organizaciones, a las que vienen a añadirse

otras como la Federación Internacional de Actores (FIA), la Federación Internacional de Músicos (FIM), la Federación Internacional de Productores de Fonogramas y Videogramas (IFPI), etc. A instancias de los países en desarrollo, se presta asistencia para establecer organizaciones de gestión colectiva y para consolidar las ya existentes, velando porque funcionen de la manera más eficaz en todos los aspectos, entre otros, a la hora de responder a los desafíos del entorno digital. Esas actividades se llevan a cabo en el marco del Programa de Cooperación para el Desarrollo de la OMPI.

Dimensiones socioeconómicas y culturales

La gestión colectiva es un valioso instrumento en el ámbito de la música y otras artes creativas. En un entorno en el que se protege adecuadamente el derecho de autor y los derechos conexos y que cuenta con un eficaz sistema para la gestión de esos derechos, los creadores encuentran verdaderos incentivos para desarrollar y explayar toda su creatividad artística. Es una coyuntura que alienta a los creadores a contribuir al desarrollo cultural, atrae inversiones extranjeras y, por lo general, permite que el público se beneficie de una amplia gama de obras artísticas. Es evidente que todos esos factores repercuten favorablemente en las economías nacionales; los sectores culturales representan cerca del 6% del producto nacional bruto de algunos países; una parte considerable de ese porcentaje procede de los ingresos por concepto de gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos.

Algunas organizaciones de gestión colectiva ofrecen **asistencia social** a sus miembros. Entre las prestaciones suele figurar la asistencia en el pago por la atención y el seguro médico, pensiones vitalicias tras la jubilación o alguna clase de ingresos garantizados cuyo monto se establece sobre la base de las regalías que se hayan pagado anteriormente.

Algunas organizaciones de gestión colectiva patrocinan **actividades culturales** a fin de promover el repertorio nacional de las obras, tanto en el plano nacional como en el extranjero. Por otra parte, participan en la organización de festivales de teatro, concursos musicales, representaciones de muestras del folclore nacional y antologías musicales, así como en otras actividades de ese tipo.

Habida cuenta de que la cobertura social y las actividades culturales de promoción no son funciones obligatorias, las organizaciones de gestión colectiva también pueden asumirlas introduciendo una deducción de las regalías recaudadas. Sin embargo, estas organizaciones no comparten el mismo punto de vista respecto de la deducción, cuyo monto no debería superar, según la CISAC, el 10 por ciento de los ingresos netos.

La Gestión Colectiva y el Entorno Digital

Las obras protegidas por derecho de autor serán difundidas cada vez más en forma digital gracias a las redes mundiales como Internet. En ese sentido, será necesario adaptar la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos por parte de las entidades públicas, semipúblicas y privadas a fin de aprovechar las ventajas y la eficacia que ofrecen las tecnologías de la información. Las oportunidades cada vez mayores que se ofrecen a los titulares de derechos en Internet y la presencia cada vez mayor de productos de "multimedios" influyen en las condiciones de la protección, el ejercicio y la gestión del derecho de autor y los derechos conexos, así como en la observancia de los mismos.

En el mundo virtual del nuevo milenio, la gestión de los derechos adquiere una nueva dimensión. En la actualidad, las obras protegidas se digitalizan, se cargan y se descargan, se copian y se distribuyen en Internet, a fin de enviarlas a cualquier lugar del mundo. Las posibilidades cada vez mayores que ofrece esta red, permiten el almacenamiento masivo y la distribución en línea de material protegido. Hoy ya es normal la posibilidad de descargar el contenido de un libro o de escuchar y grabar música procedente del ciberespacio. Las

posibilidades son infinitas pero también son muchos los problemas que se plantean a los titulares, los usuarios y las organizaciones de gestión colectiva.

Muchas organizaciones de gestión colectiva cuentan con sistemas para el suministro en línea de información relacionada con la concesión de licencias para la explotación de varias categorías de obras y su contenido, la supervisión de la utilización de las obras y la recaudación y distribución de las remuneraciones correspondientes a las distintas categorías de obras dentro del entorno digital. Esos sistemas de información digital que funcionan sobre la base de sistemas y códigos numéricos incorporados en portadores digitales como los discos compactos y las películas, permiten obtener la adecuada identificación de las obras, de los titulares del derecho y de los soportes digitales, así como otros datos pertinentes. Es evidente la necesidad de contar con una protección jurídica adecuada a fin de impedir cualquier intento de eludir las medidas tecnológicas de protección y de garantizar que no se produzca ningún tipo de supresión o alteración de cualquiera de los elementos de los sistemas de información digital u otros.

En 1996, y con el fin de abordar los problemas planteados por la protección y la gestión del derecho de autor en la era digital, se concertaron dos tratados. Conocidos por el nombre de "Tratados Internet", el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (respectivamente, el WCT y el WPPT - véanse los folletos de información de la OMPI sobre dichos tratados) esos tratados abordan, entre otras cuestiones, las relacionadas con las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas de protección y a la información sobre la gestión de derechos en el entorno digital, al tiempo que velan por la protección de los titulares de derechos de obras divulgadas por Internet; contienen también disposiciones en cuya virtud se exige a los legisladores nacionales que prevean la protección eficaz de las medidas tecnológicas, por ejemplo, prohibiendo la importación, la fabricación y la distribución de medios o materiales ilícitos que permitan eludir dichas medidas, así como los actos que vayan en perjuicio de los sistemas de información sobre la gestión de derechos.

Se pueden solicitar a la OMPI otros folletos específicamente centrados en el derecho de autor, los derechos conexos y los tratados WCT y WPPT. Para más información sobre la gestión colectiva, sírvanse ponerse en contacto con la División de Gestión Colectiva del Derecho de Autor de la OMPI, llamando al número de teléfono +41-22 338 91 43 (Secretaría), consultando el sitio Web de la OMPI en www.wipo.int, o dirigirse a la

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