



Guía para el taller de apoyo al emprendedor para la protección de los derechos de propiedad intelectual: la protección de las marcas y las patentes en la perspectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs)

Versión preliminar

Cooperación Económica y Técnica

Taller de apoyo al emprendedor para la protección de los derechos de propiedad intelectual: La protección de las marcas y las patentes en la perspectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs)

Ciudad de Guatemala, Guatemala

7, 8 y 9 de junio de 2017

SP/TAEPDPI: PMPPM-MIPYMEs/DT N° 2-17

Copyright © SELA, junio de 2017. Todos los derechos reservados.
Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela.

La autorización para reproducir total o parcialmente este documento debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la Secretaría Permanente del SELA (sela@sela.org). Los Estados Miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir este documento sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a esta Secretaría de tal reproducción.

I. INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ¿Qué es la Propiedad Intelectual?

La Propiedad Intelectual es un elemento constante en la vida del ser humano. Todo producto o servicio que nos rodea ha sido resultado de una actividad humana creativa que contribuye a nuestras vidas facilitando el quehacer diario o complementándola con belleza, arte, ornamento.

La Propiedad Intelectual protege las creaciones de la inteligencia humana, producto de su invención y su creatividad. Los objetivos principales de la Propiedad Intelectual son: (i) Estimular la creatividad en la sociedad proporcionando una motivación económica para crear; y, (ii) difundir la información y conocimientos a la sociedad.

La Propiedad Intelectual protege los derechos de los creadores y permite que ellos ejerzan el control sobre sus creaciones, para que puedan explotarlas. Así mismo, asegura al público, el acceso al conocimiento y la difusión de la información; fomentando prácticas leales de comercio.

2. División de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual se divide en dos categorías: (i) Propiedad Industrial; y (ii) Derecho de autor y derechos conexos. La Propiedad Industrial comprende marcas, nombres comerciales, señales de publicidad, patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En tanto que el derecho de autor protege el derecho de los creadores y, los derechos conexos comprenden a las personas y entidades que guardan relación con el derecho de autor, tales como los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

3. Importancia de la Propiedad Intelectual para las MIPYMEs

En general las empresas, no importando su tamaño, poseen una serie de activos de propiedad intelectual; sin importar el giro del negocio, se suele tener un nombre comercial, una o varias marcas, una manera de vender sus productos o prestar sus servicios, un listado de clientes, fórmulas, recetas, diseños de sus productos, tácticas de ventas, procesos de marketing, publicidad de sus productos o servicios y diversas maneras, mediante las cuales se diferencian los productos o servicios de los demás competidores. Todos estos son activos de propiedad intelectual que deben ser protegidos adecuadamente, para lograr una explotación y beneficio económico propio y también evitar que exista una competencia desleal o un aprovechamiento injusto por parte de terceros.

Cualquier empresario debe aprender a gestionar sus activos de propiedad intelectual en beneficio propio, pero también debe aprender a respetar y utilizar adecuadamente los activos de propiedad intelectual de terceras personas, para evitar infracciones.

4. ¿Cómo se puede aprovechar la Propiedad Intelectual para aumentar el valor de las MIPYMEs?

Usualmente las MIPYMEs no otorgan el valor adecuado a sus activos de propiedad intelectual, descuidando su protección y limitando sus posibilidades de obtener beneficios a futuro. Sin embargo, la propiedad intelectual es un activo valioso que puede permitir el crecimiento económico de las MIPYMEs, especialmente cuando los productos o servicios tienen una demanda en el mercado.

2

Es así como una MIPYME puede generar ingresos mediante la venta de sus productos protegidos mediante marcas o diseños industriales; puede beneficiarse al otorgar licencias o franquicias para que otros comercialicen sus productos o servicios. Un activo de propiedad intelectual protegido puede generar el interés de un inversionista o de un financista, incrementando el valor de sus productos o servicios. En casos de fusiones o adquisiciones de empresas, los activos de propiedad intelectual suelen jugar un papel importante, pues si se han protegido adecuadamente, aumentarán el valor de adquisición de la empresa. En muchas ocasiones, el principal activo de una MIPYME es el intangible, el cual genera un potencial crecimiento para un inversionista. Por ende, la utilización estratégica que una MIPYME realice de su propiedad intelectual debería incrementar el crecimiento económico, haciéndola más competitiva.

5. ¿Qué valor tienen los activos de Propiedad Intelectual?

Generalmente, los activos de la empresa se dividen en dos categorías: activos tangibles que incluyen, entre otros, los edificios, la maquinaria, y la infraestructura; y, los activos intangibles, que incluyen 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.

En la actualidad con la aparición de las tecnologías de la información y el crecimiento de la economía del sector de servicios, los activos intangibles han pasado a ser más valiosos que los activos tangibles, variando significativamente el valor que aportan a una empresa. Con frecuencia las empresas prestan más atención a productos tecnológicos e ideas innovadoras como principal fuente de ingresos, para tener una mayor competitividad en los mercados, tanto nacionales como internacionales. Es por ello que las MIPYMEs deben valerse de las distintas formas de propiedad intelectual para proteger sus activos intangibles.

6. ¿Por qué es importante la Propiedad Intelectual para las MIPYMEs?

Proteger los activos intangibles por medio de las distintas formas de la propiedad intelectual genera una propiedad exclusiva para la empresa. Gracias a esto, la empresa puede reivindicar la titularidad sobre sus activos intangibles y explotarlos al máximo, haciéndola más competitiva.

Si una empresa no protege sus ideas innovadoras, sus diseños novedosos, sus marcas, sus procesos, métodos, prácticas y conocimientos, cualquier otra empresa podrá utilizarlos de manera gratuita, sin ningún tipo de limitación. Por el contrario, cuando están protegidos por los derechos de propiedad intelectual, estos activos adquieren un valor concreto para la empresa y se convierten en derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o utilizados por ningún otro empresario.

II. PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Marcas

- **¿Qué son las marcas?**

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás. Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos, así como también pueden ser sonidos y olores en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio que se empleen para diferenciar productos o servicios.

La principal función de la marca es permitir a los consumidores identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia. Dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los productos de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran confianza, lo que a su vez constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa.

Es por ello que el registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión. Por lo que, las marcas: (i) Garantizan que los consumidores distinguan los productos; (ii) permiten a las empresas diferenciar sus productos; (iii) son un instrumento de comercialización; (iv) permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa; (v) pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías; (vi) representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia; (vii) pueden ser importantes activos comerciales; (viii) incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejor de la calidad del producto; (ix) pueden ser útiles para obtener financiamiento.

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos países, también a través de su utilización. Aun cuando las marcas pueden ser protegidas mediante el uso, es recomendable siempre solicitar su protección mediante el registro. Ya que el registro de una marca redundará en una mayor protección, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica o tan similar que pueda causar confusión.

Por lo general cualquier persona, física o jurídica, que prevea utilizar una marca o autorizar su uso por terceros puede solicitar el registro de una marca.

Existen diversos tipos de marcas a saber: (i) Marca de fábrica o de comercio: indica que un producto ha sido fabricado por una persona determinada; (ii) Marca de servicios: indica que un servicio es suministrado por una empresa determinada; (iii) Marca colectiva: indica que el producto o servicio ha sido fabricado o es suministrado por los miembros de una asociación; (iv) Marca de certificación: indica que los productos o servicios cumplen un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de certificación; (v) Marcas notoriamente conocidas: se consideran notoriamente conocidas en el mercado y que gozan, por consiguiente, de mayor protección.

- **¿Cómo escoger una marca?**

Las marcas permiten a los clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores, permitiendo de esta manera una comercialización más adecuada de los productos o servicios en su caso. Las marcas no solo se utilizan como identificadores, sino que también garantizan una calidad constante. Es por ello que se debe de 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.

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercialización de la empresa. Por lo tanto, ¿Cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto? No hay reglas universales, pero hay cinco puntos que hay que tener presentes: **(i)** Que cumpla con los requisitos legales, es decir, evitar que sean: Términos genéricos: Son palabras que en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del

4

servicio de que se trate; Términos descriptivos: Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión; Que puedan inducir a error: Son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto; Contrarias al orden público o a la moral: Palabras o ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión no se pueden registrar como marcas; Banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados de Organizaciones Internacionales. (ii) Se realice una búsqueda de marcas registradas para asegurarse de que la marca no sea idéntica o similar a otra que pueda inducir a confusión. (iii) Que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios. (iv) Que no tenga connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales. (v) Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio.

Por lo tanto, al elegir la marca se deben de tomar en cuenta la siguientes parámetros, para que la marca elegida contenga la aptitud distintiva necesaria para ser protegida como tal y sus probabilidades de éxito en el proceso de registro sean altas, haciendo que disminuyan los riesgos de rechazos, oposiciones o causales de confusión: (i) Palabras inventadas o fantasiosas: son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Estas palabras tienen ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. Ya que de lo contrario al consumidor se le hará muy difícil recordarla y la publicidad de los productos exigirán más imaginación. (ii) Marcas arbitrarias: palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. (iii) Marcas sugerentes: son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. Estas marcas actúan como una forma de publicidad.

- **Búsqueda de marcas**

Al seleccionar una marca se deberá de investigar si la marca escogida ha sido registrada por otra empresa para la misma categoría de productos o servicios y para los mercados en los que se está interesado en comercializarla. Este tipo de información se obtiene realizando una búsqueda de marcas. La búsqueda de marca debe ser realizada antes de la presentación de la solicitud para conocer las posibilidades de éxito que tendrá el signo elegido como marca.

La mayoría de los países exigen que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios, para los que se desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a clases. Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificación de marcas, que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios.

El sistema de clasificación más utilizado es el sistema internacional de clasificación de marcas (el sistema de Niza que rige la clasificación de marcas compuestas por palabras), que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios.

Al obtener los resultados de la búsqueda se podrá observar todas aquellas marcas que se encuentran solicitadas y/o registradas con anterioridad, para poder de esta manera, determinar si existen signos idénticos o similares que deben de ser considerados para establecer las probabilidades de éxito y evitar potenciales o futuras controversias. Aun cuando las búsquedas previas de marcas no son obligatorias para el proceso de registro, estas juegan un papel primordial para el éxito en la protección de la marca, así como para la prevención de futuras contingencias.

- **¿Por qué las marcas permiten exportar sus productos?**

Los derechos de propiedad industrial son de carácter territorial; es decir, únicamente están protegidos y se pueden utilizar en el país o región en el cual se han concedido. Es por ello que cuando se desean hacer exportaciones en otros mercados, las empresas deben considerar el principio de territorialidad de las marcas y deben plantearse la protección en otros territorios distintos al país de origen.

Las marcas como instrumento de exportación dan lugar a nuevas oportunidades de negocios y comercialización; contribuyen a que la empresa adquiera una posición de mercado ventajosa en los mercados de exportación e incrementan las oportunidades de lograr una clientela fiel para los productos y servicios en los mercados de exportación.

Las razones para la protección de las marcas en el mercado nacional se aplican íntegramente a los mercados exteriores. Siendo el registro de la marca el que 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, estableciendo vínculo directo entre los consumidores de otros países.

Si una empresa no cuenta con una marca identificadora de productos o servicios, se presentan desventajas al momento de las exportaciones pues habrá menores ingresos, ya que se exigen precios más bajos por ser productos o servicios sin marca. Así mismo, carecerá de la fidelidad del consumidor, ya que no podrá identificar el producto y distinguirlo de la competencia, encontrando dificultades en la comercialización.

2. Indicaciones Geográficas, Marcas colectivas y Marcas de Certificación

- **¿Qué son las marcas colectivas?**

Una marca colectiva es una marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca. Puede ser utilizada por más de una persona, siempre y cuando cumpla con el reglamento de uso establecido por el titular. El reglamento puede exigir que la marca sólo se utilice con relación a productos que tengan origen geográfico o características específicas.

Las marcas colectivas pueden usarse por cualquier miembro de la asociación que es titular de la marca, siempre que éste cumpla con el reglamento de uso. Las marcas colectivas se inscriben ante el Registro de la Propiedad Intelectual. El plazo de protección depende de cada país, pero generalmente es de 10 años, renovables por períodos iguales. El registro de una marca colectiva concede el derecho de uso exclusivo y el derecho de oponerse al uso no autorizado por parte de terceros.

Ejemplo de estrategia de marcas colectivas: Proyecto de Implementación de los derechos de propiedad intelectual en las artesanías emblemáticas de Colombia, de la corporación Artesanías de Colombia S.A.¹ A través de este proyecto se registraron en Colombia 8 marcas colectivas para beneficiar a los artesanos de ese país. Las marcas colectivas registradas son: Palma estera del Cesar,

¹ Proyecto de Implementación de los derechos de propiedad intelectual en las artesanías emblemáticas de Colombia, de la corporación Artesanías de Colombia S.A. http://www.larepublica.co/asuntos-legales/sic-concedi%C3%B3-ocho-marcas-colectivas-diferentes-organizaciones-de-artesanos_36978.

6

Minajoya, Palo Sangre, Playa Mandela, Artesanías de Colosó, Coco Viejo Atuma, Manos de oro y Asoimola.

- **¿Qué son las marcas de certificación?**

Una marca de certificación es una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca. Puede ser utilizada por más de una persona, siempre y cuando cumpla con el reglamento de uso establecido por el titular. El reglamento puede exigir que la marca sólo se utilice con relación a productos que tengan origen geográfico o características específicas.

Las marcas de certificación pueden usarse por cualquiera que cumpla con el reglamento de uso. Las marcas de certificación se inscriben ante el Registro de la Propiedad Intelectual. El plazo de protección depende de cada país, pero generalmente es de 10 años, renovables por períodos iguales. El registro de una marca de certificación concede el derecho de uso exclusivo y el derecho de oponerse al uso no autorizado por parte de terceros.

Ejemplos de marcas de certificación:



- **¿Qué son las indicaciones geográficas?**

Las indicaciones geográficas son nombres que se asocian con productos de una determinada naturaleza y calidad, conocidos por su origen geográfico y por poseer características vinculadas con ese origen, como, por ejemplo: Champagne (vino espumoso), Roquefort (queso azul), Café de Colombia (café), Café de Antigua (café), Ron de Guatemala (rones), etc.

La expresión indicación geográfica es un concepto más general. La expresión denominación de origen, frecuentemente es utilizada para referirse a un tipo especial de indicación geográfica. Es por ello que a veces se sostiene que los productos con una determinada reputación, pero sin ninguna otra cualidad imputable al lugar de origen no pueden considerarse denominaciones de origen, sino como indicaciones geográficas.

Aunque tradicionalmente las indicaciones geográficas se limitaban a los productos agrícolas, actualmente las indicaciones geográficas también pueden utilizarse para otros productos, como, por ejemplo: Reloj Suizo.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen generalmente se inscriben en el Registro de la Propiedad Intelectual o en una institución especializada para ese efecto. El plazo de protección

usualmente es indefinido, siempre que subsistan las circunstancias que se cumplieron para obtener la protección.

- **¿Cómo puede una MIPYME utilizar estos signos distintivos para diferenciar sus productos o servicios?**

Las indicaciones geográficas son un instrumento de diferenciación en las estrategias de comercialización de un producto. En algunos casos el lugar de origen sugiere a los consumidores que el producto tendrá una calidad o características que posiblemente valoren, aunque tengan un valor económico más alto.

Las indicaciones geográficas transmiten información sobre las características de un producto ligadas al origen, pero el desarrollo de la marca sigue siendo un aspecto esencial de comercialización. Las indicaciones geográficas se inscriben en el Registro de la Propiedad Intelectual y es importante registrarlas porque son el reflejo de la reputación de una zona geográfica y por lo tanto se debe evitar el aprovechamiento indebido, así como para evitar que el nombre se vuelva genérico.

El desarrollo de una indicación geográfica implica: (i) Identificar las características del producto; (ii) reforzar la cohesión del grupo de productores y otros agentes que intervienen; (iii) establecer normas para unificar prácticas de producción, los mecanismos de control de trazabilidad y el proceso para atribuir el derecho de usar la indicación geográfica; (iv) idear estrategias de comercialización; (v) obtener la protección jurídica.

Es importante considerar que el uso de marcas e indicaciones geográficas no es excluyente uno del otro, por lo que en el mismo producto pueden usarse simultáneamente marcas con una indicación geográfica.

3. Diseños Industriales y Patentes

- **Diseños Industriales**

¿Qué son los diseños industriales?

Para los efectos de la Propiedad Industrial, podemos definir un diseño industrial, como la apariencia física o estética de un producto, es decir la forma de dicho producto como tal, la cual le da un aspecto particular, propio y/o especial sobre el resto de productos de la misma naturaleza.

Un diseño industrial "*comprende únicamente los aspectos estéticos u ornamentales de un producto*".² Lo anterior implica que un diseño industrial se conforma únicamente por la apariencia física o estética, dejando de lado cualquier aspecto técnico o funcional del producto que se trate. Por lo tanto, es de suma importancia hacer énfasis en el hecho que si derivado de un diseño, un producto adquiere determinada funcionalidad técnica, el mismo dejará de considerarse un diseño industrial, pues deja de ser puramente estético.

En términos ejemplificativos, podemos hablar del diseño de una taza para beber té, el diseño particular hace que sea más sencillo sostener la taza y evita a consecuencia de ello que la taza pueda

² Lo atractivo está en la forma. Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2006. Página 3.

8

caerse, entonces cumple una función técnica y por lo tanto no puede ser un diseño, sino que debería de protegerse por otra vía.

Los diseños industriales pueden encontrarse en cualquier tipo de producto, incluyendo productos industriales, de moda, ropa y zapatos, muebles, adornos, utensilios, electrodomésticos, textiles, vehículos, entre otros.

Los diseños industriales pueden dividirse en modelos industriales y dibujos industriales:

- i. Modelo Industrial: Se refiere a las características tridimensionales, es decir la forma del producto;
- ii. Dibujo Industrial: Se refiere a las características bidimensionales, tales como la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto.

¿Cómo pueden beneficiar los diseños industriales a una MIPYME?

La creación y protección de diseños industriales puede ser muy beneficiosa para una MIPYME, pues un diseño industrial, puede llegarse a convertir en el aspecto diferenciador principal de esa empresa, en comparación con los demás competidores y lo que haga que los consumidores prefieran adquirir determinado producto en lugar de otro que no tenga ese aspecto particular. Un diseño puede ser uno de los pilares de la estrategia comercial de una empresa.

Dentro de los principales beneficios que podemos mencionar se encuentran: (i) Adaptar productos a determinados segmentos del mercado: Al desarrollarse un diseño particular de un producto, es posible llegar a un segmento del mercado específico que se interesará por ese producto derivado de su aspecto físico, como por ejemplo un diseño enfocado exclusivamente en los adolescentes o en los niños; (ii) Para crear un nuevo nicho de mercado: Un diseño particular permitirá crear un mercado al que sin dicho diseño no hubiera sido posible llegar antes; (iii) Para fortalecer una marca: Un diseño puede llegar a ser el mayor diferenciador de los competidores, lo que implica que los productos identificados con una marca, podrán posicionarse mejor al utilizar diseños creativos y particulares.

Lo anterior implica que para poder gozar de todos los beneficios señalados, es indispensable que el diseño se proteja, a través de su registro ante el Registro de la Propiedad Industrial, como más adelante se amplía.

El proteger el diseño, implicará que su titular será el único que tendrá derechos exclusivos sobre el mismo, pudiendo impedir la reproducción o imitación por parte de terceros a quienes no haya autorizado. El contar con diseños industriales y proteger los mismos, hace que una empresa tenga un valor agregado y que por consiguiente pueda aumentar el valor comercial de la empresa y de los productos que incorporan los mismos.

¿Cómo proteger un diseño industrial?

Si bien es cierto, que en Guatemala la protección de un diseño se adquiere por la primera divulgación (publicación) del mismo o por su registro, lo más recomendable al momento de crear uno, es registrarlo, pues esta es la única forma en la que su titular se garantiza una protección certera.

Quien puede registrar un diseño, es el creador del mismo, sin embargo, el derecho sobre dicho diseño, puede ser vendido a un tercero, quien pasará a ser su titular.

En Guatemala los diseños industriales se registran ante el Registro de la Propiedad Industrial. Para poder optar al registro, es necesario que el diseño cumpla con algunos requisitos, aunque nuestra ley, únicamente contempla expresamente el primero, es importante tomar en consideración el resto, pues para los efectos de acceder a la protección, también deben considerarse: (i) Nuevo: Para ser protegido, el diseño debe de ser nuevo, es decir que no deberá de ser similar a diseños antes conocidos o a combinaciones de características de los mismos. Se considerará nuevo si antes de su fecha de divulgación o presentación de solicitud de registro, no se ha hecho público un diseño idéntico o con las mismas características en cualquier parte del mundo y por cualquier medio; (ii) Original: Un diseño es original si su creador lo ha diseñado de forma independiente y no es copia de alguno ya existente; (iii) Carácter individual: Un diseño tiene carácter individual, si la impresión global (general) del mismo a un potencial consumidor informado, difiere de la impresión que le pueden producir otros diseños, es decir, que ese diseño en particular no le trae a la mente ninguno otro existente.

- **Patentes**

¿Qué es una patente?

“Una solución técnica a un problema técnico”. Es el título que otorga el Estado en el que reconoce un derecho exclusivo de un inventor o titular sobre un producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de realizar algo o una solución nueva un problema.³

Al ser un derecho exclusivo impide que terceros puedan comercializar con la invención protegida. Las patentes deben de cumplir con 3 requisitos de patentabilidad: Novedad, aplicación industrial y nivel inventivo.

¿Qué es un modelo de utilidad?

Es una “pequeña patente” es una mejora o innovación de un producto o procedimiento existente que tiene un efecto técnico.

Para poderse otorgar tiene menos requisitos que las patentes, es protegido por menos tiempo y las tasas de adquisición y mantenimiento son menores que las de las patentes.

¿Para qué sirven las patentes o los modelos de utilidad a las MIPYMEs?

Las patentes les sirven a las MIPYMEs para impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o proceso basado en su invención, salvo que cuenten con autorización.

Los modelos de utilidad les sirven a las MIPYMEs porque realizan mejoras “menores” en productos existentes o adaptan los productos.

¿Qué necesita una MIPYME para proteger una patente o un modelo de utilidad?

Primero realizar una búsqueda en el estado de la técnica para poder verificar que dicha invención tiene novedad (requisito de patentabilidad). Posteriormente debe presentar, a través de un abogado,

³ Inventar el Futuro, Introducción a las patentes dirigida a pequeñas y medianas empresas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2006. Página 3.

10

la solicitud de patente a la oficina nacional de patentes. En el caso de Guatemala es ante el Registro de la Propiedad Intelectual. Posteriormente, continuar con el trámite de registro hasta obtener la patente de invención.

Razones para patentar una invención

Dentro de las razones que una MIPYME debe considerar para patentar una invención se pueden mencionar: (i) Puede permitirle desarrollar una sólida posición en el mercado; (ii) permite obtener ingresos adicionales concediendo licencias; (iii) podrá excluir a otros competidores de la fabricación de un producto o procedimiento; (iv) podrá impedir la importación de productos que violan los derechos de su patente.

¿Qué sucede si no se patentan las invenciones?

Si no se patentan las invenciones ya no podrán ser patentadas en un futuro pues perderán la novedad (requisito para poder patentar una invención) pasando a formar parte del estado de la técnica y consecuentemente serán del dominio público, pudiendo ser utilizado el invento por cualquier persona. El estado de la técnica incluye todos los conocimientos técnicos disponibles para el público en cualquier lugar del mundo.

¿Cómo utilizar la información de las patentes?

La información de patentes, es aquella información que consta en los documentos de patentes que son publicados por las distintas oficinas de patentes en el mundo, en los que consta la información pertinente sobre una solicitud de patente, principalmente la descripción de la invención, así como el alcance de protección de la misma, a través de las reivindicaciones; de la misma forma, se encuentra quién es el solicitante o titular de una patente, su fecha de concesión y su fecha de expiración, entre otros.

La información de las patentes puede resultar de gran utilidad para una MIPYME, pues a través de la misma es posible determinar varios aspectos, tales como, si una invención es patentable o no, es decir, establecer si está en el estado de la técnica, lo que permitirá tener certeza sobre la potencial protección, antes de presentar la solicitud e incurrir gastos innecesarios.

Adicionalmente, la información de patentes es crucial para la estrategia comercial de una empresa, pues le permitirá tener acceso a las investigaciones y desarrollos actuales, lo cual será útil para la creación y desarrollo de nuevas creaciones por parte de esa empresa.

Las bases de datos de patentes, permiten que una empresa pueda saber en qué investigación y desarrollo se está enfocando su competencia, cuáles son las tendencias de determinado ámbito de la tecnología o del mercado, potenciales proveedores o socios comerciales, nichos de mercado, asegurarse que sus productos no infringen los derechos de terceros, así como aquellas tecnologías y patentes que forman parte del dominio público y que puedan utilizar para el desarrollo de nuevas invenciones.

¿Cuándo debe una MIPYME decidir si protege un invento o una innovación?

En el momento en el que crean ese nuevo producto o procedimiento, antes de que divulguen la invención. Cualquier divulgación antes de presentar la solicitud de obtención de patente ante el Registro de la Propiedad Intelectual debe realizarse únicamente si han firmado un acuerdo de

confidencialidad o de no-divulgación. Si se llegare a divulgar, perderá la novedad y no se podrá patentar.

4. Secretos Industriales:

- **¿Qué son los secretos industriales?**

De acuerdo al artículo 174 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI), se considera como secreto industrial aquella información que tenga un valor comercial, por el hecho de que su propietario la mantenga reservada. Además, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) Que dicha información, su conjunto o componentes, no sea generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentren en los círculos en los que normalmente se utiliza; y, (ii) Que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

De manera general, se considera secreto industrial aquella información que le brinde a su poseedor una ventaja competitiva, abarcando procesos de fabricación, fórmulas de composición de un producto, métodos de venta, publicidad, información de clientes, por mencionar algunos casos. La utilización no autorizada de dicha información por terceros, se considera un acto de competencia desleal.

- **¿Para qué sirven los secretos industriales a las MIPYMEs?**

Para que las MIPYMEs puedan captar cuotas de mercado que permitan la rentabilidad de sus operaciones, deben desarrollar productos o servicios diferenciados, que sean atractivos para los consumidores. Si dicha tarea se logra con éxito, se habrá logrado una ventaja competitiva frente a sus rivales, cuya información deberá mantenerse fuera del alcance de los mismos. El secreto industrial, representa cierto nivel de protección legal de dicha información, frente a su utilización no autorizada por terceros. Algunas ventajas son: (i) Su protección es por tiempo indefinido, siempre que no se revele al público; (ii) no implica costos de registro, aunque el costo de defender los secretos en instancias judiciales o arbitrales podría ser alto; (iii) no se requiere divulgar la información a ninguna autoridad del gobierno; (iv) sus efectos son inmediatos.

- **¿Cómo proteger los secretos industriales de su MIPYME?**

Los secretos industriales se protegen sin necesidad de proceso de registro alguno y sus efectos son inmediatos. Algunas empresas implementan cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo de sus empleados, o contratos de servicios profesionales de sus contratistas, o promueven la suscripción de compromisos de no divulgación con cualquier persona que eventualmente pudiese tener acceso a alguna porción de datos considerados como secreto industrial o empresarial. Al respecto, el artículo 174 de la Ley de Propiedad Industrial, establece los requisitos para que la información sea considerada como secreto empresarial.

- **¿Patente de invención o secreto industrial?**

El secreto industrial puede ser de dos tipos: (i) información secreta pero que no es susceptible de patentabilidad, como los listados de clientes, métodos, etc. (ii) Información secreta que si cumple con los requisitos de patentabilidad, pero que por alguna razón, la MIPYME decide no iniciar un proceso de registro de patente. Dichas razones pueden ser diversas, como financieras, tiempo de duración del proceso, o simplemente no se desea que la información sea de dominio público –una vez expirado el plazo de protección de la patente de invención.

12

- **¿Qué medidas precautorias se pueden ejecutar para la protección de los secretos empresariales?**

Como medidas preventivas, las MIPYMEs pueden implementar –como ya se dijo previamente, la adopción de cláusulas compromisorias en los contratos de trabajo de sus empleados, contratos de servicios de sus contratistas, y con todas aquellas personas que eventualmente puedan tener acceso a la información que se considera secreto empresarial. Dichas cláusulas deben incluir claramente cuáles serían las eventuales consecuencias de la violación a la confidencialidad, como multas, resarcimientos, entre otros.

Asimismo, La Ley de Propiedad Industrial, prevé la posibilidad de solicitar la ejecución de providencias cautelares, para las PYMES que deseen iniciar acciones legales en contra de cualquier presunto infractor a los derechos correspondientes, con motivo de la comisión de actos de competencia desleal. El artículo 187 de dicha normativa establece el listado de medidas que pueden ser solicitadas ante el juez competente.

III. DERECHO DE AUTOR

1. ¿Qué es el derecho de autor?

El derecho de autor es la rama del derecho de Propiedad Intelectual que regula los principios y leyes que protegen las Obras Artísticas. Dentro de los derechos que contiene el derecho de autor está el derecho patrimonial (de explotación) y el derecho moral, este último inherente a las personas humanas e irrenunciable. Asimismo, el derecho de autor se divide en derecho de autor propiamente (el cual corresponde a los autores de las obras) y los derechos conexos (los cuales corresponden a los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión) quienes coadyuvan a que las obras sean transmitidas universalmente.

2. ¿Cómo utilizar el derecho de autor si es un usuario?

Los usuarios están obligados a respetar los derechos de los autores y derechos conexos en su utilización para lo cual únicamente pueden adquirir copias originales de las obras para su uso así como solicitar a los autores la autorización en caso que quieran divulgar las mismas o bien “citar” las obras si su utilización es para generar una obra nueva.

3. ¿Cómo utilizar el derecho de autor si es un titular?

Como titular los autores pueden gozar de todos los derechos tanto patrimoniales como morales. Dentro de los patrimoniales están los derechos para autorizar la explotación de las obras bajo las modalidades que crean convenientes, y dentro de los derechos morales está el que se les reconozca como autores y su obra no sea modificada, entre otros.

4. ¿Qué necesito para proteger un derecho de autor?

El derecho de autor no necesitan registrarse para ser protegidos, ya que la ley expresamente indica que se protegen “con su creación”, por lo que es muy importante guardar un record de fechas de creación y constancia de haber sido los autores. Asimismo, es recomendable registrar las obras en el Registro de Propiedad Intelectual para lo cual hay que realizar una declaración jurada y adjuntar copia de la obra. Todo lo anterior servirá en caso de tener que proteger sus derechos ante terceros.

IV. LOS DERECHOS CONEXOS Y LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

1. ¿Qué son los derechos conexos?

El Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala ha destacado que: *“La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. El artículo 2 del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.”*⁴

*Por su parte Wilson Ríos explica que “...la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la declaración universal de los derechos del hombre de 1948, elevó a la categoría de derecho humano el derecho de autor...” (Ríos, 2011, p.7); en relación a los derechos conexos indica: Son los derechos que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas sobre una obra musical protegida por el Derecho de Autor. También tienen Derechos Conexos los organismos de radiodifusión, quienes son titulares del derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir.”*⁵

*“Los derechos conexos” constituyen un campo estrechamente relacionado con el derecho de autor y abarcan derechos similares o idénticos a los que éste contempla, aunque a veces Más limitados y de más corta duración. Los beneficiarios de los derechos conexos son: los artistas intérpretes y ejecutantes (a saber, los actores y los músicos), que tienen derechos sobre sus interpretaciones o ejecuciones; los productores de fonogramas (por ejemplo, discos compactos), que tienen derechos sobre sus grabaciones sonoras; y los organismos de radiodifusión, que tienen derechos sobre sus programas de radio y de televisión.”*⁶

2. ¿Qué categorías comprenden los derechos conexos?

Los derechos conexos comprenden tres categorías: Las de los artistas intérpretes o ejecutantes, las de los productores de fonogramas y las de los organismos de radiodifusión.

Los derechos conexos se reflejan tanto en las obras musicales, las obras dramáticas, obras impresas y en el ámbito de las artes visuales. Se encuentran protegidos por diversos Convenios Internacionales, a saber: La Convención de Roma, aprobada en 1961, el Acuerdo sobre los Acuerdos Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC de 1994), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) suscrito en 1996.

En la legislación guatemalteca se encuentran regulados desde el marco del decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

⁴ Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, <https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELLECTUAL.pdf> consultado el 26 de marzo de 2017.

⁵ : LA PROTECCION INTERNACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR LOS DERECHOS CONEXOS por la Dra. Delia Lipszyc. País Ecuador. <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/que-son-derechos-de-autor-y-derechos-conexos/>, consultado el 25 de marzo de 2017.

⁶Registro de la Propiedad Intelectual de Ecuador, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/_/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, consultado el 26 de marzo de 2017.

3. ¿Qué son las sociedades de Gestión Colectiva?

Delia Lipszyc explica: *"La gestión colectiva de los derechos de autor nació y se desarrolló a través de entidades de carácter privado, sin propósito de lucro, formadas por autores (con participación de los editores de obras musicales en muchas sociedades de derechos de ejecución), con el objeto de defender los intereses de carácter personal (derecho moral) y de administrar los derechos patrimoniales de los autores de obras de creación..."*⁷ Al respecto Wilson Ríos indica que: *"La gestión colectiva surge como una respuesta franca y eficaz a un problema práctico que se les presentaba a los autores y titulares de derechos de autor y conexos en lo que respecta al control y disposición de los derechos que surgen para sí por la utilización continua de sus obras. No resultaba fácil para un autor multiplicarse y alcanzar a controlar los diversos sitios y el sinnúmero de personas que podían acceder a sus creaciones por conducto del fonógrafo o el cinematógrafo, y más difícil resulta hoy día realizar ese control a causa de los múltiples avances tecnológicos que nos dan la oportunidad de tener una obra en nuestras manos gracias a los servicios de red, o que permiten aglutinar una serie de obras en un solo soporte por medio de la multimedia, los medios digitales y la interactividad."*⁸

Se entiende entonces que las sociedades de Gestión Colectiva, son asociaciones sin fines de lucro, las cuales están sujetas a la supervisión y fiscalización del Registro de la Propiedad Intelectual y de su registro en el Registro de las Personas del Ministerio de Gobernación, las cuales tienen por objeto la defensa de los derechos de autor o derechos conexos que les han sido otorgados, los cuales deben quedar debidamente acreditados ante el Registro de la Propiedad Intelectual, previo a su autorización de funcionamiento.

V. CONTRATOS

Existen varias formas por las cuales una empresa puede desarrollar un nuevo negocio, ampliar uno ya existente o bien, adquirir una determinada tecnología o mejorar la calidad de los productos o servicios. En estos casos, las licencias sobre derechos de propiedad intelectual resultan un instrumento eficaz para alcanzar los objetivos empresariales de expansión y crecimiento.

Es recomendable consultar un experto para poder realizar cualquier contrato de licencia sobre derechos de propiedad intelectual, pues estos deben cumplir ciertos lineamientos legales y en algunos casos deben ser inscritos en los registros para tener validez.

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 licencias, a saber:

1. Licencias de marcas y franquicias

Los acuerdos de licencia de marca o de franquicia suelen darse cuando una empresa desea comercializar un producto o servicio que pertenece a un tercero; o bien, cuando se desea ampliar el mercado existente para un producto o servicio del cual la MIPYME es titular de los derechos de marca y opta por autorizar a un tercero.

⁷ Lipszyc, año 2007, pág. 416, 417.

⁸ Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/sociedades-de-gestion/> consultado el 18 de mayo de 2017. Ríos 2011, pág. 165

Mediante un acuerdo de licencia de marca el titular autoriza al tercero para que pueda utilizar su marca, bajo ciertos lineamientos que garantizan la reputación y prestigio de la marca. Estos contratos garantizan que se mantengan las normas de calidad de los productos o servicios que se licencian y evitan que se induzca a engaño al consumidor.

Mediante el acuerdo de franquicia, el titular transmite las técnicas y conocimientos especializados que ha obtenido para sus productos y servicios y por los cuales ha obtenido reputación en su negocio. De esta manera la empresa que adquiere la franquicia puede proporcionar productos o servicios directamente al consumidor.

2. Licencias de patentes

Mediante la licencia de patentes se autoriza a un tercero para usar la invención patentada con unos fines mutuamente acordados. En estos casos, suele firmarse un contrato de licencia entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el ámbito del acuerdo.

Al autorizar a otros para comercializar la invención patentada la empresa puede obtener una fuente adicional de ingresos, y es un medio habitual de explotar los derechos exclusivos de una empresa sobre una invención. Las licencias de patentes resultan de mucha utilidad para las MIPYMEs especialmente en los casos que la empresa no esté en capacidad de producir industrialmente el invento.

3. Licencias de derecho de autor

Las licencias de derecho de autor suelen otorgarse cuando una empresa está interesada en fabricar, distribuir o comercializar obras literarias o artísticas de creadores, o introducir dichas obras en un nuevo mercado o se desea ampliar el mercado ya existente para las mismas.

Es importante saber que 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. Por lo que en la mayoría de ocasiones, si se está interesado en adquirir los derechos para reproducir o comercializar una obra, habrá que dirigirse a la organización de gestión colectiva que esté autorizada para conceder licencias relativas a los distintos derechos de sus miembros.

4. Transferencia de tecnología

Se conoce como transferencia de tecnología al proceso por el cual se transfieren habilidades, conocimientos, prácticas, tecnologías, métodos de fabricación, muestras de fabricación e instalaciones entre diversas empresas. Esta transferencia de tecnología contribuye a mejorar la calidad de los productos de las MIPYMEs o les permite manufacturar un nuevo producto utilizando derechos que pertenecen a terceros, los cuales podrían estar protegidos por una patente, un modelo de utilidad, o conocimientos especializados protegidos mediante un secreto empresarial.

Por medio de un acuerdo de licencia tecnológica, el licenciante autoriza al licenciario 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 contienen términos y condiciones previamente convenidos.

16

VI. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Registro de Marcas

Es el procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene el derecho exclusivo sobre una marca. Dicho proceso se lleva ante el registro de propiedad intelectual y consiste de varias fases que se describen a continuación: (i) Solicitud inicial; (ii) examen de forma; (iii) examen de fondo; (iv) edicto y publicación; (v) 2 meses para que terceros presenten oposición; (vi) pago de orden de pago de registro; (vii) emisión del certificado de registro.

2. Registro de Patentes y Diseños Industriales

Es el procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene una patente o el derecho exclusivo de dicho proceso se lleva ante el registro de propiedad intelectual y consiste de varias fases que se describen a continuación: (i) Solicitud inicial; (ii) Examen de forma; (iii) Edicto y publicación; (iv) 3 meses para que terceros presenten observaciones; (v) Examen de patentabilidad; (vi) Pago de registro de patente; (vii) Emisión del certificado.

3. Registro de Derecho de Autor

El registro del derecho de autor es de carácter declarativo, pues el derecho se obtiene desde el momento de su creación. Sin embargo, las obras pueden ser registradas mediante el procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene la inscripción de un derecho de autor. Dicho trámite o se realiza ante el Registro de Propiedad Intelectual.

4. Registro en el extranjero

Debido a que la mayoría de derechos de propiedad intelectual, tienen una protección territorial, es decir únicamente tienen exclusividad en el país en el cual se han protegido, para obtener una protección en el extranjero, es necesario realizar un registro en el país (s) que también deseen tener protección. Para registrar un derecho de propiedad intelectual en el extranjero se deben cumplir ciertos requisitos similares a los que se solicitan en Guatemala.

5. Principio de Territorialidad

El principio de territorialidad se refiere a que los derechos de propiedad intelectual, en su gran mayoría, únicamente adquieren protección en el país en los cuales se registran. Por ende, el derecho a usarlos de forma exclusiva solo se adquiere en el territorio en el cual se protegen.

6. Agotamiento del Derecho e Importaciones Paralelas

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es una limitación, por la cual una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por un empresario o por otros con su consentimiento, el empresario ya no tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial sobre este producto, puesto que se han agotado.

Esta limitación también es conocida como 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, el empresario no podrá controlar u

oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por terceros.

El agotamiento del derecho resulta de importancia al momento de la comercialización de un producto y de su exportación, especialmente en el tema de las denominadas importaciones paralelas. Se entiende por importación paralela aquella importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante. Derivado del agotamiento del derecho de propiedad intelectual, el titular del derecho ya no podrá controlar las ventas posteriores, ni las importaciones paralelas dentro de un territorio, aun cuando estas se realicen fuera del circuito controlado por el titular, pues el producto es legítimo y ha sido puesto en el comercio con la autorización del titular.

El agotamiento del derecho dependerá de la regulación que cada país adopte, pues algunos países lo hacen en forma nacional, regional o internacional.

VII. ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA MIPYMEs

1. ¿Qué debe contener una estrategia de Propiedad Intelectual?

La Estrategia de Propiedad Intelectual debe basarse en las necesidades de cada empresa, comprendiendo todos los activos intangibles que se posean, tanto si son registrables como si no lo son. Dentro de los activos registrables en propiedad intelectual se pueden encontrar las marcas, las patentes, los diseños industriales, los nombres comerciales, las señales de publicidad, los nombres de dominio, el derecho de autor y cualquier otro que pueda registrarse.

Así mismo, se debe establecer qué tipo de propiedad intelectual no es registrable, para establecer los medios por los cuales se protegerán. Estos activos pueden ser las fórmulas, los secretos empresariales, el know how, las recetas y otro tipo de activos que hacen diferente a cada empresa.

2. ¿Cómo realizar una estrategia de Propiedad Intelectual?

Cualquier empresa que esté pensando en realizar su estrategia de propiedad intelectual debe hacerlo pensando en una forma global y en el futuro de su negocio. Se debe priorizar los mercados de ingreso para dar prioridad a los territorios en los que se iniciará la protección legal. Deben de establecerse las prácticas para el control y vigilancia de los derechos de propiedad intelectual en los diversos territorios. Así mismo, debe contemplarse si la estrategia se hará nacional, regional o internacional, dependiendo de los mercados a los cuales se quiera ingresar, si se tendrá presencia en internet y qué riesgos se corren en cada mercado.

3. Administración de los derechos de propiedad intelectual

Al establecer una estrategia de propiedad intelectual es necesario contemplar la forma como se administrarán los derechos. Es decir, la manera como se manejará el portafolio de marcas, qué registros se realizarán, cómo se usarán las marcas en los mercados, para evitar problemas de generalización de marca o de dilución. Qué política de renovación de marcas se tendrá, en qué casos se debe entrar a perseguir a los infractores y qué tipo de acciones tomar (ofensivas, defensivas, preventivas).

18

4. ¿Para qué me sirve una estrategia de Propiedad Intelectual?**• Financiamiento**

Contar con una estrategia de propiedad intelectual contribuye a crear y mantener los activos intangibles con mayor valor, ahorra dinero y permite el ingreso a un mercado global con mayor facilidad. Facilita la consecución del financiamiento y de inversionistas interesados en invertir en el negocio. El mercado valorará una empresa teniendo en cuenta sus activos, sus operaciones comerciales actuales y sus expectativas de beneficios. Al contar con activos de propiedad intelectual como patentes, marcas o derecho de autor se tendrá una mayor valoración financiera aumentando considerablemente las expectativas de las PYMEs.

• Inversión

A fin de incrementar el valor comercial de una 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 la empresa, ampliando su base de activos y aumentando la productividad en el futuro. 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 una empresa y mejorar su rentabilidad en el futuro.

• 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.”⁹

El plan de negocios contribuye a determinar la viabilidad de la idea que se tiene, estableciendo con claridad el potencial que tendrán los productos o servicios que se lanzarán al mercado. El plan de negocios también contribuye para obtener acceso a planes de financiamiento y a conseguir inversionistas interesados en el modelo de negocio. Permite establecer las directrices estratégicas que la empresa seguirá, dentro de plazos específicos y con metas medibles que puedan ser evaluadas en el tiempo.

Incluir la propiedad intelectual en un plan de negocios permite que su empresa se encuentre en un plano más competitivo. De los derechos de propiedad intelectual que se posean dependerá el interés que se despierte en los inversionistas. Un nombre comercial, las marcas y los nombres de dominio pueden ser los elementos fundamentales que diferencian un producto o servicio de los de la competencia. Por ende, es vital que se elijan cuidadosamente y que se incluyan en un plan de negocios, exponiendo las medidas que se han tomado para registrarlos y protegerlos.

Así mismo, los proveedores de ayuda e inversores iniciales querrán asegurarse que el producto que se ofrece no perjudica derechos de terceros o material protegido sobre el que no se tiene autorización para utilizarlo, pues esto podría provocar la ruina de un negocio.

⁹ <http://www.wipo.int/sme/es>

VIII. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ¿Cómo hacer respetar los derechos de Propiedad Intelectual de las MIPYMEs?

La obtención y el mantenimiento de un derecho de propiedad intelectual no tiene sentido si no puede hacerse valer dicho derecho en el mercado y frente a terceros.

El objetivo principal de obtener protección mediante propiedad intelectual es permitir que la empresa se beneficie de los frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados, los cuales se traducen en derechos de propiedad intelectual para las MIPYMEs.

Es importante que las MIPYMEs hagan 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 y obtener compensación por los daños sufridos, entre otros.

2. ¿Quién debe defender los derechos de Propiedad Intelectual?

El titular de un derecho de propiedad intelectual es quien debe mantener la vigilancia de sus derechos y defenderlos frente a los inminentes riesgos. Es responsabilidad de la MIPYME mantener observancia en el mercado para identificar las infracciones o falsificaciones de sus derechos de propiedad intelectual, a fin de decidir qué tipo de medidas tomará.

Cualquier MIPYME puede optar por diversos procedimientos para mantener sus derechos de propiedad intelectual. Pueden ser medidas preventivas de vigilancia para observar si existen infractores o bien puede acudir a las diversas acciones que permite la legislación de un país. Sin embargo, es importante no desperdiciar los recursos financieros y humanos de una MIPYME, por lo que al descubrir que existen infracciones a los derechos de propiedad intelectual, es recomendable buscar el asesoramiento de expertos.

Se pueden utilizar diversos mecanismos previos al inicio de acciones judiciales, tales como las cartas de cese en las infracciones de los derechos de propiedad intelectual o bien, se pueden iniciar procedimientos de tipo administrativo, como las oposiciones de marcas o bien analizar los acuerdos de coexistencia entre marcas.

3. Situaciones frecuentes que enfrentan las MIPYMEs en materia de protección de Propiedad Intelectual. Competencia desleal, falsificación y piratería

Las MIPYMEs suelen enfrentarse a diversas situaciones en las cuales sus derechos de propiedad intelectual se ven vulnerados. Al enfrentarse a una situación de infracción que pueda consistir en falsificación o piratería, es recomendable solicitar la asistencia de un abogado experto y de las autoridades encargadas de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Existen diversas acciones de tipo civil o de tipo penal que pueden hacer cesar la infracción e impiden que el infractor continúe con las malas prácticas de competencia desleal o los abusos.

Es importante tomar en cuenta que debe actuarse en forma inmediata para 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

20

distribución de los productos o servicios infractores, así como de sus redes de distribución.

Existen muchas medidas disuasorias que pueden ser empleadas en contra del infractor para evitar que se continúe con la violación a los derechos de las MIPYMEs.

4. ¿Qué procedimientos se pueden utilizar?

Si por cualquier motivo la MIPYME desea evitar los procedimientos judiciales, se puede considerar la posibilidad de utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias que se encuentren a disposición, tales como el arbitraje o la mediación.

La mediación o el arbitraje pueden constituir una buena alternativa a los procedimientos judiciales. Sin embargo, estos métodos alternativos de solución de controversias solo pueden ser utilizados cuando se han pactado entre las partes en un contrato o cuando ambos se encuentran de acuerdo para utilizarlos. Es por ello que en los contratos de licencia, distribución, franquicia o cualquier otro contrato relacionado con propiedad intelectual, se contemple la solución de conflictos por la vía de la conciliación o del arbitraje.

Con frecuencia, la mediación y el arbitraje son un sustituto excelente para la solución de controversias. Además de resultar más rápidos y menos onerosos que un litigio.