

---

DE LA IDEA AL  
MERCADO:  
CÓMO GESTIONAR LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL

---

**SEGUNDA EDICIÓN**



Universidad de  
**los Andes**





---

DE LA IDEA AL  
MERCADO:  
CÓMO GESTIONAR LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL

---

SEGUNDA EDICIÓN



La autora de esta guía quisiera dar las gracias a:  
Matías Vial, Anil Sadarangani, M. Fernanda Gana, y a todo el  
equipo de la Dirección de Innovación UANDES.

Autor: María Clara Zucchini Ocampo

Edición: María Fernanda Gana Amenabar. Matías Vial Valdés.

Diseño: Francisca Prieto Ugarte.

© Universidad de los Andes 2017. Derechos reservados Universidad de los Andes. Prohibida su reproducción.

# PRÓLOGO

En nuestra primera edición mencionábamos que la gestión de la Propiedad Intelectual constituía el foco de mucho debate. A lo largo de los años, los esfuerzos realizados por el Estado han logrado generar cierta cultura tanto en la academia como en la industria. Sin embargo, pese a las iniciativas, continúan siendo muy pocos los casos de éxito que se pueden contar en gestión de la innovación, Propiedad Intelectual y llegada a mercados globales con tecnología desarrollada a nivel local.

La gestión de la Propiedad Intelectual continúa siendo un tema desconocido. Los empresarios y emprendedores no tienen conocimiento claro de cómo, por qué y para qué proteger intelectualmente un desarrollo; tampoco tienen conocimiento acerca de cómo analizar si es conveniente patentar o no, o de cómo estimar el retorno potencial o de cuánto cuesta obtener una patente (en tiempo y en dinero).

En la primera edición de esta guía nos concentramos en ofrecer contenidos, fundamentalmente respecto de distintos temas relacionados con la Propiedad Intelectual, es decir, qué es la Propiedad Intelectual, para qué sirve, por qué es importante, por qué es necesario identificar y valorizar los activos intangibles, etc. En esta segunda edición nos hemos propuesto incluir un tema fundamental para todo empresario pyme y/o emprendedor.

Tener una buena idea y protegerla es el primer paso, pero para que una idea se convierta en un negocio exitoso, lo más importante no es la idea, sino la ejecución de la misma.

Muchos de nosotros hemos tenido buenas ideas, sin embargo, la diferencia entre tener una buena idea y tener un negocio exitoso radica en lo que hacemos para llevarla a cabo.

Para ello, una de las claves es contar con un modelo de negocios sólido, bien pensado y estructurado.

Si la Propiedad Intelectual es el foco de tu negocio, por supuesto debes considerar distintos aspectos de la misma al desarrollar tu modelo de negocios, pero como podrás observar en esta nueva sección, si no lo es, es importante tomarla en cuenta también.

Pensando en esto, nos dispusimos a buscar la bibliografía sobre la materia para tratar de abordarla, pero advertimos que no existe tal bibliografía. Al investigar respecto de distintos métodos para desarrollar el modelo de negocios, nos sorprendió el hecho de que, por lo general, la Propiedad Intelectual no se considera al construir el modelo de negocios, así que decidimos tomar la tarea de incluir la Propiedad Intelectual en el modelo de negocios.

Después de analizar distintas metodologías e instrumentos, optamos por la herramienta Canvas, de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, ya que es simple, clara y fácil de usar, pero al igual que otros métodos, no considera la Propiedad Intelectual, por lo que preparamos una nueva visión del Canvas... Una visión desde la Propiedad Intelectual.

¡OJALÁ SEA ÚTIL!

### **¿Cuál es el propósito de esta guía?**

El objetivo de este libro es ofrecer al empresario o emprendedor información clara y útil que le permita mejorar sus conocimientos sobre Propiedad Intelectual, así como una hoja de ruta con información práctica que lo acompañe desde la concepción de una idea hasta la comercialización de una invención, obra u otra creación del intelecto. En pocas palabras, la finalidad es mostrar al usuario el gran potencial que la Propiedad Intelectual puede ofrecerle a su pyme para hacerla rentable y sustentable.

### **¿Qué contenidos abarca esta guía?**

La guía contiene información sobre distintas temáticas relativas a la Propiedad Intelectual que ayudarán al usuario a realizar una gestión más eficiente e integral de la misma en su empresa.

Esta guía posee un formato muy fácil de seguir, presentándose en cinco etapas que abordan distintas temáticas relativas a la gestión de la Propiedad Intelectual.

Los capítulos están redactados en un lenguaje claro y sencillo, y se acompañan de pequeños casos y múltiples ejemplos prácticos.

Las etapas de la presente guía forman parte de un ciclo de información que se va profundizando a medida que el usuario consolida y aumenta sus conocimientos en Propiedad Intelectual.

### **Advertencia.**

La Universidad de los Andes y/o cualquier persona que actúe en su nombre no reconoce responsabilidad legal alguna respecto del uso que pueda ser dado a la información incluida en esta publicación. La información proporcionada por la presente guía no deberá ser referida o considerada como una fuente legal.

**Aclaración:** El material que ha sido consultado para realizar la presente guía ha sido adaptado para evitar términos técnico-jurídicos que podrían dificultar y/o hacer engorrosa, por parte del lector, la comprensión de las temáticas abordadas.

# INTRODUCCIÓN

“El 40% de las empresas en el mundo desaparecerá en los próximos 48 meses” fue la frase con la que un gerente de una empresa recibió a un ejecutivo a cargo de realizar un ranking de innovación. Esto es hoy más cierto que nunca. Los ciclos de las empresas son cada vez más cortos, se venden, fusionan, cierran o desaparecen. Las menos, crecen y se desarrollan sanamente. Uno de los aspectos fundamentales en ellos lo juega la innovación. Empresas que no solo crean nuevos modelos de negocios, sino que basan su modelo en la creación de un capital intelectual. Estas empresas exitosas han aprendido que ese capital intelectual tiene valor, mucho valor y, por tanto, no basta con crearlo, sino que deben protegerlo. De ahí la importancia de contar con una guía que ayude a pequeñas, medianas y grandes empresas a entender el valor de la Propiedad Intelectual en todas sus dimensiones.

Hoy este valor del capital intelectual es desconocido y poco apreciado en la mayor parte del sector empresarial, poniendo en juego no solo la supervivencia de su negocio, sino que, en suma, el crecimiento del país y la empleabilidad.

La Propiedad Intelectual cumple un papel sumamente importante en la innovación, protegiendo el conocimiento que se genera dentro o fuera de una empresa, evitando que potenciales competidores entren a ofrecer tecnologías en el ámbito protegido y, si es de interés comercial de la empresa, favorece el desarrollo de nuevas tecnologías que impacten a la sociedad y, naturalmente, a generar una ventajas competitiva sostenible, junto con hacer rentable y sustentable el negocio.

Esta guía nace desde la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes entonces, como un instrumento que busca, primero, darle al capital intelectual la relevancia que tiene y que en buena parte se desconoce. Segundo, busca entregar las definiciones que existen detrás de la propiedad intelectual, distinguiendo la diferencia que tiene, por ejemplo, crear una obra literaria con la invención de un nuevo teléfono inteligente. Ambos igualmente importantes, pero que requieren de estrategias distintas de protección intelectual. Tercero, busca guiar de una manera sencilla y práctica al lector, en el camino que debe realizarse desde la idea, pasando por la protección, valorización de esa tecnología, estrategia de entrada al mercado y, finalmente, la comercialización. Es decir, sigue la lógica empresarial de buscar un resultado económico, pero a partir del conocimiento o capital intelectual que una empresa es capaz de crear.

Invitamos al lector a aprovechar al máximo esta guía, a leerla y repasarla. Esta es su segunda edición y ha sido creada con mucho ánimo de contribuir a que Chile se desarrolle y crezca a partir de mayor y mejor innovación y, por supuesto, reconociendo el mérito de los creadores de nuevo conocimiento.

*Martín Vial Valdés*

**Director**

Dirección de Innovación  
Universidad de los Andes



# ÍNDICE

## ***Etapa 1: Cultura*** ***Introducción a la Propiedad Intelectual*** p. 17

- Propiedad Intelectual. Introducción p. 18
- Función de la Propiedad Intelectual p. 19
- La Propiedad Intelectual como herramienta de protección p. 19
  - Importancia de la Propiedad Intelectual para las pymes p. 20
  - Ramas de la Propiedad Intelectual:
- Propiedad Industrial. Derecho de Autor y Derechos Conexos p. 22
  - Patente de Invención p. 23
  - Función de la Patente de Invención p. 23
  - Derechos que concede una patente. Naturaleza jurídica: Derecho de Propiedad p. 24
    - Requisitos de patentabilidad: Novedad. Nivel inventivo. Aplicación Industrial p. 24
    - Titularidad de la Patente de Invención p. 24
      - Qué no es patentable p. 25
    - Prerrogativas que concede una Patente de Invención p. 25
      - Principio de Territorialidad p. 27
      - Plazo de protección p. 27
    - Marca comercial p. 28
    - Función de la marca comercial p. 28
    - Requisitos de protección p. 30
  - Indicaciones geográficas y denominaciones de origen p. 31
    - Modelo de utilidad p. 32
    - Requisitos de protección p. 32
  - Diferencias con una Patente de Invención p. 32
  - Diseño Industrial y Dibujo Industrial p. 33
    - Requisitos de protección p. 33

- Esquemas de trazado o topografías p. 35
  - Variedades vegetales p. 36
- Otros tipos de Propiedad Intelectual:
  - Know How p. 37
  - Información Confidencial p. 37
  - Secretos Empresariales p. 37
  - Derecho de Autor p. 38
- Naturaleza jurídica del Derecho de Autor: Derecho de Propiedad p. 39
- Prerrogativas que otorga el Derecho de Autor: Derechos morales p. 39
  - Derechos patrimoniales p. 40
- La obra como objeto de protección del Derecho de Autor p. 41
  - Requisitos de protección p. 41
  - Derechos Conexos p. 42
- Protección Internacional de la Propiedad Intelectual: Vía Nacional. Vía Regional. Vía Internacional p. 43

### ***Etapa 2: Identificación de Intangibles - Auditoría*** p. 47

- Activos Intangibles. Importancia de los intangibles: p. 49
- Auditoría de Propiedad Intelectual. Importancia de llevar a cabo una auditoría de Propiedad Intelectual p. 50
  - Guía de identificación de intangibles:
    - Identificación p. 51
    - Análisis del estado de los activos intangibles p. 52
  - Tipos de protección: Registrable, No registrable p. 52
    - Expectativa de vigencia de la protección p. 53
      - Vigencia de la protección p. 53
        - Vida útil del activo p. 53
      - Grado de utilización del activo p. 54

- Importancia del activo para la empresa p. 54
- Zona geográfica de protección del activo p. 55
- Titularidad del activo y Mantenimiento de la protección p. 55

### ***Etapa 3: Valoración*** p. 59

- Valoración. Consideraciones previas p. 60
  - Diferencia entre valor y precio p. 62
    - Proceso de valoración p. 63
- Factores del análisis de una valoración p. 64
  - Métodos de valoración p. 66
- Utilidad y beneficios de una valoración p. 67

### ***Etapa 4: Estrategia*** p. 69

- Estrategia p. 70
- Estrategia de Propiedad Intelectual p. 70
  - Consideraciones previas p. 71
- Conveniencia de integrar la Propiedad Intelectual en la estrategia de le empresa p. 71
  - Beneficios que derivan de la utilización de herramientas de protección p. 72
    - Riesgos de no proteger p. 72
- Pasos básicos de una estrategia de Propiedad Intelectual p. 73-74
  - Herramientas de protección:
    - Derecho de Autor p. 76
    - Marca comercial p. 78
    - Modelo de Utilidad p. 79
    - Dibujo Industrial p. 79
    - Diseño Industrial p. 79

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patente de Invención: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consideraciones previas a patentar: Potencial comercial de la invención <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de competidores y mercado potencial de la invención <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costos de patentamiento local</li> <li>• Costos de patentamiento internacional</li> </ul> </li> <li>• Consideración del ciclo de vida de la invención <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortaleza de la patente</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Búsqueda de información en bases de datos de patentes</li> </ul> </li> </ul>	<p>p. 81</p> <p>p. 81-82</p> <p>p. 82</p> <p>p. 82</p> <p>p. 84</p> <p>p. 84</p> <p>p. 85</p>
<p><b><i>Etapa 5 Comercialización</i></b></p>	<p>p. 89</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de negocio</li> <li>• Modelo de negocios. Una visión de Canvas desde la Propiedad Intelectual</li> <li>• Plan de negocios: Utilidad y beneficios de contar con un plan de negocios</li> </ul>	<p>p. 90</p> <p>p. 90</p> <p>p. 90</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consideraciones previas. (Alcance y fortaleza técnica de la P.I., condiciones de mercado, posición financiera, experiencia y capacidad, etc.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• En qué consiste la comercialización</li> <li>• Alternativas de comercialización: Creación de una nueva empresa (“start up”) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de empresa conjunta (“joint venture”) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venta</li> <li>• Franquicia</li> <li>• Know How</li> <li>• Licenciamiento</li> </ul> </li> <li>• Acuerdo de no divulgación</li> <li>• License Executives Society (LES)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>p. 109</p> <p>p. 110</p> <p>p. 111</p> <p>p. 112</p> <p>p. 113</p> <p>p. 114</p> <p>p. 117</p> <p>p. 118</p> <p>p. 122</p> <p>p. 123</p>
<p><b><i>Anexos</i></b></p>	<p>p. 125</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía de identificación de Intangible: Auditoría <ul style="list-style-type: none"> <li>• Citas</li> <li>• Códigos QR</li> <li>• Bibliografía consultada</li> </ul> </li> </ul>	<p>p. 126</p> <p>p. 134</p> <p>p. 138</p> <p>p. 144</p>





# 1 CULTURA

Objetivo: Adquirir nociones básicas de Propiedad Intelectual (PI) que permitan asegurarla protección de tus creaciones e invenciones.

## INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Aunque el término Propiedad Intelectual se utiliza cada vez con más frecuencia, muchas personas lo consideran un concepto jurídico extraño, que tiene poca relación con la vida cotidiana. La presente guía te ayudará a constatar cómo la Propiedad Intelectual está presente en todas partes, en los libros que leemos, en las películas que vemos, en la música que escuchamos y en los programas de computación que utilizamos a diario. También está presente en objetos de uso cotidiano, como autos, computadores, medicamentos, etc.<sup>QR1</sup>

### ¿Qué es Propiedad Intelectual?

La Propiedad Intelectual comprende las creaciones del intelecto humano: invenciones científicas y tecnológicas, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres (como las marcas comerciales), dibujos y modelos utilizados en el comercio.<sup>OR2</sup>

### ¿Cuál es su función?

La Propiedad Intelectual como herramienta de protección.

Este es un instrumento que permite, mediante distintos mecanismos, proteger tus activos intangibles.



### EJEMPLO:

#### ¿Qué significa esto?

Supongamos que eres el propietario de una prestigiosa empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de ropa deportiva.

**¿Cómo puedes lograr que los clientes distingan tu producto del de la competencia?**

Tu artículo es de excelente calidad, por lo que con el tiempo has conseguido construir una imagen positiva para tu compañía y una interesante reputación.

**¿Cómo puedes proteger la imagen y reputación de tu compañía?**

En este caso podrías recurrir a una marca comercial.

La principal función de una marca es diferenciar tu producto o servicio del de tus competidores y proteger tu prestigio.

Más adelante veremos que una marca es útil en mucho más.



Ahora asumamos que tu empresa idea y fabrica una tela de innovadoras características, que logra resolver un problema técnico que carecía de solución hasta el momento: la tela absorbe la humedad y hace que la misma se evapore rápidamente. Esta invención tiene el potencial de causar una revolución en el ámbito deportivo, resolviendo los problemas de absorción de humedad y evaporación y cuenta con un enorme potencial de mercado.

**¿Cómo puedes proteger tu desarrollo?**

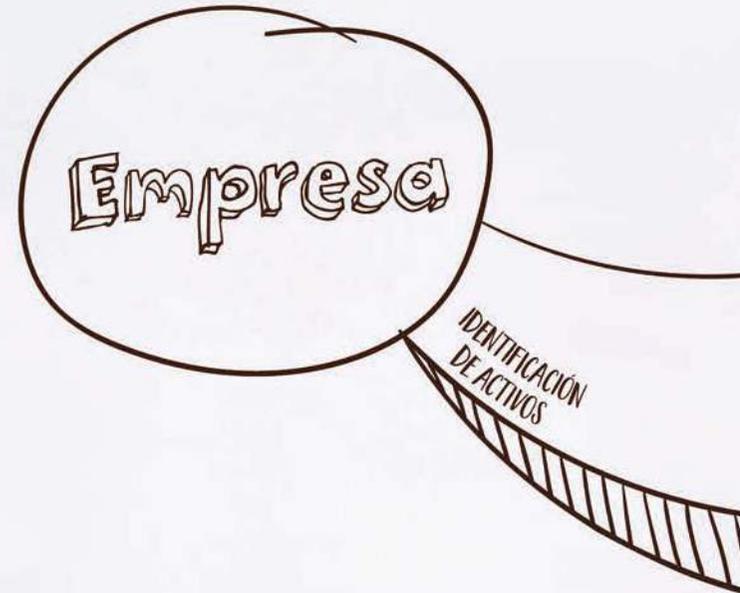
**¿Cómo puedes asegurarte de que nadie pueda usar tu invención sin tu permiso?**

**¿Cómo puedes proteger ese enorme mercado potencial**

Pues la función de una patente es precisamente cautelar la invención prohibiendo el uso de la misma a terceros que no cuenten con la venia del titular y de esta manera asegurarse una participación exclusiva en el mercado, en caso de una eventual venta o explotación del objeto de la patente.

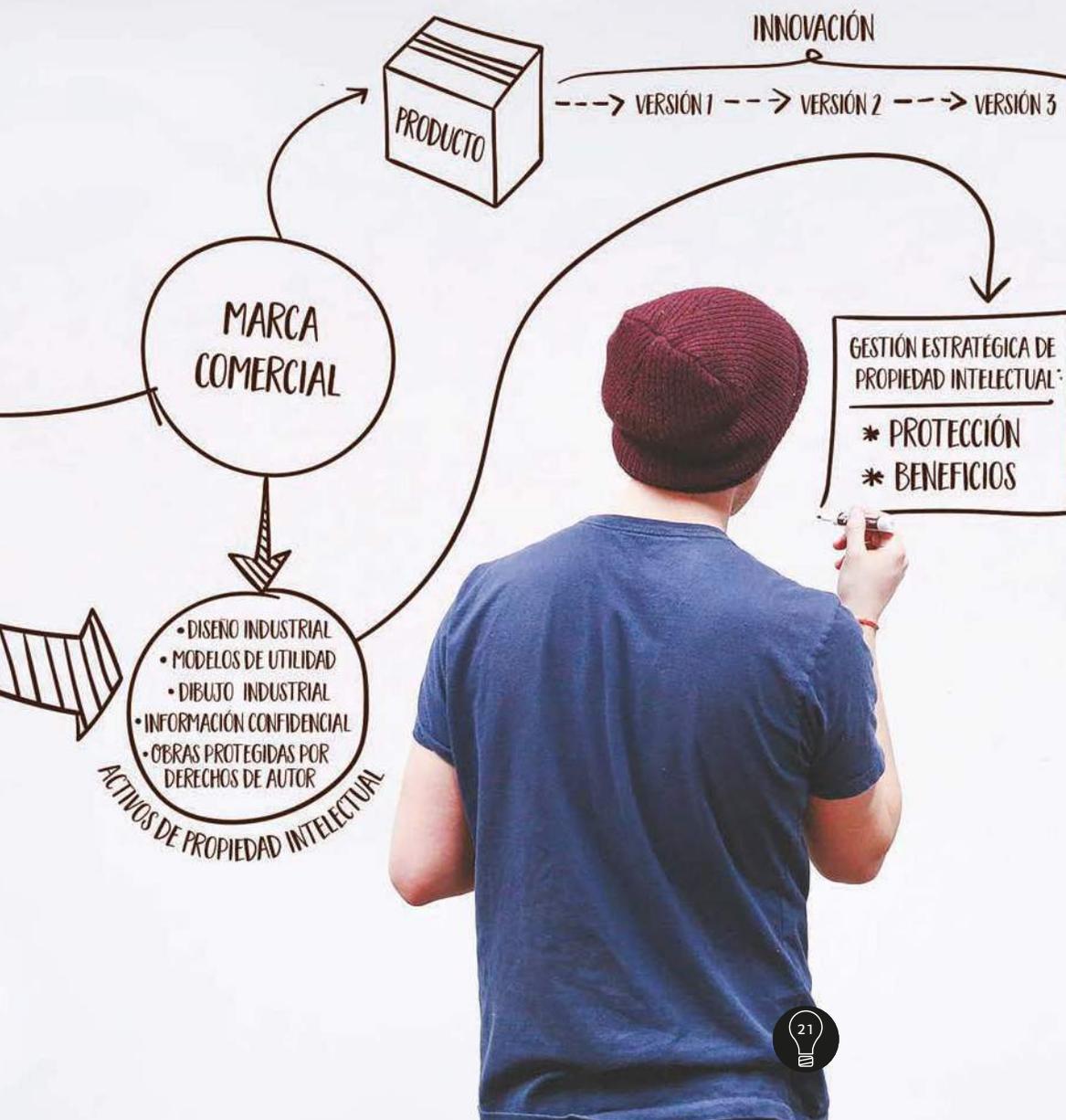
**¿Por qué es importante la propiedad intelectual para una pyme?**

Como pudimos observar en el ejemplo anterior, la Propiedad Intelectual es parte de nuestra vida diaria. Aunque a veces no nos demos cuenta de ello, todo producto o servicio que utilizamos habitualmente es el resultado de una cadena de innovaciones, grandes o pequeñas, como por ejemplo, las mejoras que hacen que un producto tenga la apariencia que tiene hoy o funcione de la manera en que lo hace. Un claro ejemplo de esto son las distintas y continuas nuevas versiones del famoso Smartphone de la “empresa de la manzanita”.



Independientemente de los productos que fabrique o de los servicios que suministre, es probable que tu empresa utilice y cree habitualmente una gran cantidad de activos de Propiedad Intelectual.

Casi todas las pymes poseen una o varias marcas comerciales, así como valiosas informaciones comerciales de carácter confidencial, como listas de clientes y tácticas de venta que convendría proteger. Es probable que un gran número de ellas haya desarrollado diseños y dibujos industriales y modelos de utilidad originales y creativos.



Muchas de ellas 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.<sup>QR3</sup>

Por lo que es recomendable tener en cuenta las medidas necesarias para realizar una identificación de activos de Propiedad Intelectual, de manera tal que sea posible proteger y gestionar acertadamente sus activos intelectuales, obteniendo los mejores resultados posibles.

**No subestimes la posibilidad de obtener beneficios de la Propiedad Intelectual que se encuentran en tu empresa.**

Ten en cuenta que la gestión estratégica de la Propiedad Intelectual puede potenciar la competitividad de tu pyme en el mercado, por lo que es fundamental adoptar las medidas pertinentes para proteger y explotar tus activos de PI .

Concretamente, realizar una gestión efectiva de su Propiedad Intelectual podría ayudarte a:

- ✓ Desplazar competidores.
- ✓ Asegurar un mercado.
- ✓ Incrementar el valor de la compañía.
- ✓ Obtener una ventaja competitiva.
- ✓ Ofrecer un producto o servicio que tenga un valor agregado.
- ✓ Mejorar su posición de mercado.
- ✓ Crear o fomentar la lealtad de su clientela.
- ✓ Lograr diversificación de mercado.

¿Qué abarca la Propiedad Intelectual?

## PROPIEDAD INTELECTUAL



RAMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

## ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención.<sup>QR4</sup>

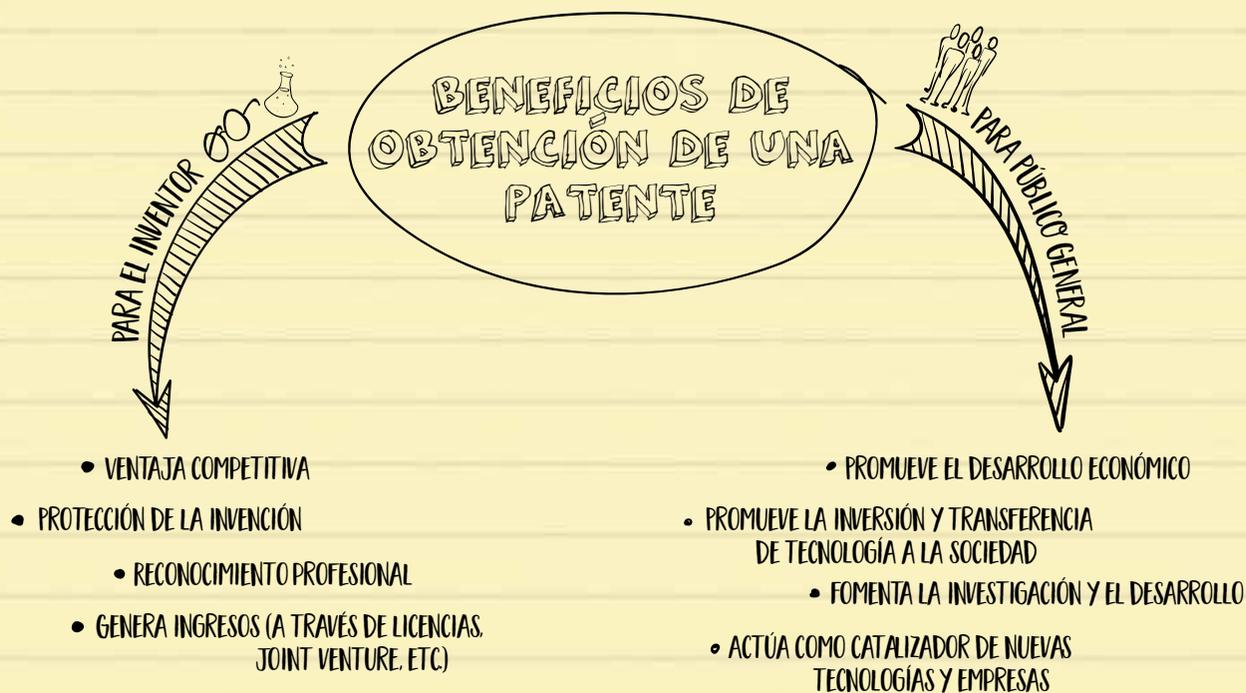
El plazo de protección que otorga este derecho es de 20 años, contados desde la fecha de su solicitud.

## ¿Qué función cumple una patente?

En términos simples, podríamos decir que la función de la patente es principalmente proteger los derechos del inventor.

## ¿Cómo se protegen estos intereses?

La ley protege tu invención por un plazo de 20 años, evitando que sea copiada. El titular será el único que pueda explotarla durante ese periodo de tiempo.



# PATENTE

## ¿Qué derechos concede una patente?

Confiere el derecho de producir y comercializar, en forma exclusiva, la invención; así como el derecho de impedir que otros repitan dichos actos.<sup>1</sup>

Además se reconoce al inventor y el derecho de ser mencionado en el título correspondiente.

Esto se conoce como *derecho moral del inventor*.<sup>2</sup>

## ¿Quién es el titular de una patente?

Puede ser titular una o varias personas, nacionales o extranjeras, físicas o jurídicas, combinadas de la manera que se especifique en la solicitud.<sup>QR5</sup>

## ¿Qué requisitos debe reunir mi invención para poder ser patentada?

Para acceder a la protección que otorga una patente, tu invención debe cumplir con los siguientes requisitos:

- NOVEDAD
- NIVEL INVENTIVO
- APLICACIÓN INDUSTRIAL

## ¿Qué significa nivel inventivo?

Se considera que una invención tiene nivel inventivo cuando no resulta obvia para una persona del área técnica a la que pertenece la invención o cuando ésta no se deriva de manera evidente del estado de la técnica.<sup>QR8</sup>

## ¿Qué quiere decir aplicación industrial?

La invención debe poseer un uso práctico. Se considera que la invención tiene aplicación industrial cuando puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria (artesanía, manufactura, agricultura, minería, etc.).<sup>QR9</sup>

Ten presente que, además, debe ser conforme a la moral, las buenas costumbres y la legislación.

### ¿Qué significa novedad?

Significa que la invención sea nueva. Esto es, que no exista con anterioridad al estado de la técnica.<sup>QR6</sup>

### La novedad se considera sólo en el ámbito local?

No, se considera a nivel mundial. Esto se conoce como *novedad absoluta*.

### ¿Qué es el estado de la técnica?

Comprende todo aquello que haya sido puesto a disposición del público por cualquier medio de difusión o información (correos electrónicos, foros, chats, revistas, pósters, etc.), en cualquier parte del mundo, antes de la fecha en la que se presente la solicitud de la patente.<sup>QR7</sup>



### ¿Cuanto cuesta presentar una solicitud de patente?

Los costos de esta presentación pueden variar mucho según el tipo de solicitud de que se trate (Provisional, PCT, definitiva), la complejidad de la invención, si trabajas con un profesional o en forma independiente, entre otras variables, pero podemos estimar que el costo esta en un rango de entre US1500-2000 y US 6000-8000.

### ¿Qué no es patentable?

Algunas materias no se consideran invención y, por lo tanto, no pueden patentarse.

A título ejemplificativo podemos mencionar:

- Los descubrimientos, teorías científicas, técnicas quirúrgicas y métodos matemáticos.
- Las plantas y los animales.
- Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros y comerciales.
- Los inventos contrarios a la ley, al orden público, a la seguridad del Estado, a la moral y buenas costumbres.
- Todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño.<sup>QR10</sup>

Si consideras que tienes en manos una invención que podría ser patentable, es de gran importancia que protejas su novedad. Para ello, evita divulgar, es decir, poner al alcance del público cualquier información hasta consultar a un abogado especialista en la materia.

En caso de ser absolutamente necesario realizar una divulgación, asegúrate de que se realice en forma restringida (no pública) y mediante acuerdos de confidencialidad.

El titular de la patente tiene lo que se conoce como “derecho negativo” sobre la invención. Este derecho le permite impedir que terceros, sin su consentimiento fabriquen, usen, vendan o importen el producto patentado.



# TERRITÓ- RIALIDAD

### ¿Cómo puedo proteger mi invención en Chile ?

Para solicitar la protección mediante patente de invención debes seguir un procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Al finalizar favorablemente el trámite, podrás obtener el título de protección de tu invención.

Ten presente que el procedimiento no es sencillo: se realizarán exámenes de fondo y de forma a la solicitud que presentes, para verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad que vimos anteriormente (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial).

Para mayor información sobre este procedimiento y sus etapas puedes acceder a: [goo.gl/gAUu4a](https://goo.gl/gAUu4a) (INAPI)



**¿Si solicito protección para mi invención en Chile, qué pasa en el resto del mundo?, ¿Queda protegida también?**  
**¿Qué significa *principio de territorialidad*?**

La protección que concede la patente es solamente local, esto se conoce como principio de territorialidad e implica que el derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República en el que se realice la solicitud, hasta el día en que expire el plazo de registro de la patente. Este tema será profundizado en la etapa “estrategia de protección”.



### EJEMPLO:

¿Qué sucedería si, basándonos en nuestro ejemplo, solicitaras la patente de tu maravillosa tela anti transpiración únicamente en Chile? ¿Podría alguien en Uruguay explotar comercialmente la invención en dicho territorio? ¡Sí!, e incluso si advirtiera que tú sólo has protegido en el mercado chileno y considerando el potencial de mercado y la aplicación de la invención, podría aventurarse a explotarla en numerosos países, dificultando la entrada de tu producto a dichos mercados.

**Presta atención a la zona geográfica de protección de tu invención.**

**¿Qué ocurre cuando se cumple el plazo de protección concedido por la patente?**

Cuando el plazo de 20 años, contados a partir de la fecha en que se solicitó la protección, llega a su fin, la invención pasa a pertenecer al dominio público. Es decir, en caso de que sea explotable, pasa a estar disponible para la comercialización por parte de terceros y ya no se requerirá autorización del titular.



### ¿Qué es una marca?

Es un signo mediante el cual una empresa identifica sus productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales y los distingue de aquellos ofertados por sus competidores. Las marcas otorgan protección a productos o servicios por períodos de 10 años, que pueden ser renovados indefinidamente.<sup>3</sup>

### ¿Qué función cumple una marca?

Principalmente diferenciar productos, servicios y establecimientos comerciales o industriales de los de la competencia. En el mercado, en general, la marca tiene por objetivo evitar la confusión por parte de los consumidores.

Además cumple con algunas funciones secundarias, como garantizar una calidad uniforme, esto es, “quién vuelve sobre una misma marca busca lo mismo que antes conoció”<sup>4</sup> y publicitar el producto o servicio designado, ya que es el único nexo existente entre el consumidor y su titular.

Una marca bien conceptualizada puede contribuir a agregar valor al producto o servicio que identifica, lo que, a su vez, podría mejorar la imagen y reputación de la misma, aunque en ciertos casos ocurre exactamente lo contrario.

### ¿Qué puede registrarse como marca?

Puede registrarse todo signo que sea apto de representación gráfica. Éstos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, combinación de varias palabras (eslogan), letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, dibujos, símbolos, colores y combinaciones de colores, y signos audibles (por ejemplo: sonidos musicales y vocales), así como también cualquier combinación de estos signos.

### ¿Qué derechos confiere una marca?

El titular de una marca registrada posee un derecho exclusivo de su uso en la forma que se le confirió, así como el derecho de excluir a otros de utilizarla o afectar ese derecho exclusivo.



### ¿Qué requisitos debe cumplir mi marca para obtener la protección?

Se deben cumplir con las siguientes condiciones:

**Distintiva:** debe lograr que el consumidor relacione en forma inmediata el producto o servicio con el fabricante que lo suministra.

**No descriptiva:** la marca no puede describir el producto o servicio.

**Veraz:** no debe conducir a engaño al público en cuanto a su origen, calidad, naturaleza, etc.

Además, debe ser conforme a la moral, las buenas costumbres y la legislación

**Advertencia:** una marca no es lo mismo que un nombre de dominio.

“Los nombres de dominio son signos, letras, números, guiones, puntos, etc. que simultáneamente sirven como dirección de Internet y como medio distintivo para diferenciar una dirección de correo electrónico, un sitio o una página web de otro”. Por ejemplo: “Coca-Cola” es una marca, mientras que “coca-cola.cl” es un nombre de dominio.<sup>5</sup>

### ¿La protección que otorga la marca es local?

Sí, al igual que en el caso de las patentes, la protección que concede un registro de marca solicitado en el país es territorial, es decir, local.

### ¿Cómo puedo proteger mi marca?

El procedimiento para registrar una marca en Chile se realiza ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Consta de tres etapas: Ingreso y examen de forma de la solicitud, publicación de extracto en el Diario Oficial y examen de fondo de la solicitud.



Para obtener mayor información acerca de este procedimiento y sus etapas, copia y pega en tu navegador el siguiente enlace:  
[goo.gl/QGcbjZ](https://goo.gl/QGcbjZ) (INAPI)





Champagne



Cristal de Murano

### ¿Qué son las Indicaciones Geográficas (IG) y las Denominaciones de Origen (DO)?

Ambas son derechos de Propiedad Industrial que **identifican un producto como originario** de un país, de una región o localidad del territorio nacional, cuando la **calidad, reputación** u otra característica del mismo **sea imputable a su origen geográfico**.

Sin embargo, en la **denominación de origen** se toma en consideración otros **factores naturales y humanos** que incidan en la caracterización del producto.<sup>QR11</sup> Pensemos, por ejemplo, en “**limones de Pica**”, que fue la **primera indicación geográfica registrada en Chile**. Otros ejemplos a nivel local serían la langosta de Juan Fernández, atún de Isla de Pascua, dulces de La Ligua o cordero chilote, y, a nivel internacional, podemos pensar en encajes de Bruselas, aceros de Toledo o cristales de Murano.<sup>QR11</sup>



Alfarería de Pomaire

### ¿Qué diferencia existe entre ellas?

La diferencia es realmente muy sutil. La **denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica** que, por lo general, consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen. Como ejemplos de denominaciones de origen podemos mencionar al “más conocido y antiguo de una denominación de origen es **Champagne**, para los vinos espumantes, concedida “en 1887 al Sindicato de los Grandes Marqueses de Champagne”.<sup>QR12</sup> En tanto, a nivel local podemos pensar en chamantos y mantas de Doñihue o **alfarería de Pomaire**.

### ¿Cuánto dura su protección?

El registro de marca dura 10 años, y hay que ir renovándolo, lo cuál puede ser **indefinido**.

### ¿Qué es un modelo de utilidad?

Consiste en un objeto o una parte del mismo, en los que la forma sea reivindicable (tanto en su **aspecto** externo como en su **funcionamiento**) que pueden ser protegidos en tanto aporten a la función a la que son destinados una mejor utilidad, beneficio, ventaja o aspecto técnico que antes no tenía.<sup>QR13</sup>

### ¿Qué requisitos debo reunir para obtener la protección?

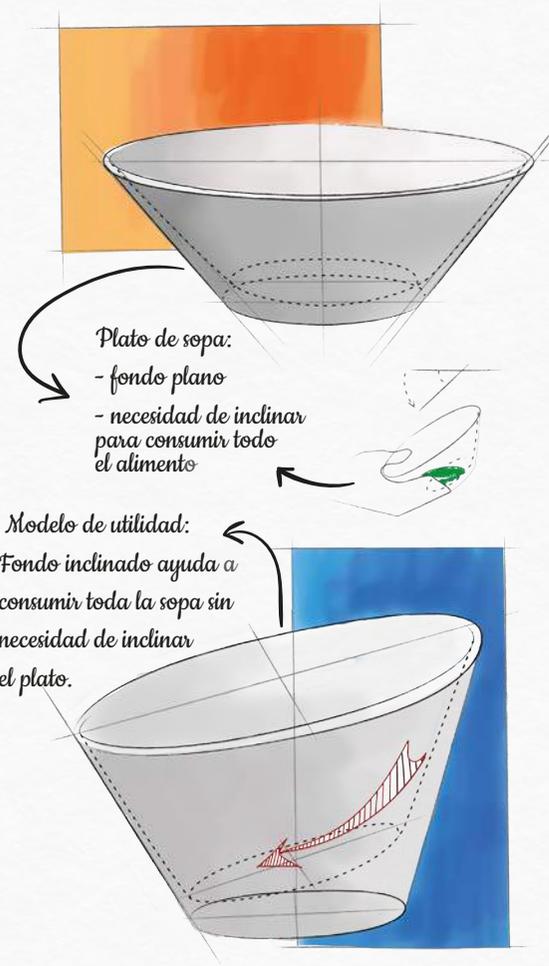
El modelo de utilidad deberá cumplir con **dos requisitos: novedad y aplicación industrial**. Es decir que se evaluará que sea novedoso y que confiera una mejor utilidad por medio de alguna modificación en su estructura, pero no será relevante que ésta sea obvia para una persona del oficio de nivel medio.

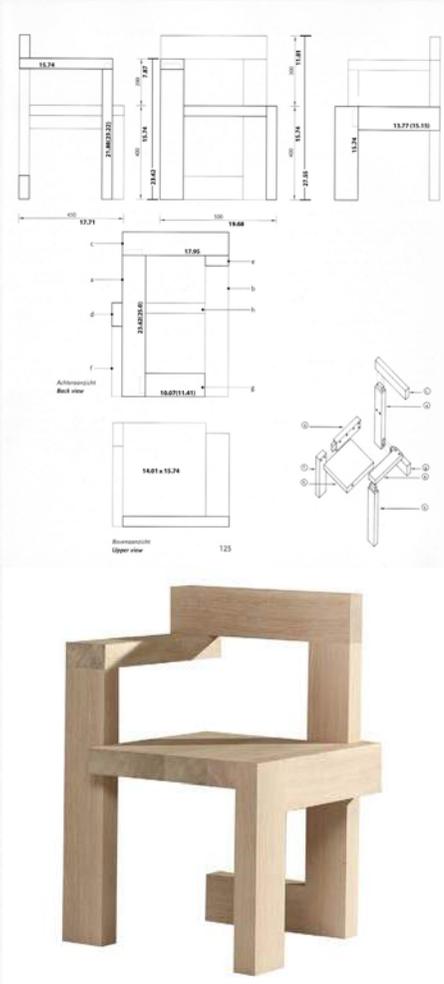
El modelo de utilidad otorga al inventor un derecho exclusivo sobre la invención que le permite impedir que otros la utilicen comercialmente sin su autorización. El plazo de protección es de **10 años** contando a partir de la fecha de la solicitud, pero el **período no es renovable**.

### ¿En qué se diferencia de una patente?

Si bien son similares a las patentes, se diferencian de ellas ya que:

- El avance tecnológico exigido es menor que en la patente.
- La duración de la protección otorgada es menor que en las patentes.
- La forma de protección es más flexible que en la patente.
- El costo es menor que el de una patente.





### ¿Qué es un diseño industrial?

Se considera diseño industrial a **toda forma tridimensional** asociada o no con colores y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su **forma, configuración geométrica, ornamentación** o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una **apariciencia especial perceptible por medio de la vista**, de tal manera que resulte una fisonomía nueva<sup>QR14</sup>. Un claro ejemplo son los distintos diseños de los envases de perfume.

Puede ser registrado como diseño cualquier rasgo distintivo **que se relacione con la apariciencia** del objeto y **no con su funcionalidad**.

Su plazo de protección es un período de 10 años, no renovable.



### ¿Qué es un dibujo industrial?

**Dibujo industrial:** “Comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano, es decir, que sea **bidimensional**, para su incorporación a un producto industrial con fines de **ornamentación** y que le otorguen, a ese producto, una **apariciencia nueva**“. Por ejemplo, el estampado de la tela de una prenda, de un mantel o de un sillón.

### ¿Qué requisitos debe cumplir mi diseño o dibujo para obtener protección?

**Novedad:** el diseño debe ser nuevo y sus detalles no deben haberse difundido públicamente antes de la presentación de su solicitud.

**Carácter individual:** debe tener una apariciencia especial, perceptible por medio de la vista, de manera que constituya una nueva fisonomía.

Finalmente es muy importante verificar que la apariciencia no esté dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional.

El plazo de protección se concede por un período de **10 años no renovable**.

## EJEMPLO:

Volvamos a nuestro ejemplo y supongamos que tu empresa desarrolla unas novedosas zapatillas deportivas, que combinan unas cápsulas de equilibrio integradas en su suela para crear microinestabilidad en cada paso y así logran tonificar más rápidamente el cuerpo. Imaginemos también que las mismas están confeccionadas con una tela que posee un original estampado.

### ¿Cómo podrías proteger este desarrollo?

Podrías recurrir al modelo de utilidad, ya que su desarrollo cumple con los requisitos tanto de novedad como de aplicación industrial; además, podrías proteger el novedoso diseño del calzado mediante un diseño industrial y, finalmente, resguardar el original estampado del género con el cual el producto fue realizado por medio de un dibujo industrial.

### ¿Cómo puedo proteger mis diseños y dibujos industriales en Chile?

El registro de los diseños y dibujos industriales se realiza, al igual que en el caso de las patentes, marcas y modelos de utilidad, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Para obtener mayor información acerca del procedimiento de registro copia y pega en tu navegador el siguiente enlace: [goo.gl/nVeV8R](http://goo.gl/nVeV8R) (INAPI)



MODELO DE UTILIDAD:

*Desarrollo*



DIBUJO INDUSTRIAL:

*Diseño de la tela*



DISÑO INDUSTRIAL:

*Diseño de calzado*



**¿Qué es un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados?**

Es la disposición tridimensional de los elementos que los componen, expresados en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

**¿Qué significa esto?**

Son circuitos eléctricos, compuestos por elementos tales como transistores, resistencias y condensadores de muy pequeño tamaño, que realizan operaciones electrónicas y están presentes en todos los aparatos electrónicos modernos, desde una radio o un Smartphone hasta un computador. Lo que se protege es la disposición en que estos elementos -transistores, resistencias, etc.- están expresados.



### ¿Qué son las variedades vegetales?

Son una modalidad de Propiedad Industrial conocida como Derecho de Obtentor, que se encarga de la protección de las invenciones aplicadas al reino vegetal, mediante el reconocimiento de derechos a los obtentores de nuevas variedades vegetales. En particular, la ley define a las variedades vegetales como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que pueda:

- Definirse por la expresión de los caracteres de un cierto genotipo.
- Distinguirse de otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres.
- Considerarse como una unidad, teniendo en cuenta su aptitud a propagarse sin alteración.<sup>QR15</sup>

### ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder obtener esta protección?

La variedad debe cumplir con **cuatro requisitos**:

- **Novedad:** No debe haber sido vendida o cedida a terceros, pero habiéndolo sido no debe haber transcurrido: un año, si la venta o cesión tuvo lugar en España. O cuatro años, si la venta o cesión se realizó fuera de España, ampliándose a seis años en variedades leñosas y vid.
- **Distinción:** La variedad se ha de diferenciar claramente (en uno o varios caracteres) de otras variedades existentes y conocidas.
- **Homogeneidad:** Deberá mantener sus características hereditarias más relevantes en forma uniforme.
- **Estabilidad:** Se considerará estable si los caracteres específicos de la misma se mantienen inalterados tras su reproducción o multiplicación.

### ¿Cuánto dura la protección de la variedad vegetal?

La regla general son **25 años** y, en el caso de las **leñosas y la vid**, se extiende hasta los **30 años**.<sup>QR16</sup>

## OTROS TIPOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

### ¿Qué es Know How?

Se denomina Know How a los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos en base a la experiencia, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores). Con el Know How se obtiene exclusividad para utilizar y mantener la Propiedad Industrial sobre un proceso u objeto. De esta forma, se usa como una gran ventaja competitiva al hacer el producto más valioso. Es importante considerar que el proceso en cuestión ha de ser algo novedoso y distinto.<sup>QR17</sup>

### ¿Qué son los secretos empresariales?

Son aquellos que incluyen diversos tipos de información, ya sea técnica, comercial o financiera, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Algunos ejemplos de este tipo de información son los manuales, procesos, técnicas y tecnologías de fabricación, listas y perfiles de clientes, métodos de distribución, información financiera, ingredientes, algoritmos, fórmulas, estrategias de publicidad, etc.

### ¿Qué requisitos debe cumplir la información para poder ser considerada como secreto empresarial?

Si bien las condiciones varían de país a país, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o también conocido como TRIPS por sus siglas en inglés) establece las siguientes reglas generales:

- La información debe ser secreta: No debe ser de dominio público y las personas que accedan a dicha información deben hacerlo bajo reserva o confidencialidad.
- Debe tener un valor comercial: que implique lograr o mantener una ventaja competitiva o económica respecto de terceros.
- Que el titular haya adoptado medidas suficientes para mantener su confidencialidad (por ejemplo, mediante cerraduras especiales, acceso por clave a los sistemas de computación, delimitación de áreas restringidas, cláusulas contractuales y acuerdos de confidencialidad).<sup>6/QR18</sup>





### ¿Qué es el Derecho de Autor?

Es una forma de protección que provee el Estado a los creadores de obras intelectuales. A diferencia de lo que ocurre con las patentes, las marcas y otros tipos de derechos de Propiedad Intelectual, en los cuales es necesario un registro para gozar de la protección, en el Derecho de Autor se adquiere por el sólo hecho de la creación de la obra, es decir, su protección es automática.<sup>QR19</sup>

Se sugiere registrar en la DIBAM para efectos de cualquier futura acción legal.

### ¿Qué tipo de obras se pueden proteger mediante el Derecho de Autor?

Pueden protegerse obras de los dominios literarios, artísticos y científicos, dentro de las cuales se encuentran las obras literarias como libros, folletos, guías, revistas, periódicos, obras teatrales (como las dramáticas, dramático-musicales, las composiciones musicales); obras cinematográficas, obras de arte (como dibujos, pinturas, esculturas y de arquitectura); las fotografías, grabados y otros trabajos intelectuales originales; así como software computacional. Esta protección está disponible tanto para trabajos publicados como no publicados. La protección otorgada se extiende durante toda la vida del autor y hasta 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento.

### Obras:

- Literarias
- Artísticas
- Científicas



## EJEMPLO:

Joanne había estudiado francés y filología en la universidad, pero circunstancias personales la habían llevado a quedarse sin empleo y a cargo de su pequeña hija.

Cierto día, durante un viaje en tren, surgió en su mente una idea muy formada acerca de la historia de un niño y una escuela de magos. Al llegar a su casa, Joanne comenzó a escribir lo que luego sería el primero de una famosa saga de libros infantiles.<sup>QR20</sup>

### ¿Cómo podría proteger Joanne su obra?

En este caso estamos hablando de una obra literaria que puede ser protegida por Derecho de Autor.

### ¿Qué derechos me confiere la protección por Derecho de Autor?

Conforme a la legislación chilena es un derecho de propiedad y reconoce al creador de obras intelectuales.<sup>QR21/QR22/QR23</sup>

#### Derechos morales:

Estos derechos conciernen a la tutela de la personalidad del autor respecto de su obra y son los siguientes: derecho a mantener la obra inédita, es decir, a dar a conocer o no la obra (divulgación), y derecho a reivindicar la paternidad de la obra, es decir, a ser reconocido como autor de la obra (paternidad); derecho a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación hecha sin previo y expreso consentimiento.<sup>QR24</sup>

Además, el autor tiene derecho a autorizar a terceros para terminar su obra inconclusa y a mantenerla anónima o seudónima, mientras ésta no pertenezca al patrimonio cultural común.

Estos derechos tienen un carácter extrapatrimonial y, en principio, su duración es ilimitada.



**Derechos patrimoniales:**

Consisten en la explotación económica de la obra y permiten recibir un beneficio monetario.

Abarcan actividades tales como la reproducción de la obra en forma material (reproducción), la comunicación pública y la transformación (adaptación).

Estos derechos son tantos como formas de explotación existan, tienen diversas excepciones y su duración es limitada.

Duran hasta 70 años después de la muerte del autor.

**EJEMPLO:**

Joanne envió el manuscrito de su primer libro a cerca de 10 editoriales, sin embargo, sólo una de ellas -Bloomsbury Publishing- aceptó publicarlo. Así que Joanne cedió los derechos de publicación (patrimoniales) de su libro en inglés para Reino Unido y el resto de Europa a dicha editorial. Esto constituye un ejemplo de uno de los derechos patrimoniales, en este caso, publicación.

El resto de la historia es conocida, estamos hablando de Harry Potter y de su autora, J.K Rowling.



Si bien la protección del Derecho de Autor es automática a efectos de ejercer los derechos patrimoniales, es recomendable efectuar el registro de la obra, que en Chile se realiza ante el departamento de derechos intelectuales de ante la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

### ¿Qué condiciones debe reunir la obra para poder ser protegida?

Las obras literarias, artísticas y científicas que presenten originalidad e individualidad son objeto de protección del Derecho de Autor.



La **protección** dependerá del cumplimiento de las siguientes condiciones:

- 1- Se protegen las creaciones que sean materializables, es decir que puedan tener una forma concreta, no las ideas: el uso de una idea, aun cuando sea novedosa, es libre. Tampoco se resguarda por Derecho de Autor la aplicación práctica o el aprovechamiento industrial de una idea. En nuestro ejemplo, la creación materializable es claramente el libro escrito por Joanne, "Harry Potter y la piedra filosofal".
- 2- La obra debe ser original, es decir, debe expresar lo propio de la personalidad del autor, llevar su impronta.
- 3- No se juzga el mérito, valor o destino de la obra en orden de protegerla; por lo tanto, no es funcional.
- 4- Es automática y no está sujeta a formalidades; el derecho nace con el acto de creación de la obra.

La Propiedad Intelectual pertenece, por regla general, a su autor, salvo excepciones (régimen especiales de propiedad intelectual). Por lo tanto, ten presente que aun cuando la empresa contrate a una persona para realizar una determinada obra, la compañía no se convierte en dueña de esa obra, excepto que existan contratos de cesiones de derechos debidamente inscritos conforme a la ley.<sup>7</sup>

### ¿Qué son derechos conexos?

El campo de los derechos relacionados a los Derechos de Autor se ha desarrollado rápidamente durante los últimos 50 años. Éstos proporcionan una protección similar, aunque más limitada y de más corta duración.

Los derechos conexos derivan de los principios del Derecho de Autor y están relacionados con las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, intérpretes o ejecutantes; los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión que constituyen su objeto de protección.<sup>QR25</sup>

Conforme la legislación chilena son derechos conexos los de los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de ellas, sin perjuicio de las que correspondan al autor de las mismas.<sup>QR26</sup>



### EJEMPLO:

Volviendo a nuestro ejemplo, pensemos ahora en la música de versión cinematográfica del libro en cuestión. La banda sonora fue compuesta por el famoso compositor y Director John Towner Williams, él es creador de la música de este filme y, como hemos visto, las composiciones musicales se protegen por Derecho de Autor. ¿Pero qué hay de las personas que interpretan (por ejemplo cantantes) y ejecutan (músicos) dicha obra? Los derechos de estos intérpretes y ejecutantes son precisamente derechos conexos.

### ¿Qué es un fonograma y un productor de fonogramas?

En este mismo ejemplo, el productor de fonogramas es la empresa Warner, que es la productora de la grabación sonora o fonograma.



A lo largo de esta etapa hemos mencionado repetidas veces la importancia de considerar la zona de protección de patentes, marcas, dibujos, modelos etc.

A continuación haremos una breve referencia de los distintos procedimientos existentes.

### ¿De qué manera se puede obtener protección internacional para los derechos de Propiedad Industrial ?

La obtención de derechos de PI en el extranjero puede obtenerse mediante tres procedimientos:

#### 1- Vía nacional:

Consiste en solicitar protección en cada país por separado. Presentando una solicitud directamente a las oficinas nacionales de Propiedad Intelectual o industrial.

#### 2- La vía regional:

Algunos países han realizado acuerdos regionales para obtener protección mediante Propiedad Intelectual para toda una región a través una solicitud única.

#### 3- La vía internacional:

Los sistemas de presentación y registro internacional administrados por la OMPI simplifican el proceso y reducen el costo de solicitar la protección de la Propiedad Intelectual simultáneamente en un gran número de países. En lugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos idiomas, estos sistemas permiten introducir una petición única, en un sólo idioma, pagando una tasa de solicitud.

La OMPI administra tres mecanismos de protección diferentes para los distintos derechos de Propiedad Industrial:

**1- Sistema para la presentación internacional de solicitudes de patentes, establecido mediante el tratado de cooperación en materia de patentes, más conocido como PCT por sus siglas en inglés.**

Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, puedes solicitar la protección de patente para una determinada invención simultáneamente en todos los países que sean parte contratante en el PCT.

Una ventaja importante del PCT es que se dispone de 18 meses más, es decir de un total de 30 meses, en lugar de los 12 meses que ofrece el derecho de prioridad, establecido por el Convenio de París, para decidir en qué países desea obtener protección.

**2- Depósito internacional de dibujos y modelos industriales, instituido mediante el Arreglo de La Haya:**

Este tratado permite a los nacionales y residentes de un país que sea parte en el Arreglo y a las empresas establecidas en él obtener la protección de un dibujo o modelo industrial en una serie de países mediante un único depósito “internacional”, en un solo idioma (inglés o francés), pagando un único conjunto de tasas, en una divisa, presentando la solicitud en una sola oficina

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depósito internacional goza, en cada uno de los países interesados, de la misma protección que la legislación de ese país concede.

**3- Registro Internacional de Marcas, implementado por el Sistema de Madrid:**

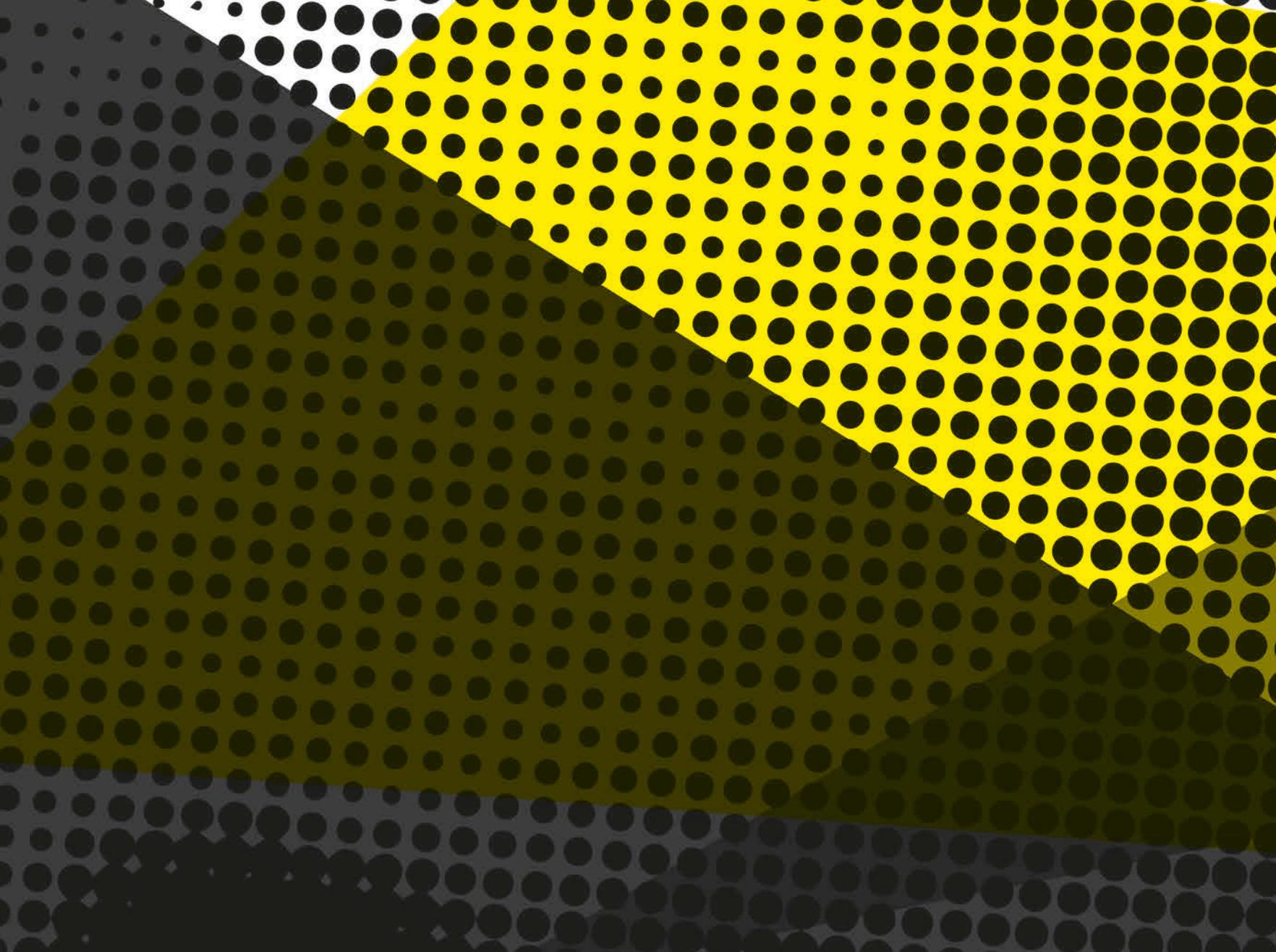
El Sistema de Madrid permite que el titular pueda proteger su marca en una serie de países o miembros del Sistema de Madrid presentando una única solicitud, en un solo idioma (inglés o francés) y pagar un solo grupo de tasas, en una sola divisa.



### ¿Y qué ocurre con el Derecho de Autor?

Conforme al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, éstas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en este Convenio.

Esto resulta aplicable también a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, no existe un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protección de Derecho de Autor como lo hay para las patentes, marcas y dibujos o modelos industriales. Sin embargo, muchos países tienen una oficina nacional de derechos de autor y algunas leyes nacionales prevén el registro de obras con el objetivo, por ejemplo, de identificar y distinguir los títulos de las obras.<sup>QR27</sup>



# 2

## IDENTIFICACIÓN DE INTANGIBLES: AUDITORÍA

Objetivo: identificar el capital intelectual existente en la empresa.



## ¿QUÉ ES UN ACTIVO INTANGIBLE?

Se considera activo intangible a aquel que es generado por la creatividad, la inventiva y el pensamiento humano.

Los activos intangibles son aquellos elementos inmateriales que existen en tu empresa, que abarcan desde conocimientos como el Know How, experiencia, capacitación, etc.

Hasta las marcas, patentes, bases de datos propias, secretos comerciales y las relaciones externas que posee la empresa. Ej.: relaciones con socios, proveedores, clientes, etc.<sup>QR1</sup>

## ¿Qué importancia tienen los activos intangibles?

Hasta la década del 90 los activos de una empresa se clasificaban en capital físico (maquinaria, inmuebles, equipos, etc.) y capital financiero, mientras que hoy en día son los activos intangibles los que representan el 75% del valor de una compañía.<sup>1</sup>

Inicialmente, los activos de Propiedad Intelectual eran considerados útiles solamente como “barreras de entrada para los competidores”, sin embargo, hace ya algunas décadas se comenzó a pensar en el potencial de estos activos que, además de generar ganancias, agregan valor a toda la empresa.<sup>2</sup>

Actualmente, los activos intelectuales son considerados uno de los activos más valorados por las empresas.

El contar con un portafolio de Propiedad Intelectual es de gran importancia, ya que influye en gran medida en la habilidad de la empresa para atraer inversores que colaboren económicamente, haciendo posible el desarrollo de productos y servicios que pueden generar nuevos ingresos a través de su licenciamiento, venta o comercialización y, a su vez, mejorar considerablemente la porción de mercado y los márgenes de ganancias de la empresa, así como también maximizar el retorno para los inversores en caso de venta, fusión o adquisición e incluso disolución.<sup>QR2</sup>

Como puedes observar, el reconocimiento de valor de los activos intangibles beneficiará a tu compañía mediante una gestión de sus activos más eficiente y conducirá a un mejor rendimiento productivo.



## ¿Qué es una auditoría de Propiedad Intelectual y por qué es importante llevarla a cabo?

Una auditoría de Propiedad Intelectual consiste en un análisis metódico del patrimonio de Propiedad Intelectual que una empresa posee. Su propósito es detectar aquellos elementos de Propiedad Intelectual que se encuentran infrutilizados, identificar posibles riesgos para los resultados de la empresa y proporcionar a los responsables de la planificación empresarial la información que requieren para planificar estrategias bien fundamentadas que mantengan y mejoren la posición de la empresa en el mercado.<sup>QR3</sup>

Toda empresa, sin importar su envergadura, cuenta con activos ocultos, y una auditoría puede ayudar a determinar la importancia que tienen para la competitividad y los resultados de la compañía.

La auditoría es, además, una herramienta que permite detectar las fortalezas y debilidades de la empresa, para responsabilizar según corresponda a cada departamento de la organización en una tarea común, ya que todas las áreas de la empresa están interesadas en mayor o menor medida en el modo en que se fabrica el producto, su composición, presentación, embalaje, comercialización y precio de venta al público.

### ¿Cómo identifico qué activos intangibles existen en mi empresa?

Mediante la planilla suministrada en el anexo número 1 de esta guía podrás realizar un relevamiento de los activos de Propiedad Intelectual existentes en tu empresa.

Pasos para realizar una identificación de activos intangibles al interior de tu empresa:

- **Primer paso:** Intenta identificar cuáles son los activos de PI que posee tu empresa y qué importancia tienen para el negocio.



### EJEMPLO

Ignacio solía acompañar a su padre a realizar las visitas diarias a los viñedos, y poco a poco fue introduciéndose en el mundo del vino. Más tarde se hizo cargo de la viña de la familia. La familia de Ignacio provenía de Italia, sus antepasados se habían dedicado a la viticultura durante muchísimas generaciones. Su abuelo fue quien en búsqueda de nuevas tierras llegó a Chile, donde en 1920 encontró su lugar en el Valle del Maipo.

Si Ignacio decidiera realizar una auditoría de Propiedad Intelectual, ¿cuál crees que sería su activo intangible de mayor importancia? La marca comercial claramente sería un activo de gran importancia, también su dominio de Internet, los dibujos de las etiquetas de los vinos, el diseño de las botellas, las listas de clientes, proveedores, estrategia de marketing del negocio y, claramente, el Know How de la elaboración de las distintas variedades de vino elaboradas por la finca serían algunos ejemplos de elementos de Propiedad Intelectual.

Para cumplir con este paso, observa la sección “activos” de la planilla que se encuentra en el anexo número 1. Esta ofrece un listado, a título ejemplificativo, de los activos intangibles que posee una empresa. El mismo te será de utilidad para determinar con qué activos de Propiedad Intelectual cuenta tu empresa.

- **Segundo paso:** Una vez identificados los activos, es necesario examinarlos para determinar en qué estado se encuentran.

En las planillas que puedes encontrar en el anexo 1 encontraras las siguientes secciones que te ayudaran a identificar los activos intangibles de tu empresa:

- Interrogantes básicas
- Tipo de protección
- Expectativa de vigencia
- Vigencia de la protección
- Vida útil del activo
- Grado de utilización
- Importancia para la empresa
- Zona geográfica de protección
- Titaridadad
- Mantenimiento

A continuación explicaremos cada uno de estos conceptos para que luego puedas completar las planillas.

Comencemos con “interrogantes básicas”.

Esta sección ofrece un listado de preguntas básicas que varían de acuerdo al activo de que se trate (por ejemplo: patentes, marcas, secretos industriales) y que te ayudarán a precisar información de importancia para el activo en cuestión. Por ejemplo, si el activo que se analiza es una marca, las interrogantes serán: ¿Tiene tu negocio un nombre que lo identifique y distinga de la competencia?  
¿Cuenta la empresa con dibujos, símbolos o logos que distingan tu negocio?

La siguiente sección, titulada “tipo de protección”, ofrece dos alternativas: registrable y no registrable. Las marcas, patentes, modelos de utilidad, dibujos, diseños, etc., son modos de protección que requieren un registro e implican ciertos costos (ingreso de solicitud, tasas de mantenimiento, etc.), en cambio, otros mecanismos de protección, tales como Know How, secretos empresariales, etc. no requieren registro ni tienen costos asociados a la obtención de la protección.

La sección “expectativa de vigencia de la protección” remite al período de tiempo por el que tu producto o servicio contará con protección.

En este punto, ten presente tanto el estatus de la protección del activo en cuestión como el modo de protección del mismo. Por ejemplo, si se tratara de un novedoso sistema de vacuna en forma de parche, cuya patente aún no se ha solicitado, la expectativa de vigencia será del máximo permitido por ley, es decir, 20 años contados a partir de la fecha de la solicitud de la patente, en cambio, si se tratara de una marca, ya registrada, habrá que verificar en qué fecha se concedió el registro y cuánto tiempo resta hasta su vencimiento.

La sección “vigencia de la protección” se refiere a si la protección está activa, se encuentra en trámite o bien el activo está desprotegido. Tomemos el ejemplo de la nueva vacuna en forma de parche. En el párrafo anterior mencionamos que aún no se había solicitado la patente de la misma, por lo que en este caso el activo se encontraría desprotegido. Supongamos ahora que ya se ha presentado la solicitud de patente, entonces la protección se encontrará en trámite.

En cambio, pensemos ahora en una marca ya registrada, la protección en este caso se encontraría activa.

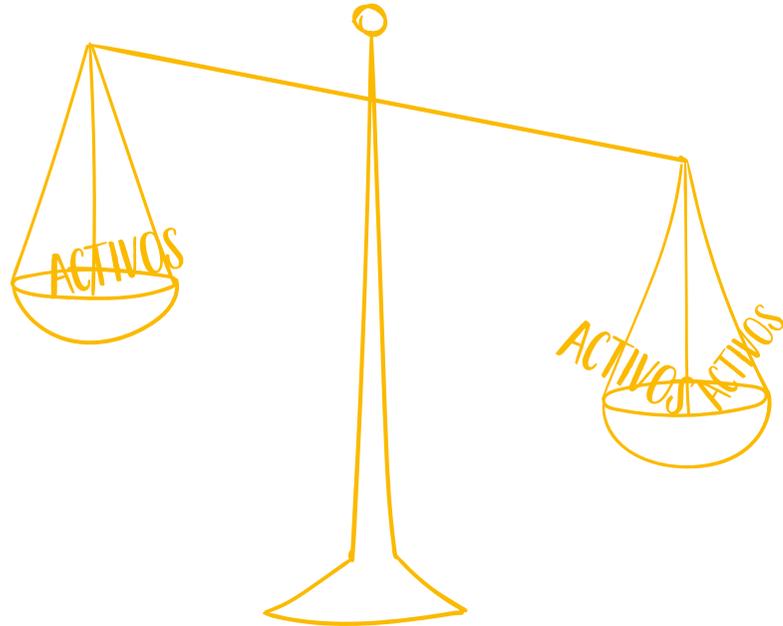
La sección “vida útil del activo” se refiere al ciclo de vida del producto o servicio, que puede ser estimado tanto con las variables “ciclo corto” o “ciclo largo” o en forma más precisa, mediante días, meses, años.

Considerar el ciclo de vida del activo es importante en función de la selección del mecanismo de protección para el mismo. Por ejemplo: si se tratara de un producto que cumple con los requisitos necesarios para poder ser patentado, pero tiene una vida útil de tres años, quizás no sea conveniente recurrir a protección mediante patente, dado que los plazos para obtener dicha protección suelen ser extensos y podrían transcurrir más de tres años hasta su obtención.

Para obtener mayor información sobre este punto, revisa la etapa Estrategia de protección.

La sección “grado de utilización” se refiere a la intensidad de utilización del activo en cuestión. Por ejemplo, si el activo es un software, de desarrollo propio de la empresa, que se emplea a diario, su grado de utilización será alto, mientras que si se trata de un manual de uso, su utilización podría de media o baja.

La siguiente sección es “importancia para la empresa”, esto es cuán importante es para la empresa contar con dicho activo y que el mismo esté protegido. Por ejemplo, si se trata de una empresa que fabrica bebidas en base a una fórmula protegida por secreto industrial, dicho activo será de gran importancia para la empresa, ya que es utilizado a diario y sobre él se basa la realización del producto ofrecido. Mientras que si habláramos de una mejora realizada en uno de los procesos de fabricación de la bebida, que se traduce en una ventaja frente a los procesos de la competencia, probablemente podríamos decir que el activo tiene mediana importancia.



En cuanto a la sección “zona geográfica de protección”, es importante tener en cuenta el territorio para verificar la protección de los activos en las zonas geográficas en las que la empresa esté presente o pretenda incursionar. Ten en cuenta que muchos de los mecanismos de protección comúnmente utilizados como marcas, diseños, modelos industriales, etc., están sujetos al principio de territorialidad, es decir, solo gozan de la protección en aquellos países en donde la misma fue solicitada y concedida. Para obtener mayor información sobre este punto puedes revisar tanto la etapa Cultura como la etapa Estrategia de protección.

La sección “titularidad” responde a una interrogante de fundamental importancia: ¿Quién es el propietario del activo en cuestión, quién es su dueño? Recuerda que la Propiedad Intelectual pertenece por regla general a su autor, salvo excepciones -regímenes especiales de Propiedad Intelectual-, por lo tanto, ten presente que aún cuando la empresa contrate a una persona para realizar una determinada obra, por ejemplo un software, la empresa no se convierte en dueña de esa obra, excepto que existan contratos de cesiones de derechos debidamente inscritas conforme a la ley.

Por último, en la sección “mantenimiento” es importante tener presente la fecha de renovación del plazo de la protección, la fecha de pago de las tasas pertinentes, considerar la conveniencia o no de la renovación de la protección, etc.

Es conveniente revisar las marcas, patentes y diseños de los que se pueda poseer licencia de terceros y verificar si estas licencias adquiridas son realmente rentables para la empresa o pueden ser sustituidas o eliminadas.

**Es muy importante que resguardes la confidencialidad en tu empresa. Con dicho fin sería conveniente firmar acuerdos de confidencialidad con empleados, asesores externos, socios, proveedores, etc.**

### ¿Qué es un acuerdo de confidencialidad?

Según la Real Academia Española, “confidencial” es aquello “que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas”, y “confidencialidad” es “la cualidad de confidencial”.

El empresario puede calificar como confidencial cualquier información que, a su juicio, influya directa o indirectamente en el desarrollo del negocio: listas de clientes, información financiera, estrategias de la empresa, planes de negocio, documentos como manuales o instructivos, contratos etc.

Respecto de los trabajadores, se entiende que existe una obligación de confidencialidad que es intrínseca a la relación laboral, aun cuando no se haga referencia expresa a la misma en el Contrato de Trabajo o no se hayan firmado Acuerdos de Confidencialidad. Pero es conveniente incluir dicha obligación en los Contratos Laborales o, adicionalmente a los mismos, mediante Acuerdos de Confidencialidad, que establezcan claramente las obligaciones de los trabajadores en este sentido.

Con la firma de estos acuerdos se informa a los trabajadores de las pautas a seguir respecto del tratamiento de la Información Confidencial, sus obligaciones y los límites establecidos, pudiendo, con esta medida, reducir algunas prácticas que se dan en el mundo empresarial (por ejemplo, llevarse las bases de datos o información confidencial o reservada, desarrollos de nuevos productos, etc., en el momento de abandonar el puesto de trabajo) o, en caso contrario, tener un documento que pueda servir como prueba en juicio en el que se manifiesta expresamente la obligación de confidencialidad y secreto, y el conocimiento del trabajador de tal obligación.



### ¿Qué debe contener un Acuerdo de confidencialidad?

Es conveniente que el acuerdo establezca qué se entiende por Información Confidencial.

En este sentido, se puede establecer el deber de guardar secreto respecto de toda o determinada información tratada.

Es recomendable que el acuerdo establezca los medios, recursos o información que se pone a disposición del trabajador, dejando en claro la titularidad de la misma.

El acuerdo debe establecer específicamente la obligación de secreto y confidencialidad, el deber de actuar diligentemente en cuanto al tratamiento, conservación, almacenamiento, transporte, etc. de la información confidencial.

Es importante aclarar que en todos los casos deberán adoptarse los medios que aseguren y garanticen dicho secreto, de forma tal que se evite su pérdida o el acceso a la misma de terceros no autorizados.

Los acuerdos suelen establecer la obligación de devolver la información confidencial a la que se ha tenido acceso en el momento en que concluya la relación contractual, estableciendo, que, a pesar de dicha terminación, la obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante el plazo que establezcan las partes.

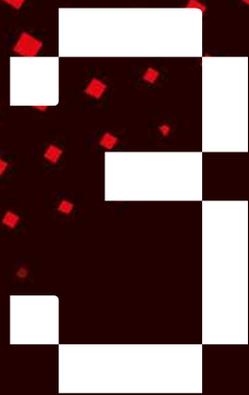
Por último, el acuerdo deberá informar de las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de dicha obligación de confidencialidad. Así puede establecerse que la sustracción o revelación de dicha información puede ser constitutivo de un ilícito de naturaleza penal, puede ser objeto de acciones disciplinarias, reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios, etc.<sup>QR4</sup>

Finalmente, intenta considerar el valor de estos elementos, para ello es útil preguntarse cuál sería el costo de sustituirlo si se perdiera, cuáles son los ingresos que se pretende obtener de él (en un cierto período de tiempo) y cómo se está utilizando. Este tema será profundizado en la etapa de Valorización.

**CONSEJO:** identifica tus activos intangibles.

Frecuentemente, las empresas subestiman el valor de los mismos, sin embargo, estos son, a menudo, los activos más valiosos de la empresa. Para explotar eficientemente tu capital intelectual, primero debes identificarlo y luego valorizarlo, así podrás protegerlo, explotarlo y aprovechar esta importante fuente de ingresos.<sup>QR5</sup>





# VALORACIÓN

Objetivo: Asignar valor al capital intelectual.

## ¿QUÉ SIGNIFICA VALORACIÓN?

En la etapa anterior vimos la importancia de realizar una identificación de los activos intangibles de la empresa; ahora analizaremos la relevancia que tiene asignarles un valor.

El capital intelectual es reconocido como uno de los activos más importantes que poseen muchas empresas grandes y poderosas del mundo. Sin embargo, con frecuencia, las normas de contabilidad no reflejan la importancia de dichos activos en las cuentas de una compañía y, a menudo, estos derechos son subestimados, mal administrados o explotados de manera insuficiente.<sup>QR1</sup>

Muchas empresas son conscientes del valor potencial que podrían tener sus activos de Propiedad Intelectual. Sin embargo, la mayoría de ellas suele descuidar la tarea de intentar determinar el coste con precisión.

Lo cierto es que los directores de las empresas necesitan conocer el valor de los activos intangibles y estar al corriente de los riesgos por la misma razón que necesitan conocer el valor subyacente de los tangibles.<sup>QR2</sup>



### ¿Qué significa valoración?

Es el precio que estarías dispuesto a pagar hoy por un beneficio económico que podrías recibir en el futuro.<sup>1</sup> Supongamos que decides comprar una marca comercial; una valuación consistiría en determinar cuáles son los potenciales ingresos que percibirás de la explotación y, en base a ello, calcular cuánto valen esos beneficios futuros hoy.

### ¿En qué consiste el proceso de valoración?

Un proceso de valoración consta básicamente de dos pasos:

- 1- Identificación de qué será valuado. Si tomamos una patente como ejemplo, deberemos determinar si estamos evaluando sólo la tecnología, sólo el derecho que surge de la patente o ambos.
- 2- Asignación de valor, de acuerdo al método seleccionado.



### ¿Es lo mismo “valor” que “precio”?

No, valor y precio no son sinónimos.

Veamos en qué radica su diferencia. El precio se define generalmente como lo que el comprador está dispuesto a pagar en una transacción en condiciones de igualdad y plena competencia, sobre la base del valor percibido del producto.

En tanto, el valor es una cantidad abstracta, cuyo cálculo se basa en un conjunto de métodos y reglas probados ordenadamente.

En otras palabras, si bien la

valoración de la Propiedad Intelectual puede influir en la determinación del precio de un activo intangible, no es exactamente lo mismo que el ejercicio propiamente de determinación de precios. Esto suele estar influido por muchos factores, entre ellos el tiempo, la demanda, los motivos para vender y la capacidad de negociación de las partes interesadas.<sup>9R3</sup>

Por lo general, las pymes carecen de información acerca del retorno que podrían obtener de sus activos intangibles. Ten presente que conocer el valor de dichos activos podría ayudarte a:



*Suma de dinero que se le asigna a algo o cantidad de dinero que se paga para obtener un producto<sup>2</sup>*

# PRECIO ≠ VALOR



*Aprecio que las personas le asignan a algo o beneficio que nos deja el producto como tal en el tiempo<sup>3</sup>*

### AVERIGUAR QUÉ ACTIVOS SON REALMENTE VALIOSOS:

- Cuáles de ellos necesitan ser más custodiados .
- Cuáles no tienen un valor significativo.
- Cuáles podrían ser vendidos o incluso abandonados.

### CREAR NUEVOS Y DIVERSOS FLUJOS DE REGALÍAS:

Especialmente en el caso de activos que hayan sido utilizados.

### LOGRAR DISMINUIR COSTOS :

Asociados a desarrollo, adquisición, protección y utilización de Propiedad Intelectual.

¿En qué me ayuda conocer el valor de mis activos intangibles?

### CREAR MAYOR CONCIENCIA EN LA EMPRESA :

Sobre la importancia de la Propiedad Intelectual para la viabilidad financiera de la compañía.

### ESTABLECER UN PRECIO :

Que sea realista y útil como base para la negociación del precio final en una venta, cesión, adquisición de una licencia, etc.

## FACTORES QUE SE ANALIZAN EN UNA VALORACIÓN<sup>4</sup>

### MOTIVOS DE NECESIDAD DE LA VALORACIÓN

Realizar una valoración es indispensable ante las siguientes circunstancias:

- La administración interna de su cartera de Propiedad Intelectual.
- Concesión o adquisición de licencias.
- Fusiones o adquisiciones de empresas que tengan activos intangibles significativos.
- Cesión (venta) de activos de Propiedad Intelectual.
- Compra de activos de Propiedad Intelectual.
- Conclusión de acuerdos entre empresas.
- Establecimiento de alianzas estratégicas.
- Obtención de fondos, etc.

MOMENTO DE UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA (LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN)

### FORTALEZA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- Titularidad.
- Existencia de acuerdos previos.
- Viabilidad de la protección.
- Existencia de patentes relacionadas.
- Estrategia de protección, etc.

### TECNOLOGÍA O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE EVALUARÁN

- Descripción de la tecnología.
- Beneficios.
- Aplicación.
- Estado del desarrollo de la tecnología.
- Regulaciones que pueden influir sobre la misma, etc

### COMPETIDORES

- Problema que resuelve la tecnología versus soluciones existentes.
- Análisis de la tecnología de la competencia.
- Cantidad de competidores.

### POTENCIAL MERCADO COMERCIAL

- Mercado potencial
- Tamaño de mercado actual y proyectado.
- Mercado de interés.
- Barreras para entrar al mercado.
- Requisitos para entrar al mercado.

### ¿Qué métodos de valoración puedo utilizar?

Existen distintas metodologías. A continuación se ofrece una breve explicación de los más utilizados.



#### Método basado en los ingresos:

Es el más utilizado para la valoración de la Propiedad Intelectual. Se centra básicamente en el flujo de ingresos previsto que obtendrá el titular de un derecho de Propiedad Intelectual durante la vida de ese derecho, por consiguiente se utiliza el flujo de caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos.

El flujo de ingresos puede calcularse también examinando el ahorro en regalías de licencia que una empresa conseguiría si tuviera que obtener una licencia para utilizar un derecho de Propiedad Intelectual determinado.<sup>QR4</sup>

#### Método basado en el costo:

Los métodos basados en el costo, como el “costo de crear” o el “costo de sustituir” un activo determinado, parten del principio de que existe algún tipo de relación entre el costo y el valor. Poco se puede decir de este enfoque, aparte de que resulta de fácil utilización.

En este método no se tiene en cuenta el valor cambiante del dinero conforme pasa el tiempo, ni el costo del mantenimiento.<sup>QR5</sup>

#### Método basado en el mercado:

Sistema fundado en lo que un tercero estaría dispuesto a pagar para comprar o arrendar un activo de Propiedad Intelectual. Puede utilizarse también como un complemento del método basado en los ingresos. Sin embargo, hay que señalar que algunas empresas lo consideran el mejor método debido a su simplicidad y a la utilización de información de mercado.

#### Métodos basados en la valoración de opciones:

Suelen utilizarse en la medición del valor bursátil de las opciones de compra. Los evaluadores de los activos de Propiedad Intelectual (en especial de patentes) del sector de la tecnología y de los productos farmacéuticos utilizan cada vez más este método. Si bien existen otros métodos de valoración “de riesgo neutro”, la valoración de opciones se considera más potente.<sup>QR6</sup>

### ¿Qué utilidad tiene una valoración y qué beneficios se obtienen de ella?

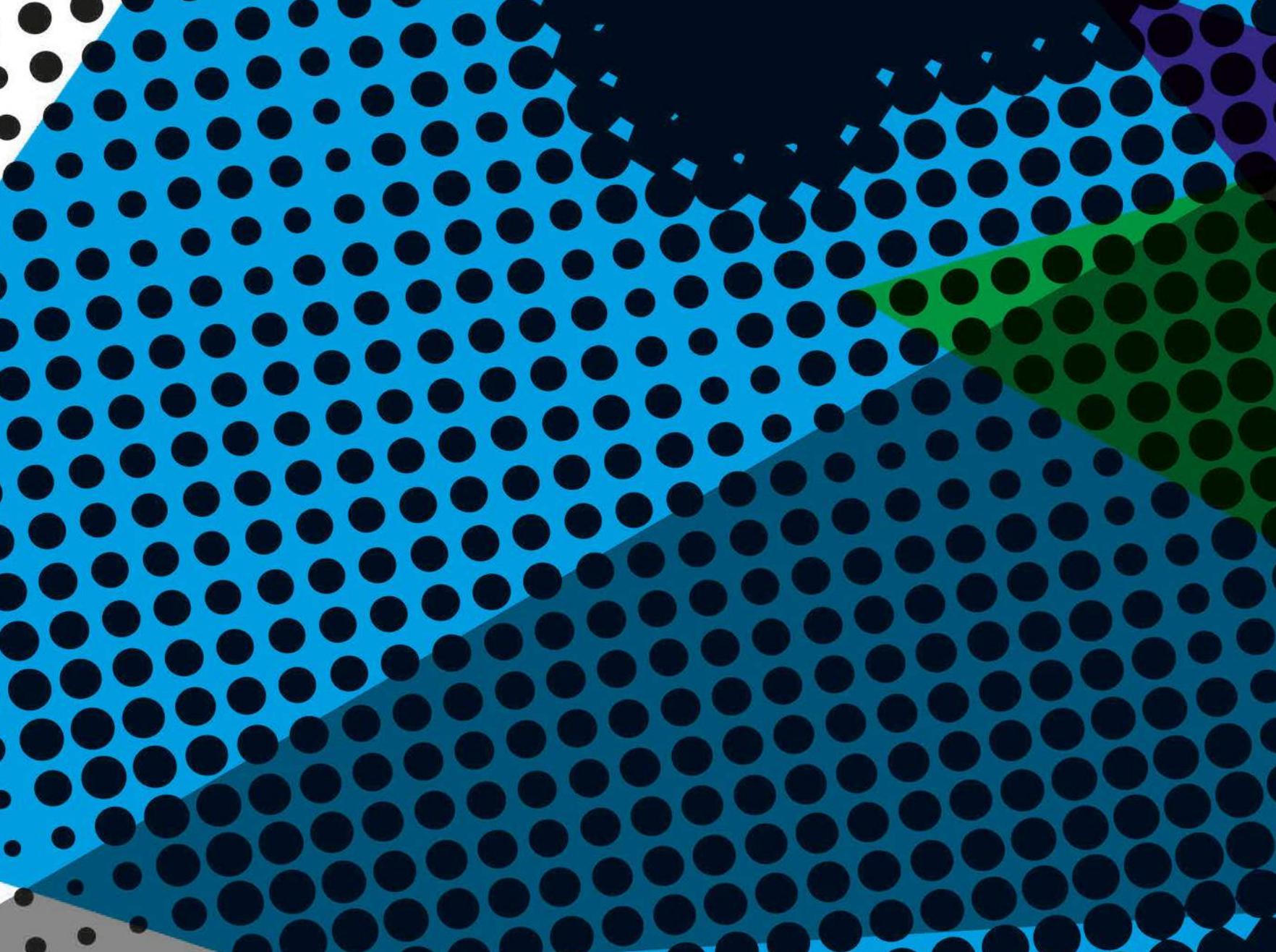
Realizarla es un punto crítico para poder tomar buenas decisiones, pero ten presente que el proceso por el que se realiza es tan importante como el resultado que se obtiene de ella.<sup>5</sup>

El proceso de valoración nos permite identificar nuevas posibles aplicaciones del activo, nos ayuda a trazar una estrategia de protección y minimizar riesgos legales, a delinear el modelo de negocios, definir una táctica de comercialización, determinar rangos de regalías y hasta calcular el potencial económico de su proyecto.

En definitiva una valoración nos permite negociar contando con una base económica.<sup>6</sup>

#### Conclusión:

Es imposible tomar una decisión informada sin una valoración. Busque asesoramiento especializado en esta temática.



# 4 ESTRATEGIA

Objetivo: Generar una estrategia de protección.

## ¿Qué es una estrategia?

En términos simples, consiste en establecer un objetivo y preparar un plan de acción que nos permita alcanzarlo.<sup>QR1</sup> Es decir, permite concretamente identificar con qué contamos, qué queremos y visualizar el contexto, de manera que nos propongamos hacer lo necesario para alcanzar nuestros objetivos con los recursos que tenemos.

## ¿En qué consiste una estrategia de Propiedad Intelectual?

Es la hoja de ruta que nos servirá de guía para transformar ideas en activos empresariales con valor comercial.

Esto implica consolidar la Propiedad Intelectual de manera eficiente y eficaz, de modo que se traduzca en valor adicional para el negocio.



## ¿Por qué es conveniente integrar la Propiedad Intelectual a la estrategia de tu empresa?

Porque puede incrementar de manera sustancial la competitividad de tu pyme.

¿Cómo? Estos son algunos ejemplos:

- **Genera ingresos:** la Propiedad Intelectual puede generar ingresos mediante la concesión de licencias, venta o comercialización de los productos o servicios protegidos.
- **Incrementa el valor de la empresa ante inversores e instituciones financieras:** La mayoría de los empresarios creen, cuando ofrecen su producto o servicio, que éste es único e innovador y, por supuesto, superior a lo que ofrece la competencia. Sin embargo, para un inversionista no basta crearlo, es necesario demostrarlo. Así, una patente o el resultado de una búsqueda de arte previo pueden constituir prueba de que tu idea efectivamente es novedosa, de esta manera los derechos de Propiedad Intelectual contribuyen a aumentar el valor de tu compañía ante los inversores.

- **Aumenta el valor de tu compañía en caso de venta, fusión o adquisición:** los activos de Propiedad Intelectual a veces resultan ser los de mayor valor de una empresa. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Coca Cola, su activo más valioso es precisamente su marca. Los inversores evaluarán su empresa teniendo en cuenta sus expectativas de beneficios, que se basarán en gran medida en la explotación que puedan realizar de los derechos de Propiedad Intelectual.

**Como hemos visto, la Propiedad Intelectual que se encuentra en tu empresa constituye un valioso activo y una poderosa herramienta, por lo que es fundamental integrar y alinear la gestión de la Propiedad Intelectual a la estrategia de negocios de tu compañía.'**

## ¿Qué beneficios puedo obtener al utilizar los derechos de Propiedad Intelectual?

Mediante la protección que proveen estos derechos puedes transformar tus ideas en activos, que tengan un valor comercial real, aumentar tus ingresos, capturar el retorno de tu inversión, aumentar las barreras de entrada de tu competencia al mercado e impedir que otros se beneficien de tu trabajo.

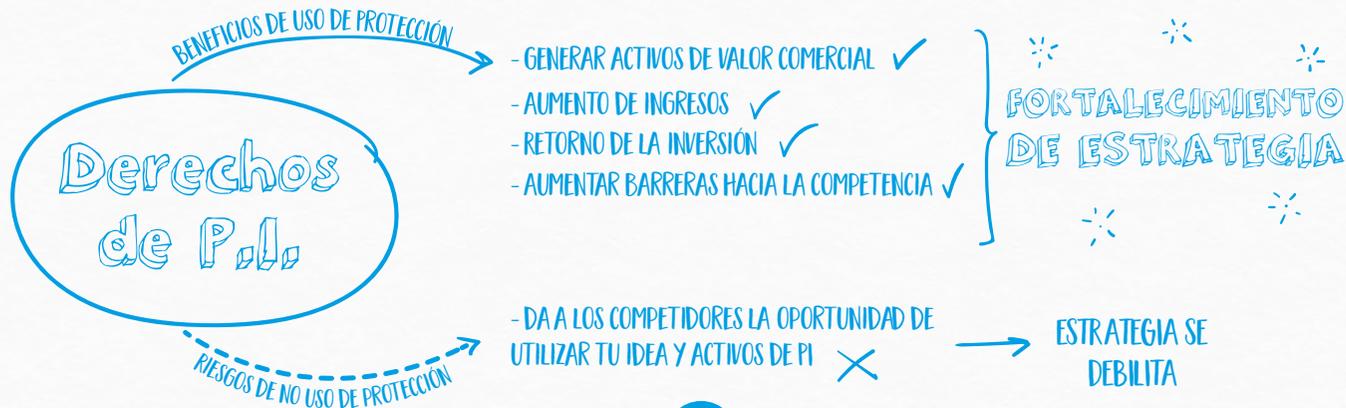
Incluso, si no has solicitado el registro de ningún derecho de Propiedad Intelectual, existen herramientas de protección que no requieren del mismo y pueden ser aplicadas a tu negocio: por ejemplo, las listas de clientes de tu compañía podrían ser protegidas mediante secreto empresarial, las bases de datos creadas por tu empresa, así como los programas de computación de su autoría, podrían ser resguardados por derecho de autor.<sup>QR2</sup>

## ¿A qué riesgos me expongo si no protejo mi Propiedad Intelectual?

Hoy en día, a nadie se le ocurriría ignorar las leyes tributarias, ya que podría arriesgarse a tener serios problemas con la autoridad fiscalizadora (Servicio de Impuestos Internos); de igual manera, ignorar la Propiedad Intelectual puede conducir a serias dificultades.

Desconocerla otorga a tus competidores la posibilidad de aprovecharse de tus ideas, tus innovaciones técnicas, tu reputación en el mercado y hasta de tu fondo de comercio.

Asimismo, la ausencia de protección puede generar una fisura en tu estrategia de negociación, debilitándola. La posibilidad de alcanzar convenientes acuerdos de licenciamiento podría verse enormemente reducida y tu capacidad para obtener financiación, así como la oportunidad de crear alianzas empresariales, podrían verse afectadas.<sup>QR3</sup>



## ¿Qué pasos debo seguir para estructurar mi estrategia de Propiedad Intelectual?

Los pasos básicos que debe contemplar son:

- **IDENTIFICAR:** Identifica los activos de la empresa que es conveniente proteger. Para mayor información sobre este punto puedes revisar la etapa Identificación de Intangibles.

- **CLASIFICAR:** Cataloga los activos según los objetivos de tu compañía

OBJETIVO	TIPO DE PROTECCIÓN
Controlar el uso de material de autoría de tu empresa (bases de datos, material promocional de marketing etc).	Derecho de autor.
Diferenciarme de mis competidores/ crear una "identidad" comercial.	Marca Comercial. Denominación de origen. Indicación geográfica.
Prevenir que otros copien y/o reproduzcan mi invención.	Patente de invención. Modelo de utilidad. Diseño o dibujo industrial.
Agregar valor a la empresa.	Incorporar valor mediante negociación de franquicias, licencias y otros acuerdos de comercialización.
Introducirse en nuevos mercados	Patente de invención en el extranjero. Registro de marcas en el extranjero.
Aumentar el valor comercial de una empresa por sus activos	Venta de activos intangibles o aumento de capital en la empresa.
Otros tipos de PI (secreto industrial, Know How)	

QR4

- **EVALUAR ACTIVOS:** Asigna valor a los activos con los que cuenta tu empresa. Detecta posibles contingencias y debilidades que puedan afectar el valor de los mismos.<sup>2</sup> Para mayor información sobre este punto, puedes revisar la etapa Valoración de Intangibles.

- **DEFINIR LA PROTECCIÓN:** Analiza los diferentes cursos de acción que puedes tomar para fortalecer los intangibles.<sup>3</sup> Examina los distintos mecanismos de protección y selecciona los más convenientes en función del activo en cuestión, los costos de obtención, el mantenimiento de dicha protección y los objetivos del negocio.

- **DETERMINAR LA COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA PROTECCIÓN:** Ten presente que los derechos de Propiedad Intelectual poseen naturaleza territorial, es decir, solo otorgan protección en el país donde haya sido solicitada y concedida. Por lo tanto, es necesario que consideres aquellos mercados que sean de tu interés, a fin solicitar protección de manera que puedas ostentar la misma protección en el extranjero que en el mercado interno. Para obtener mayor información revisa la Etapa Cultura.

- **CREAR UN COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL:** Cada sector de la empresa tiene distintas necesidades y enfrenta diversas dificultades, pero también cuenta con diferentes habilidades y conocimientos. Crea un comité seleccionado a dos o tres personas que trabajen en diferentes áreas de la empresa para que examinen, discutan y tomen decisiones acerca de los temas que involucran Propiedad Intelectual.<sup>QR5</sup>

## ¿CÓMO ESTRUCTURAR LA ESTRATEGIA?



## ¿Qué herramientas de protección puedo utilizar?

### EJEMPLO:

Juan era uno de los socios de una empresa desarrolladora de videojuegos. Tanto él como su socio, Alejandro, viajan mucho para visitar clientes, por lo que cada vez pasaban menos tiempo en la oficina.

Cierto día, Alejandro, preocupado por esta realidad, le comento a Juan: ¿No sería genial si pudiéramos gestionar nuestra empresa y llevar su contabilidad desde cualquier parte del mundo? Ya no importaría si estamos de viaje por negocios, de vacaciones o si por algún motivo tuvimos que quedarnos en casa; tendríamos una especie de oficina online que nos permitiría gestionar nuestra empresa desde donde sea que estemos.

Así, pues, entusiasmados con este proyecto comenzaron a trabajar arduamente y poco tiempo después eran los creadores de un revolucionario programa de computación al que llamaron “OfLine”. Pronto su creación comenzó a llamar la atención de numerosos colegas que les comentaban cuánto les gustaría poder utilizar “OfLine”. Así se percataron de los múltiples beneficios que otorgaba su creación y decidieron comercializar este nuevo producto.

**¿Qué herramientas podrían utilizar los dueños de esta empresa para proteger su desarrollo?**

Las herramientas de protección más adecuadas serían en este caso el derecho de autor, así como las marcas comerciales y el nombre de dominio. Analicemos la protección por derecho de autor y veamos por qué...

La protección del derecho de autor ofrece un beneficio tanto patrimonial: permite al autor controlar la utilización de su obra de diferentes formas (utilización on line, realización y distribución de copias, interpretaciones públicas, etc.) y obtener una compensación económica por la explotación de su obra, como moral: identifica al autor como el creador de la obra y lo faculta para presentar objeciones en caso de distorsión de la misma.

La protección por derecho de autor no requiere registro, es decir que la obra queda protegida tan pronto existe. Sin embargo, en Chile es conveniente efectuar el registro de Propiedad Intelectual de la obra ante el Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, más conocido como DIBAM, ya que el mismo constituye un medio de prueba sobre la autoría de la obra inscrita.

Ten presente que la protección otorgada se extiende durante toda la vida del autor y se prolonga por 70 años más, desde la fecha de su defunción.

Por lo tanto, si tú o tu empresa han desarrollado programas de computación, guías, folletos, revistas, obras como dibujos, pinturas, grabados o fotografías etc., es conveniente tener en cuenta la protección por derecho de autor.

Para obtener mayor información acerca del registro de Propiedad Intelectual, puedes ingresar al siguiente enlace:  
<http://www.dibam.cl>



## EJEMPLO:

Corría el año 1995 cuando dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, de 24 y 23 años, respectivamente, se conocieron en un acto organizado por dicha casa de estudios.

Larry y Sergei crearon un motor de búsqueda que empleaba una innovadora tecnología y poseía un particular diseño de interfaz de usuario que lo diferenciaba del resto de los buscadores existentes hasta el momento, al que denominaron “Google”.

El dominio “Google” se registró el 15 de septiembre de 1997 y el motor de búsqueda fue incorporado a Internet el 27 de septiembre de 1998, produciendo una revolución en la industria y marcando un cambio en la vida de millones de usuarios

Actualmente, la marca es considerada una de las más valiosas del mundo y el impacto que genera es uno de los más positivos del mercado.<sup>QR6</sup>



*Si consideras importante:*

- DISTINGUIRSE FRENTE A LA COMPETENCIA.
- INDICAR LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL.
- SEÑALAR LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DE TUS PRODUCTOS O SERVICIOS
- REALIZAR Y REFORZAR LA FUNCIÓN PUBLICITARIA

Entonces

# PROTEGE TU MARCA

La calidad de los productos o servicios será conocida por el público a través de su identificación con la marca que los designa, es por ello que en muchos casos el valor de la marca es mayor de lo que representan otros bienes que la empresa pueda poseer.

El registro de las marcas se realiza, en Chile, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. La protección otorgada tiene una duración de 10 años y puede renovarse en forma indefinida.

El costo de un registro es de aproximadamente 3 UTM por cada clase de producto o servicio, por lo que es recomendable conseguir asesoramiento en esta materia. Antes de registrar tu marca, es recomendable realizar un análisis de registrabilidad de la misma, así como una búsqueda para constatar las marcas existentes en el mercado, es decir, determinar que la marca que pretendes registrar no se encuentre ya registrada. La búsqueda se puede realizar en las bases de datos que ofrecen las oficinas competentes en el registro de títulos, en el caso de Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) provee acceso gratuito a su base de datos, en donde será posible revisar las marcas registradas en nuestro país.

Para realizar la búsqueda ingresa en: <https://goo.gl/XUq3wP>



A nivel internacional puedes realizar búsquedas accediendo en forma gratuita en las bases de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ingresando al siguiente enlace: <https://goo.gl/P1AhQC>



Así como en la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) ingresando a: [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)





## EJEMPLO:

La empresa de Francisco diseña y fabrica bolsos, carteras y mochilas. En cierta ocasión, mientras se dirigía al trabajo, Francisco sufrió el robo de su nuevo Smartphone de sus propias manos por un delincuente que rápidamente se dio a la fuga. Pese al sentimiento de impotencia, todo lo que Francisco podía pensar era “no tendría que haber sostenido el teléfono en mis manos, si solamente lo estaba utilizando como reproductor de música”... y en ese momento se le ocurrió: diseñaría una mochila que tenga una útil y práctica abertura especial por donde sacar el cable de los auriculares y un control integrado sobre una de sus correas, que permita controlar el Smartphone mientras que este se encuentra fuera de la vista de los asaltantes. Seguro que sería un éxito. Francisco confeccionó las novedosas mochilas con una tela que poseía un original estampado.

### ¿Cómo podría Francisco proteger su desarrollo?

Por un lado, podría recurrir al modelo de utilidad, ya que su desarrollo cumple con los requisitos tanto de novedad como de aplicación industrial, además podría proteger el novedoso diseño de la mochila mediante un diseño industrial y finalmente podría proteger el original estampado del género con el cual el producto fue realizado por medio de un dibujo industrial.

*Si consideras importante:*

- EL ASPECTO VISUAL DE TU PRODUCTO.

- SI EL ASPECTO ORNAMENTAL CONSTITUYE UNA VENTAJA COMERCIAL O FORMA PARTE DE TU IMAGEN.

Entonces

# PROTEGE TU DISEÑO O DIBUJO INDUSTRIAL

Si tu invención es novedosa, tiene una aplicación práctica, es decir, puede ser utilizada en la industria, y ofrece mejoras en utilidad o función de cierto objeto (por ejemplo, otorgando mayor comodidad en su uso o habilitando un mejor funcionamiento), entonces puedes buscar protección por modelo de utilidad.

El registro, tanto de un dibujo como de un diseño industrial, y un modelo de utilidad se realiza, en Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

La protección otorgada tiene una duración de 10 años no renovable, contados desde la fecha de su solicitud.

La protección ofrecida mediante estos mecanismos no es costosa ni difícil de obtener y puede convertirse en una fuente de ingresos.

Para obtener mayor información acerca del registro de modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales puedes ingresar en: [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl)



Antes de registrar tu diseño, es recomendable realizar un análisis de registrabilidad y una búsqueda para constatar en forma efectiva su novedad, es decir, determinar que el diseño que pretendes registrar no haya sido registrado.

En Chile, la búsqueda puede realizarse en forma gratuita en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ingresando en: <https://goo.gl/jdg5eR>



A nivel internacional puedes realizar la búsqueda accediendo en forma gratuita en la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ingresando al siguiente enlace: <https://goo.gl/U8hm1u>



Si tu desarrollo:

- ES NOVEDOSO (NO EXISTE EN EL MERCADO LOCAL).
- NO EXISTE DE FORMA SIMILAR E OTRO PAÍS.
- TIENE UNA APLICACIÓN PRÁCTICA.
- TIENE UN RESULTADO INESPERADO, SORPRENDENTE.
- NO HAS DIVULGADO TU DESARROLLO.
- TE INTERESA EVITAR QUE TERCEROS SIN TU CONSENTIMIENTO REALICEN ACTOS DE FABRICACIÓN, USO, OFERTA PARA LA VENTA, VENTA O IMPORTACIÓN DE TU INVENCIÓN.

Entonces

# CONSIDERA PATENTAR TU DESARROLLO

Determinar si es conveniente patentar una invención no es tarea fácil. Para ello es necesario realizar un examen previo de patentabilidad, así como un análisis de las circunstancias financieras, estratégicas y técnicas, ya que la patente es el derecho de Propiedad Intelectual más costoso y complicado de obtener, por lo que es fundamental buscar la asesoría de profesionales en la materia.

Sin embargo, estas son algunas de las consideraciones que deberías tener en cuenta para tomar la decisión:

## ¿Has considerado el potencial comercial de tu invención?

Supongamos que tu producto es un parche especial que contiene cientos de agujas microscópicas que se disuelven en la piel y liberan el contenido en el interior del cuerpo, permitiendo hacer de la aplicación de vacunas una tarea más efectiva, fácil de usar y sin dolor. Probablemente se vendan millones de productos de este tipo, en cambio, si tu invención se tratara de un nuevo dispositivo de perforación del terreno aplicable a la minería, seguramente venderá unas pocas unidades.

## ¿Has analizado a tus competidores?

Entendiéndose por competidores tanto a los productos iguales o similares a tu idea como a cualquier cosa que se emplee para resolver el problema del que se ocupa tu invención.

Quizás no sea necesario recurrir a una patente, ¿has analizado si no sería conveniente recurrir a una combinación de otras formas de protección que puedan proteger adecuadamente tu invención?

### ¿Ha estudiado el mercado potencial de tu invención?

¿A qué precio consideras que podría venderse tu producto? Volviendo al ejemplo anterior, probablemente el precio de venta de la vacuna en forma de parche sea bajo, pero se venderán millones de unidades, en cambio, si se tratara del dispositivo de perforación lo más probable es que venderemos unas pocas unidades, pero seguramente el precio será alto.

En caso de que sea necesario realizar un prototipo, recuerda presentar la solicitud de patente antes de lanzar el prototipo al mercado, ya que en ese momento se develará tu invención, comprometiendo la novedad y afectando tus posibilidades de patentamiento.

### ¿Has verificado el costo total de la patente, incluyendo la tasa de renovación?

Recuerda que la protección de la patente es territorial, por lo tanto, es importante considerar también las tasas de concesión de todos los países en los que se solicite la protección.

¿Es razonable esperar que tu invención genere suficientes ingresos como para justificar dichos costos?

Al evaluar la localización y amplitud de mercado para tu invención, ten presente que cuanto más amplia sea la cobertura geográfica, más altos serán los costos.

Existen diferentes procedimientos que pueden reducir dichos costos y estos dependerán de si solicitas patente país por país, por ejemplo en EE.UU. el costo completo de tramitación de la patente es de aproximadamente US\$ 12.000 (precio base), o si optas por un procedimiento internacional como el tratado internacional en materia de patentes (PCT).

Sin embargo, recuerda que el costo en Chile de los impuestos, el informe pericial y la publicación es de aproximadamente \$800.000, a lo que habrá que agregar los honorarios del estudio jurídico por representación, contestaciones a observaciones de forma, periciales, del examinador, etc.

AL MOMENTO DE SOLICITAR UNA PATENTE,  
TEN PRESENTE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA  
SOLICITUD DESENCADENA UNA SECUENCIA DE  
EVENTOS QUE NO SE PUEDEN RETRASAR:

- La presentación de la solicitud asegura una fecha de prioridad, es decir, la fecha por la cual tu invención será evaluada en cuanto a su novedad y altura inventiva.<sup>QR7</sup>

- A partir de la fecha de presentación de la solicitud original tendrás 12 meses para decidir si deseas solicitar protección para tu patente en el extranjero. Sea a través de solicitud internacional mediante PCT o entrando en países que hayan suscrito el Convenio de París.

- Contando desde la fecha de prioridad de tu solicitud dispones de 18 meses antes de que tu solicitud sea publicada (difundida públicamente), plazo durante el cual puedes optar por retirar tu solicitud, que permanecerá secreta.

**¿Has considerado si es conveniente solicitar la patente desde un primer momento o si es mejor esperar a que la invención esté preparada para el mercado y tenga mayores garantías de recuperar rápidamente la inversión?  
¿Has analizado el ciclo de vida de la invención?**

Si el ciclo de vida esperable de tu invención es largo, los tiempos y costos de la protección podrían justificarse para proteger un posible flujo de ingresos sustanciales y duraderos en el tiempo. Pero si tu invención tiene un corto ciclo de vida y está orientada a un mercado muy competitivo, en el que los productos se sustituyen o mejoran con mucha rapidez, los tiempos requeridos para la tramitación de una patente podrían ser demasiado largos, resultando posible que tu patente tenga escaso valor para cuando sea concedida. En este caso convendría considerar otros mecanismos de protección. También podrías contemplar utilizar una estrategia defensiva, publicando tu invención en una conocida revista científica, de manera tal que seas tú quien revele la invención al público, evitando así que alguien obtenga patente sobre ella, al tiempo que se da a conocer entre los expertos del sector.<sup>QR8</sup>

**¿Tiene tu patente la fuerza suficiente para resistir una impugnación?**

Es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado de patentes acerca de la solidez de sus reivindicaciones, ya que esto es frecuentemente objeto de impugnación, generalmente por parte de competidores que desean copiar un producto que ha tenido éxito. Si lo consiguen, es posible que te quedes con una patente sin valor y una condena a pagar las costas del vencedor.<sup>QR9</sup>

En el caso de las patentes es fundamental llevar a cabo una búsqueda de información de patentes, para verificar el estado de la técnica.

**Recuerda que el estado de la técnica comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente o de la reivindicación de la prioridad de un derecho.<sup>QR10</sup>**

## ¿Por qué es importante para mi empresa realizar una búsqueda de información de patentes?

Para comenzar, la búsqueda de información es útil para evaluar la patentabilidad de tu invención, es decir, verificar que la misma cumpla con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Además, la búsqueda puede prevenir la pérdida de numerosos recursos (tiempo, trabajo, dinero, etc.), evitando una inversión de los mismos en algo que ya ha sido inventado. Incluso, puede ayudarte a planificar tu estrategia e identificar mercados de protección, realizando una prospección de los países donde se hayan protegido invenciones en la misma área técnica de interés. Así como a identificar posibles aliados, socios, licenciatarios y competidores, ya que permite averiguar quién tiene una tecnología específica.

Realizar búsquedas continuas te permitirá mantenerte al corriente sobre posibles infracciones que puedan afectar tu invención, así como sobre las nuevas tecnologías y avances en el área de la misma.

La información mencionada puede ser obtenida tanto desde los buscadores que habitualmente utilizamos, es decir: Google, Yahoo!, etc., como de bases de datos especializadas, tanto pagas como gratuitas.



#### Las bases de datos de acceso gratuito más conocidas son:

- Google Patents (sólo patentes de EE.UU.): <https://goo.gl/hBPB>



- Patents lens: <http://www.patentlens.net/>



- Patents online: <https://goo.gl/FYjsh>



La mayoría de las oficinas nacionales de patentes ofrecen acceso gratuito a sus bases de datos sobre patentes nacionales.

En el caso de Chile, puedes realizar la búsqueda accediendo al siguiente vínculo del **Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)**: <https://goo.gl/SFGqoM>



Si deseas realizar una búsqueda de patentes en los Estados Unidos, puedes acceder al sitio de la oficina de marcas y patentes ingresando en el siguiente enlace:

<https://goo.gl/AzVkuA>



Para realizar una búsqueda internacional de patentes puedes ingresar al sitio de la **Oficina Europea de Patentes (EPO)**, que cuenta con una base de datos de patentes conocida como **Espacenet**, que contiene patentes procedentes de más de 60 países:

<https://goo.gl/SNCm1N>



También puedes ingresar a <https://goo.gl/z78Bx3> para realizar una búsqueda de patentes regional. Esta base de datos se conoce como **Latipat-Espacenet**, depende también de la **Oficina Europea de Patentes**, pero contiene información acerca de patentes de las oficinas latinoamericanas y de España.



Existe la opción de recurrir a proveedores pagos que brindan, además, información adicional sobre licencias, informes empresariales, etc. Entre ellas podemos mencionar:

- **Delphion Intellectual Property Network:** <http://www.delphion.com/>



- **STN:** <http://www.stn-international.com>

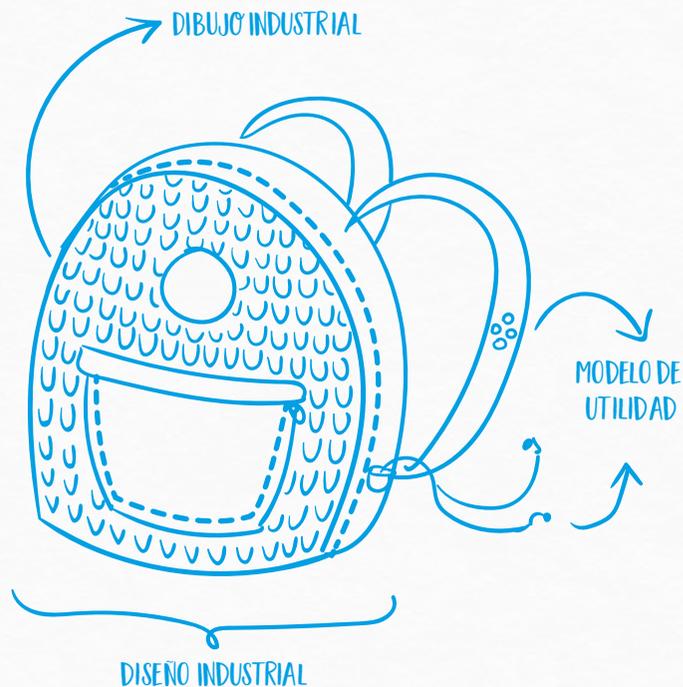


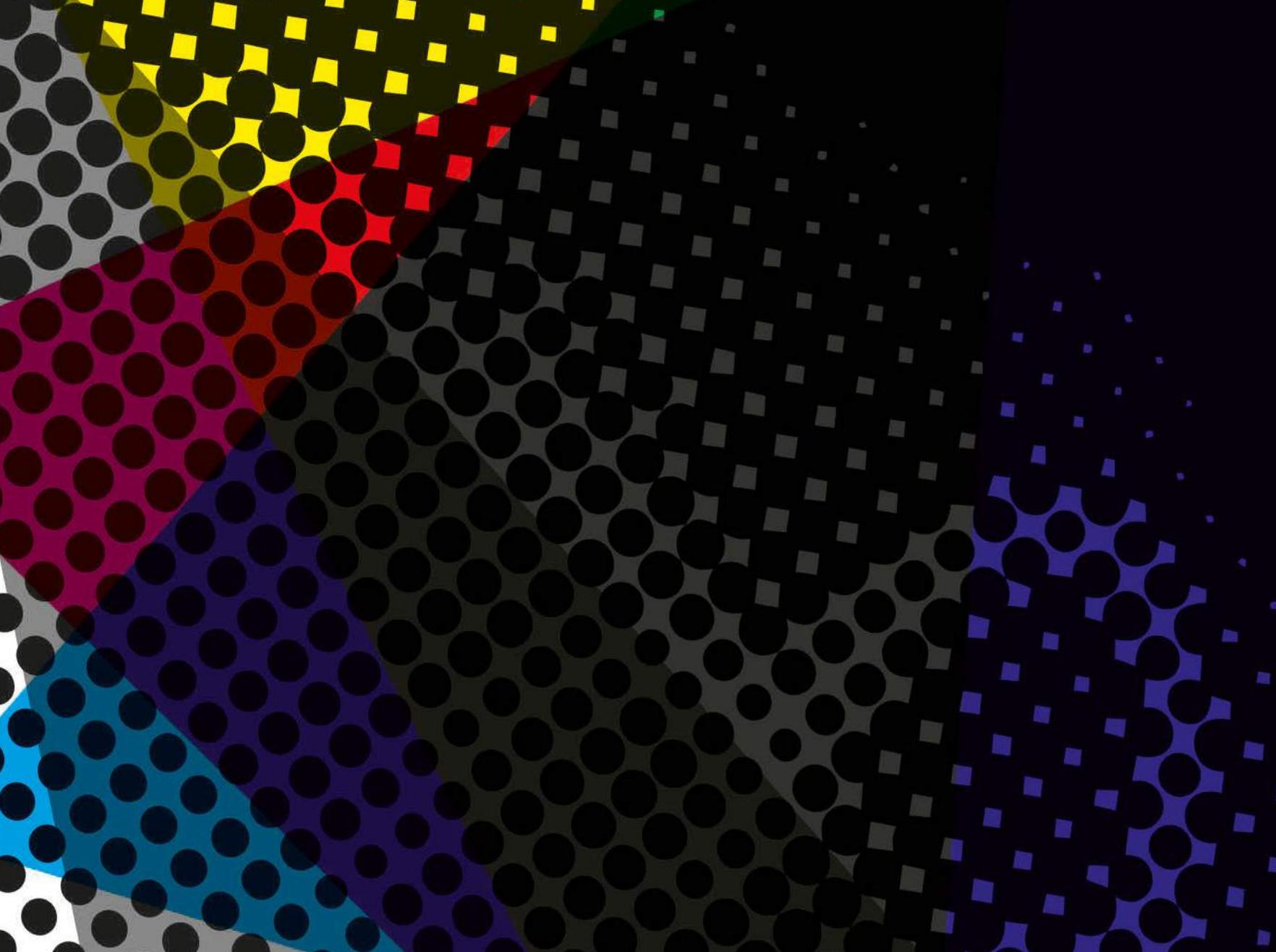
- **Questel:** <http://www.questel.com>



Antes de solicitar una patente asegúrate de conocer el potencial comercial y financiero de tu invención.

Ten presente que es posible diseñar una eficiente estrategia de protección combinando y aplicando distintos mecanismos de protección a una misma invención.





# 5

## COMERCIALIZACIÓN

Objetivo: Llevar la tecnología al mercado.

## ESTRATEGIA DE NEGOCIO

### ¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIOS?

Alexander Osterwalder, creador de la metodología **Canvas** y autor de “Business Model Generation”, que tomaremos como referencia para esta sección, define modelo de negocios como:

“Un modelo de negocios describe la lógica de cómo una organización **crea, captura y entrega valor**”<sup>1</sup>.

El modelo de negocios constituye un documento estratégico para la empresa, que proveerá detalles respecto de cómo se comercializará el producto o servicio por parte de la organización, se trate de una compañía existente o de un nuevo emprendimiento.<sup>QR1</sup>

#### ¿Para qué sirve un modelo de negocios?

El modelo de negocios tiene propósitos tanto comunicacionales como estratégicos y cumple con distintas necesidades del negocio. A nivel interno, en la empresa, se puede emplear como herramienta para guiar decisiones estratégicas, para otorgar al equipo una visión común y objetivos claros en términos de desarrollo comercial y técnico. Externamente, se puede utilizar para explicar la estrategia del negocio a potenciales socios e inversionistas, para recaudar financiamiento, etc.

Este documento contendrá detalles respecto de:

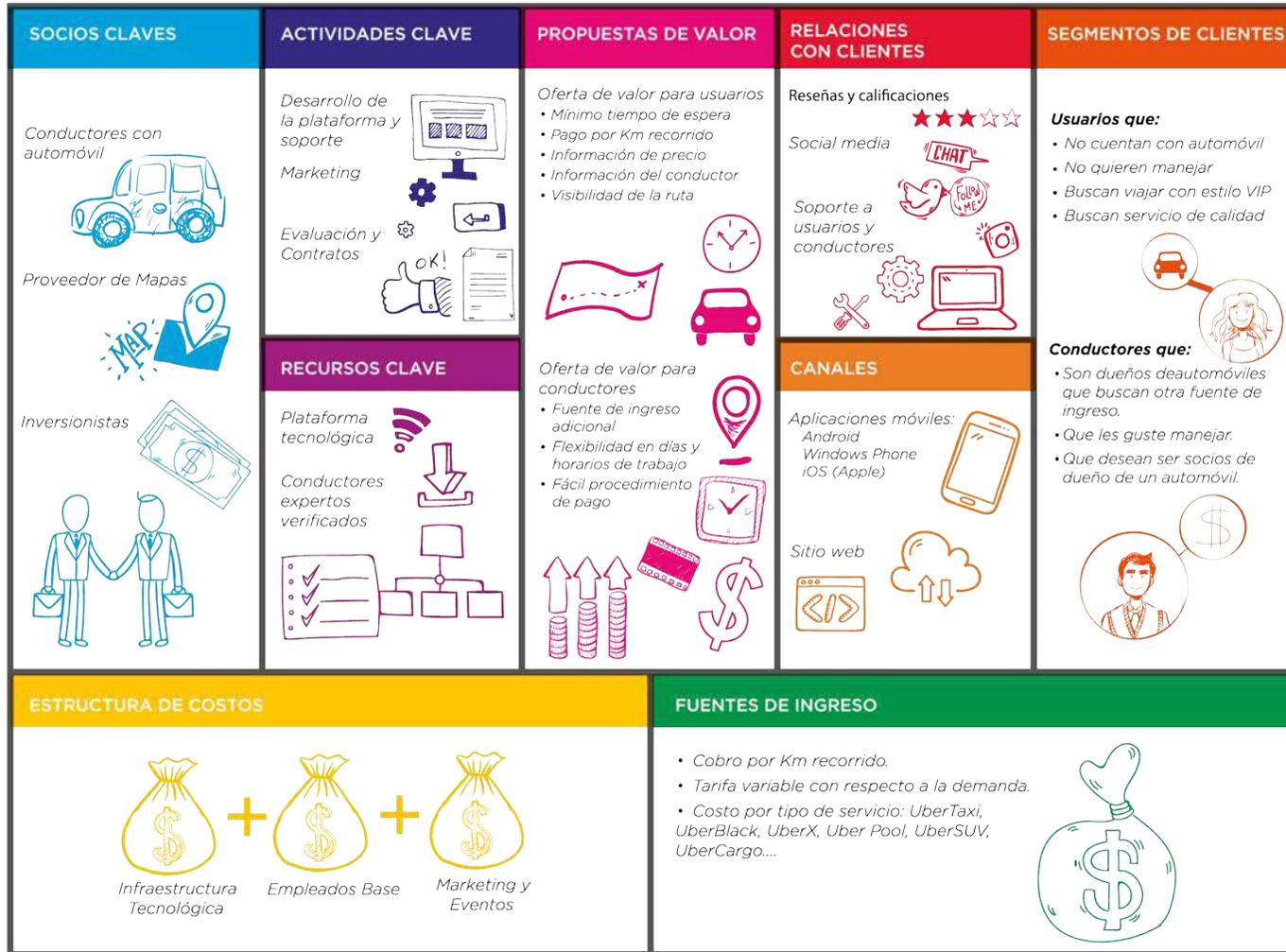
- El producto o servicio que se ofrece. → **PROPUESTA DE VALOR**
- Mercados de interés y competidores. → **SEGMENTOS DE CLIENTES**
- Estrategia de marketing, ventas y distribución. → **ASOCIACIONES CLAVES, CANALES, ACTIVIDADES CLAVE**
- Descripción de la organización del negocio, incluyendo fabricantes, proveedores, socios y empleados → **ASOCIACIONES CLAVES - RECURSOS CLAVES**
- Estimación de los ingresos y los costos del negocio. → **INGRESOS Y COSTOS**

#### ¿En qué consiste la Herramienta CANVAS?

Esta herramienta “permite describir y pensar el modelo de negocios de tu organización, tus competidores o cualquier otra empresa”.

“De acuerdo con esta metodología, un modelo de negocios puede ser descrito de una mejor forma a través de nueve bloques que enseñan la lógica de cómo una compañía pretende ganar dinero. Los nueve bloques cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera.”<sup>2</sup>

# THE BUSINESS MODEL CANVAS **UBER**



## ¿Por qué deberíamos tener en cuenta una visión de Canvas desde la Propiedad Intelectual?

Cuántas veces has escuchado...  
*¿Cómo protejo mi modelo de negocios? ¿Pueden copiarme?*

En la mayoría de los países los modelos de negocios **no pueden protegerse “per se”**, recuerda que la **Propiedad Intelectual no protege las ideas** en sí mismas, por lo que un modelo de negocios no puede protegerse por el hecho de haber sido elaborado o diseñado por su titular.

Sin embargo, la Propiedad Intelectual ofrece una **protección complementaria**, que se obtiene utilizando **vías indirectas**, generalmente de forma acumulativa, que dependerán de la naturaleza del modelo. Por ejemplo, algunas vías indirectas utilizadas serán la política de confidencialidad, el registro de marcas, la protección de diseños, la protección mediante el derecho de autor, etc.

Si bien estos mecanismos sólo amparan aspectos parciales, en su conjunto permiten obtener una protección, que si bien no es completa, contribuye a obtener y mantener una ventaja que no se lograría si no se utilizaran.

El nombre comercial, las marcas registradas y los nombres de dominio pueden ser los elementos principales que diferencian tu producto de los de los competidores.

Los inversores querrán asegurarse de que el producto que propones vender no recaer, sin autorización, en secretos comerciales de otras compañías, materiales protegidos por derechos de autor, patentes u otros derechos de Propiedad Intelectual, ya que esto podría hacer caer el negocio debido a costosos litigios.

En resumen, si la Propiedad Intelectual es un activo importante para tu negocio (es decir, si posees patentes o tecnologías patentables, diseños industriales, secretos comerciales, marcas o derechos de autor), entonces debería ser una parte clave de su modelo de negocios.

Una referencia adecuada a los activos de una empresa y sus oportunidades de mercado debe no sólo enumerar los activos tangibles (por ejemplo, fábricas, equipos, capital, etc.), sino también los activos intangibles<sup>77QR2</sup>.

## ¿Cómo es la estructura del Canvas?

Canvas está compuesto por nueve bloques:

- 1-Segmentos de clientes
- 2-Propuesta de valor
- 3-Canales
- 4-Relaciones con el cliente
- 5-Flujo de ingresos
- 6-Recursos clave
- 7-Actividades clave
- 8-Asociaciones clave
- 9-Estructura de costos <sup>3</sup>

Para mayor detalle respecto del uso de la herramienta Canvas, se sugiere consultar el libro en cuestión.<sup>4</sup>

Para los fines de este ejercicio seguiremos un orden diferente al propuesto en el libro de Osterwalder ya que nuestro propósito es identificar dentro de los bloques, en los que resulte pertinente, temas relacionados con Propiedad Intelectual que sea conveniente considerar.

**Comenzaremos con...**



## LA PROPUESTA DE VALOR:

Respecto a este punto es importante **determinar** qué **nivel de detalle técnico** se debe incluir. El empresario y/o emprendedor suele tener dificultades para sintetizar la información y elaborar una propuesta, considerando que es necesario incluir información técnica detallada, sin embargo, la información necesaria es aquella que permita comprender el producto o servicio que se pretende comercializar y el valor agregado que se ofrece al cliente.

Por lo tanto, generalmente **no se requiere** incluir en detalle **información secreta o Know How** (que constituyen información confidencial) en esta instancia. De hecho, la descripción de conceptos y/o procesos debe efectuarse dirigida al usuario, por lo tanto, el lenguaje debe ser lo más simple posible, evitando tecnicismos.

El propósito principal de la propuesta de valor es permitir visualizar el negocio desde el punto de vista del cliente, respondiendo preguntas tales como: en qué consiste este producto o servicio, cuál es el valor agregado que ofrece, etc.

Parte del ejercicio que se requiere para lograr esbozar la propuesta de valor es el análisis de la competencia. Para ello, puedes recurrir a las bases de datos de patentes y marcas que permiten obtener información relevante sobre aspectos legales, técnicos y comerciales de los competidores, identificando su presencia en el mercado, su estrategia, sus fortalezas, entre otros aspectos.

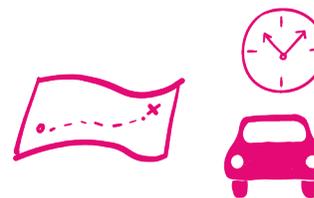
La Propiedad Intelectual de terceros puede constituir una barrera de entrada al mercado y/o afectar tu libertad de operación. Por ello, es recomendable verificar cómo la Propiedad Intelectual de terceros podría afectar tu negocio y cómo la Propiedad Intelectual de tu empresa podría afectar la entrada de tus competidores.

La **propuesta de valor** de la empresa **puede protegerse mediante derecho de autor**, pero las **síntesis de las propuestas** pueden protegerse, además, como, **marca, eslogan o frase de propaganda**.

## PROPUESTAS DE VALOR

*Oferta de valor para usuarios*

- *Mínimo tiempo de espera*
- *Pago por Km recorrido*
- *Información de precio*
- *Información del conductor*
- *Visibilidad de la ruta*

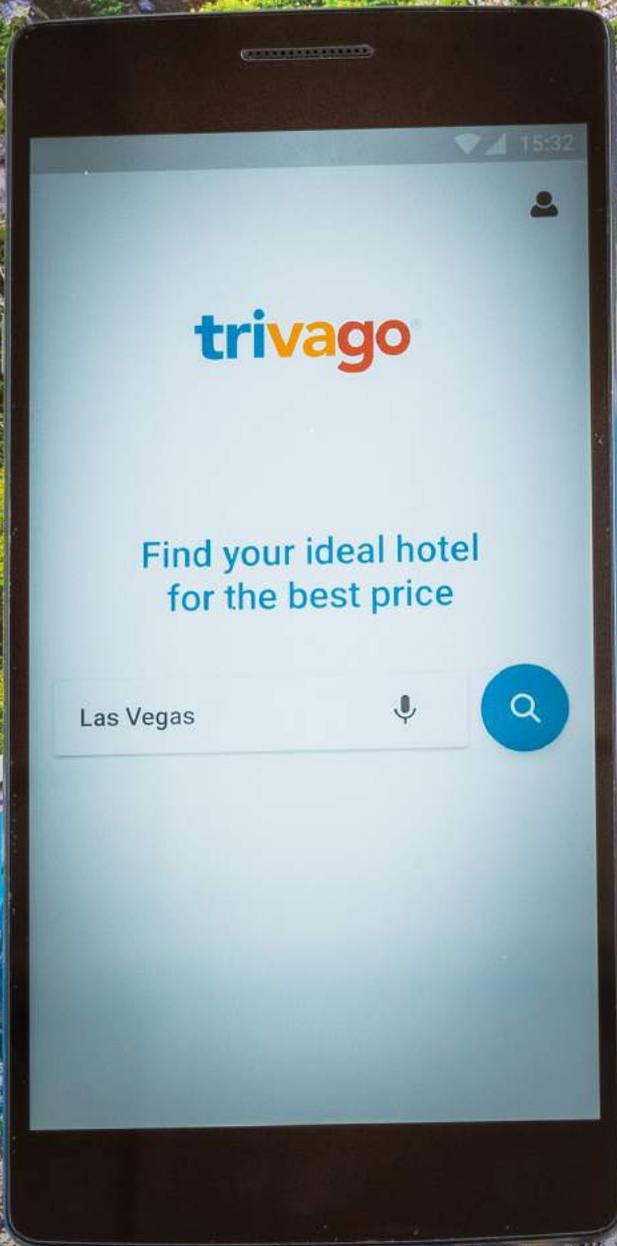


*Oferta de valor para conductores*

- *Fuente de ingreso adicional*
- *Flexibilidad en días y horarios de trabajo*
- *Fácil procedimiento de pago*



*Ejemplo Uber*



## EJEMPLO:

Piensa en la oferta de la empresa “Trivago”. El servicio ofrecido por esta compañía consiste en un buscador de precios de hoteles online que averigua y compara en tiempo real los precios ofertados por las principales agencias de viajes en Internet para una habitación de hotel en la ciudad a la que el usuario desea viajar.<sup>QR3</sup>

La propuesta de Trivago es: “Trivago es un buscador de hoteles global: cada día comparamos las ofertas de más de 1,3 millones de hoteles en más de 200 webs de reserva, con el objetivo de ser y seguir siendo la primera fuente de información independiente del viajero para encontrar el hotel ideal al mejor precio”<sup>QR4</sup>, sin embargo, la empresa sintetiza su propuesta de valor en “*tu hotel ideal, al mejor precio. ¿Hotel? Trivago*” y ha registrado como parte de la marcaeste último.

## SEGMENTOS DE CLIENTE:

“Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocios. Es posible aumentar la satisfacción del cliente si se los separa o grupa en distintos segmentos”, en los que se reúnan necesidades, comportamientos y atributos comunes.

Es importante tener en cuenta que si nuestro negocio atiende a dos o más segmentos distintos, y adapta el producto o servicio que ofrece a las necesidades de cada segmento, será conveniente registrar distintas marcas en función de cada producto/servicio-segmento.

## SEGMENTOS DE CLIENTES

### **Usuarios que:**

- *No cuentan con automóvil*
- *No quieren manejar*
- *Buscan viajar con estilo VIP*
- *Buscan servicio de calidad*



### **Conductores que:**

- *Son dueños de automóviles que buscan otra fuente de ingreso.*
- *Que les guste manejar.*
- *Que desean ser socios de dueño de un automóvil.*



Ejemplo Uber





## EJEMPLO:

Un café de Starbucks ¿es sólo una taza de café? Esta empresa ha tomado un producto simple y lo ha convertido en parte de un estilo de vida. Ahora ya no tomamos café solo porque nuestro cuerpo nos pida cafeína por las mañanas, tomamos café a toda hora del día porque nos gusta o nos reconforta, porque es divertido, porque está de moda...

Tomar café se ha convertido en una experiencia que cualquier persona puede disfrutar en cualquier momento del día. ¿Cómo se produjo este cambio tan drástico? En pocas palabras, gracias a Starbucks.

Cuando compras un café de Starbucks (y pagas un precio que sabes que ese café no vale) no compras solo una taza de café, compras una experiencia.

Una experiencia que involucra: el aroma del café que sientes cuando entras a la tienda, el ambiente relajado, el sabor de la variedad de tu elección, etc.

Starbucks partió con una pequeña tienda en Seattle y ha llegado a ser una de las compañías más grandes del mundo, con más de 15.000 tiendas en 50 países.

El caso de Starbucks demuestra cómo los derechos de Propiedad Intelectual pueden jugar un papel clave en un modelo de negocios. La Propiedad Intelectual ha ayudado a Starbucks a protegerse internacionalmente y a ser capaz de proteger su marca y sus prácticas de negocios de competidores que pretendían imitarla.

## CANALES:

“Este bloque describe cómo la compañía se comunica y logra llegar a sus segmentos de clientes para entregar su propuesta de valor. Los canales son puntos de contacto que juegan un importante rol en la experiencia del cliente.”<sup>6</sup>

La mayoría de los negocios requiere realizar alianzas de distinta índole para poder llegar a los diferentes segmentos de mercado y cubrir sus necesidades. Estas relaciones deben diseñarse cuidadosamente para evitar dar acceso a Propiedad Intelectual de la empresa a estos terceros.

Si coexisten canales directos e indirectos, estos deben organizarse de manera tal que uno no ponga en riesgo al otro.

Una visión clara de la estrategia de comercialización de la Propiedad Intelectual establece una clara división de los distintos roles en los diferentes mercados o territorios. Por ejemplo, cuando la estrategia de la empresa consiste en un modelo de negocios que genere regalías, por lo que se realizan acuerdos de comercialización con fabricantes líderes en diferentes mercados.

Una de las funciones de los canales es comunicar, es decir, llevar información a los clientes respecto de los productos y servicios ofrecidos por la empresa. El material de difusión para llevar a cabo dicha tarea debe estar bajo control de la empresa, por lo que conviene efectuar no solo el registro de dicho material como derecho de autor, sino también asegurar las cesiones de derechos que correspondan.

Es importante en caso de que utilicemos un **sitio web**, registrar el dominio y su contenido respecto de redes sociales; también es importante proteger los contenidos alojados.

En relación con las aplicaciones (app) se puede proteger el código, su logo, su diseño y los distintos componentes que contenga la aplicación. Respecto de las **tiendas**, podría protegerse el **trade dress**<sup>xx</sup>, y en cuanto al **equipo de ventas**, podría **existir Know How** de la empresa respecto de técnicas de ventas, entrenamiento de la fuerza de ventas que involucra capacitaciones y procesos, que constituyen Know How también.

## CANALES

Aplicaciones móviles:  
Android  
Windows Phone  
iOS (Apple)



Sitio web



Ejemplo Uber



## EJEMPLO:

Tomemos como referencia el caso de la empresa UBER. Como probablemente sabes, UBER es “una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil (app), que conecta los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen una prestación de transporte a particulares”<sup>QR5</sup>. El canal más importante para esta empresa es justamente su app. La empresa ha protegido el logo de la aplicación, su diseño y funcionamiento. Starbucks ha protegido, entre otras cosas, sus tiendas, mediante una imagen de marca bien definida. Cualquiera sea la ubicación del local en donde un cliente ingrese, las características de la ambientación de la tienda y la presentación de sus productos, envoltorios e incluso la iluminación y el aroma del lugar, serán los mismos”.<sup>QR6</sup>



UANDES

## ASOCIACIONES CLAVE:

“Este bloque describe la red de proveedores y socios que logran que el modelo de negocios funcione”.

Por una parte, “pocas empresas cuentan con todos los recursos y/o son capaces de desarrollar todas las actividades que se describen en su modelo de negocios. La mayoría necesita de otras compañías para adquirir ciertos recursos o desarrollar determinadas actividades”.

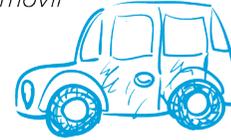
Las asociaciones con otras compañías pueden tener por objetivo: adquirir tecnología, conocimiento, acceso a clientes, materiales, servicios (de distribución, ventas, empaque, etc.).

En innumerables ocasiones el **producto/servicio final** es el **resultado de un trabajo en el que han participado varias partes**, quizás fue desarrollado por distintos empleados, con la contribución de algún socio respecto de aspectos específicos y luego, al ser empacado, sea ajustado en base a la propuesta de un tercero, como tal vez un diseñador externo o un proveedor.

Frente esta común situación es de vital importancia que la **empresa tenga control** sobre todas estas **diferentes contribuciones**.

## SOCIOS CLAVES

*Conductores con  
automóvil*



*Proveedor de Mapas*



*Inversionistas*



*Ejemplo Uber*



Para ello es necesario que la empresa posea una muy clara **política de Propiedad Intelectual**, y asegurarse de que los **contratos con los empleados** contengan **cláusulas que reguardan el capital intelectual** de la compañía (aun si la legislación local se manifiesta en el mismo sentido), asegurar la **cesión de derechos por parte de todas las terceras partes** que hayan participado y/o los acuerdos de licencia que se requieran para asegurar aquellos elementos que son necesarios para el modelo de negocios, sobre los cuales la empresa no posee la titularidad, previendo que en la medida de lo posible dichos acuerdos confieran exclusividad a nuestra compañía y sean a largo plazo.

Es conveniente destacar aquellos **contratos que ya se hayan formalizado** con terceros que resulten claves para nuestro negocio y **planificar aquellos que necesitamos**, pero aún no se han cerrado.

Ten presente incorporar cláusulas en tus contratos de licencia que te permitan tener una **salida** en caso de que el licenciatarario no cumpla con sus compromisos en términos de comercialización.

Es importante definir para todas estas asociaciones un marco de actuación que le permita a la empresa obtener aquello que necesita, pero que, a su vez, **conservar su libertad de acción** y para cada una de ellas considerar con la mayor precisión posible sus **características**, por ejemplo, si serán: exclusivos o no exclusivos, de plazo prolongado, acotados a territorios determinados.



## EJEMPLO:

Volvamos al ejemplo de Starbucks: un socio estratégico muy importante para esta compañía son los proveedores de café. La empresa enfrentó una difícil situación cuando Etiopía, uno de sus mayores proveedores, decidió registrar sus tres variedades de café más reconocidas como marca en Estados Unidos. Etiopía vendía su café a un precio muy bajo, mientras que, en el extranjero, un café de este origen se vendía por un precio tres veces mayor al de un café regular.

El objetivo del gobierno de Etiopía era forzar a las compañías que comercializaban su producto a firmar acuerdos de licencia de marca y así obtener mayores beneficios por su producto.

Luego de intentar distintas estrategias, Starbucks y el gobierno de Etiopía llegaron a un acuerdo de licencia y marketing que logró beneficiar a ambas partes.<sup>QR7</sup>



## ACTIVIDADES CLAVE

*Desarrollo de la plataforma y soporte*

*Marketing*

*Evaluación y Contratos*



*Ejemplo Uber*

### ACTIVIDADES CLAVE:

El bloque actividades clave “describe las acciones más importantes que una empresa debe realizar para lograr que su modelo de negocios funcione.”

Las actividades clave serán diferentes para cada modelo de negocios. Por ejemplo, para un modelo de negocios, de producción serán actividades clave proteger el diseño del producto, asegurar la confidencialidad del Know How requerido para la producción tanto mediante medidas físicas, como uso de contraseñas, encriptación de archivos, acceso restringido por parte de los empleados, como con medidas legales, cláusulas de confidencialidad en contratos, etc.

Es decir, desde la mirada de la Propiedad Intelectual, **existen actividades clave en cada bloque**, que serán aquellas que estén orientadas a asegurar los activos de la empresa.

Por ejemplo, en el bloque Propuesta de Valor, una actividad clave será revisar nuestra propuesta de valor para asegurarnos de no revelar información confidencial y/o Know How de nuestra empresa. En el bloque Asociaciones Clave, una actividad clave será asegurar las cesiones de derechos de aquellos terceros que hayan participado en el proceso creativo del producto o servicio, por ejemplo, cesión de derechos de diseñadores externos.

Volviendo al caso de Starbucks, algunas actividades clave son producción, diseño de productos, marketing, investigación y desarrollo, capacitación a empleados. Como señalábamos en el caso, todo en esta compañía está orientado a ofrecer una experiencia a sus clientes, por lo que la empresa es muy cuidadosa respecto del diseño de sus productos. El packaging de Starbucks está protegido como trade dress (imagen de marca), por otra parte, sus proveedores, recetas, tecnologías, fórmulas, son algunos ejemplos de secreto de la empresa.

## RECURSOS CLAVE:

“Este bloque describe los activos más importantes necesarios para hacer funcionar el modelo de negocios”

Los recursos clave varían según el modelo de negocios y la industria y pueden ser físicos, financieros, intelectuales y humanos.

Desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual nos concentraremos en los **recursos humanos** y, por supuesto, en **los intelectuales**.

Resulta conveniente que en el modelo de negocios haya **claridad respecto de aquellos recursos** que:

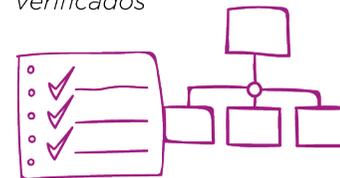
La empresa **está comercializando** y **tiene registrados**, por ejemplo, patentes que cumplen con la función de evitar la copia y al mismo tiempo constituyen **barreras de entrada al mercado**. Aquellos que confieren una **ventaja competitiva**, como, por ejemplo, **secreto industrial**, **Know How**, y como planea la empresa **conservar y mantener** dicha ventaja en el futuro. Generalmente en estos casos es recomendable recurrir a **medidas físicas**, es decir, uso de claves, encriptación de archivos, acceso limitado a la información por un selecto grupo de empleados, acceso a la información de forma incompleta por parte de los empleados, en función de sus necesidades de trabajo, pero también con **contratos de confidencialidad**, contratos a largo plazo con empleados clave para desarrollos específicos, inclusión de **cláusulas de no competencia y de exclusividad** en los contratos de dichos empleados.

## RECURSOS CLAVE

*Plataforma  
tecnológica*



*Conductores  
expertos  
verificados*



*Ejemplo Uber*

Toda empresa requiere de **recursos humanos**, pero este recurso es de particular importancia para cierto tipo de industrias, por ejemplo, para la **industria creativa**, donde **dibujantes, escritores, guionistas y artistas** son piezas clave en el modelo de **negocios**, o para las industrias basadas fuertemente en el **conocimiento**, como lo es la **industria farmacéutica**, o bien las industrias de alta tecnología, donde el **Know How** en cabeza de estos recursos es fundamental.

Respecto de las **patentes** es importante presentar la protección de la Propiedad Intelectual central para el modelo de negocio, lo que se conoce como Propiedad Intelectual central (en inglés “**core IP**”), que asumiremos la empresa ya posee (o asegurarla de manera inmediata, si no lo ha hecho), pero también es recomendable **identificar** aquella propiedad intelectual que puede complementar la Propiedad Intelectual central, denominada Propiedad Intelectual complementaria (o en inglés más conocida como “**complementary IP**”), que la empresa puede o no tener en su posesión, pero que debería considerar adquirir. Además, es conveniente tener presente qué empresas están patentando en áreas cercanas al negocio.



Otro tipo de recurso intelectual no registrable es el **secreto industrial**. Para proteger este tipo de activo, la empresa deberá implementar distintos tipos de **medidas** como las mencionadas anteriormente: **encriptar** la información, **restringir el acceso** a la misma, también establecer **estrictas políticas con los empleados** para asegurar que no filtre información confidencial e incluso podría llegar a tomar la decisión de no tercerizar la producción ni el suministro de servicios.

Si el modelo de negocios está basado en secreto industrial o Know How, es recomendable **identificar** adecuadamente aquellos **conocimientos** que son los que confieren la ventaja competitiva que vale la pena proteger, “**diseñar, implantar y realizar el seguimiento** de una estrategia de **gestión del conocimiento**, difundiendo dentro de la organización aquellos conocimientos que sean de interés general y **restringiendo, por niveles, aquellos conocimientos sensibles**”.<sup>8</sup> Implementar una política de confidencialidad tanto para proteger dicha información en forma interna, es decir, respecto de los empleados, como en forma externa, con proveedores, fabricantes, socios estratégicos, distribuidores etc.

Ten presente que muchas empresas protegen cierto tipo de información mediante patentes, pero reservan, estratégicamente, cierta información que se protegerá como Know How y/o secreto industrial.



Otro recurso clave que constituye Propiedad Intelectual son las **marcas y dominios**. Como hemos visto en el capítulo cultura de esta guía, las marcas pueden ser un activo muy valioso para una empresa.

Es conveniente efectuar una **búsqueda** antes de proceder al registro para verificar que lo que queremos registrar esté disponible para su registro como marca y también como dominio, ya que es conveniente solicitar **ambos en forma simultánea** para procurar que la marca coincida con el dominio.

Las **bases de datos** constituyen en muchos casos recursos clave para las empresas. Ellas son, por ejemplo, la **base del comercio electrónico** y constituyen su núcleo. También son piezas clave para los servicios de publicaciones periódicas electrónicas, atención sanitaria a distancia, servicios turísticos, compra a distancia, apuestas electrónicas, juegos interactivos, entre otros. Por lo que es conveniente protegerlas.

La protección de las bases de datos es compleja y difiere según la jurisdicción, por lo que la mayoría de las empresas las protegen como **secreto industrial** (es decir, con las medidas que mencionamos anteriormente, firewalls específicos, claves de acceso, restricción de acceso a personal determinado, etc.), aunque también pueden protegerse **contractualmente** y por **derecho de autor** en caso de que la misma sea original, pero en este último caso lo que se protege mediante derecho de autor es la disposición, arreglo o selección de sus contenidos.

Otro recurso clave para las empresas puede estar constituido por derecho de autor, como vimos en nuestro capítulo de Cultura. Mediante derecho de autor se pueden proteger folletos, guías, manuales, revistas, fotografías, ilustraciones. Para algunas industrias podría no ser representativo, sin embargo es fundamental para las empresas desarrolladoras de contenidos.

## FLUJO DE INGRESOS:

Es recomendable ser **conservador** respecto de los **ingresos que proyectas** obtener por la explotación de los derechos de Propiedad Intelectual.

Como referencia, en internet es posible encontrar **rangos estándar de regalías** de acuerdo a cada industria.

También es conveniente saber **cuánto valen los activos de Propiedad Intelectual** de tu compañía, ya que esto podría ser útil para futuras rondas de inversión.

Para ello utiliza una **metodología reconocida** para efectuar la valuación, e intenta, en la medida de lo posible, contar con ayuda profesional para orientarte en esta tarea. Para mayor información puedes revisar el capítulo valuación de esta guía.

## COSTOS:

Es importante tener en cuenta los **costos involucrados en la protección intelectual** de los activos intangibles de la empresa. Ten presente que estos **pueden ser elevados**. Tanto las patentes como las marcas y el derecho de autor pueden involucrar costos de honorarios y tasas, particularmente, patentar puede costar mucho dinero, por lo que es importante realizar una serie de consideraciones previas, para lo que puedes revisar el capítulo estrategia. Sin embargo, algunos de los costos involucrados son: honorarios de profesionales que intervienen en el proceso, tasas (de presentación, de búsqueda, de mantención), tasas de concesión, etc.

### FUENTES DE INGRESO

- Cobro por Km recorrido.
- Tarifa variable con respecto a la demanda.
- Costo por tipo de servicio: UberTaxi, UberBlack, UberX, Uber Pool, UberSUV, UberCargo...



### ESTRUCTURA DE COSTOS



### ¿En qué consiste un plan de negocios y cuál es su utilidad?

Podríamos decir que un plan de negocios se asemeja a un manual de instrucciones, en el que se registran y organizan todos los detalles de tu proyecto, de manera que revele cuáles son las debilidades existentes y permita corregirlas, logrando así reducir el riesgo tanto para ti como para sus potenciales inversores.

El plan de negocios debe ser concreto, claro y bien organizado. Debe estar siempre actualizado y ser fácil de leer y entender.

Ten presente que la información contenida en tu plan de negocios debe ser confidencial, ya que dicho documento (así como los borradores que pueda hacer del mismo) cuentan como divulgación. Asegúrate de tomar los recaudos adecuados (presentar la solicitud de patente y/o firmar convenios de no divulgación, etc.)<sup>QR8</sup>

### ¿Qué beneficios puedo obtener de realizar un plan de negocios?

Un plan de negocios puede ser de ayuda para:

- Determinar la viabilidad de tu idea: analizar aspectos como demanda potencial de tus productos o servicios, obstáculos existentes para entrar al mercado, recursos necesarios, etc.

- Obtener financiamiento y ayuda iniciales: ya que los potenciales inversores y prestamistas necesitan estudiar el plan de negocios.

- Verificar el cumplimiento en término de las metas y objetivos propuestos.

- Establecer una norma base que permita evaluar toda decisión y resultado comercial en el futuro.<sup>QR9</sup>

### ¿Qué es comercialización?

La comercialización consiste en el proceso de transformar una invención o creación en un producto, servicio o proceso que sea comercialmente viable.

Como hemos visto, la Propiedad Intelectual posee un valor potencial, y el objetivo de la comercialización es transformar ese potencial en un beneficio o ingreso real.

Sin embargo, lograr llegar al mercado representa un importante desafío, por lo que es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones:

- **Contar con la debida protección de los derechos de Propiedad Intelectual:** Asegúrate de ser titular de los derechos de Propiedad Intelectual que deseas comercializar (marcas, patentes, logotipos, diseños), así como de no infringir los derechos de terceros. Recuerda que la Propiedad Intelectual pertenece por regla general a su autor, salvo excepciones -régimenes especiales de Propiedad Intelectual-, por lo tanto, ten presente que aún cuando la empresa contrate a una persona para realizar una determinada obra (un software, un logotipo, diseño, etc.), la empresa no se convierte en dueña de esa obra, excepto que existan contratos de cesiones de derechos debidamente inscritos conforme a la ley.

- **Protege los activos de Propiedad Intelectual** en todos los mercados donde corresponda, en su debido tiempo: es probable que llegue el momento en que tu empresa desee operar en más de un mercado vendiendo sus productos o servicios, concediendo licencias o franquicias sobre sus derechos de Propiedad Intelectual o sus conocimientos especializados, más allá de las fronteras nacionales.

En la etapa estrategia hacíamos referencia a la importancia de tener en cuenta la cobertura geográfica de la protección. Recuerda que, con excepción del derecho de autor, los derechos de Propiedad Intelectual tienen naturaleza territorial, es decir, la empresa solo gozará de protección en el país a donde la misma haya sido concedida, por lo que será necesario solicitar y obtener la protección en aquellos mercados que sean de interés para la compañía, a fin de disfrutar la misma protección en el extranjero que en el mercado interno.

- **Estudia el mercado y analiza a tus competidores** (estima el alcance comercial y las condiciones comerciales).

- **Analiza tu posición financiera.**

- **Ten en cuenta tu experiencia y capacidades** para comercializar el activo intelectual en cuestión.

- **Considera la fortaleza de la protección**

- **Asigna valor a los activos de Propiedad Intelectual de la empresa.** Para mayor información sobre este punto puedes revisar la etapa valuación de intangibles.

Las consideraciones a tener en cuenta son muchas y el proceso de comercialización no es sencillo, es por eso que no todos los inventores o creadores tienen los recursos y herramientas o están interesados en asumir el riesgo de comercializar ellos mismos sus invenciones o creaciones y no todas las empresas tienen las capacidades financieras y técnicas necesarias para llevar la invención o creación al mercado.



Ante esta circunstancia existen diferentes alternativas de comercialización que puedes evaluar:

- **Creación de una nueva empresa (start up):** Este tipo de empresa se caracteriza por una ecuación que incluye: alto riesgo y grandes recompensas gracias a la escalabilidad exponencial de su negocio. Es decir, tienen un bajo costo de implementación, un riesgo más alto y una retroalimentación de la inversión potencial más atractiva.

Kevin Systrom y Mike Krieger, ambos apasionados por la fotografía, crearon un programa que permitía a los usuarios tomar fotografías, aplicar distintos efectos fotográficos, como filtros, marcos, etc., y compartir dichas imágenes con sus amigos a través de las redes sociales. El programa en cuestión fue diseñado inicialmente para funcionar en iPhone y se lanzó en el sitio de descargas de Apple en octubre del 2010 con el nombre "Instagram". En diciembre del mismo año ya habían sobrepasado el millón de usuarios.

La compañía partió en el año 2010 con una inversión inicial de US\$ 500.000, obtenida en una ronda de financiación, y fue vendida en el 2012 en la suma de US\$ 1.000 millones.<sup>QR10</sup>



**SONY**  
**+**  
**ERICSSON** 



**Sony Ericsson**

- **Creación de una empresa conjunta (joint venture):** La empresa conjunta radica en una alianza entre dos empresas separadas. En estos negocios conjuntos los participantes aportan recursos, personal, Know How del mercado, de las operaciones, tecnología, financiamiento y capital. Su duración es limitada y con un acuerdo contractual en el que se establece el control común en el que los riesgos se reparten. Este tipo de asociación no implica, por tanto, el control de una empresa sobre la otra, ni se trata de una fusión de empresas, sino la suma de esfuerzos para explotar una actividad de negocio con riesgos compartidos en la que las entidades siguen operando de forma independiente del joint venture que hayan formado. Un ejemplo de esto es Sony Ericsson, un negocio conjunto formado por Sony Corporation y Ericsson.

- **Venta:** Consiste en la enajenación por el titular de todos sus derechos o de sus derechos exclusivos sobre una invención patentada y la compra de estos derechos por otra persona física o entidad.

La venta (denominada cesión en términos jurídicos) implica la transferencia de los derechos del vendedor al comprador en forma permanente. Es decir, que el vendedor dejará de ser el titular de los derechos transferidos.<sup>9</sup>

Ten presente que tanto para el caso de la venta (cesión) como para los casos de transferencia de derechos de propiedad industrial en general (marcas, patentes, modelos de utilidad, etc.) es fundamental el registro de dichos derechos. Recuerda que es la protección que dispensa la Propiedad Intelectual la que transforma los activos intangibles en activos con verdadero valor comercial.

A diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor, en el que la protección se obtiene en forma automática, los derechos de propiedad industrial se obtienen mediante el registro.



- **Franquicia:** Es un “conjunto de derechos de propiedad industrial e intelectual, relativos a marcas, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, derecho de autor, Know How, o patentes a ser explotados para la reventa de mercaderías o la provisión de servicios a consumidores finales”.<sup>10</sup>

La franquicia consiste en “la concesión de una marca de productos o servicios a la cual se agrega la concesión de un conjunto de métodos y de medios propios” que permiten a la empresa concesionaria asegurar la explotación de la concesión con el objeto de reiterar el éxito comercial del primero”.<sup>11</sup>

¿Qué significa esto? Por una parte, tenemos al franquiciante, que es el titular de una marca, que mediante un contrato autoriza a otra parte, el franquiciado, a vender bienes o servicios identificados con su marca a cambio del pago de una compensación (que puede tratarse de una suma fija y una regalía mensual sobre sus ventas o ingresos a la que en algunos casos se pacta el pago de otra regalía por el uso de la marca.) Algunos ejemplos son Mc Donalds y Starbucks.



### ¿En qué se difiere una franquicia de una licencia?

“Lo que distingue este método de otras licencias es que el franquiciante proveerá, asistirá y entrenará al franquiciado de modo permanente”.

“El franchising implica normalmente una licencia de patente (cuando esta existe) y fundamentalmente la provisión de conocimientos técnicos (Know How) en poder del transmisor”.<sup>12</sup>

Mientras que “la franquicia cubre el negocio en su totalidad, incluyendo Know How, marcas, asistencia técnica y contactos comerciales, la licencia se refiere solo a un producto o un número determinado de productos”.<sup>13</sup>

“Además, las licencias suelen ser tomadas por empresarios o comerciantes bien establecidos para explotar un rubro en el que tienen experiencia, en tanto en el caso de la franquicia tiende a ser para el franquiciado una forma de inicio en los negocios”.<sup>14</sup>



### ¿Cuáles son las ventajas de este sistema para el franquiciante?

- Mejora su penetración en el mercado
- Difunde su marca (mediante el esfuerzo que será realizado por el franquiciado)
- Obtiene nuevas bocas de salida de su producto sin arriesgar capital propio.
- Evita invertir en comercialización.
- Aprovecha los gastos de publicidad que sean realizados por el franquiciado.<sup>15</sup>

### ¿Cuáles son las ventajas para el franquiciado?

- Desarrolla su negocio de forma relativamente segura (ya que lo hace sobre una marca ya conocida, de acuerdo a un método experimentado).
- Asegura una clientela (que independientemente del vendedor, es cliente del producto o servicio).
- Aprovecha la inversión publicitaria realizada por el franquiciante o por otro franquiciado. Este método de comercialización se extiende a áreas muy diferentes, tales como hoteles, restaurantes, almacenes, academias de enseñanza, salones de belleza, etc. Algunos de los ejemplos más conocidos son: restaurantes de comida rápida como Mc Donald's, Burger King y Pizza Hut, hoteles como Holiday Inn, Marriott, Sheraton, empresas rent a car como Avis, Hertz, Europcar, etc.



- **Know How:** Este término proviene de la expresión en inglés Know How to do it y se refiere a la forma de realizar algo.

Know How “es el conocimiento técnico, procedimiento o conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial, que proceden de la experiencia en el proceso de producción y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso personal o para transferirlos confidencialmente a un tercero”.<sup>16</sup>

Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante documentos, fotografías, manuales, proyectos y tarjetas de computadora, entre otros medios. También pueden comunicarse de forma intangible. Un ejemplo podría ser el acto de un ingeniero de una empresa proveedora de conocimientos técnicos que explica un proceso a un ingeniero de la parte receptora.

Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos dentro de un contrato de licencia, así como en un documento escrito separado de este. Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos figuran en un escrito o documento separado o distinto, este escrito o documento suele denominarse “contrato sobre conocimientos técnicos”, o contrato de “Know How”.

- **Licenciamiento:** El licenciamiento es un medio para crear una asociación útil para poder comercializar la Propiedad Intelectual, que permite a una persona usar la propiedad intelectual legalmente protegida por otra persona bajo los términos y condiciones establecidos en un contrato de licencia.<sup>QR11</sup>

Es decir, en términos muy simples, una licencia es un acuerdo entre el dueño -licenciante- y su contraparte -licenciario- que autoriza el uso de la Propiedad Intelectual a cambio de un pago o compensación.

### ¿A qué tipo de bienes se refieren las licencias?

Las licencias se refieren a bienes intangibles tales como creaciones de la mente, fórmulas, dibujos, programas de computación, etc., que se protegen bajo distintos mecanismos: derecho de autor, marcas, patentes, conocimientos prácticos (Know How) o secretos industriales.<sup>QR12</sup>

**Es importante destacar que los contratos de licencia no transfieren los derechos de Propiedad Intelectual involucrados y que dichos acuerdos solo son válidos por un periodo determinado de tiempo y limitados a los términos y condiciones en ellos estipulados.**





## EJEMPLO:

Marvel Comics es uno de los más importantes productores originales de revistas de historietas, ha creado desde 1939 cerca de 8.000 personajes, entre los que se encuentran Iron Man, Spider Man, Hulk, Blade, Thor, los X-Men y los Cuatro Fantásticos.

Como titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre sus obras creativas, Marvel ha podido aprovechar el valor comercial de sus superhéroes mediante una serie de acuerdos de licencia muy rentables.

Marvel concedió licencias de “Spider Man” a Sony Pictures Entertainment , de “Hulk” a Universal Pictures, que estrenó la película Hulk, en 2003, y de “ X-Men” (estrenada en 2000) y Los Cuatro Fantásticos (estrenada en 2005) a 20th Century Fox. Estos son algunos ejemplos de licencia sobre derechos de autor.

A su vez, Marvel ha protegido sus creaciones mediante el derecho de marcas. Las marcas se han utilizado para proteger los nombres y la imagen de los superhéroes de los cómics de esta compañía. Esta protección le ha permitido generar y asegurar unos importantes ingresos por la comercialización de sus personajes, actividad que se ha visto potenciada por la estrategia de concesión de licencias para el cine mencionada en el párrafo anterior.<sup>OR13</sup>



TEN PRESENTE QUE LA LICENCIA  
NO TRANSFIERE DERECHOS DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL..

### ¿Que puede ser licenciado?

Casi todo puede licenciarse, siempre que se trate de un derecho de Propiedad Intelectual protegido. Por ejemplo: patentes, marcas, derecho de autor, Know How, etc.

### ¿Cuáles son las ventajas de las licencias?

Entre las ventajas podemos enumerar:

- Si tu empresa se especializa en Propiedad Intelectual (por ejemplo en el caso de Marvel Comics, derecho de autor) puede delegar en su socio (Universal Pictures) la comercialización de la Propiedad Intelectual. También puede darse la situación inversa, en la que sea tu empresa la que cuente con las condiciones necesarias para realizar la comercialización, pero carezca de las capacidades para efectuar actividades de investigación y desarrollo, que podrán quedar a cargo de un socio seleccionado a tal efecto.

- Conceder una licencia puede ayudarte a acceder a nuevos mercados, ya que otorgar al licenciatario el derecho de comercializar y distribuir el producto permite al licenciante llegar a mercados que de otra manera no hubiera podido alcanzar.

- En ciertas ocasiones obtener una licencia de una tecnología (“licensing- in”) es el método más eficiente para concretar la obtención de la tecnología necesaria para llevar un concepto de negocios a la siguiente etapa.

- Una licencia puede convertir a un infractor en un socio o aliado y de esta manera evitar litigios en materia de Propiedad Intelectual.

- Otorgar licencias (“licensing- out”) puede ser una forma de conservar la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual y, al mismo tiempo, obtener importantes ingresos (a través de las regalías) que permitirán recuperar los gastos efectuados en desarrollo e investigación.<sup>QR14</sup>



### **¿Qué debo tener en cuenta al buscar un licenciatario?**

La búsqueda del socio adecuado es una tarea muy importante, por lo que es recomendable llevar a cabo una cuidadosa investigación.

Generalmente, el licenciatario surge de las redes habituales de contacto e investigación. Los dueños de Propiedad Intelectual suelen tener nociones respecto de cómo y dónde su producto puede ser usado y vendido y están familiarizados con las empresas que venden productos similares. Al mismo tiempo, un empresario capitalista que busca invertir en una nueva invención puede encontrar apoyo en firmas de abogados especialistas en patentes, en las oficinas de transferencia de tecnología de las universidades, etc.

Las comunicaciones entre licenciatario y licenciante empiezan generalmente mediante mails o llamadas telefónicas, en los cuales comienzan a revelarse algunos detalles de la invención y se establece un interés mutuo en llegar a un acuerdo.

**Evita tomar riesgos: recuerda que los derechos de Propiedad Intelectual pueden perderse si divulgas información sin tomar las medidas adecuadas.**

**Antes de comenzar cualquier negociación consulta a un especialista en la materia.**



## ¿Qué es un acuerdo de no divulgación?

En ciertas ocasiones resulta necesario que una compañía comparta un secreto comercial con otra empresa. Por ejemplo, un fabricante podría necesitar efectuar ensayos con un prototipo, pero sin que la competencia conozca las características del nuevo producto. En tal caso sería necesario que el propietario revelara cierta información, pero manteniendo el control sobre la misma.

Ante dichas circunstancias lo ideal sería conseguir que la empresa a la cual se divulgará la información confidencial firme un acuerdo de no divulgación.

El acuerdo de no divulgación es un contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinada información, exceptuando ciertas condiciones estipuladas en el mismo.

Las empresas suelen utilizar este tipo de acuerdos cuando exploran las posibilidades de fabricar, diseñar o comercializar un producto dado en colaboración con otras empresas, al negociar acuerdos de concesión de licencia o al buscar financiación para desarrollar un producto o aplicar un plan de negocios.<sup>QR15</sup>



## ¿Qué es royalty?

Es la compensación que el licenciatario paga al licenciante (dueño). Generalmente, consiste en una suma de dinero, aunque también podría tratarse de un intercambio de otra propiedad o derechos de los cuales el licenciatario es titular.

## ¿Qué es LES Chile?

LES es la abreviatura de “Licensing Executives society”.

LES Chile es una asociación sin fines de lucro creada oficialmente en 2007, como capítulo chileno de Licensing Executives Society International.

Su meta es crear en Chile una red de profesionales altamente calificados en aspectos legales y comerciales de Propiedad Intelectual, contribuyendo, desde este horizonte, al respeto y valorización de la Propiedad Intelectual y al progreso y desarrollo de Chile

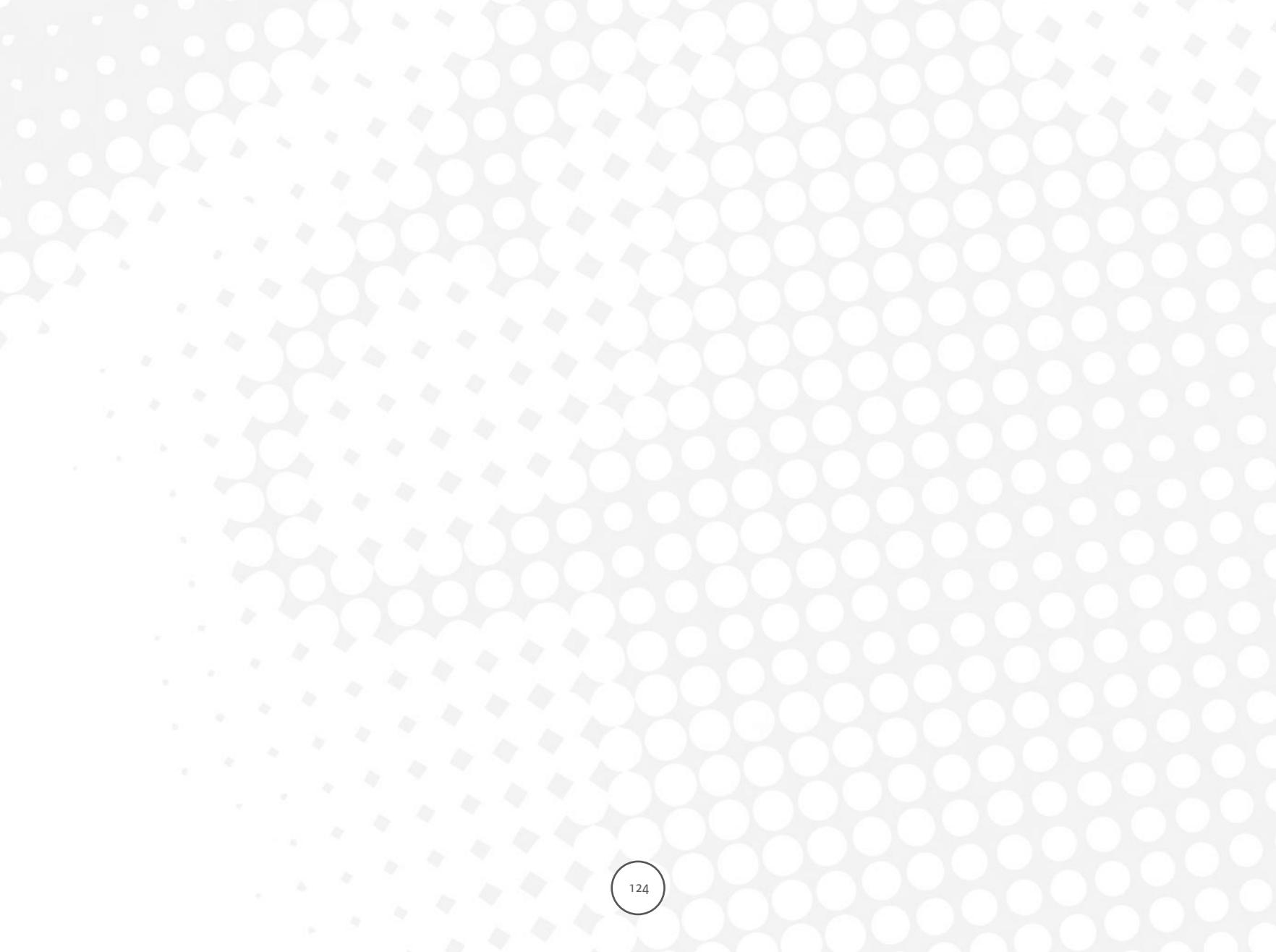
Para mayor información ingresa en:

Licensing Executives Society International: [www.lesi.org](http://www.lesi.org)



Licensing Executives Society Chile: [www.leschile.cl](http://www.leschile.cl)





# ANEXOS

# GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE INTANGIBLES



ACTIVO

PATENTES		SI	NO
¿Has presentado una solicitud de patente?			
¿Tu desarrollo es novedoso? (no existe en el mercado local)			
¿Existe de forma similar en otro país?			
¿Tus desarrollos han sido realizados por tus trabajadores como parte de su trabajo?			
¿Has divulgado parte de tu desarrollo? (afectación novedad)			
¿Formalizado acuerdos de confidencialidad con: trabajadores, socios, clientes?			
¿Conoces el estado de la técnica de tu desarrollo? (altura inventiva)			
¿Tu desarrollo tiene fines comerciales? (aplicación industrial)			
¿Consideras conveniente y/o necesario proteger tu desarrollo fuera del país?			
MARCAS			
¿Has presentado una solicitud de registro de marca?			
¿Tu negocio tiene un nombre que lo identifique y distinga de su competencia?			
¿Tienes dibujos, logos o símbolos que distinguen tu negocio?			
¿Tu negocio es identificado mediante un slogan o frase publicitaria?			
¿Tu negocio tiene prestigio en el mercado?			
¿Has registrado un nombre de dominio?			
DISEÑOS			
¿Has presentado una solicitud de registro de diseño?			
¿Tu diseño es novedoso? (no existe en el mercado local)			
DIBUJOS			
¿Has presentado un solicitud de registro de dibujo?			
¿Tu dibujo es novedoso?			

ACTIVO

MODELOS DE UTILIDAD		SI	NO
¿Has modificado algún medio de trabajo (instrumento, herramienta, máquina o equipo) incorporando una nueva funcionalidad o mejora?			
¿Es novedoso (no existe en el mercado)? (novedad)			
¿Has divulgado parte de tu desarrollo? (afecta novedad)			
¿Has formalizado acuerdos de confidencialidad con: trabajadores, socios, clientes, compradores, etc?			
DERECHOS DE AUTOR			
¿Has formalizado acuerdos de confidencialidad con: trabajadores, socios, clientes, compradores, etc?			
¿Tu desarrollo tiene fines comerciales? (aplicación industrial)			
¿Consideras conveniente y/o necesario proteger tu desarrollo fuera del país?			
PROCESOS			
¿La información no es generalmente conocida ni fácilmente accesible??			
PROCEDIMIENTOS			
¿La información tiene valor comercial?			
DOCUMENTOS DE I+D			
¿Has tomado medidas para mantener su confidencialidad ?			

ACTIVO	OTROS ACTIVOS A IDENTIFICAR		SI	NO
	Conocimiento y Know How			
	Software desarrollado por su empresa			
	Secretos empresariales			
	Recetas			
	Fórmulas			
	Publicaciones			
	Listas de clientes			
	Métodos de distribución			
	Información financiera			
	Estrategia de publicidad			
	Licencias concedidas / adquiridas			
Franquicias concedidas / adquiridas				

TIPO DE PROTECCIÓN	ACTIVOS		Registrable	No Registrable
	Conocimiento y Know How			
	Patentes			
	Marcas			
	Diseños			
	Dibujos			
	Modelos de utilidad			
	Derechos de autor			
	Software desarrollado por su empresa			
	Secretos empresariales			
	Manuales			
	Procesos			
	Procedimientos			
	Documentos de I+D			
	Recetas			
	Fórmulas			
	Publicaciones			
Listas de clientes				
Métodos de distribución				
Información financiera				
Estrategia de publicidad				
Licencias concedida / adquiridas				
Franquicias concedida / adquiridas				



VIGENCIA DE PROTECCIÓN	ACTIVOS	Vigente	No Vigente
	Conocimiento y Know How		
Patentes			
Marcas			
Diseños			
Dibujos			
Modelos de utilidad			
Derechos de autor			
Software desarrollado por su empresa			
Secretos empresariales			
Manuales			
Procesos			
Procedimientos			
Documentos de I+D			
Recetas			
Fórmulas			
Publicaciones			
Listas de clientes			
Métodos de distribución			
Información financiera			
Estrategia de publicidad			
Licencias concedidad / adquiridas			
Franquicias concedidad / adquiridas			

EXPECTATIVA DE VIGENCIA	ACTIVOS	Nº de años
	Conocimiento y Know How	
Patentes		
Marcas		
Diseños		
Dibujos		
Modelos de utilidad		
Derechos de autor		
Software desarrollado por su empresa		
Secretos empresariales		
Manuales		
Procesos		
Procedimientos		
Documentos de I+D		
Recetas		
Fórmulas		
Publicaciones		
Listas de clientes		
Métodos de distribución		
Información financiera		
Estrategia de publicidad		
Licencias concedidad / adquiridas		
Franquicias concedidad / adquiridas		



VIDA ÚTIL DEL ACTIVO (años aprox)	ACTIVOS	Nº de años	
	Conocimiento y Know How		
	Patentes		
	Marcas		
	Diseños		
	Dibujos		
	Modelos de utilidad		
	Derechos de autor		
	Software desarrollado por su empresa		
	Secretos empresariales		
	Manuales		
	Procesos		
	Procedimientos		
	Documentos de I+D		
	Recetas		
	Fórmulas		
Publicaciones			
Listas de clientes			
Métodos de distribución			
Información financiera			
Estrategia de publicidad			
Licencias concedida / adquiridas			
Franquicias concedida / adquiridas			

GRADO DE UTILIZACIÓN	ACTIVOS	bajo	medio	alto
	Conocimiento y Know How			
	Patentes			
	Marcas			
	Diseños			
	Dibujos			
	Modelos de utilidad			
	Derechos de autor			
	Software desarrollado por su empresa			
	Secretos empresariales			
	Manuales			
	Procesos			
	Procedimientos			
	Documentos de I+D			
	Recetas			
	Fórmulas			
Publicaciones				
Listas de clientes				
Métodos de distribución				
Información financiera				
Estrategia de publicidad				
Licencias concedida / adquiridas				
Franquicias concedida / adquiridas				



**IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA**

ACTIVOS	bajo	medio	alto
Conocimiento y Know How			
Patentes			
Marcas			
Diseños			
Dibujos			
Modelos de utilidad			
Derechos de autor			
Software desarrollado por su empresa			
Secretos empresariales			
Manuales			
Procesos			
Procedimientos			
Documentos de I+D			
Recetas			
Fórmulas			
Publicaciones			
Listas de clientes			
Métodos de distribución			
Información financiera			
Estrategia de publicidad			
Licencias concedida / adquiridas			
Franquicias concedida / adquiridas			

**ZONA DE PROTECCIÓN**

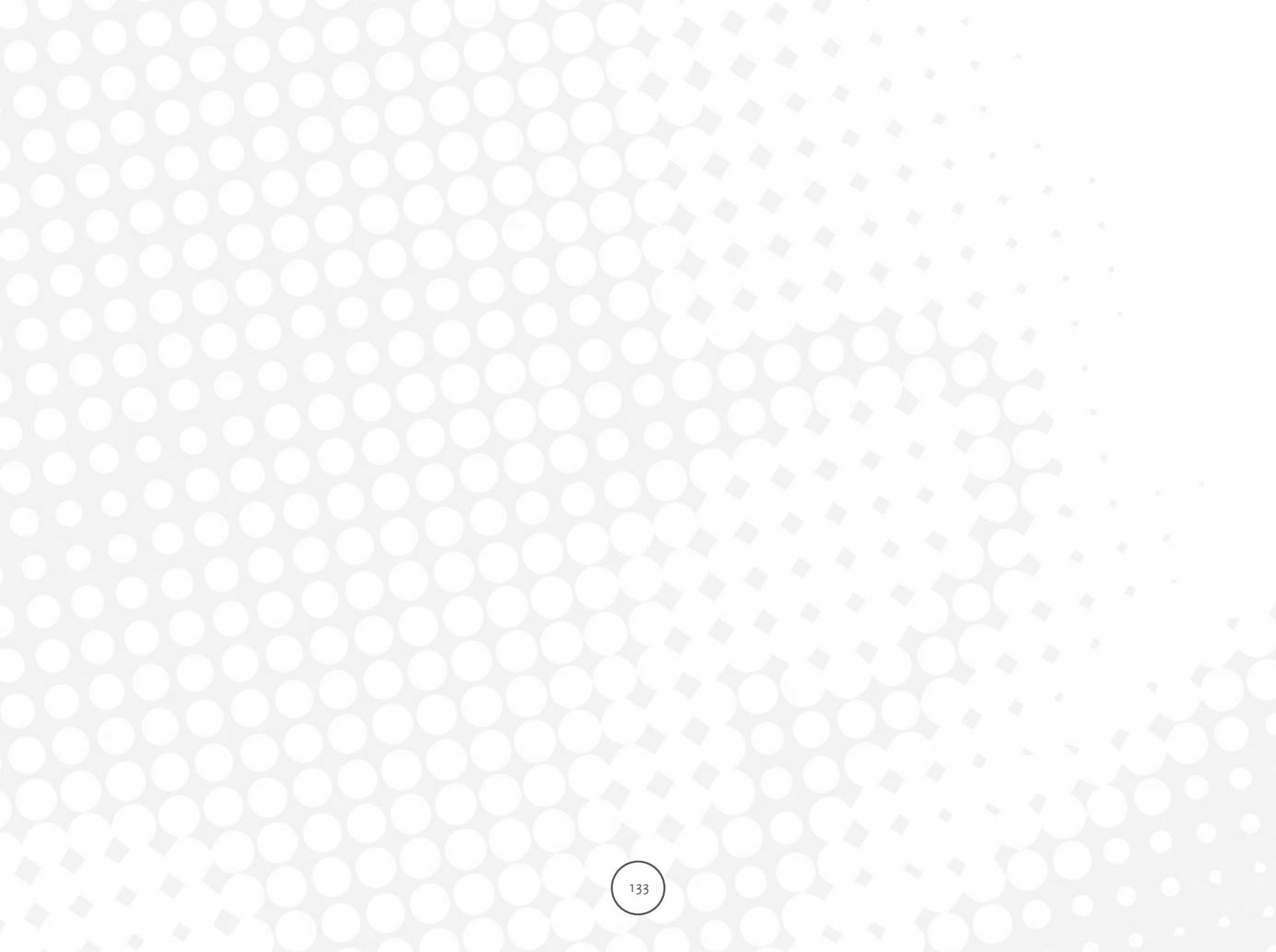
ACTIVOS	local	regional	internacional
Conocimiento y Know How			
Patentes			
Marcas			
Diseños			
Dibujos			
Modelos de utilidad			
Derechos de autor			
Software desarrollado por su empresa			
Secretos empresariales			
Manuales			
Procesos			
Procedimientos			
Documentos de I+D			
Recetas			
Fórmulas			
Publicaciones			
Listas de clientes			
Métodos de distribución			
Información financiera			
Estrategia de publicidad			
Licencias concedida / adquiridas			
Franquicias concedida / adquiridas			



TITULARIDAD	ACTIVOS	titular
	Conocimiento y Know How	
	Patentes	
	Marcas	
	Diseños	
	Dibujos	
	Modelos de utilidad	
	Derechos de autor	
	Software desarrollado por su empresa	
	Secretos empresariales	
	Manuales	
	Procesos	
	Procedimientos	
	Documentos de I+D	
	Recetas	
	Fórmulas	
Publicaciones		
Listas de clientes		
Métodos de distribución		
Información financiera		
Estrategia de publicidad		
Licencias concedida / adquiridas		
Franquicias concedida / adquiridas		

MANTENIMIENTO	ACTIVOS	tasas	Renovación de registro
	Conocimiento y Know How		
	Patentes		
	Marcas		
	Diseños		
	Dibujos		
	Modelos de utilidad		
	Derechos de autor		
	Software desarrollado por su empresa		
	Secretos empresariales		
	Manuales		
	Procesos		
	Procedimientos		
	Documentos de I+D		
	Recetas		
	Fórmulas		
Publicaciones			
Listas de clientes			
Métodos de distribución			
Información financiera			
Estrategia de publicidad			
Licencias concedida / adquiridas			
Franquicias concedida / adquiridas			





CITAS

## CAPÍTULO 1

1 Kamil Idris. “La Propiedad Intelectual Al servicio del crecimiento económico.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, junio 2003.

2 Guillermo Cabanellas de las Cuevas. “Derecho de las patentes de invención.” Editorial Heliasta, 2004.

3/4 Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 2003.

5 Academia Judicial internacional. “Manual sobre Propiedad Intelectual.” Editorial La Ley 1ra edición, 2010.

6 Carlos Octavio Mitelman, Daniel R. Zuccherino. “Protección jurídica de la información confidencial y de los datos científicos.” Editorial Lexis Nexis, 2007.

7 Carlos Alberto Villalba, Delia Lipszyc. “El Derecho de Autor en la Argentina: Ley 11,723 y Normas Complementarias y Reglamentarias, Concordadas con Los Tratados Internacionales, Comentadas y Anotadas con la Jurisprudencia.” Editorial La Ley, 2006.

## CAPÍTULO 2

1 Strategy Maps, “Converting intangible assets into tangible outcomes” Robert S. Kaplan. David P. Norton. Harcard Business School Press. 2004.

2 Harvard Business School. “Propiedad Intelectual y estrategia.” Publicación de Harvard Business School, 7 de abril de 2005.

## CAPÍTULO 3

1/5 John Orcutt. “Introduction to Technology/patent valuation.” Presentación de University of New Hampshire. School of Law. Franklin Pierce Center for Intellectual Property. Traducción propia.

2/3 Matías Vial Valdés.

4/6 Elena Canetti. “Technology Valuation.” 2012. Traducción Propia.

## CAPÍTULO 4

- 1 Deepak Somaya, David Teece, Simon Wakeman. “Innovation in Multi-Invention contexts: Mapping solutions to technological and intellectual property complexity.” Publicación de California Management Review. Volúmen 53 Número 4, 2011. Traducción propia.
- 2/3 Gustavo Shötz. “Emprendedores y Propiedad Intelectual.” Presentación de Programa Formación de formadores”, abril 2012.

## CAPÍTULO 5

- 1 Osterwalder Alexander. Pigneur Yves . 2010 “Business Model Generation”. Pág. 14. Hoboken. Nueva Jersey. Estados Unidos. John Wiley & Sons Inc. Traducción propia.
- 2 Osterwalder Alexander. Pigneur Yves . 2010 “Business Model Generation”. Pág. 15. Hoboken. Nueva Jersey. Estados Unidos. John Wiley & Sons Inc. Traducción propia.
- 3 Osterwalder Alexander. Pigneur Yves . 2010 “Business Model Generation”. Pág. 17. Hoboken. Nueva Jersey. Estados Unidos. John Wiley & Sons Inc. Traducción propia
- 4 Osterwalder Alexander. Pigneur Yves . 2010 “Business Model Generation”. Hoboken. Nueva Jersey. Estados Unidos. John Wiley & Sons Inc.
- 5 Osterwalder Alexander. Pigneur Yves . 2010 “Business Model Generation”. Pág. 17 y 20. Hoboken. Nueva Jersey. Estados Unidos. John Wiley & Sons Inc. Traducción propia
- 6 Osterwalder Alexander. Pigneur Yves . 2010 “Business Model Generation”. Pág. 26. Hoboken. Nueva Jersey. Estados Unidos. John Wiley & Sons Inc. Traducción propia
- 7 Osterwalder Alexander. Pigneur Yves . 2010 “Business Model Generation”. Pág. 38. Hoboken. Nueva Jersey. Estados Unidos. John Wiley & Sons Inc. Traducción propia .
- 8 Haering, Angel San Segundo “Cómo proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual en el sector TIC” Plan Avanza. Pág. 167.
- 9 Bensadon, Martin, 2007. Ley de patentes comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París, comentario a art. 37. Lexis Nexis.

10 Marzorati, Osvaldo. 2001. Franchising. Editorial Astrea. Pág. 46).

11 Kemelmajer de Carlucci , Aída. “Aproximación al franchising. Especial referencia al régimen de responsabilidad civil”.

12/15 Kemelmajer de Carlucci, Aída. 1991. “Temas modernos de responsabilidad civil.” Editorial Asesorandina,

13/14 Marzorati, Osvaldo. 2001. “Franchising” Pág. 51. Editorial Astrea.

16 Demin, Paul. 1969 Le contrat de know-how. Etude de sa nature juridique et du régime fiscal des redevances dans les pays du Marché commun. Revue internationale de droit comparé. Volume 21 Numéro 2 p. 430

# CÓDIGOS QR

## CAPÍTULO 1



QR1 Cámara de Comercio Internacional. “Impacto y perspectivas de la protección a la Propiedad Intelectual en los negocios: Plan de trabajo para empresarios y gobernantes.” 6ta edición, 2005.  
Disponible en: <https://goo.gl/k8sXht>



QR2 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. “Declaración mundial sobre la propiedad intelectual.”  
Disponible en: <https://goo.gl/QCKVnj>



QR3 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Comercio Internacional. “La Clave de la Propiedad Intelectual. Guía para pequeños y medianos exportadores.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2004.  
Disponible en: <https://goo.gl/krkrh>



QR4 Ley 17.336.  
Disponible en: <https://goo.gl/tnNgFZ>



QR5/6/10/14 <https://goo.gl/qyPXyw>



QR7/8/9 “Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.”  
Disponible en: <https://goo.gl/2dLP41>



QR11/12 <https://goo.gl/XVALkj>



QR13 Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Propiedad Intelectual en progreso. Cristina Errázuriz Tortorelli.  
Disponible en: <https://goo.gl/Ven5wt>



QR15/16 <https://goo.gl/lpjSjT>



QR17 Sitio de Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.  
Disponible en: <https://goo.gl/YiYU2M>



QR18 <https://goo.gl/e9ffJR>



QR19/23/24/26 <https://goo.gl/cG340W3>



QR20 Biografía de J.K Rowling, Wikipedia.  
Disponible en: <https://goo.gl/BG7T1fg>



QR21 Código Civil, Libro segundo: De los bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce. Art 584.  
Diponible en: <https://goo.gl/DjJhDC>



QR22 Constitución Política de la República de Chile, Art 19.  
Disponible en: <https://goo.gl/5Lvbxo>



QR25 Comisión Europea. “Guía de buenas prácticas: 10 recomendaciones eficaces para integrar mejor la Propiedad Intelectual en su empresa.” Publicación de la Comisión Europea.  
Disponible en: <https://goo.gl/1G4bGC>



QR27 “La Importancia de la Propiedad Intelectual para las Empresas” OMPI. División pequeñas y medianas empresas.  
Disponible en: <https://goo.gl/gCSbjn>

## CAPÍTULO 2



QR1/5 Comisión Europea. “Guía de buenas prácticas: 10 recomendaciones eficaces para integrar mejor la Propiedad Intelectual en su empresa.” Publicación de la Comisión Europea.

Disponible en: <https://goo.gl/1G4bGC>



QR2 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Comercio Internacional. “La Clave de la Propiedad Intelectual. Guía para pequeños y medianos exportadores.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2004.

Disponible en: <https://goo.gl/krkkrh>



QR3 Ian Cockburn. “Guía para practicar auditorías de P.I.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. División Pequeñas y Medianas Empresas.

Disponible en: <https://goo.gl/ZP8BGW>



QR4 <https://goo.gl/dJbvoV>

## CAPÍTULO 3



QR1/2/5 Kelvin King. “El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Disponible en: <https://goo.gl/CHp7tu>



QR3/4/6 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “La clave de la Propiedad Intelectual. Guía para pequeños y medianos exportadores”, 2004.

Disponible en: <https://goo.gl/mYfcF5>

## CAPÍTULO 4



QR1 Propiedad industrial, Cómo definir una estrategia para mi organización.  
Disponible en <https://goo.gl/ZeHLUJ>



QR2/3/7/8 Comisión Europea. “Guía de buenas prácticas: 10 recomendaciones eficaces para integrar mejor la Propiedad Intelectual en su empresa.” Publicación de la Comisión Europea.  
Disponible en: <https://goo.gl/1G4bGC>



QR4 Sitio web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial. [www.inapiprojecta.cl](http://www.inapiprojecta.cl)



QR6 <https://goo.gl/gJURVW>



QR10 Guía de usuario Patentes 3I.  
Disponible en: <https://goo.gl/QNM7Wyf>

## CAPÍTULO 5



QR1 European IPR Helpdesk. 2015 “Fact Sheet. Intellectual Property and business plan” Traducción propia.  
Disponible en: <https://goo.gl/1BnEBu>



QR2 World Intellectual Property Organization “Practical IP Issues developing a business plan”  
Disponible en: <https://goo.gl/TLZt5A>. Traducción propia.



QR3/4 TRIVAGO. Disponible en [www.trivago.com](http://www.trivago.com)



QR5 Wikipedia.Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Uber>



QR6 El trade dress se protege como marca, porque implica un conjunto de elementos con características particulares que aportan distinción y permiten diferenciar un producto o servicio de otro; al igual que una marca. Luppino, Mariela, 2015 “Tu marca puede tener un trade dress. O ya lo tiene”. Punto AD.  
Disponible en: <https://goo.gl/dPYA2g>



QR7 Hart, Ryan, 2011 “The globalization of Starbucks and its effect on the world”. International IP Policy.  
Disponible en: <https://goo.gl/JGdCDv>. Traducción propia.



QR8 Oficina Española de Patentes y Marcas, Manual del inventor.  
Disponible en: <https://goo.gl/BZr8DH>



QR9 World Intellectual Property Organization, “IP Asset development and Management: A key strategy for economic growth” WIPO IP Asset Management Series.  
Disponible en <https://goo.gl/kmy6ad>



QR10 Alberto Lopez. 2012. “6 ejemplos de startups que marcaron la diferencia”Mabagers Magazine.co.  
Disponible en: <https://goo.gl/37Wgy4>



QR11/12/14 Sitio web de Licensing Executives Society (LES) disponible en: <https://www.lesi.org/> Sitio web de LES Chile.  
Disponible en: <http://www.leschile.cl/inicio.php>



QR13 Nicole J. S. Sudhindra.2012.”La concesión de licencias de los superhéroes de Marvel” Revista de la Ompi Número 3/2012.  
Disponible en: <https://goo.gl/60w4lo>



QR15 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “La Propiedad Intelectual Para Las Empresas.” Publicación de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. División Pequeñas y Medianas Empresas.  
Disponible en: <https://goo.gl/gCSbjng>

# BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Cámara de Comercio Internacional. “Impacto y perspectivas de la protección a la Propiedad Intelectual en los negocios: Plan de trabajo para empresarios y gobernantes.” 6ta edición, 2005.

Disponible en: <http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/ip-roadmap/>

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. “Declaración mundial sobre la propiedad intelectual.”

Disponible en: [http://www.wipo.int/about-wipo/es/pac/ip\\_declaration.htm](http://www.wipo.int/about-wipo/es/pac/ip_declaration.htm)

Ley 17.336.

Disponible en: [http://www.propiedadintelectual.cl/Vistas\\_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx?folio=4183](http://www.propiedadintelectual.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx?folio=4183)

Kamil Idris. “La Propiedad Intelectual Al servicio del crecimiento económico.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, junio 2003.

Guillermo Cabanellas de las Cuevas. “Derecho de las patentes de invención.” Editorial Heliasta, 2004.

“Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.”

Disponible en: [http://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips\\_01\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm)

Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 2003.

Academia Judicial internacional. “Manual sobre Propiedad Intelectual.” Editorial La Ley 1ra edición, 2010.

Ley 19.039.

Disponible en: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30406>

Sitio de Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.

Disponible en: <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-832.html>

Carlos Octavio Mitelman, Daniel R. Zuccherino. “Protección jurídica de la información confidencial y de los datos científicos.” Editorial Lexis Nexis, 2007

Biografía de J.K Rowling, Wikipedia.

Disponible en: [http://es.wikipedia.org/wiki/J.\\_K.\\_Rowling](http://es.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling)

Código Civil, Libro segundo: De los bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce. Art 584.

Disponible en: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986>

Constitución Política de la República de Chile, Art 19.

Disponible en: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302>

Carlos Alberto Villalba, Delia Lipszyc. “El Derecho de Autor en la Argentina: Ley 11,723 y Normas Complementarias y Reglamentarias, Concordadas con Los Tratados Internacionales, Comentadas y Anotadas con la Jurisprudencia.” Editorial La Ley, 2006.

Comisión Europea. “Guía de buenas prácticas: 10 recomendaciones eficaces para integrar mejor la Propiedad Intelectual en su empresa.”- Publicación de la Comisión Europea.  
Disponibile en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Guia\\_Buenas\\_practicas.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Guia_Buenas_practicas.pdf)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Comercio Internacional. “La Clave de la Propiedad Intelectual. Guía para pequeños y medianos exportadores.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2004.  
Disponibile en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/itc\\_p163/wipo\\_pub\\_itc\\_p163.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/itc_p163/wipo_pub_itc_p163.pdf)

Ian Cockburn. “Guía para practicar auditorías de P.I.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. División Pequeñas y Medianas Empresas.  
Disponibile en: [http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip\\_audit.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_audit.htm)

Robert S. Kaplan, David P. Norton. “Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes.” Harvard Business School Press, 2004.

Harvard Business School. “Propiedad Intelectual y estrategia.” Publicación de Harvard Business School, 7 de abril de 2005.

IP Frontline. Intellectual Property and Technology Magazine. “Practical Strategies to develop an IP portfolio and avoid mistakes pertaining to IP for high-tech startup and small technology companies.” Publicación de Intellectual Property and technology Magazine, 4 de junio de 2005.  
Traducción propia.

María Gonzalez Moreno. “Los acuerdos o pactos de confidencialidad”. 7 de julio de 2011.  
Disponibile en: [http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas\\_article.aspx?cbcid=313](http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas_article.aspx?cbcid=313)

Kelvin King. “El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación.” Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.  
Disponibile en: [http://www.wipo.int/sme/es/documents/value\\_ip\\_intangible\\_assets.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm)

John Orcutt. “Introduction to Technology/patent valuation.” Presentación de University of New Hampshire. School of Law. Franklin Pierce Center for Intellectual Property. Traducción propia.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “La Propiedad Intelectual Para Las Empresas.” Publicación de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. División Pequeñas y Medianas Empresas.  
Disponibile en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip\\_business\\_pdf/ip\\_business.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business_pdf/ip_business.pdf)

Elena Canetti. “Technology Valuation.” 2012. Traducción Propia.

Sitio web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial.  
Disponibile en: [www.inapiprojecta.cl](http://www.inapiprojecta.cl)

Lucía Fernández Quirós. “Políticas y estrategias de propiedad industrial e Intelectual en las empresas.” Publicación de Clarke, Modet & C°, 2008. Disponibile en: [http://www.navarrainnova.com/pdf/politicas\\_estrategias\\_pi.pdf](http://www.navarrainnova.com/pdf/politicas_estrategias_pi.pdf)

Deepak Somaya, David Teece, Simon Wakeman. "Innovation in Multi-Invention contexts: Mapping solutions to technological and intellectual property complexity." Publicación de California Management Review. Volúmen 53 Número 4, 2011. Traducción propia.

Gustavo Shötz. "Emprendedores y Propiedad Intelectual." Presentación de Programa Formación de formadores", abril 2012.

Nelly Acosta. "Google, la marca más valiosa del mundo." Publicación de El Economista, marzo 2011.  
Disponible en: <http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2011/03/22/google-marca-mas-valiosa-mundo>

Oficina Española de Patentes y Marcas. "Manual del Inventor de la Oficina Española de Patentes y Marcas."  
Disponible en: [http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual\\_del\\_inventor/](http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/)

Sitio web de la Corporación de Fomento de la Producción. (CORFO)

Managers Magazine. "6 ejemplos de startups que marcaron la diferencia."  
Disponible en: <http://managersmagazine.com/index.php/2012/09/6-ejemplos-de-startup-que-marcaron-la-diferencia/>

Aída Kemelmajer de Carlucci. "Temas modernos de responsabilidad civil." Editorial Asesorandina, 1991.

Nicole J. S. Sudhindra. "La concesión de licencias de los superhéroes de Marvel." Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.  
Disponible en: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2012/03/article\\_0005.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/03/article_0005.html)

Sitio web de Licensing Executives Society. (LES Chile)

Sitio web de Licensing Executives Society International.





Universidad de  
**los Andes**

Proyecto apoyado por

