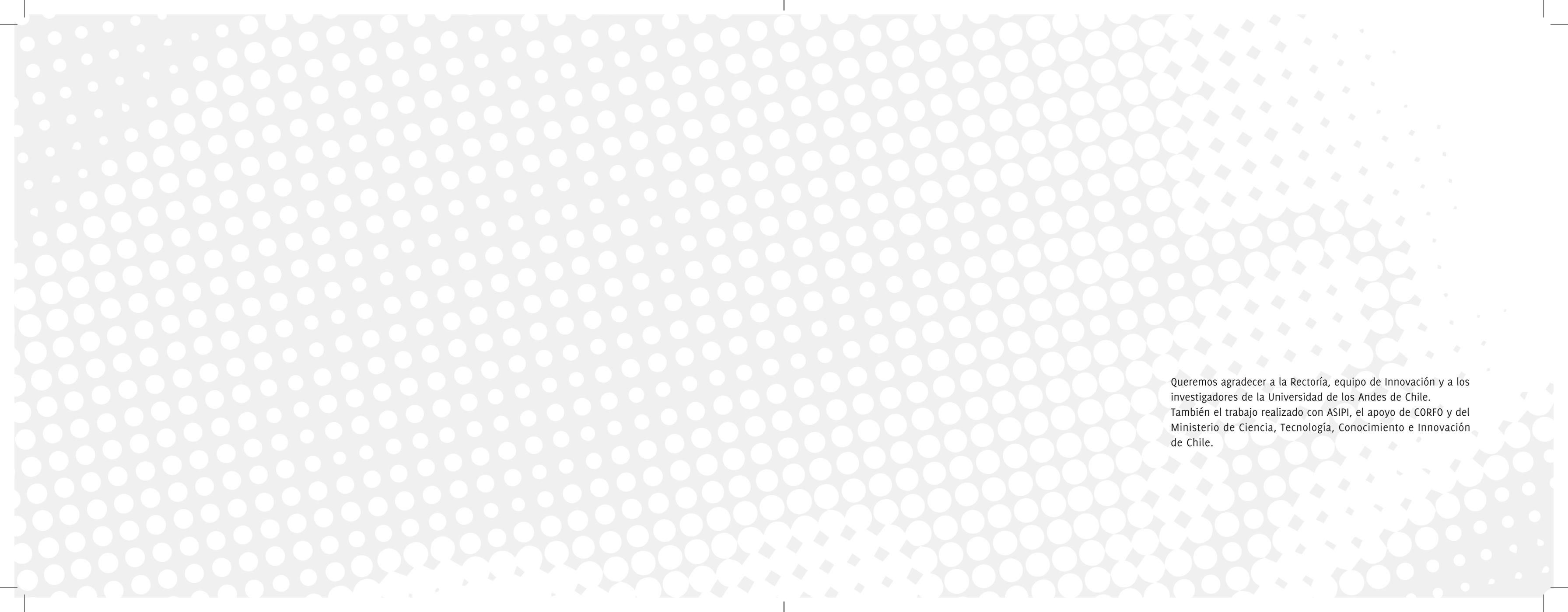


DE LA IDEA AL
MERCADO:
CÓMO GESTIONAR LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCERA EDICIÓN



Queremos agradecer a la Rectoría, equipo de Innovación y a los investigadores de la Universidad de los Andes de Chile. También el trabajo realizado con ASIPI, el apoyo de CORFO y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.

PRÓLOGO

En nuestra segunda edición mencionamos que la gestión de la Propiedad Intelectual (PI) es un tema en constante debate. A pesar de los esfuerzos realizados, que han logrado generar cierta cultura tanto en el ámbito académico como en el sector productivo, los casos de éxito siguen siendo escasos. Aún son pocas las experiencias que integran de manera efectiva la gestión de la innovación, el uso estratégico de la PI, el acceso a mercados globales con tecnología desarrollada localmente y el aprovechamiento de la inteligencia artificial.

La gestión de la Propiedad Intelectual continúa siendo un tema desconocido. Los empresarios, emprendedores e instituciones, tanto públicas como privadas, no tienen conocimiento 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 esta tercera publicación nos hemos propuesto, además de actualizar contenidos de Propiedad Intelectual, incluir un tema de gran importancia para hoy: el uso de la inteligencia artificial y cómo ha avanzado; los desafíos y oportunidades que presenta para el emprendimiento y la innovación y cual es la relación que ésta tiene con la protección de intangibles.

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

¡OJALÁ SEA ÚTIL!

Autores: Anil Sadarangani, Daniela Sánchez.

Colaboradores: Alexander Agudelo, Andréa Gama, Belén Recchini, Daniel Legaspi, Eduardo Varela, Isabel Manrique, Jorge Chávarro, Juan Felipe Porta, Juli Gutiérrez, Leonardo Cordeiro, Mahish Sadarangani, Marcelo García, María del Pilar Troncoso, Martha Landívar, Morena Zavaleta, Soledad Álvarez.

Edición: Clara Sporleder, Fernanda Gana.

Diseño: Francisca Prieto.

© Universidad de los Andes 2024. Derechos reservados Universidad de los Andes. Prohibida su reproducción.

¿Cuál es el propósito de esta guía?

El objetivo de esta obra es ofrecer al empresario/a, emprendedor/a y a las instituciones, tanto públicas como privadas, información clara y útil que les permita mejorar sus conocimientos sobre Propiedad Intelectual, así como una hoja de ruta con información práctica que los 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 ella en su empresa.

Esta guía posee un formato muy fácil de seguir, presentándose en seis 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 consolide y aumente sus conocimientos en Propiedad Intelectual. Además, incluye anexos que proporcionan información complementaria útil para cada etapa.

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.

PROPÓSITO

En un mundo donde la velocidad de los cambios es vertiginosa, la innovación se ha vuelto un pilar fundamental para la supervivencia y el crecimiento de las instituciones, tanto públicas como privadas. Hace algunos años, se afirmaba que “el 40% de las empresas en el mundo desaparecerá en los próximos 48 meses”. Esto cobra aún más relevancia hoy, cuando los ciclos empresariales se acortan y aquellos que no se adaptan corren el riesgo de desaparecer.

Uno de los aspectos esenciales que permite a las empresas sobresalir es su capacidad para generar y proteger su capital intelectual, comprendiendo que este capital tiene un valor estratégico: no basta con crearlo, es imprescindible protegerlo. Aquí es cuando la Propiedad Intelectual juega un rol decisivo, no solo al resguardar las innovaciones, sino también al proporcionar una ventaja competitiva sostenible.

Latinoamérica se encuentra en un punto de inflexión crucial, en que la transición hacia una economía basada en el conocimiento es más urgente que nunca. Durante mucho tiempo, la región ha dependido de la extracción de materias primas, pero este modelo ya no garantiza un crecimiento sostenido.

En Chile, la Ley de Transferencia Tecnológica, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ha sido un paso fundamental en esta dirección. Esta normativa promueve la transferencia de conocimiento desde las universidades y centros de investigación hacia el sector productivo, permitiendo que las tecnologías e innovaciones generadas localmente encuentren su lugar en el mercado y contribuyan al desarrollo de una economía más avanzada y sostenible.

En efecto, la Propiedad Intelectual cumple un papel clave en este proceso de transformación, protegiendo el conocimiento generado y permitiendo a los creadores posicionarse competitivamente en los mercados globales.

Desde la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes (Chile), hemos decidido actualizar esta guía, que cuenta con dos ediciones anteriores, con el objetivo de destacar la importancia del capital intelectual y facilitar su comprensión y protección.

En esta nueva edición, colaboramos con la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), cuya experiencia en el tema permitirá generar un mayor impacto en la región.

Con esta tercera edición, seguimos contribuyendo al crecimiento de Latinoamérica y, en especial de Chile, mediante una innovación más robusta y reconociendo el valor de quienes están detrás del desarrollo de nuevas ideas. El futuro de nuestra economía depende de esta transición hacia el conocimiento y, la Propiedad Intelectual, es el pilar que asegurará que este conocimiento se traduzca en valor y desarrollo sostenible para nuestra región.

Anil Saldaranyani

(anils@uandes.cl)

Director 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	p. 24
	• Requisitos de patentabilidad	p. 24
	• Titularidad de la Patente de Invención. Nivel inventivo	p. 25
	• Aplicación industrial. Novedad	p. 26
	• Estado de la técnica. Qué no es patentable	p. 27
	• Principio de Territorialidad	p. 28
	• Plazo de protección	p. 29
	• Modelo de utilidad. Requisitos de protección	p. 30-31
	• Diseño Industrial y Dibujo Industrial. Requisitos de protección	p. 32-33
	• Esquemas de trazado o topografías	p. 34-35
	• Variedades vegetales	p. 36-37
	• Marca comercial. Función de la marca comercial. Requisitos de protección	p. 38-41
	• Indicaciones geográficas y denominaciones de origen	p. 42-43
	• Derecho de Autor	p. 44
	• Naturaleza jurídica del Derecho de Autor: Derecho de Propiedad	p. 44

- Prerrogativas que otorga el Derecho de Autor: Derechos morales p. 45
- Derechos patrimoniales: La obra como objeto de protección del Derecho de Autor p. 46-47
 - Derechos Conexos p. 48
- Otros tipos de Propiedad Intelectual: Know How, Información Confidencial y Secretos Empresariales p. 50
 - Protección de los derechos de Propiedad Intelectual p. 51-53

Etapa 2: Identificación de Intangibles - Auditoría p. 55

- Activos Intangibles. Importancia de los intangibles: p. 56-57
- Auditoría de Propiedad Intelectual. Importancia de llevar a cabo una auditoría de Propiedad Intelectual p. 58
 - Guía de identificación de intangibles: Identificación p. 59
 - Análisis del estado de los activos intangibles p. 60-63
 - Acuerdo de confidencialidad p. 64-65

Etapa 3: Valoración p. 67

- Valoración. Consideraciones previas p. 68-69
 - Diferencia entre valor y precio p. 70
 - Proceso de valoración p. 71
- Factores del análisis de una valoración p. 72-73
 - Métodos de valoración p. 74
- Utilidad y beneficios de una valoración p. 75

Etapa 4: Estrategia p. 77

- Estrategia y Estrategia de Propiedad Intelectual p. 78

- Conveniencia de integrar la Propiedad Intelectual en la estrategia de la empresa p. 79
 - Beneficios que derivan de la utilización de herramientas de protección p. 80
 - Riesgos de no proteger p. 80
- Pasos básicos de una estrategia de Propiedad Intelectual p. 81-82
 - Herramientas de protección: p. 83
 - Derecho de Autor p. 84-85
 - Marca comercial p. 86-87
 - Diseño o Dibujo Industrial p. 88
- Patente de Invención: Consideraciones previas a patentar p. 89-90
 - Consideración del ciclo de vida de la invención p. 91
- Búsqueda de información en bases de datos de patentes p. 94-95

Etapa 5 Comercialización p. 97

- Modelo de negocios. Una visión de Canvas desde la Propiedad Intelectual p. 98-101
 - Propuesta de valor p. 102-103
 - Segmento de cliente p. 104-105
 - Canales p. 106-107
 - Asociaciones clave p. 108-109
 - Actividades clave p. 110
 - Recursos clave p. 111-114
 - Flujo de ingresos p. 115
 - Costos p. 115
- Plan de negocios: Utilidad y beneficios de contar con un plan de negocios p. 116
 - En qué consiste la comercialización p. 117
- Consideraciones previas. (Alcance y fortaleza técnica de la P.I., condiciones de mercado, posición financiera, experiencia y capacidad, etc.) p. 118

- Alternativas de comercialización: Creación de una nueva empresa (*start up*) p. 119
- Creación de empresa conjunta (*joint venture*) p. 120
 - Venta p. 121
 - Licenciamiento p. 122-125
 - Franquicia p. 126-128
- Acuerdo de no divulgación p. 129
 - *Royalty* p. 129

Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual

p. 131

- Desafíos y oportunidades para el emprendedor: Introducción a la Inteligencia Artificial p. 132-133
 - Inteligencia Artificial y Propiedad intelectual p. 134
 - Marcas y campañas p. 134
 - Patentes y Modelos de Utilidad p.135
 - Diseños Industriales p. 136
 - Derechos de Autor p. 137
 - Secretos Industriales, información confidencial o información sensible p. 137
 - Términos y condiciones de las plataformas de IA p. 138
- Desafíos para el Emprendedor en el uso de IA en relación con sus derechos de propiedad industrial, intelectual y derechos conexos p.139
 - Confiabilidad y riesgo de información falsa p. 139
- Buenas prácticas en el uso de IA en materia de Propiedad Industrial e Intelectual p.140

Anexos p. 142

- Guía de identificación de Intangible: Auditoría p. 144-150
 - Citas p. 152-155
 - Códigos QR p. 156-161
- Documentación consultada p. 162-167

1 CULTURA

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

INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Propiedad Intelectual es un término que se utiliza cada vez con más frecuencia; sin embargo, 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 o en los programas de computación que utilizamos a diario. También está presente en objetos de uso cotidiano, como autos, computadores, medicamentos, etc^{OR1}.



¿Qué es Propiedad Intelectual?

La Propiedad Intelectual (PI) abarca las creaciones del intelecto humano, como por ejemplo: las invenciones científicas y tecnológicas, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las obras literarias y artísticas, las marcas, los nombres comerciales, utilizados en el comercio^{OR2}.

¿Cuál es su función?

La Propiedad Intelectual como herramienta de protección.

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

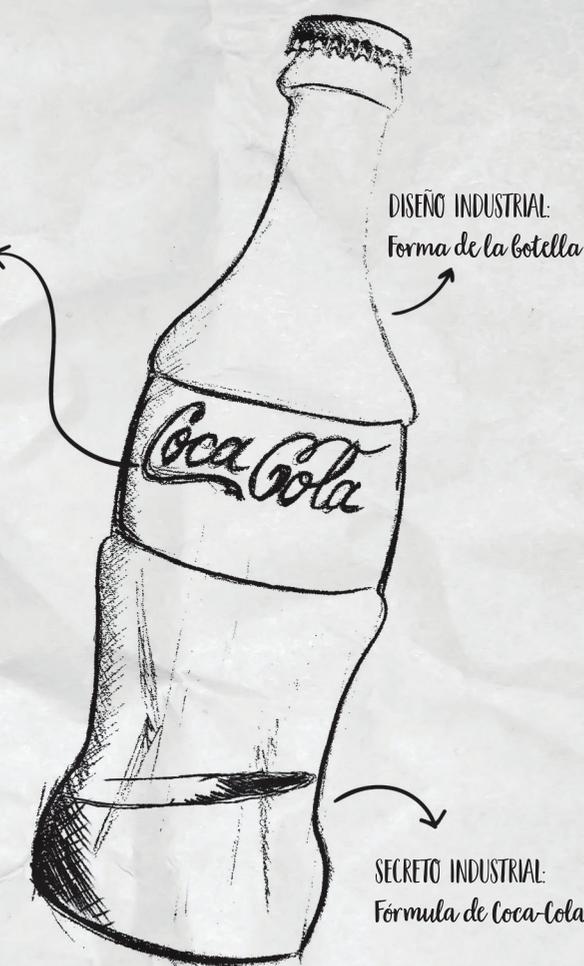
¿Cómo puedes proteger la imagen y reputación de tu compañía?

En este caso, podrías recurrir a una marca comercial. La principal función de una marca es que el consumidor relacione un producto o un servicio con un origen empresarial. Además, la marca también permite diferenciar tu producto o servicio del de tus competidores y proteger tu prestigio.

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



MARCA:
Coca-Cola



DISEÑO INDUSTRIAL:
Forma de la botella

SECRETO INDUSTRIAL:
Fórmula de Coca-Cola

Ahora asumamos que tu empresa 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 esta 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 autorización?

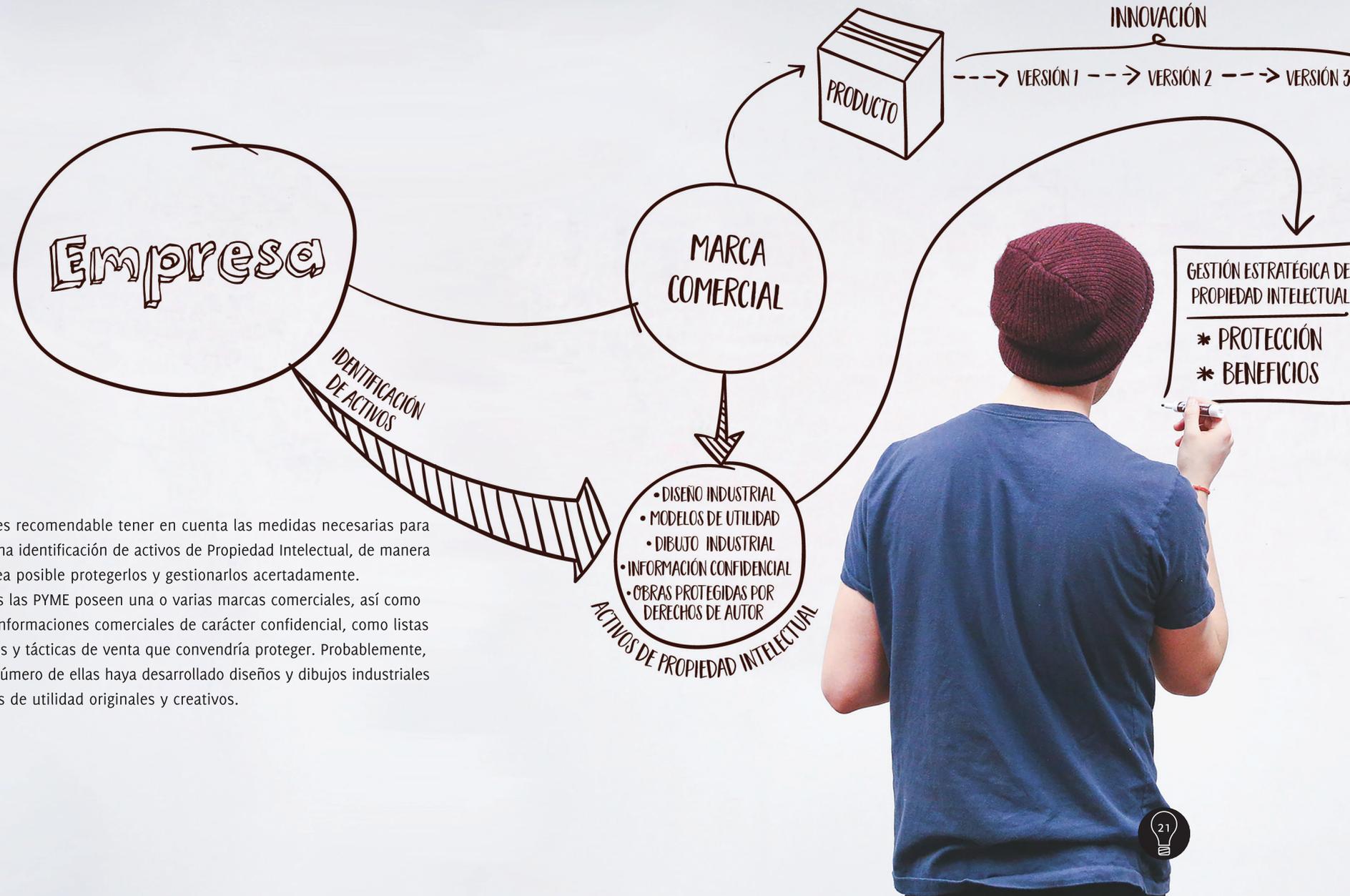
¿Cómo puedes proteger ese enorme mercado potencial?

La función de una patente es, precisamente, proteger la invención prohibiendo su uso a terceros que no cuenten con autorización del titular y, de esta manera, asegurar una participación exclusiva en el mercado, en caso de una eventual comercialización 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.



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^{QR3}.

Pese a lo anterior, es muy común que las PYME no valoren adecuadamente la importancia de su Propiedad Intelectual y subestimen las posibilidades de obtener beneficios de ella.

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 sus activos de Propiedad Intelectual.

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

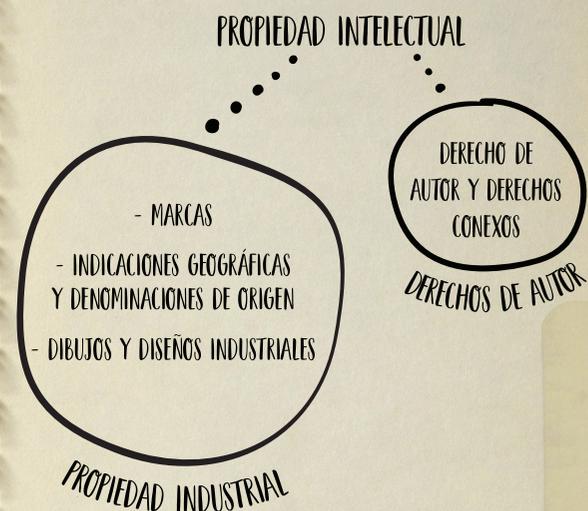
- ✓ Desplazar competidores.
- ✓ Asegurar un mercado.
- ✓ Incrementar el valor de la compañía.
- ✓ Obtener una ventaja competitiva.
- ✓ Ofrecer un producto o servicio que tenga un valor agregado.
- ✓ Mejorar su posición de mercado.
- ✓ Crear o fomentar la lealtad de su clientela.
- ✓ Lograr diversificación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

¿Qué abarca la Propiedad Intelectual?

Ramas de la propiedad intelectual

La Propiedad Intelectual se divide en dos grandes áreas:

Propiedad Industrial y Derecho de Autor.



RAMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LAS PATENTES DE INVENCIÓN Y LOS MODELOS DE UTILIDAD

LAS PATENTES DE INVENCIÓN

¿Qué es una patente y qué protege?

Una patente es un derecho que conceden los Estados a los inventores, por un período determinado de 20 años^{OR4}.

La patente le otorga a los inventores la posibilidad de explotar económicamente y de manera exclusiva su invención y, de esta manera, obtener una retribución económica.

¿Qué es una invención?

Una invención corresponde a la materialización de un concepto o idea concebida en la mente de un inventor llevada a la práctica, y que proporciona una nueva solución a un problema técnico existente. En materia de patentes, la definición de invención implica la ampliación del alcance de la idea, más allá de la solución particular llevada a la práctica por el inventor, de manera que lo protegido corresponde a un concepto inventivo y las características técnicas esenciales que definen el invento, que pueden materializarse en diferentes modalidades.

¿Qué función cumple una patente?

Las patentes de invención son un mecanismo de protección de la innovación. Para el inventor, garantizan protección sobre su desarrollo y que su explotación pueda ejercerla sólo él o quien autorice mediante licencias a cambio de regalías. Así, la exclusividad que proporciona el derecho de patente implica un incentivo para invertir en procesos de investigación y desarrollo, con el objeto de obtener una posición de ventaja competitiva en el mercado y recibir la retribución económica que permita recuperar la inversión realizada.

Para el resto de la sociedad, la patente de invención constituye una fuente de conocimiento y de transferencia de tecnología.

El acceso al derecho de exclusividad obliga al inventor el cumplimiento de cargas que impone la ley para mantenerlo vigente. Existen deberes meramente formales, como por ejemplo el pago de anualidades de sostenimiento de la patente o, incluso, cargas más complejas, como el deber de explotar la invención que se patenta.

PATENTE

¿Qué derechos concede una patente?

Las patentes de invención pueden estar dirigidas tanto a productos como a procedimientos. Para cada caso, los titulares de las patentes ostentan los siguientes derechos exclusivos:

- En relación con productos, las patentes otorgan el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines del producto.
- En relación con procedimientos, las patentes otorgan el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, hagan uso de dicho procedimiento y, además, tienen el derecho a impedir que terceros realicen actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines de los productos obtenidos directamente por medio de los procedimientos en cuestión.

Una patente confiere a su titular un derecho “negativo” que se expresa en la posibilidad de prohibir que terceros fabriquen, usen, ofrezcan en venta, vendan, o bien, importen la invención en el país o países en donde se haya concedido la patente. En conclusión, la patente otorga el derecho a su titular de determinar quién puede hacer uso de la invención protegida.



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

Para acceder al derecho de patentes, la invención debe ser nueva, tener nivel inventivo y aplicación industrial:

- **NOVEDAD:** que no exista previamente en el estado de la técnica, el cual comprende cualquier medio de divulgación a nivel internacional.
- **NIVEL INVENTIVO:** que la invención no resulte obvia para una persona versada en la materia.
- **APLICACIÓN INDUSTRIAL:** que la invención tenga una utilidad práctica.

¿Quién es el titular de una patente?

El titular de una patente es la persona natural o jurídica a la que se le ha concedido el derecho exclusivo sobre la invención. Este derecho se otorga por una oficina de patentes tras un proceso de solicitud y evaluación^{OR5}.

El titular de la patente puede ser el inventor o inventores originales, una empresa, una institución, o cualquier otra entidad que haya adquirido los derechos sobre la invención, ya sea por transferencia o por asignación. Por defecto, el inventor es el primer titular de la patente. Sin embargo, en muchos casos, los inventores transfieren sus derechos a una empresa o entidad, especialmente si la invención se desarrolló como parte de su empleo. Los derechos sobre una patente se transfieren a través de un acuerdo de cesión. Esto es común en entornos corporativos en que los empleados, como parte de sus contratos de trabajo, ceden sus derechos de invención a su empleador.

En casos de invenciones colaborativas, la titularidad puede ser compartida entre varios inventores. Si la invención se realiza en colaboración entre varias entidades, es posible que la titularidad de la patente se distribuya según los términos del acuerdo de colaboración.

¿Qué es el nivel inventivo?

El nivel inventivo, también conocido como no obviedad, es uno de los requisitos esenciales para que una invención sea patentable. Este criterio asegura que las invenciones representen un avance significativo y no obvio sobre el estado de la técnica existente^{OR6}.

Para cumplir con el requisito de nivel inventivo, la invención no debe ser obvia para alguien con conocimientos y habilidades ordinarias en el campo técnico correspondiente (Persona Medianamente Versada en la Materia). Esto significa que la invención debe aportar algo que no sea una mejora trivial o una combinación evidente de elementos ya conocidos.

La evaluación del nivel inventivo implica analizar si una persona con habilidades promedio en el campo podría haber llegado a la misma solución de manera lógica y sin necesidad de un esfuerzo creativo inusual. Un método común para evaluar el nivel inventivo es el enfoque de problema-solución. Se identifica el problema técnico que la invención pretende resolver, se determina el estado de la técnica más cercano, y se evalúa si la solución propuesta es obvia para un experto en la materia.

En conclusión, el requisito de nivel inventivo busca evitar la concesión de patentes para soluciones triviales o mejoras obvias, lo que podría obstruir el desarrollo futuro en el campo tecnológico correspondiente.



PATENTE

¿Qué es la aplicación industrial?

La aplicación industrial es otro de los requisitos para la patentabilidad de una invención. Este criterio asegura que la invención pueda ser utilizada en algún tipo de industria, es decir, que tenga una utilidad práctica y pueda ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de actividad productiva. No es suficiente que la invención sea una idea teórica: debe tener una utilidad concreta y real^{QR7}.

La aplicación industrial se extiende a todos los sectores de la industria, incluyendo manufactura, agricultura, construcción, minería, servicios tecnológicos, y cualquier otra actividad productiva.

¿Qué significa novedad?

Una invención se considera nueva si no ha sido divulgada previamente en ninguna parte del mundo antes de la fecha de solicitud de la patente. En otras palabras, la invención no debe formar parte del estado de la técnica^{QR8}.

Si la invención ha sido descrita en cualquier documento disponible al público o ha sido utilizada públicamente antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se considera que no es nueva y, por lo tanto, no cumple con el requisito de novedad.

Las oficinas de patentes realizan búsquedas en bases de datos de patentes para verificar que la invención no haya sido divulgada previamente. Esta búsqueda es parte del proceso de examen de la solicitud de patente.

Sin embargo, algunas jurisdicciones otorgan un período de gracia, durante el cual la divulgación de la invención por parte del propio inventor no afecta la novedad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la comunidad Andina y en gran parte de Latinoamérica, existe un período de gracia de un año. Sin embargo, no todas las jurisdicciones ofrecen este beneficio.

La novedad se evalúa a nivel global, lo que significa que una invención divulgada en cualquier país del mundo puede afectar la novedad de una solicitud de patente en otra jurisdicción.



¿Qué es el estado de la técnica?

El estado de la técnica, también conocido como *prior art* en inglés, es un concepto clave en el ámbito de las patentes, que se refiere a todo el conocimiento disponible públicamente antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente. Este conocimiento incluye cualquier información que pueda ser relevante para evaluar la novedad y la actividad inventiva de una invención^{QR9}.

Cualquier documento publicado constituye estado de la técnica, como artículos científicos, libros, patentes anteriores, informes técnicos, catálogos de productos, tesis y cualquier otra forma de literatura técnica. También presentaciones en conferencias, seminarios, charlas y cualquier forma de comunicación verbal pública, y cualquier uso o demostración pública de la invención, como ferias comerciales o ventas de productos.

Teniendo en cuenta que los documentos de patentes son la fuente de información técnica más rica en el mundo, las patentes y solicitudes de patentes publicadas en cualquier país y en cualquier idioma son revisadas exhaustivamente durante el proceso de examen de patentes.

¿Qué no es patentable?

No todas las invenciones son susceptibles de ser patentadas. Las legislaciones de patentes de los diferentes países establecen ciertos límites y exclusiones para garantizar que solo las invenciones verdaderamente novedosas, útiles y no obvias reciban protección.

En general, a nivel global, hay cierta uniformidad en algunas materias, que comúnmente no son patentables:

- Los descubrimientos, las leyes de la naturaleza, fenómenos naturales y teorías científicas, las ideas puras, los conceptos abstractos y los métodos mentales, por encontrarse en el ámbito abstracto y no corresponder a invenciones con utilidad práctica. Por ejemplo, la fórmula $E=mc^2$ de Einstein o el teorema de Pitágoras, o un método de cálculo mental o una estrategia de juego de ajedrez.
- Los métodos de tratamiento terapéutico o quirúrgico para seres humanos o animales. Por ejemplo, un procedimiento quirúrgico específico para tratar una enfermedad.
- Invenciones cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral. Por ejemplo, dispositivos para uso en tortura o métodos de clonación de seres humanos.
- Programas de ordenador considerados sólo como software sin efecto técnico adicional.
- Métodos puramente comerciales, de negocio, financieros o de juego. Por ejemplo, un nuevo esquema de marketing o un método para hacer apuestas.
- La presentación de información en sí misma sin aplicación técnica. Por ejemplo, un sistema de clasificación de datos o una tabla de información.
- Las variedades vegetales y razas animales (las variedades vegetales pueden ser protegidas por otros derechos, como derechos de obtentor).



TERRITORIALIDAD

Es importante tener en cuenta que las leyes de patentes pueden variar de un país a otro, y lo que no es patentable en una jurisdicción podría serlo en otra.

Si solicito protección para mi invención en mi país, ¿qué pasa con 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 sea concedida, hasta el día en que expire el plazo de registro de dicha patente. Este tema será profundizado en la etapa “estrategia”.

En un mundo globalizado como el de hoy, el sistema de patentes juega un rol fundamental en el comercio de bienes y servicios, lo que hace indispensable para los actores del mercado no sólo considerar si el bien o servicio que comercializan se encuentra amparado por una patente, sino que resulta fundamental responder con antelación a la pregunta de dónde se encuentra patentado.

No existen patentes globales, o patentes que se extiendan por encima de los límites del territorio del Estado que la concede. Por ejemplo, en el caso de la llamada patente unitaria europea, esta no es otra cosa que un racimo de patentes nacionales que tienen validez en el conjunto de países de la Convención Europea de Patentes.

Por lo tanto, en los territorios en donde no se patenta una invención, simplemente no hay protección, es decir, la invención entra al dominio público y puede ser explotada sin restricción legal alguna.



28

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

Cuando se cumple el plazo de protección concedido por la patente, la invención protegida entra en el dominio público, en el territorio de vigencia de la patente. Esto significa que cualquier persona o entidad puede utilizar, fabricar, vender, o distribuir la invención sin necesidad de obtener permiso del titular de la patente y sin pagar regalías. El objetivo de este principio es el fomento de la competencia y el desarrollo tecnológico.

Patentes vs. Secretos Empresariales

Los secretos empresariales son una modalidad de protección que se ocupa de toda la información que resulta de importancia y valor para un negocio determinado, pues gracias a ella, obtiene una ventaja competitiva dentro del mercado.

Contrario a las patentes de invención, los secretos empresariales no se someten a registro y su periodo de protección es ilimitado, ya que tiene la duración en la que el empresario logre que determinada información se mantenga secreta. El ejemplo más famoso sobre secretos empresariales se refiere a la fórmula de la Coca-Cola que ha permanecido secreta por más de 100 años.

Según los principios de Propiedad Industrial, se protegerá por medio de secreto empresarial aquella información no divulgada, que tenga aplicación industrial, que sea susceptible de transmitirse a un tercero, que sea secreta, posea un valor comercial por ser secreta y que se hayan tomado las medidas necesarias para mantenerla secreta. Algunas de dichas medidas podrían ser las siguientes: (i) restringir el acceso a la información; (ii) firmar acuerdos de confidencialidad y (iii) limitar el número de personas que puedan tener acceso a la información.



29

LOS MODELOS DE UTILIDAD

¿Qué es un modelo de utilidad?

Un modelo de utilidad es una forma de protección de la propiedad industrial similar a una patente, pero generalmente más limitada. Los modelos de utilidad están destinados a proteger invenciones que son nuevas y tienen aplicación industrial, pero que no cumplen necesariamente con el requisito de “actividad inventiva” (o no obviedad).

Consiste en un objeto o una parte del mismo, en los que la forma sea reivindicable en tanto aportan a la función a la que son destinados una mejor utilidad, beneficio, ventaja o aspecto técnico que antes no tenía^{QR10}.

Los modelos de utilidad suelen aplicarse a invenciones de productos, como dispositivos o herramientas. Normalmente no pueden protegerse métodos o sustancias mediante esta modalidad de protección.

La duración de la protección de un modelo de utilidad suele ser más corta que la de una patente. Generalmente, la protección dura 10 años, dependiendo de la legislación del país, pero el periodo no es renovable.

La disponibilidad y normatividad de los modelos de utilidad varían ampliamente entre diferentes países. Algunos países, como Alemania, Japón y China, tienen sistemas bien establecidos para modelos de utilidad, mientras que otros países, como Estados Unidos y Canadá, no tienen este tipo de protección.

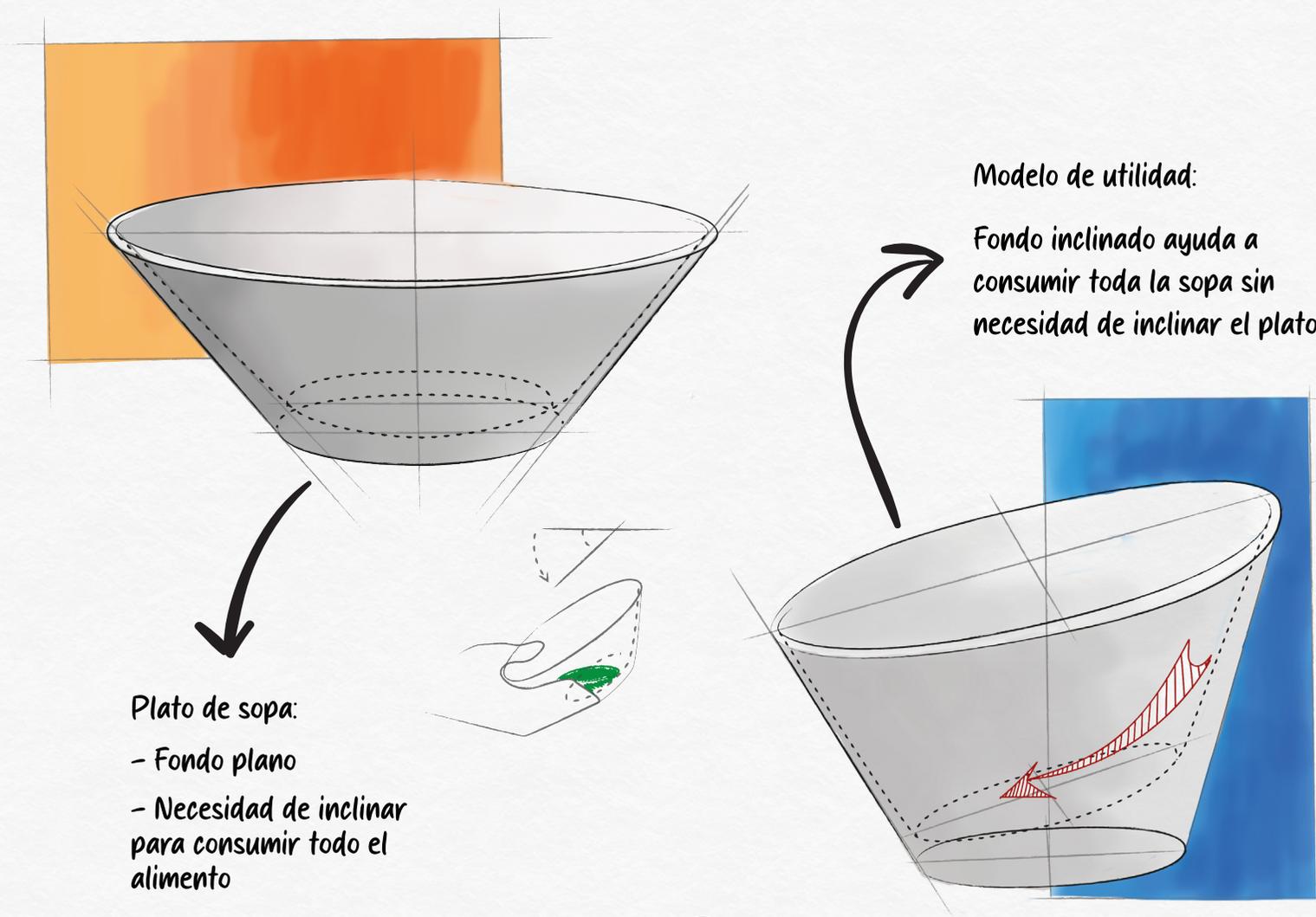
¿Qué requisitos debo reunir para obtener la protección?

El modelo de utilidad deberá cumplir con dos requisitos: novedad y aplicación industrial, es decir, puede no tener altura inventiva porque, en definitiva, se evaluará que sea novedoso y que confiera una mejor utilidad por medio de alguna modificación en su estructura, pero no será relevante que esta sea obvia para una persona del oficio de nivel medio.

¿En qué se diferencia de una patente de invención?

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

- El avance tecnológico exigido es menor.
- La duración de la protección otorgada es menor.
- La forma de protección es más flexible.
- El costo para obtener su protección.



LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

¿Qué es un diseño industrial?

Se considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino, finalidad ni la funcionalidad de dicho producto^{QR11}.

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 apariencia del objeto y no con su funcionalidad.

Su plazo de protección es en general de un período de 10 años, no renovable. Sin perjuicio de ello, especificaciones sobre la vigencia deberán ser consultadas en cada país.

¿Qué es un diseño industrial?

En algunos países los diseños industriales han sido reservados únicamente para formas tridimensionales, reservando las formas dimensionales para la categoría de dibujo industrial.

En esta línea, el 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 apariencia 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 apariencia especial, perceptible por medio de la vista, de manera que constituya una nueva fisonomía.

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



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 micro-inestabilidad en cada paso y así logran tonificar más rápidamente el cuerpo. Imaginemos, también que 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, eventualmente, dependiendo de lo establecido en las legislaciones de cada país, resguardar el original estampado del género con el cual el producto fue realizado por medio de un dibujo industrial.

Es importante mencionar que antes de presentar cualquiera de estas solicitudes, debe recibirse asesoría dado que la presentación y publicación de una de las solicitudes podría determinar la pérdida de la novedad y afectar el registro en alguna de las otras categorías.

¿Cómo podrías proteger este desarrollo?

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 la autoridad nacional de propiedad industrial del país en el que se quiere obtener el registro.



MODELO DE UTILIDAD:
Desarrollo

DIBUJO INDUSTRIAL:
Diseño de la tela

DISEÑO INDUSTRIAL:
Diseño de calzado



ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS



¿Qué es un esquema de trazado de circuitos integrados?

Los circuitos integrados son circuitos eléctricos muy pequeños que realizan operaciones electrónicas y están presentes en todos los aparatos electrónicos modernos, desde una radio o un Smartphone hasta un computador.

El circuito integrado está compuesto por un conjunto de elementos tales como transistores, resistencias, condensadores y diodos que se encuentran dispuestos en un sustrato común. Los elementos se encuentran conectados de manera que el circuito integrado pueda controlar la corriente eléctrica para rectificarla, ampliarla o modularla. De acuerdo con la función que vayan a realizar necesitan un orden y una disposición especial, por lo que se realiza un plan o diseño de los elementos que componen el circuito integrado, lo que en esencia conforma el Esquema de Trazado de Circuitos Integrados.

Lo que se protege es la disposición en que estos elementos.

¿Cuándo es protegido un esquema de trazado de circuitos integrados?

Un esquema de trazado será protegido cuando sea original. Será considerado original cuando resulta del esfuerzo intelectual propio de su creador y no sea corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.



LAS VARIEDADES VEGETALES

¿Qué son las variedades vegetales?

Es una modalidad de protección de Propiedad Intelectual que conceden los países miembros del Convenio UPOV, para fomentar el fitomejoramiento mediante la concesión, a los obtentores de variedades vegetales, de un derecho exclusivo: el derecho de obtentor.

Una variedad protegida por un derecho de obtentor confiere a su titular un derecho exclusivo por un período limitado de tiempo. Durante ese tiempo, ningún tercero puede reproducir o multiplicar la variedad con fines comerciales sin la autorización del obtentor.

¿A qué denominamos una variedad vegetal?

Una variedad vegetal representa a un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie, que presentan una serie de características comunes 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^{QR12}.

¿Qué requisitos debe cumplir una variedad vegetal para que pueda ser protegida mediante certificado de obtentor?

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

- **Novedad:** Una variedad se considerará nueva cuando no haya sido comercializada, con el consentimiento del obtentor, por un periodo superior a un número específico de años con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de protección. El número máximo de años durante los cuales pueden haberse realizado esas ventas previas varía según los distintos tipos de plantas y según el Estado en el que se hayan realizado dichas ventas.
- **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 esenciales de la misma se mantienen inalterados tras su reproducción o multiplicación.

¿Cuánto dura la protección de la variedad vegetal?

De manera general, el término de duración de la protección será entre dieciocho (18) y veinticinco (25) años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, incluidos sus porta-injertos, y entre quince (15) y veinte (20) años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Los términos específicos varían de acuerdo con las leyes de cada país^{QR13}.



36



37

CALIDAD
ETIQUETA

CLIENTE

GESTIÓN
IDENTIDAD

SLOGAN
LOGO

USUARIO FRANQUICIA

NEGOCIO
SELLO
ECONOMÍA

IMAGEN

EXPERIENCIA

IDENTIDAD

MARKETING

MARCA

TENDENCIA

PRODUCTO
RECONOCIMIENTO

DISEÑO

TARGET

PUBLICIDAD

MERCADO

¿Qué es una marca?

Una marca es un signo mediante el cual una empresa identifica sus productos, servicios y los distingue de aquellos ofertados por sus competidores.

El período de validez del registro de una marca puede variar, pero normalmente es de diez años. Conforme al 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), las marcas deben otorgar protección para identificar productos o servicios por períodos de al menos siete (7) años, que pueden ser renovados indefinidamente.¹



¿Qué función cumple una marca?

La función de la marca es principalmente diferenciar productos y servicios de los de la competencia. En el mercado en general, la marca tiene por objetivo evitar la confusión por parte de los consumidores.

Además, la marca cumple con algunas funciones secundarias, como garantizar una calidad uniforme, esto es, “quien vuelve sobre una misma marca busca lo mismo que antes conoció”² y publicitar el producto o servicio designado, ya que es el único nexo existente entre el consumidor y su titular.

Una marca bien conceptuada 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 como marca todo signo o combinación de signos que sean aptos para distinguir los bienes o servicios de una empresa respecto de los de otras empresas.

Estos signos 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 signos audibles (por ejemplo: sonidos musicales y vocales), así como también cualquier combinación de estos signos.

Las oficinas nacionales o regionales podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.



¿Un logotipo es una marca?

Como se ha mencionado anteriormente, las marcas son “signos” que identifican un producto o servicio. Esta identificación puede hacerse a través de (i) una denominación, (ii) de un logotipo o (iii) de la combinación de ambas. Esto se conoce como marcas denominativas, marcas figurativas y marcas mixtas, respectivamente. Un logotipo (marca figurativa) por tanto sí puede constituir una marca. Un ejemplo son los anillos de los autos AUDI.

¿Puede mi marca proteger todos los productos o servicios que existen?

Las marcas se registran teniendo en cuenta los productos que se van a comercializar o los servicios que se van a prestar. Internacionalmente, los países han adoptado un Clasificador de Productos y Servicios que detall un listado de 45 clases. En cada clase se han agrupado productos y servicios con naturaleza similar. Así, por ejemplo, los cosméticos han sido clasificados en la clase 3. Los productos medicinales en la clase 5. Algunos productos comestibles están en la clase 30 y los servicios de educación están en la clase 41. Cuando uno registra su marca debe precisar el producto o servicio que va a identificar y ubicar la clase que le corresponde. La marca se registra en la clase en la que se encuentra clasificado el producto o servicio de su interés y su protección queda circunscrita a dicha clase.

¿Qué derechos confiere una marca?

El titular de una marca registrada posee un derecho exclusivo de uso de la marca en la forma que se le confirió, así como el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a confusión.

¿Qué requisitos debe reunir mi marca para obtener la protección?

En principio, las condiciones de registro de las marcas serán determinadas por cada legislación nacional.

Sin embargo, en general para que un signo pueda ser registrado como marca, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Debe poseer suficiente capacidad distintiva: debe poder distinguirse de otras marcas registradas a nombre de terceros, para distinguir los mismos productos o servicios.

No debe ser descriptivo: el signo no puede describir el producto o servicio, o designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción,

No deben ser genéricos: el signo no puede constituir la designación usual en el lenguaje corriente para identificar los productos o servicios que pretende distinguir.

Debe ser veraz: no debe conducir a engaño al público en cuanto a su origen, calidad, naturaleza, etc.

No puede consistir en los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estados, o signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

No debe, por su naturaleza, afectar derechos adquiridos por terceros, ni ser contrario 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 distinguir 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”.

Si bien los nombres de dominio tienen una naturaleza distinta de las marcas, es altamente recomendable que paralelamente al procedimiento que inicies para registrar tu marca ante la autoridad de propiedad intelectual de tu país verifiques también si dicha marca no ha sido registrada como nombre de dominio y, de estar disponible, la registres ante la autoridad administradora de nombres de dominio.



¿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?

En el plano nacional o regional, una marca puede protegerse registrándola, esto es, presentando una solicitud de registro en la oficina nacional o regional de marcas y abonando las tasas correspondientes.

En el plano internacional, existen dos opciones: presentar una solicitud en la oficina de marcas de cada uno de los países en los que se quiera obtener protección o utilizar el sistema de Madrid que ha sido adoptado por algunos países de la región latinoamericana.

El procedimiento para registrar una marca diferirá en cada jurisdicción dependiendo de la legislación interna de cada país y las prácticas de cada oficina local.

¿Son los nombres comerciales, marcas?

Los nombres comerciales al igual que las marcas son signos identificativos, pero a diferencia de éstas, los nombres comerciales no identifican un producto o servicio sino un establecimiento industrial o comercial.

En la mayoría de los casos las disposiciones que se han establecido para las marcas aplican también para los nombres comerciales, pero habrá que verificar en cada jurisdicción el alcance de esto.

LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

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

Las Indicaciones Geográficas (IG) son signos distintivos utilizados en productos para indicar que proceden de un lugar geográfico específico y que se requieren factores naturales o humanos durante su producción. De las IG, como género, se derivan las Denominaciones de Origen (DO), las cuales son signos que también sirven para distinguir productos, cuya calidad se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico delimitado, comprendiendo los factores naturales y humanos^{OR14}.

Existen Denominaciones de Origen reconocidas y de prestigio en Latinoamérica, tales como Café de Colombia y Tequila que distinguen productos originarios de una zona geográfica del país y que se caracterizan por su calidad y reputación. En el caso de Chile, la primera indicación geográfica protegida fue Limones de Pica.



Alfarería de Pomaire



Cristal de Murano



¿Qué diferencia existe entre ellas?

La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que consiste en un nombre geográfico, o una designación tradicional, utilizada para productos con cualidades o características específicas que se dan exclusiva, o esencialmente, gracias al entorno geográfico de producción y a los factores humanos desplegados para su producción. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen.

Así que, de acuerdo con la legislación aplicable en cada país se protegen únicamente las Denominaciones de Origen, como es el caso de la Decisión 486, aplicable en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; en otros países únicamente se reconocen las Indicaciones Geográficas. Sin embargo, hay normativa de otros países que protegen ambas, y las diferencian.

¿Cuánto dura su protección?

Varía de acuerdo con la legislación aplicable en el país en el que se reconoce la denominación de origen. En los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se mantiene la protección mientras se conserven las características que dieron lugar a su declaratoria. En Chile la protección de las Indicaciones Geográficas también dura mientras persistan las condiciones que dieron lugar a su reconocimiento.



Champagne



Se adquiere sólo por el hecho de existir

No requiere registro
¡Protección automática!

DERECHO DE AUTOR

Obras:

- Literarias
- Artísticas
- Científicas

¿Qué es el derecho de autor?

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 la protección se adquiere por el solo hecho de la creación de la obra, es decir, que su protección es automática^{QR15}.

¿Qué tipo de obras se pueden proteger mediante el derecho de autor?

Pueden protegerse obras de los dominios literarios, artísticos y científicos, dentro 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 por un periodo adicional contado desde la fecha de su fallecimiento. Este periodo dependerá del país en donde el derecho esté protegido. Por ejemplo, en Colombia, el periodo adicional es de 80 años, mientras que en Chile el periodo de protección adicional es de 70 años.



EJEMPLO

Joanne había estudiado francés y filología en la universidad, pero circunstancias personales en su vida la habían llevado a quedarse sin empleo y a cargo de su pequeña hija. Cierta 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 ese día, Joanne comenzó a escribir lo que luego sería el primero de una famosa saga de libros infantiles^{QR16}.

¿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?

El derecho de autor es la protección que se otorga a las personas que crean todo tipo de obra artística y/o literaria, que se encuentre en cualquier tipo de medios, ya sea escritos, verbales, composiciones musicales, arquitectónicas, entre otras^{QR17/18/19}.

El derecho de autor reconoce al creador de obras intelectuales dos tipos de derechos a saber: los derechos morales y los derechos patrimoniales.



Derechos morales

Son aquellos derechos que se le otorgan al autor y están ligados a la persona humana. Por regla general, son intransferibles e irrenunciables. Algunos ejemplos de derechos morales son: el derecho a mantener la obra inédita, o sea, a divulgar 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^{QR20}.

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

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

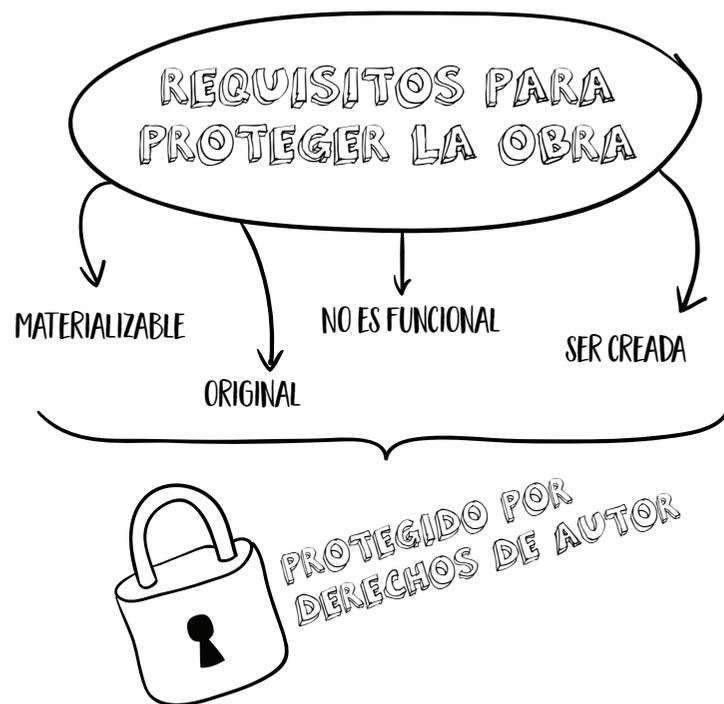
Derechos patrimoniales

Consisten en la explotación económica de la obra y permiten la obtención de un beneficio monetario, por lo tanto, son derechos transferibles. Abarcan actividades tales como la reproducción de la obra en forma material (reproducción), la comunicación pública de la obra y la transformación de la obra (adaptación). Estos derechos son tantos como formas de explotación existan, tienen diversas excepciones y su tiempo de duración es limitado.

EJEMPLO

Joanne envió el manuscrito de su primer libro a cerca de 10 editoriales, solo una de ellas -*Bloomsbury publishing*- aceptó publicarlo. Así que Joanne cedió los derechos de publicación 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 claramente 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 ante la Oficina Nacional de cada país de interés.

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

Las obras literarias, artísticas y científicas que presenten originalidad e individualidad son el objeto de protección del derecho de autor. La protección de la obra 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 protege 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- La protección es automática, 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 -regímenes especiales de propiedad intelectual-, por lo tanto, ten presente que aun cuando la empresa contrate a una persona para realizar una determinada obra, la empresa no se convierte en dueña de esa obra, excepto que existan contratos de cesiones de derechos debidamente inscritos conforme a la ley.⁴



¿Qué son los derechos conexos?

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

Los derechos conexos derivan de los principios del derecho de autor. Estos 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^{QR21}.

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 las ellas, sin perjuicio de las que correspondan al autor de las mismas^{QR22}.



EJEMPLO

Volviendo a nuestro ejemplo, pensemos ahora en la música de versión cinematográfica del libro en cuestión. La banda sonora de dicha película fue compuesta por el famoso John Williams, él es compositor 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.



48



49

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^{QR23}.

¿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)^{QR24}.



PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¿De qué manera se puede obtener protección internacional para los derechos de propiedad intelectual?

La protección de los derechos de propiedad intelectual puede obtenerse mediante tres diferentes procedimientos:

- 1-La 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 mediante una única solicitud.
- 3-La vía internacional: los sistemas de presentación y registro internacional administrados por la OMPI permiten presentar una única solicitud, en un solo idioma, pagando únicamente una tasa de solicitud.



Para activar esta vía, el interesado debe consultar primero si su país se ha adherido a los convenios o tratados que establecen estos sistemas de presentación y registro internacional.

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.

Este sistema ha sido adoptado por la mayoría de los países de la región Latinoamericana por lo que deberá consultarse sobre su aplicabilidad en cada caso concreto.

2.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.

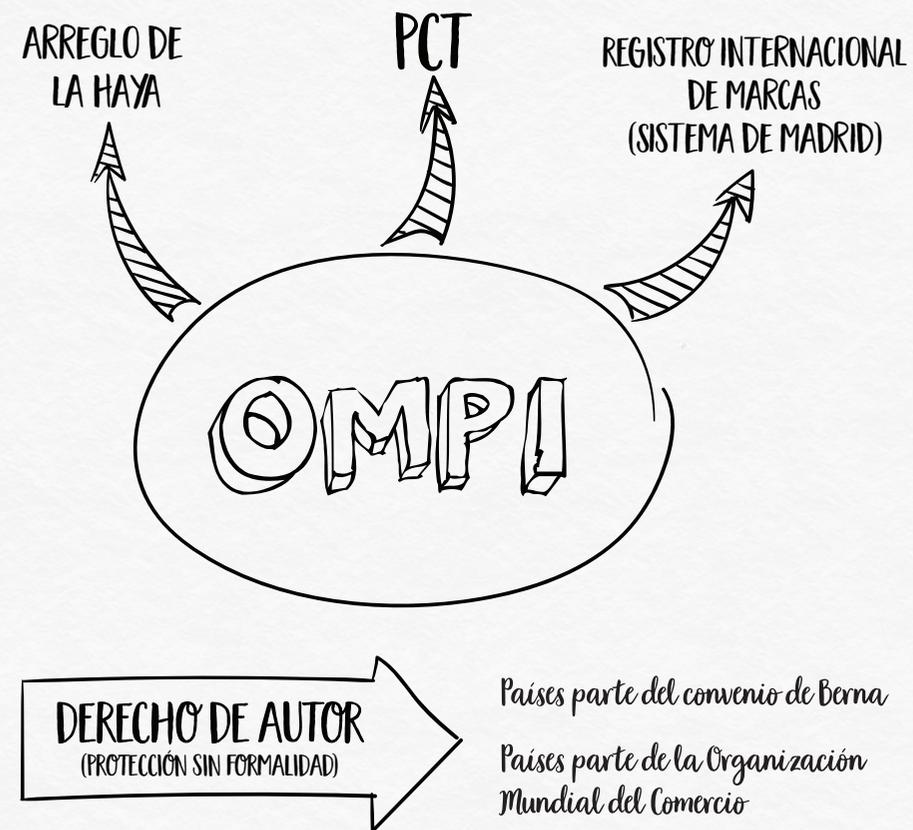
Este sistema ha sido adoptado sólo por algunos países de la región Latinoamericana por lo que deberá consultarse sobre su aplicabilidad en cada caso concreto.

3.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 generalmente a los dibujos o modelos industriales.

Este sistema ha sido adoptado sólo por algunos países de la región Latinoamericana por lo que deberá consultarse sobre su aplicabilidad en cada caso concreto.



¿Y qué ocurre con el Derecho de Autor?

Conforme al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, las obras literarias y artísticas están protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en ese Convenio. 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 obras⁶ / QR25.

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^{QR1}.



¿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 (guía BP), mientras que hoy en día son los activos intangibles, generalmente, los más relevantes al momento de establecer el valor de una compañía¹.

Por lo tanto, hace ya algunas décadas se comenzó a pensar en el potencial de estos activos que, además de generar ganancias, agregan valor a toda la empresa².

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

De allí que contar con un portafolio de Propiedad Intelectual tenga mucha 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^{QR2}.

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 de los derechos de Propiedad Intelectual que integran el patrimonio de una empresa.

Su propósito es detectar todos los elementos de Propiedad Intelectual que integran el patrimonio de la empresa, identificar su relevancia en los negocios de la empresa (sea por su potencial o valor actual de explotación o posibles riesgos) 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^{OR3}.

La mayoría de las empresas, sin importar su envergadura, cuentan con activos de propiedad intelectual que no han sido detectados o evaluados, 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 y por ello, sus resultados pueden ser útiles para mejorar el modo en que se fabrica el producto, su composición, presentación, embalaje, comercialización y precio de venta al público.

¿Cómo identificar qué activos intangibles existen en mi empresa?

Mediante la planilla suministrada en el anexo número 2 de esta guía podrás realizar un relevamiento de los activos de Propiedad Intelectual existentes en tu empresa.

Al respecto, es importante tener presente que la planilla del Anexo 2 no es exhaustiva y solo es una guía general que sirve de primera aproximación y orientación sobre cómo avanzar en una auditoría. La mejor auditoría es aquella que está diseñada a la medida de tu empresa, su negocio y su mercado.

Por ello, si bien el resultado de dicha auditoría te dará una primera aproximación acerca de cuáles son los activos de propiedad intelectual que integran el patrimonio de la empresa, es muy recomendable y conveniente que compartas dicho resultado con asesores especializados en propiedad intelectual.

Un adecuado asesoramiento por parte de profesionales especializados en propiedad intelectual te ayudará a interpretar y entender los resultados de la auditoría, a validar, ajustar o corregir, y a profundizar el proceso de relevamiento y el análisis de la información obtenida.

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 aparecen como anexo 1 encontrarás las siguientes secciones que te ayudarán 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
- Titularidad
- Mantenimiento

Comencemos con **“interrogantes básicas”**. Esta sección ofrece un listado de preguntas básicas que varían de acuerdo con el 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 el *know how*, la gestión y protección de secretos (por ejemplo, implementación de medidas de seguridad, redacción y firma de NDAs) no requieren registro.

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 más 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 ser 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 él esté protegido. Por ejemplo, si se trata de una empresa que fabrica bebidas a base de una fórmula protegida por secreto industrial, dicho activo será de gran importancia para la empresa, ya que es utilizado a diario y sobre él descansa la realización del producto ofrecido. Mientras que, si hablamos 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 más información sobre este punto puedes revisar tanto la etapa Cultura como la etapa Estrategia de protección.



Es importante considerar que la normativa relativa a la protección de la propiedad intelectual puede presentar diferencias en cada país. Estas diferencias son relevantes en cuanto a las condiciones para tramitar y obtener la protección de activos de propiedad intelectual.

Por ello, es conveniente consultar a especialistas para entender cuál es el alcance real de los derechos de propiedad intelectual bajo la legislación del país de interés para la empresa.

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 -régimenes especiales de Propiedad Intelectual-, por lo tanto, ten en cuenta que existen excepciones como cuando una empresa contrata a una persona para realizar un software. En este caso, la empresa se convierte en dueña de esa obra, salvo estipulación escrita en contrario.

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, diseños y derechos de autor 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.

Toda la información relevada a lo largo de la guía para la realización de una auditoría de derechos

de Propiedad Intelectual incluye cuestiones técnicas y legales de mucha complejidad, cuya adecuada comprensión y análisis requiere del asesoramiento de especialistas en Propiedad Intelectual.

La guía tiene la finalidad de orientar y facilitar el proceso de detección y caracterización de activos de Propiedad Intelectual, pero las fortalezas, contingencias y riesgos asociados a su explotación y protección, serán evaluadas con mayor claridad con asesoramiento adecuado y especializado.

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?

La información confidencial se define por las siguientes características:

- Es secreta en el sentido de que no es conocida o accesible para aquellas personas que están en los ámbitos en que normalmente se utiliza dicha información;
- Tiene valor comercial por ser secreta;
- Es objeto de medidas razonables para mantenerla secreta por parte de quien legítimamente controla dicha información.

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.

Este es un aspecto que cruza la legislación laboral y la de propiedad intelectual y, por ello, es muy importante contar con asesoramiento adecuado por parte de especialistas para así diseñar en forma adecuada los textos de estos acuerdos y entender el alcance de su aplicación.

Con la firma de estos acuerdos se informa 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.^{QR4}

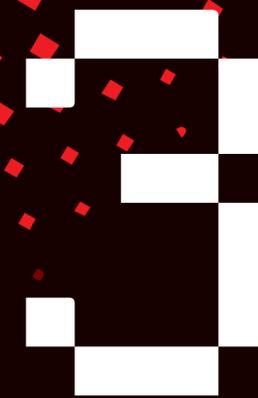
Finalmente, intenta considerar el valor de estos elementos, para ello es útil preguntarse cuál sería el costo de sustituirlo si se perdiera, cuáles son los ingresos que se pretende obtener de él (en un cierto período de tiempo) y cómo se está utilizando. Este tema será profundizado en la etapa de Valuación.

Es importante que los acuerdos de confidencialidad sean redactados por profesionales especializados, que incluyan las condiciones que la legislación aplicable al contrato contempla para la protección de la información confidencial.

CONSEJO: identifica tus activos intangibles. Frecuentemente, las PYME 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 valorarlo, así podrás protegerlo, explotarlo y aprovechar esta importante fuente de ingresos^{QR5}.

Recurre a asesoramiento especializado para realizar la auditoría de activos intangibles en forma adecuada.



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. En esta etapa veremos la importancia que tiene asignarles a dichos activos un valor.

Como vimos anteriormente, el capital intelectual es reconocido hoy en día como uno de los activos más importantes que poseen muchas de las empresas más grandes y poderosas del mundo.

Sin embargo, con frecuencia, la contabilidad de las empresas no refleja la importancia de dichos activos en las cuentas de una empresa y, a menudo, estos derechos son subestimados, mal administrados o explotados de manera insuficiente^{QR1}.

Muchas empresas reconocen el valor potencial de sus activos de propiedad intelectual, pero la mayoría tiende a pasar por alto la importancia de calcular su valor de manera precisa.

Lo cierto es que los directores de las empresas necesitan conocer el valor de los activos intangibles y estar al corriente de dichos riesgos por la misma razón que necesitan conocer el valor subyacente de los activos tangibles^{QR2}.

Definición de valoración

La valoración de los activos intangibles es un proceso importante que contribuye a determinar el valor de la compañía.

¿En qué consiste el proceso de valoración?

Un proceso de valoración consta básicamente de dos pasos:

- 1- Identificación de los activos intangibles que serán valorados (ver etapa 2).
- 2- Asignación de valor, de acuerdo con el método seleccionado.



¿Es lo mismo "valor" que "precio"?

Comencemos por aclarar que 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. Este ejercicio suele estar influido por muchos otros factores, como el tiempo, la demanda, los motivos para vender y la capacidad de negociación de las partes interesadas².

Por lo general, las empresas 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:



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 infrutilizados.

LOGRAR DISMINUIR COSTOS

Asociados con el 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 REALISTA

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

DEFINIR ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL

Este punto es especialmente relevante si la empresa tiene actuación a través de sociedades relacionadas en diversas jurisdicciones.

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 a través de procesos de inversión.
- Determinación de obligaciones fiscales.

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

FORTALEZA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- Estrategia de protección
- Titularidad.
- Viabilidad de la protección.
- Existencia de acuerdos o contratos que afecten o condicionen el desarrollo, uso, explotación o disposición de los activos de propiedad intelectual, etc.

COMPETIDORES

- Problema que resuelve la tecnología vinculada a una patente, un modelo de utilidad o un secreto industrial versus soluciones existentes.
- Análisis de la competencia y el mercado correspondiente al derecho de propiedad intelectual respectivo: tecnología ya conocida o divulgada, palabras o elementos estéticos genéricos o de uso común, etc.
- Cantidad de competidores o dimensión del mercado.

CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO DE LOS DERECHOS DE PI QUE SE EVALUARÁN

- Descripción de la tecnología, del negocio a identificar con la marca o el nombre comercial, u obra creativa.
- Beneficios, negocios actuales o potenciales.
- Información sobre el uso, aplicación y/o explotación.
- Regulaciones que pueden influir sobre el uso, explotación, desarrollo y comercialización de la innovación, creación o signo distintivo, etc.

POTENCIAL MERCADO COMERCIAL

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

MÉTODOS DE VALORIZACIÓN A UTILIZAR

Existen distintos métodos para realizar una valoración. A continuación se ofrece una breve explicación de los más utilizados.

Método basado en los ingresos

Es el método más utilizado para la valoración de la Propiedad Intelectual. El método 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^{QR4}.

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^{QR5}.

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, algunas empresas lo consideran el mejor método debido a su simplicidad y a la utilización de información de mercado².

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^{QR6}.

La selección del método adecuado depende del tipo de empresa, del tipo de activos de propiedad intelectual a valorar y de la finalidad de la valoración.

A su vez, la aplicación del método elegido también es un proceso que involucra el análisis de muchos aspectos técnicos, financieros y legales complejos.

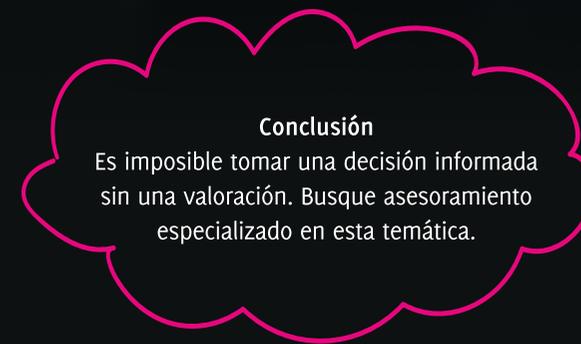
Por lo tanto, es muy recomendable contar con un asesoramiento adecuado para obtener una valuación técnica robusta y justificada y, con ello, evitar objeciones a la valuación que dificulten el negocio para la cual fue realizada.

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

Realizar una valoración es un punto crítico para tomar buenas decisiones, pero ten presente que el proceso por el que se realiza una valoración es tan importante como el resultado que se obtiene de ella³.

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 estrategia 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 económica⁴.



Conclusión

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

4 ESTRATEGIA

Objetivo: Crear una estrategia de protección

¿Qué es una estrategia?

En términos simples, una estrategia consiste en establecer un objetivo y preparar un plan de acción que nos permita alcanzarlo^{OR1}.

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 PI?

Además de tener un plan de negocios, toda empresa o emprendimiento debe tener una estrategia de Propiedad Intelectual. Esta estrategia evolucionará en función de los objetivos comerciales y deberá ser revisada periódicamente.

Cuando hablamos de estrategia de Propiedad Intelectual nos referimos a 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?

La utilización estratégica de la Propiedad Intelectual puede incrementar de manera sustancial la competitividad de tu empresa.

¿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 este es único e innovador y, por supuesto, superior a lo que ofrece la competencia. Sin embargo, para un inversionista no basta creerlo, es necesario demostrarlo. Así, una patente o el resultado de una búsqueda de arte previo pueden constituir prueba de que tu invención es efectivamente 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 resultan ser a veces los activos de mayor valor de una empresa. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la empresa 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 compañía¹.

¿Qué beneficios puedo obtener al utilizar los derechos de PI?

Mediante la protección que proveen los derechos de Propiedad Intelectual 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 de registro 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 protegidos por derecho de autor^{QR2}.

Es importante evaluar en forma cuidadosa cuál es la mejor estrategia según el tipo de activo de propiedad intelectual del que se trate, para no cometer errores que puedan afectar la protección de dichos activos y con ello, su potencial de negocios.

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

Entre los riesgos o amenazas a los que te expones al no proteger tus activos de Propiedad Intelectual se encuentran la pérdida de ingresos, la reputación de tu negocio, emprendimiento o empresa, y la pérdida de ventaja competitiva. Desafortunadamente, hay personas y empresas que pretenden aprovecharse del trabajo creativo de otros. Algunos ejemplos de amenazas a la Propiedad Intelectual son la piratería, la falsificación y el hackeo informático.

Hoy en día, a nadie se le ocurriría ignorar las leyes tributarias, ya que podría exponerse a serios problemas con la autoridad fiscalizadora en dicha materia; de igual manera, ignorar la Propiedad Intelectual puede conducir a serias dificultades.

Descuidar la Propiedad Intelectual de tu empresa otorga a tus competidores la posibilidad de aprovecharse de tus creaciones, 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^{QR3}.



80

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

Los pasos básicos que debe contemplar una estrategia de Propiedad Intelectual son:

- **IDENTIFICAR:** Identifica los activos de la empresa que pueden ser protegidos. Para más información sobre este punto puedes revisar la etapa Identificación de Intangibles.

- **CLASIFICAR:** Clasifica los activos según los objetivos de tu compañía. Algunos ejemplos:

OBJETIVO	TIPO DE PROTECCIÓN
Controlar el uso de cierto tipo de material de autoría de tu empresa (contenidos en redes, software, bases de datos, material promocional de marketing, etc.)	Derecho de autor (licencia, cesión de derechos)
Diferenciarme de mis competidores/crear una "identidad" comercial	Marca comercial Nombre comercial Lema 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, Trade dress, entre otros

QR4



81

- 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 mismos². Para mayor información sobre este punto, puedes revisar la etapa 3 “Valoración”.

- DEFINIR LA PROTECCIÓN

Analiza los diferentes cursos de acción que puedes tomar para fortalecer los intangibles³. 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, sólo otorgan protección en el país a donde ella haya sido solicitada y concedida. Por lo tanto, es necesario que consideres aquellos mercados que sean de tu interés a fin solicitar protección en los mismos de manera que puedas ostentar la misma protección en el extranjero que en el mercado interno.

Para obtener mayor información revisa la etapa 1: “Cultura”.

- CREAR UN COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEFINIR RESPONSABILIDADES SOBRE LA GESTIÓN

Cada sector de la empresa tiene distintas necesidades y enfrenta diversas dificultades, pero también cuenta con diferentes habilidades y conocimientos. Define personas que tomen la responsabilidad de examinar, discutir y proponer decisiones acerca de los temas que involucran la Propiedad Intelectual⁴.

¿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, viajaban mucho para visitar clientes por lo que cada vez pasaban menos tiempo en la oficina.

Cierta día, Alejandro, preocupado por esta realidad, le comentó 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 *on line* 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 “Offline”.

Pronto su creación comenzó a llamar la atención de numerosos colegas que les comentaban cuánto les gustaría poder utilizar “Offline”. 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 sería la herramienta de protección ideal.

La protección del derecho de autor ofrece un beneficio tanto patrimonial como moral. El beneficio patrimonial consiste en permitirle al autor controlar la utilización de su obra de diferentes formas (utilización *on line*, realización y distribución de copias, interpretaciones públicas, etc.) obteniendo una compensación económica por la explotación de su obra. El beneficio moral consiste en reconocer 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 se crea. Sin embargo, es conveniente efectuar el registro de la obra ante la Oficina de Derechos de Autor correspondiente, ya que este registro constituye un medio de prueba sobre la autoría de la obra inscrita.

Ten presente que la protección otorgada se extiende por un tiempo adicional contado desde la fecha de su defunción. Este periodo dependerá del país en el cual se solicite la protección. Por ejemplo, en Chile se concede un periodo adicional de 70 años, mientras que en Colombia la protección se otorga por 80 años más.

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

Para obtener mayor información acerca del registro de Propiedad Intelectual, puedes buscar en la oficina nacional de cada país los requisitos para registrar tu obra.



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 de internet 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^{QR5}.

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 ante las autoridades de propiedad industrial. La protección otorgada tiene una duración de 10 años y puede renovarse en forma indefinida.

El costo de un registro varía de acuerdo a lo que establezca cada país.

Antes de registrar tu marca, es recomendable realizar un análisis de registrabilidad de la marca, así como una búsqueda previa de antecedentes para constatar las marcas previamente existentes en el mercado y que se encuentran registradas con anterioridad. La búsqueda se puede realizar en las bases de datos que proveen las oficinas competentes en el registro de títulos marcarios.

Algunas de estas oficinas incluso proveen acceso gratuito a su base de datos, en donde será posible revisar las marcas registradas en el país donde se efectúa la búsqueda.

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



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 que “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 una idea: diseñaría una mochila que tuviera 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, pero 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 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.

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 previamente por otra persona o empresa.

En la mayoría de los países de Latinoamérica, la búsqueda puede realizarse en la base de datos de la entidad gubernamental que administra los temas de propiedad intelectual en tu país ya sea de forma gratuita o pagando una tasa oficial.

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 EN 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 INVENCION

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 otra solución 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 resguardar adecuadamente tu invención?

¿Has 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 dependen de si solicitas patente país por país, o si optas por un procedimiento internacional como el tratado internacional en materia de patentes (PCT). Sin embargo, si el interés es únicamente protegerlo en tu país, el costo será menor. Las tasas oficiales dependen de los tarifarios y aranceles de la oficina de propiedad intelectual correspondiente, a lo cual 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^{QR6}.

- 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^{OR7}.

¿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^{OR8}.

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^{OR9}.

¿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, licenciarios y competidores, ya que permite averiguar quién tiene una tecnología específica.

Realizar búsquedas continuas 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 pagadas 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: <https://www.lens.org/>



- 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. Esto debes consultarlo en la oficina de patentes del país donde deseas proteger la invención.



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>

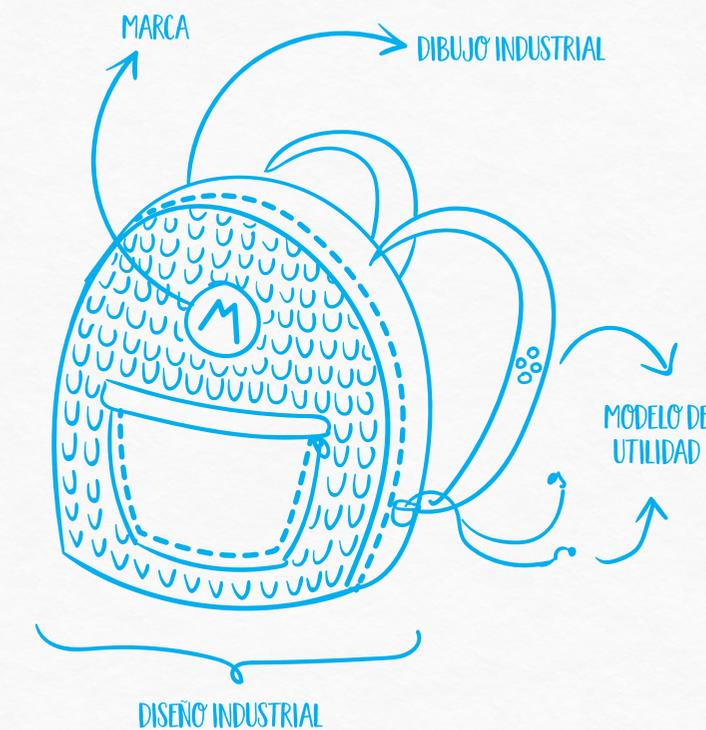
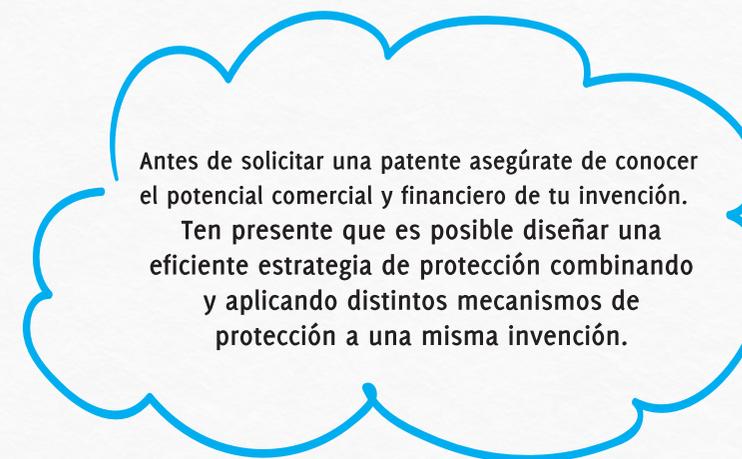


Para realizar una búsqueda internacional de patentes puedes ingresar al sitio de la oficina europea de patentes (EPO), que cuenta con una base de datos de patentes conocida como Espacenet, que contiene patentes procedentes de más de 60 países: <https://goo.gl/SNCm1N>



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 pagados que brindan, además, información adicional sobre licencias, informes empresariales, etc.



5

COMERCIALIZACIÓN

Objetivo: Llevar la tecnología al mercado

¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIOS?

Alexander Osterwalder, creador de la herramienta **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, entrega y captura valor”¹.

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^{QR1}.

Este documento contendrá detalles respecto de:



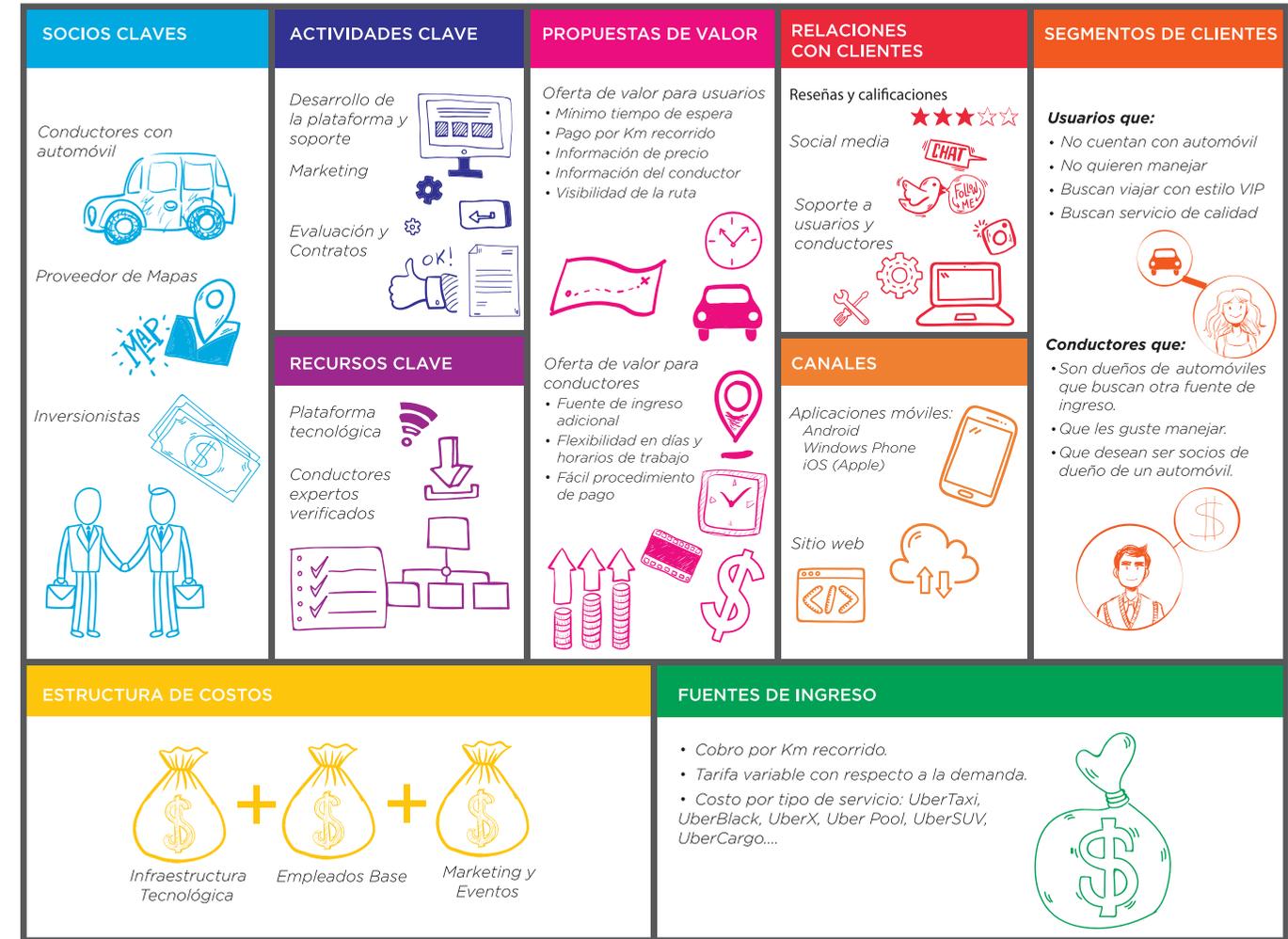
¿Para qué sirve un modelo de negocios?

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.

Canvas es una herramienta “que permite describir y pensar el modelo de negocios de tu organización, tus competidores o cualquier otra empresa”. “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 financiera².



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 copiarne?

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 recaerá, sin autorización, en secretos comerciales de otras compañías, materiales protegidos por derechos de autor, patentes u otros derechos de PI, 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^{70R2}.



¿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 costos³

Para mayor detalle respecto del uso de la herramienta Canvas, se sugiere consultar el libro en cuestión⁴.

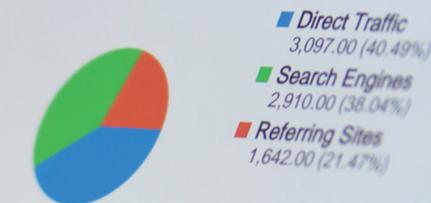
Para los fines de este ejercicio seguiremos un orden diferente al propuesto, ya que el propósito es identificar dentro de los bloques, en los que resulte pertinente, temas relacionados con Propiedad Intelectual que sea conveniente considerar.

Comenzaremos con...



3.32 Pages/Visit

Traffic Sources Overview



Visitors Overview



LA PROPUESTA DE VALOR

Busca resolver los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades con la propuesta de valor.

Respecto de la propuesta de valor es importante determinar qué nivel de detalle técnico se debe incluir en ella. 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 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. Las bases de datos de patentes y marcas permiten obtener información relevante sobre aspectos legales, técnicos y comerciales de los competidores, identificando su presencia en el mercado, su estrategia, sus fortalezas, etc.

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 mi negocio y cómo la Propiedad Intelectual de mi empresa podría afectar la entrada de mis competidores.

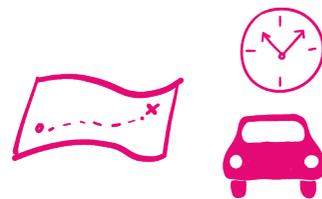
La **propuesta de valor** de la empresa **puede protegerse mediante derecho de autor**, pero las **síntesis de las propuestas** pueden protegerse, además, como, **marca, eslogan o frase de propaganda**.



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

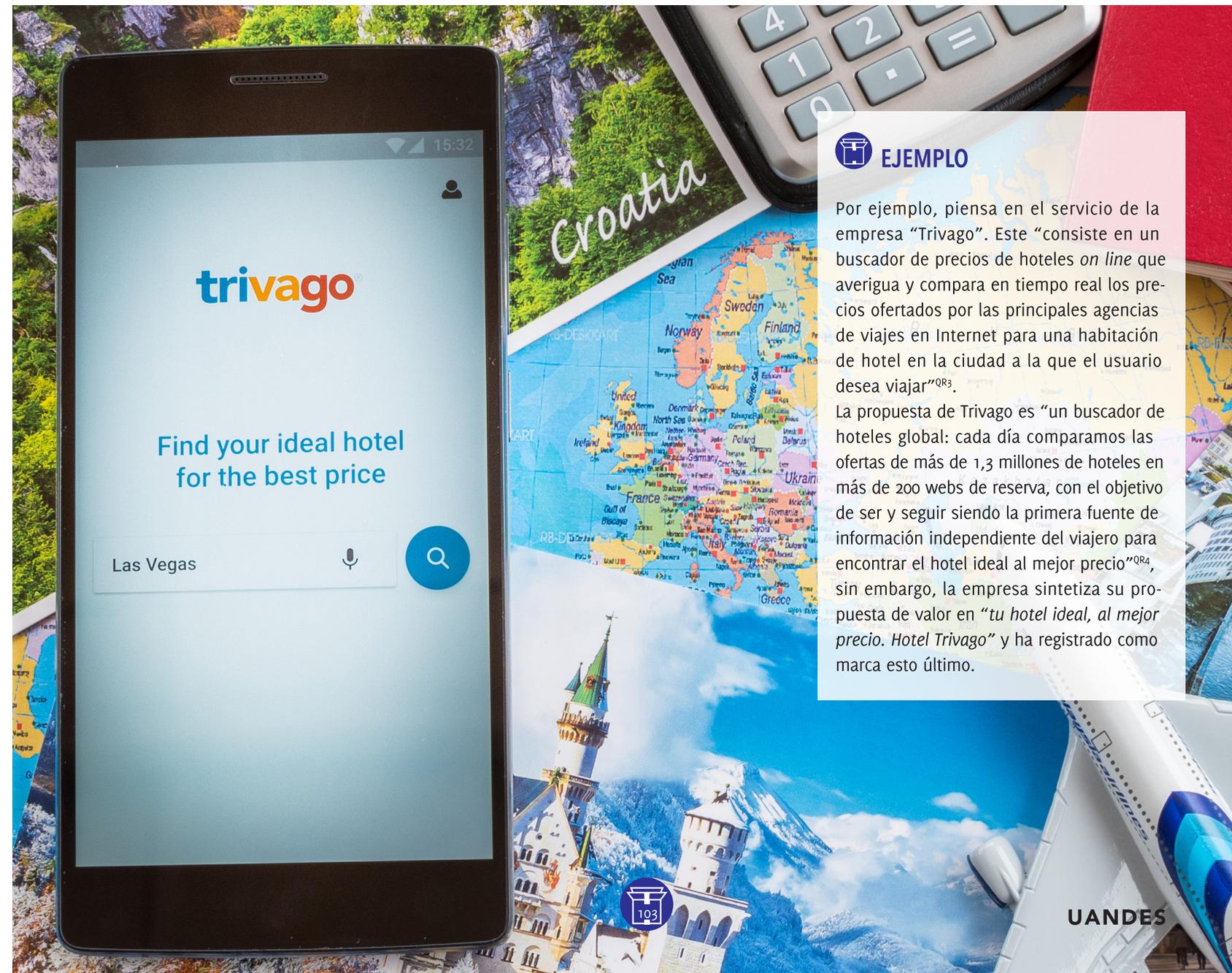


Oferta de valor para conductores

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



Ejemplo Uber



EJEMPLO

Por ejemplo, piensa en el servicio de la empresa “Trivago”. Este “consiste en un buscador de precios de hoteles *on line* 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”^{QR3}.

La propuesta de 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”^{QR4}, sin embargo, la empresa sintetiza su propuesta de valor en “*tu hotel ideal, al mejor precio. Hotel Trivago*” y ha registrado como marca esto último.



UANDES

SEGMENTOS DE CLIENTE

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

Es importante tener en cuenta que si atiende a dos o más segmentos distintos, adaptando a dicha circunstancia el producto o servicio a las necesidades del segmento, será conveniente registrar distintas marcas en función de cada producto/servicio-segmento.



CASO: STARBUCKS

¿Es un café de Starbucks solo 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 desesperadamente cafeína por las mañanas, tomamos café a toda hora del día porque nos gusta, 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? Resumidamente, gracias a Starbucks. Cuando compras una taza de café de Starbucks (y pagas un precio que sabes que el café no vale) no estás comprando solo una taza de café, estás comprando una experiencia, la cual involucra: el aroma del café que sientes cuando entras a la tienda, el ambiente relajado, el sabor de la variedad de tu elección. Estés donde estés al entrar en un Starbucks te sientes en casa.

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”.⁶

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 que terceros tengan acceso a la Propiedad Intelectual de la empresa. 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 resguardar 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, el trade dress, 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 también constituyen *know how*.



106

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”^{7QR5}. El canal más importante para esta empresa es justamente su app. La empresa ha protegido el logo de la aplicación, su diseño. En el caso de Starbucks, tiene un modelo híbrido, por eso solo nos concentramos en sus tiendas, que están protegidas mediante *trade dress* bien definido, es decir, cualquiera sea la ubicación del local donde un cliente ingresa y la compra que haga, las características de la ambientación, presentación de los productos, envoltorios e, incluso, el aroma del ambiente serán las mismas”^{7QR6}.



107



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 a base de la propuesta de un tercero, como tal vez un diseñador externo o un proveedor. Frente a esta común situación es de vital importancia que la empresa tenga control sobre todas estas diferentes contribuciones.

Para ello es necesario que la empresa posea una muy clara política de PI, y asegurarse de que los contratos con los empleados contengan cláusulas que resguardan la PI de la empresa (aun si la legislación local se manifiesta en el mismo sentido), asegurar la cesión de derechos por parte de todos 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.



SOCIOS CLAVES

*Conductores con
automóvil*



Proveedor de Mapas



Inversionistas



Ejemplo Uber

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 incluir cláusulas en tus contratos de licencia que te permitan tener una salida en caso de que el licenciario 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, conserve 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.

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^{QR7}.



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* 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 la Propiedad Intelectual 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* (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 concentramos 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.
- Confieren una ventaja competitiva, como, por ejemplo, secreto industrial, *know how*.
- Y cómo 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.

ACTIVIDADES CLAVE

Desarrollo de la plataforma y soporte

Marketing

Evaluación y Contratos



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* encabeza estos recursos y 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 *core IP*, que asumiremos que la empresa ya posee (o asegurarla de manera inmediata, si no lo ha hecho), pero también es recomendable identificar aquella propiedad intelectual que es complementaria, denominada *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”⁸. 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 paralela 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 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 valoración, e intenta, en la medida de lo posible, contar con ayuda profesional para orientarte en esta tarea. Para mayor información puedes revisar la etapa de valoración de esta guía.

COSTOS

Es importante tener en cuenta los costos involucrados en la protección intelectual de los activos intangibles de la empresa. Considera 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.

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.



¿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)^{QR8}.

¿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.^{QR9}

Para obtener mayor información y asesoramiento sobre este punto, revisa el anexo número 4 de esta publicación.

¿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 -regímenes especiales de Propiedad Intelectual-, por lo tanto, ten presente que aun 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 valoración de intangibles.

Las consideraciones son muchas y el proceso de comercialización no es sencillo. Por eso, 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.



118

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^{QR10}.



119

UANDES

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 colaboración no significa que una empresa controle a la otra, ni es una fusión, sino una unión de esfuerzos para desarrollar una actividad comercial con riesgos compartidos, donde ambas entidades continúan operando de manera independiente al *joint venture* que han establecido. Compañías que han operado a través de este sistema son Ebay y Paypal, Nokia y Siemens, Sony y Ericsson, McDonald's y Coca-Cola por citar unos ejemplos.



- **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.

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.



LICENCIARIA

- **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^{QR11}.

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.

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^{QR12}.

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

Ten presente que la licencia no transfiere derechos de propiedad intelectual.

¿Qué 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 licenciario 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^{QR13}.



¿Qué debo tener en cuenta al buscar un licenciario?

La búsqueda del socio adecuado es una tarea muy importante, por lo que es recomendable llevar a cabo una cuidadosa investigación. Generalmente, el licenciario 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 licenciario y licenciante empiezan generalmente mediante correos electrónicos 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.



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^{QR14}.



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



- **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”¹⁰.

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”¹¹.

¿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).



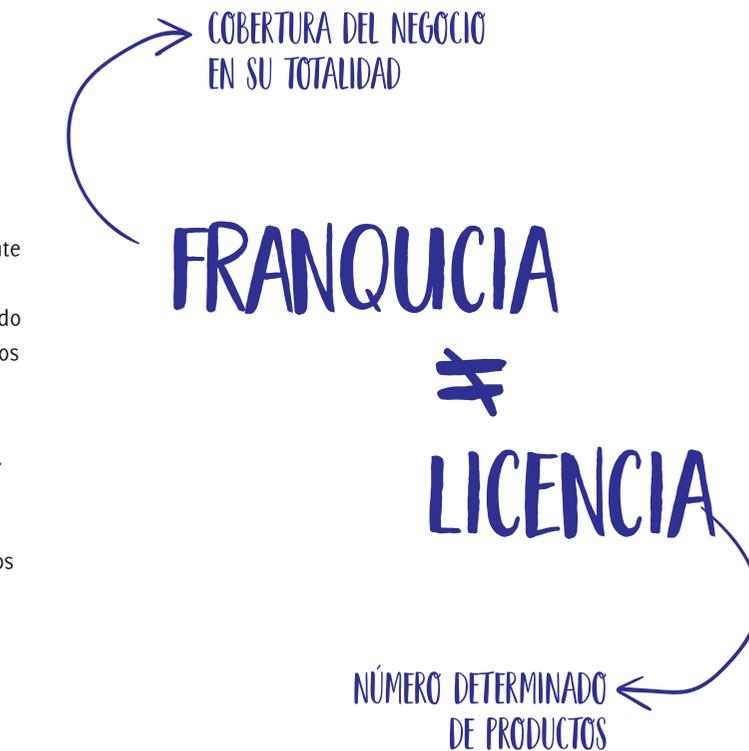
¿En qué difiere una franquicia de otro tipo de licencias?

“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”¹².

La “franquicia cubre el negocio en su totalidad, incluyendo Know How, marcas, asistencia técnica y contactos comerciales”¹³.

La franquicia tiende a ser para el franquiciado una forma de inicio en los negocios”¹⁴.



¿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 franquiciado¹⁵.

¿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.²²



¿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.

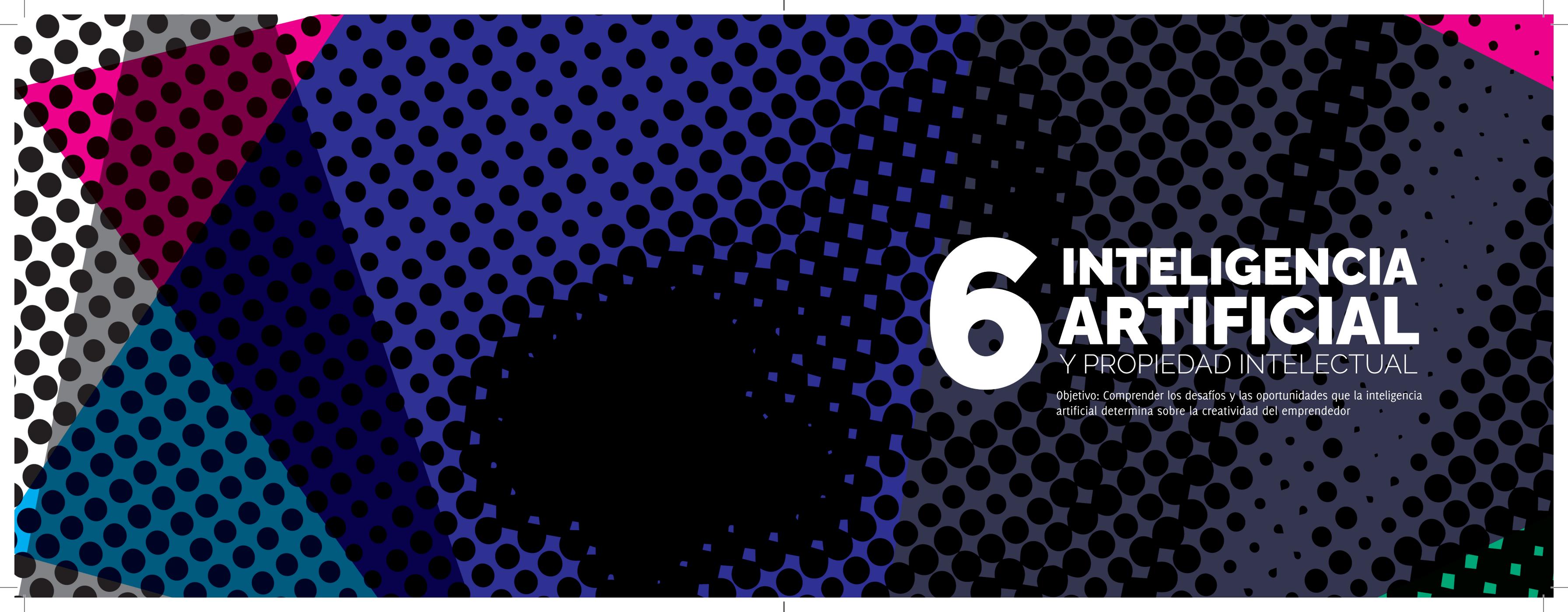
Las empresas suelen utilizar este tipo de acuerdos cuando exploran las posibilidades de fabricar, diseñar o comercializar un producto dado en colaboración con otras empresas, al negociar acuerdos de concesión de licencia o al buscar financiación para desarrollar un producto o aplicar un plan de negocios.^{QR15}

¿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.





6

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Y PROPIEDAD INTELECTUAL

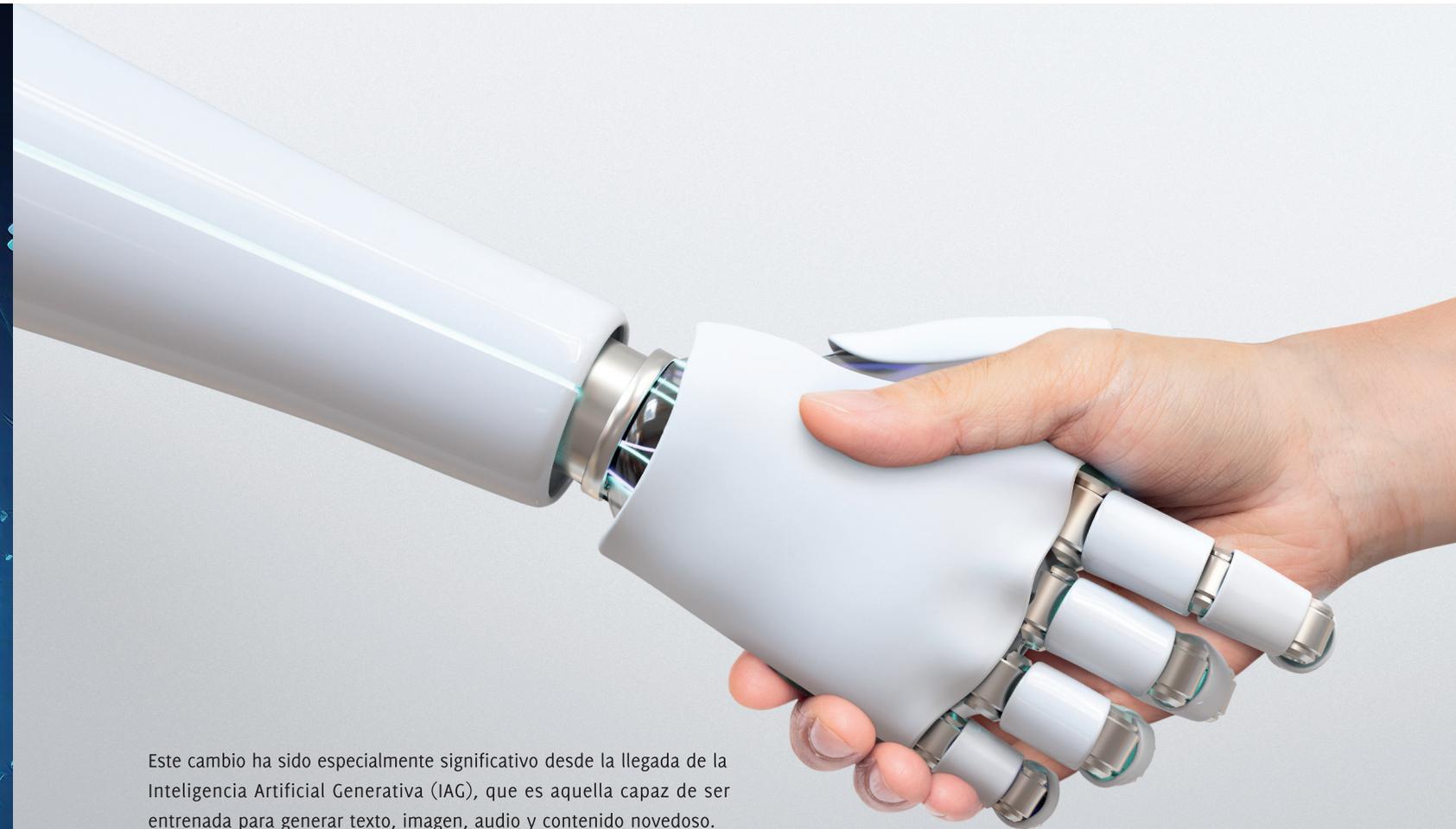
Objetivo: Comprender los desafíos y las oportunidades que la inteligencia artificial determina sobre la creatividad del emprendedor

Desafíos y Oportunidades para el Emprendedor

Introducción a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una tecnología disruptiva que está transformando múltiples industrias al automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de datos y colaborar en la toma de decisiones. La IA abarca desde sistemas de aprendizaje automático (*machine learning*) hasta redes neuronales profundas, permitiendo a las máquinas ejecutar funciones complejas que tradicionalmente requerirían intervención humana.

**Todas las imágenes utilizadas en este capítulo fueron generadas mediante IA.*



Este cambio ha sido especialmente significativo desde la llegada de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), que es aquella capaz de ser entrenada para generar texto, imagen, audio y contenido novedoso.

Esta nueva tecnología ha implicado un cambio disruptivo en las industrias, y su gestión y uso debe tener en especial consideración la posible afectación de derechos de terceros, así como la posible dificultad de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual desarrollados con la participación de esta herramienta.



Relación entre Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual

La irrupción de la IA en el ámbito empresarial y creativo ha generado nuevas cuestiones en el terreno de la propiedad intelectual e industrial. A medida que las máquinas se vuelven capaces de generar contenido que habitualmente es calificado como “obra”, tales como obras creativas, diseñar productos, o incluso desarrollar soluciones técnicas, surgen algunos temas relativos a la titularidad y protección de estos activos que actualmente se encuentran en debate y no tienen una solución clara.

Por estas razones el uso de la IA debe contemplar buenas prácticas y considerar que en algunos casos los derechos de propiedad intelectual e industrial generados por IA podrán no estar alcanzados por la protección que las leyes les otorgan a las creaciones hechas por individuos, así como es posible que los secretos industriales y conocimientos se vean afectados o revelados de forma irreversible de ser volcados en una herramienta.

Marcas y campañas

La IA puede ser utilizada para analizar mercados y desarrollar estrategias de marca, como la creación de nombres, logotipos, y campañas publicitarias optimizadas. Sin embargo, la protección de estas marcas puede ser un desafío, ya que la automatización de estos procesos puede llevar a conflictos sobre la originalidad y la autoría.

Por otro lado, la creación de un logotipo por IA puede estar “inspirado” en otros similares, por lo que es fundamental hacer un análisis de conflictos de registros existentes y viabilidad de registro. Esta etapa, generalmente denominada naming, consiste en identificar una marca que cumpla con las expectativas del negocio desde el aspecto comunicacional, pero que a su vez pueda ser registrada para los productos y servicios de interés en los territorios relevantes.

Es decir, un proceso en el cual la selección de la marca a ser registrada cumpla el rol comunicacional cumpliendo con los requerimientos legales, generalmente denominado *clearance* de marcas.

Para mayor detalle sobre este punto volver al capítulo de Marcas.



Patentes y Modelos de Utilidad

Como ha sido desarrollado en el capítulo respectivo uno de los requisitos esenciales de las patentes es la novedad (además de la aplicación industrial y altura inventiva). Los modelos de utilidad son las denominadas “pequeñas patentes” consistentes en mejoras a elementos existentes, que tienen un estándar de protección menor al no requerir el cumplimiento de altura inventiva.

El emprendedor debe ser especialmente cauteloso al utilizar herramientas externas en su proceso creativo, que puedan implicar la transferencia de información, ideas o conceptos que supongan la divulgación (ruptura de la novedad) al insertar esa información en una plataforma, herramienta o similar.

Actualmente, uno de los principales desafíos que plantea la IA es el de la gestión confidencial de la información y en este aspecto la novedad de una invención patentable se podría ver vulnerada o comprometida, afectando la patentabilidad del invento por divulgación y consecuente ruptura de la novedad.

Por otro lado, en el ámbito de las patentes, la IA plantea cuestiones sobre la patentabilidad de las invenciones generadas por máquinas por cuanto existen cuestionamientos sobre la novedad y falta de altura inventiva toda vez que han podido ser generadas de forma prácticamente automática.

Asimismo, la falta de claridad en cuanto a quién puede ser considerado inventor – si la máquina o su programador – crea un desafío legal significativo que es objeto de actual debate en la mayoría de los países, donde se plantea cuál es la incidencia de la IA en ese proceso del caso particular.

En este sentido el emprendedor que tenga una innovación potencialmente patentable debe ser especialmente cuidadoso al momento de manipular esta información y valerse de herramientas de IA, sin perjuicio del uso para todos los demás elementos relativos a la investigación.

Finalmente, al utilizar herramientas de IA debe necesariamente verificarse los términos y condiciones - no siempre claros - sobre la titularidad de las creaciones desarrolladas con tales plataformas.

Diseños Industriales:

Como fue visto en el capítulo respectivo, los diseños industriales son un tipo de derecho de propiedad industrial por el cual se protege elementos estéticos novedosos (diseño) aplicado a un producto que puede ser producido de manera industrial.

Con los sistemas de IA es posible generar diseños industriales complejos lo que ha llevado a interrogantes sobre la propiedad y la originalidad de estos diseños. Si bien los modelos generados por IA pueden ser estéticamente novedosos, la cuestión de si cumplen con los requisitos de originalidad bajo la legislación vigente de cada país, así como presentan problemas sobre la atribución de autoría y por lo tanto titularidad. Aspectos similares a los de las patentes se presentan en estos casos. Por ello, al igual que en ese caso, es especialmente recomendable ser cautelosos en su uso a estos fines para evitar que su utilización pueda poner en riesgo los derechos que este instrumento otorga.

**Derechos de Autor**

La cuestión de los derechos de autor presenta varias facetas complejas en relación con la IA.

Mientras que es posible la creación de contenidos de tipo artístico, literario o musical mediante IA, este proceso plantea preguntas sobre quién posee los derechos de autor, si la obra es original o derivada y cuáles son los derechos de terceros involucrados en el entrenamiento de la IA.

Tradicionalmente, estos derechos se otorgan a seres humanos, pero con la IA como participe en la creación se plantean cuestiones complejas sobre el concepto de autoría y los derechos asociados.

Asimismo, la IA plantea desafíos y debates sobre el uso de derechos de autor de terceros para el entrenamiento o para la generación de nuevo contenido. Esta problemática se encuentra en plena discusión.

En cualquier caso, es posible que una obra generada por IA pueda no estar alcanzada por la protección de derechos de autor por lo que un emprendedor que quiere llevar a cabo un proyecto debe analizar y considerar que el uso de obras creadas por IA puede no otorgar derechos exclusivos. Asimismo, como la IA generativa en su modelo puede estar alimentada de datos de otras obras, es posible que - incluso con indicación específica - la obra adopte rasgos, características o elementos salientes de un artista y su obra (o varios artistas) con el riesgo de infracción de derechos de autor, y de derechos personalísimos (derecho a la imagen, etc).

Secretos Industriales, información confidencial o información sensible

La IA puede gestionar y analizar grandes cantidades de información, sin embargo, uno de los desafíos que plantea es el de la reserva y resguardo de esa información.

Para la gestión adecuada de grandes cantidades de información que puedan contener secretos comerciales o industriales, información confidencial, o información sensible es muy importante verificar la forma en que la plataforma que se utilizará gestiona, almacena y reutiliza esa información. La capacidad de la IA para replicar patrones y procesos basados en datos plantea riesgos potenciales si la tecnología no se gestiona adecuadamente; por ello es altamente recomendable hacer un adecuado estudio de la información que será volcada de manera de analizar el riesgo, tomar medidas de mitigación y protección de esta información.

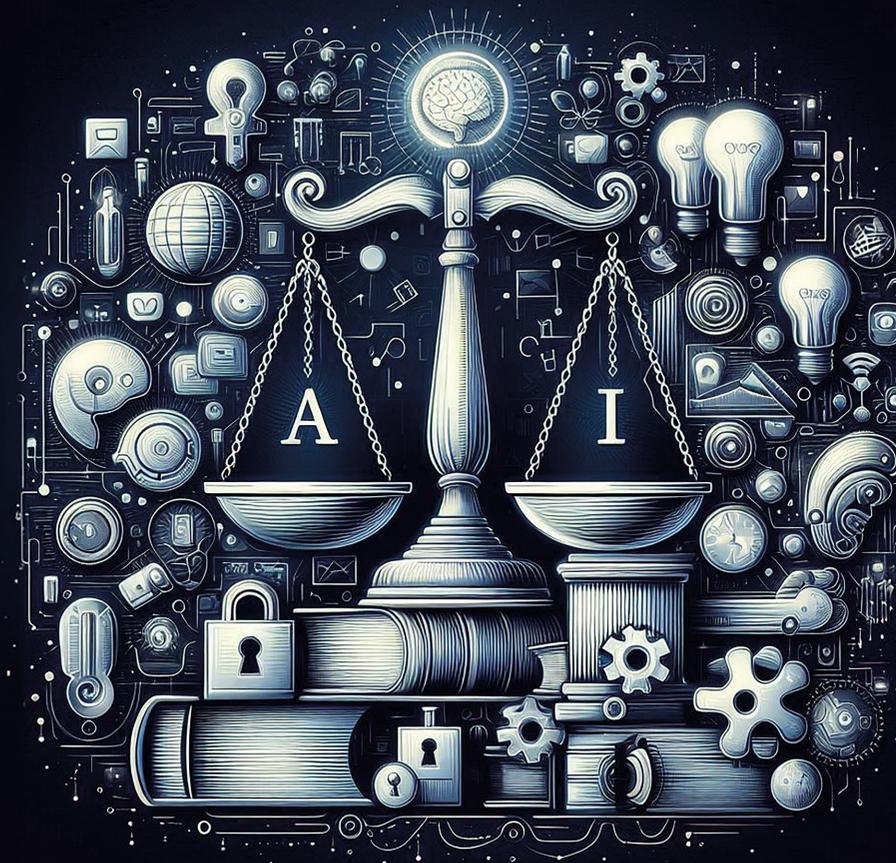
Términos y condiciones de las plataformas de IA

Existen varias formas de utilizar IA en los procesos creativos o de generación de contenidos; sin embargo, en la mayoría de los casos un emprendedor recurrirá a plataformas gratuitas o pagadas que contienen sus propios términos y condiciones.

Bajo estos parámetros es importante para el emprendedor analizar cuáles son los términos y condiciones que rigen la relación del usuario con la plataforma, entre los que se pueden encontrar términos que afectan los derechos de propiedad intelectual.

De tal manera, una plataforma pondría limitaciones o condiciones específicas. Algunos ejemplos serían que la plataforma establezca que: (i) el contenido que ha generado es para uso privado y que se encuentra prohibido su uso comercial; (ii) que el contenido generado es de titularidad y exclusividad de la plataforma y que se otorga una licencia, la que puede tener condiciones limitadas; (iii) que el contenido generado no asegura la inexistencia de una afectación de derechos de terceros.

Debido a ello, en caso de usar IA para estos fines es importante verificar los términos y condiciones de la plataforma que sea utilizada para asegurar que los derechos e información no están afectados.



Desafíos para el Emprendedor en el uso de IA en relación con sus derechos de propiedad industrial, intelectual y derechos conexos

Para los emprendedores, la integración de la IA en sus negocios conlleva varios desafíos en términos de propiedad intelectual:

Titularidad: determinar quién posee los derechos sobre los productos, diseños, o invenciones generadas por IA o con la asistencia de la IA plantea problemas que aún carecen de una solución clara y que puede afectar el reconocimiento de los derechos de obras generadas por esa vía.

Protección y exclusividad: en materia de protección y exclusividad la rápida evolución de la IA puede dificultar la protección efectiva de nuevas tecnologías bajo las leyes actuales de propiedad intelectual, que a menudo no están diseñadas para abordar la creación autónoma de la IA.

Riesgos de Infracción: La IA, al ser utilizada para crear o replicar obras, puede inadvertidamente infringir derechos de terceros, lo que expone a los emprendedores a litigios costosos y complejos.

Transparencia de procesos e información: una de las particularidades que plantean los expertos en IA es que, si bien existe probabilidad de acierto sobre la información, no es posible en la mayoría de los casos conocer el proceso exacto que ha seguido una red neuronal para arrojar un resultado. Así, entonces, existen inconvenientes para verificar el origen de la información que llega a un resultado.

Confiablez y riesgo de información falsa: en la mayoría de los modelos de IA de uso popular, el uso de la herramienta otorgará información que resulta creíble y veraz; sin embargo por la propia naturaleza y forma de creación de información de los modelos de IA generativa es habitual que estas herramientas arrojen información falsa y resultados inexactos en materia de búsqueda; eso responde a su patrón “creativo”, en que lo que prima en la mayoría de estos modelos es la creación de una respuesta probabilísticamente ajustada al modelo, pero que no responde a una base de datos. Por ello los usuarios deben ser conscientes de que la información puede ser incorrecta.

Buenas Prácticas en el uso de IA en materia de Propiedad Industrial e Intelectual

Para enfrentar estos desafíos en el uso de la IA con relación a la propiedad industrial e intelectual por parte de emprendedores y empresas es recomendable adoptar buenas prácticas en el uso de esta tecnología que aborden los puntos indicados.

Si bien la adopción de buenas prácticas va a depender de la industria, el tipo de emprendimiento y las particularidades del proyecto es recomendable que se contemplen al menos los riesgos mencionados y se tomen medidas para asegurar que la utilización de la IA no afectará los derechos de propiedad intelectual e industrial o los secretos comerciales e industriales.

A modo de ejemplo algunas de estas buenas prácticas pueden incluir:

- Conocer los términos y condiciones de las plataformas en cuanto a su utilización, la información volcada y la información obtenida;
- Conocer quién es el proveedor del servicio, que tan sólido es en seguridad, y cuánta confianza ha desarrollado en el mercado (¿es una empresa nueva o una empresa consolidada?);
- Asegurar no volcar información confidencial, sensible o de terceros, que puedan afectar los derechos de propiedad industrial e intelectual, o los derechos de terceros;
- Considerar las limitaciones que presenta las obras creadas por IA en cuanto al otorgamiento de derechos y cómo esto podrá afectar el valor de los intangibles de la empresa o proyecto;
- Considerar los riesgos que conlleva la utilización de IA en la posibilidad de infraccionar derechos de propiedad intelectual, industrial o derechos personalísimos como los de imagen (imagen, voz, etc) al momento de usar estas herramientas;
- Verificar los datos e información que arrojen estas herramientas con fuentes confiables: es habitual que estas herramientas tengan “alucinaciones” y contengan información falsa o incorrecta contextualizada de forma sorprendentemente veraz.
- Contemplar que en la mayoría de los casos no será posible conocer en forma concreta el proceso para la obtención de la información que arroja la herramienta, lo que les quita transparencia a los procesos, no siendo recomendable su utilización automática en procesos complejos que puedan vulnerar derechos de terceros o afectar derechos propios.

Sin duda, la Inteligencia Artificial es una herramienta poderosa que puede impulsar la innovación y mejorar la competitividad de los emprendedores, sobre todo en etapas tempranas, facilitando la gestión y creación de contenido. Sin embargo, su utilización trae consigo desafíos legales en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial que es esencial que sean analizados por los emprendedores con el fin de adoptar estrategias que les permita aprovechar al máximo esta tecnología sin poner en riesgo la protección de sus activos intangibles, incluyendo sus secretos comerciales e industriales, la afectación o infracción de derechos de terceros o la realización de procesos automatizados que puedan comprometer otros derechos individuales.

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		SI	NO
¿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		SI	NO
¿Has presentado una solicitud de registro de diseño?			
¿Tu diseño es novedoso? (no existe en el mercado local)			
DIBUJOS		SI	NO
¿Has presentado un solicitud de registro de dibujo?			
¿Tu dibujo es novedoso?			



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		SI	NO
¿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		SI	NO
¿La información no es generalmente conocida ni fácilmente accesible??			
PROCEDIMIENTOS		SI	NO
¿La información tiene valor comercial?			
DOCUMENTOS DE I+D		SI	NO
¿Has tomado medidas para mantener su confidencialidad ?			

ACTIVO

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 concedidad / adquiridas			
Franquicias concedidad / 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 concedidad / adquiridas		
Franquicias concedidad / 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 concedidad / adquiridas			
Franquicias concedidad / 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 concedidad / adquiridas			
Franquicias concedidad / 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 concedidad / adquiridas			
Franquicias concedidad / 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

- ^{1/2} Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 2003.
- ³ Academia Judicial internacional. “Manual sobre Propiedad Intelectual.” Editorial La Ley 1ra edición, 2010.
- ⁴ 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.
- ⁵ Carlos Octavio Mitelman, Daniel R. Zuccherino. “Protección jurídica de la información confidencial y de los datos científicos”. Editorial Lexis Nexis, 2007.

CAPÍTULO 2

- ¹ Strategy Maps, “Converting intangible assets into tangible outcomes” Robert S. Kaplan. David P. Norton. Harvard Business School Press. 2004.
- ² Harvard Business School. “Propiedad Intelectual y estrategia”. Publicación de Harvard Business School, 7 de abril de 2005.

CAPÍTULO 3

- ^{1/4} Elena Canetti. “Technology Valuation”. 2012. Traducción Propia.
- ² “La clave de la Propiedad Intelectual: Guía para pequeños y medianos exportadores”, Lucchini Valerio y Daniela Botticelli, Camera di Commercio Italo-Argentina (2011). Página 137 *WIPO es titular de los derechos de autor en la versión original en italiano y en español.
- ³ John Orcutt. “Introduction to Technology/patent”. Presentación de University of New Hampshire. School of Law. Franklin Pierce Center for Intellectual Property. Traducción propia.

CAPÍTULO 4

- ¹ Deepak Somaya, David Teece, Simon Wakeman. “Innovation in Multi-Invention contexts: Mapping solutions to technological and intellectual property”. 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, Ley de patentes comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París, comentario a Art. 37 e INA-PI: <http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-1600.html>
- ¹⁰ Marzorati, Osvaldo, Franchising, Editorial Astrea. Pág. 46.
- ^{11/12/15/16/17} Kemelmajer de Carlucci, Aída. “Aproximación al franchising. Especial referencia al régimen de responsabilidad civil”.
- ^{13/14} Marzorati, Osvaldo, Franchising, Editorial Astrea. Pág. 51.
- ^{18/21} Kemelmajer de Carlucci, Aída. 1991. “Temas modernos de responsabilidad civil”. Editorial Asesorandina,
- ^{19/20} Marzorati, Osvaldo. 2001. “Franchising” Pág. 51. Editorial Astrea.

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:



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:



QR4 Ley 17.336. Disponible en:



QR5/8/11/14 <https://goo.gl/qyPXyw>



QR6/7/9 “Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”. Disponible en: <https://goo.gl/2dLP41>



QR10 Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Propiedad Intelectual en progreso. Cristina Errázuriz Tortorelli. Disponible en: <https://goo.gl/Ven5wt>



QR12/13 <https://goo.gl/JpJSjT>



QR14 <https://goo.gl/XVAlKj>



QR15/19/20/22 <https://goo.gl/cG34oW3>



QR16 Biografía de J.K Rowling, Wikipedia.
Disponible en: <https://goo.gl/BG7T1fg>



QR17 Código Civil, Libro segundo: De los bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce. Art 584.
Diponible en: <https://goo.gl/DJjhDC>



QR18 Constitución Política de la República de Chile, Art 19.
Disponible en: <https://goo.gl/5Lvbx>



QR21 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>



QR23 Sitio de Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.
Disponible en: <https://goo.gl/YiYU2M>



QR24 <https://goo.gl/e9ffJR>



QR25 “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>



QR2/3/6/7 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>



QR5 <https://goo.gl/gJURVW>



QR9 Guía de usuario Patentes 3l.
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



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 los 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 López. 2012. “6 ejemplos de *start ups* que marcaron la diferencia”. Mabagers Magazine.co.
Disponible en: <https://goo.gl/37Wgy4>



QR11/12/13 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>



QR14 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>

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

BIBLIOGRAFÍA

Academia Judicial internacional, 2010. *Manual sobre Propiedad Intelectual*. Primera ed. Editorial La Ley.

Biblioteca del Congreso Nacional, *Ley 17.336*.

Biblioteca del Congreso Nacional, *Ley 19.039*.

Cabanellas de las Cuevas, G., 2004. *Derecho de las patentes de invención*. Ed. Heliasta.

Cámara de Comercio Internacional, 2005. *Impacto y perspectivas de la protección en la protección de la propiedad intelectual en los negocios. Plan de trabajo para empresarios y gobernantes*. 6ª edición, 2005.

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

Canetti, E., 2012. *Technology Valuation*. Traducción propia.

Cockburn, I., s.f. *Guía para practicar auditorías de P.I.*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. División Pequeñas y Medianas Empresas.

Deepak S., T. D. W. S., 2011. *Innovation in Multi-Invention contexts: Mapping solutions to technological and intellectual property complexity*. California Management Review, 53(4).

Fernández Q., L., 2008. *Políticas y estrategias de propiedad industrial e Intelectual en las empresas*.

Disponible en: http://www.navarrainnova.com/pdf/politicas_estrategias_pi.pdf.

González M., M., *Los acuerdos o pactos de confidencialidad*.

Disponible en: <http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginasarticle.aspx?cbcid=313>. Visitado el 7 de julio de 2011.

Harvard Business School. *Propiedad Intelectual y estrategia*. 7 de abril de 2005.

Idris, K., 2003. *La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico*. s.l.:Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

DOCUMENTOS DE SITIOS WEB

Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
Disponibile en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

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

Biografía de J.K Rowling, Wikipedia.
Disponibile en: 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.
Disponibile en: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986>

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

Constitución Política de la República de Chile, Art 19.
Disponibile en: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302>

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.
Disponibile en: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/

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

Kaplan, R. &. N. D., 2004. *Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes*. Harvard Business School Press.

Kelvin King. *El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Disponibile en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm

Kemelmajer, A. 1991. *Temas modernos de responsabilidad civil*. Editorial Asesorandina,

Mittelman, C. &. Z. D., 2007. *Protección jurídica de la información confidencial y de los datos científicos*. s.l.:Lexis Nexis.

Orcutt, J., *Introduction to Technology/patent valuation*. Presentación de la University of New Hampshire. School of Law. Franklin Pierce Center for Intellectual Property. Traducción propia.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, *Declaración Mundial sobre la propiedad intelectual*.
<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=208216>

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2004). Centro de Comercio Internacional. *La Clave de la Propiedad Intelectual. Guía para pequeños y medianos exportadores*.

Organización Mundial del Comercio, *Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*.
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

Otamendi, J., 2003. *Derecho de Marcas*. s.l.:Lexis Nexis-Abeledo Perrot.

Shötz, G. Emprendedores y Propiedad Intelectual. *Presentación de Programa Formación de formadores*, abril 2012.

Villalba, C. &. Lipszyc. D., 2006. *El Derecho de Autor en la Argentina*. Ed. La Ley

Ley 11,723 y Normas Complementarias y Reglamentarias, Concordadas con Los Tratados Internacionales, Comentadas y Anotadas con la Jurisprudencia. s.l.:La Ley.

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/

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: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/itc_p163/wipo_pub_itc_p163.pdf

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: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_businesspdf/ip_business.pdf

Sudhindra, Nicole J. S. 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

SITIOS WEB CONSULTADOS

Sitio web de *Licensing Executives Society*. (LES Chile). www.leschile.cl

Sitio web de *Licensing Executives Society International*. www.lesi.org

Sitio web de *INAPI*. <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-832.html>

Sitio web de *Instituto Nacional de Propiedad Industrial*. www.inapiprojecta.cl

Sitio web de la *Corporación de Fomento de la Producción*. www.corfo.cl

