

PROPIEDAD INTELECTUAL



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

10 RECOMENDACIONES EFICACES
PARA INTEGRAR MEJOR LA
PROPIEDAD INTELECTUAL EN
SU EMPRESA



LINKING
INNOVATION AND
INDUSTRIAL PROPERTY



Esta guía se publica con la ayuda de la Comisión Europea. "Linking Innovation and Industrial Property" es un proyecto apoyado por la Dirección General de Empresas de la Comisión Europea y cofinanciado por el programa de Innovación y PYMEs perteneciente al V Programa Marco de la Comunidad Europea.

Agradecimientos

Los autores de esta Guía quisieran dar las gracias a:
 Sr. Paul Schwander, Oficina Europea de Patentes
 Sr. Anthony Howard, Dirección General del Mercado Interior, Comisión Europea
 Sr. Marco Marzano, World Intellectual Property
 Sr. Diego di Biaso y Sr. David Frew, CRP Henri Tudor
 Sr. Adel Adamou, Double A Technologies
 Sr. Thierry Gille, Cybercultus
 por sus comentarios y sugerencias, que han contribuido a mejorar la calidad de esta Guía de Buenas Prácticas.

Los autores también agradecen a las empresas que han colaborado en los casos de estudio.

■ ADVERTENCIA

La Comisión Europea o cualquier otra persona actuando en su nombre no reconoce responsabilidad legal alguna sobre el uso que pueda darse a la información incluida en esta publicación. La información proporcionada en esta Guía no debería ser referida o considerada como una fuente legal. El contenido parcial o total de esta Guía puede perder vigencia en cualquier momento sin notificación previa.

No debe olvidarse que los Derechos de Propiedad Intelectual son específicos de cada país y están limitados a su territorio, y que existen y pueden ser ejercidos solamente dentro de la jurisdicción del estado o estados bajo los cuales las leyes son otorgadas. Los Derechos de Propiedad Intelectual incluidos en esta Guía son específicos y limitados a España, Grecia, Irlanda, Italia y Luxemburgo. Información sobre otros países debe obtenerse en sus respectivas oficinas nacionales de propiedad industrial.

© Comisión Europea, Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg Ministry of Economics, Oficina Española de Patentes y Marcas, Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, Hellenic Industrial Property Organisation, EDAP S.A., TTP/MDC S.A., Irish Patents Office, Enterprise Ireland, Italian Ministry of Production Activities, ABCnet Servizi per l'Impresa s.r.l., 2003

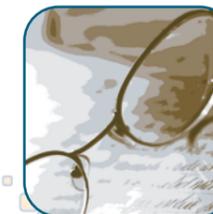
■ PREFACIO

Por Anthony Howard,
 Comisión Europea,
 Dirección General del Mercado Interior

Lejos de su imagen como una especialidad legal polvorienta e incluso misteriosa, el sistema de derechos de propiedad intelectual es una actividad moderna y dinámica. A nivel Comunitario e internacional, la Comisión Europea trata de mantener este sistema actualizado y pendiente de las últimas tecnologías. Por poner dos ejemplos, recientemente hemos visto iniciativas legislativas dirigidas a clarificar las leyes sobre invenciones en biotecnología y software. Más aún, la Patente Comunitaria, que pronto será una realidad, representa la culminación de un sueño que data del nacimiento de la propia Comunidad Europea para disponer de una única patente a escala continental. Las empresas más pequeñas, en particular, se beneficiarán por primera vez de la posibilidad de obtener cobertura en los 25 Estados Miembros con una única patente.

Cualquiera en el mundo de los negocios que piense que los Derechos de Propiedad Intelectual no son relevantes o que pueden ser simplemente ignorados se adentra en un juego peligroso. Casi todas las empresas serias tienen algún tipo de propiedad valiosa que merece la pena proteger a través de uno u otro tipo de derechos disponibles en esta materia. Pero incluso aquellos que decidan no hacer nada acerca de sus propios intereses también necesitan ser conscientes de los derechos ajenos. El mayor enemigo de todos es la ignorancia. Puede conducir a la pérdida de derechos valiosos, a litigios costosos o a ambas situaciones. El coste de los errores puede ser grande, incluso paralizante. Nadie en su sano juicio trataría de dirigir una empresa sin tomar en consideración las leyes fiscales o laborales, entonces ¿por qué tanta gente piensa que es aceptable ignorar el sistema de Derechos de Propiedad Intelectual?

Para las pequeñas y medianas empresas, el uso efectivo de este sistema puede aportar medios para enfrentarse a competidores mayores, aunque el esfuerzo requerido resulte desalentador. El conjunto de herramientas proporcionadas en esta Guía incluye información práctica acerca de los Derechos de Propiedad Intelectual, tanto a nivel general como específico de cada país, así como herramientas de auditoría diseñadas para ayudar a evaluar prácticas en esta materia y a identificar posibles asuntos u objetos a proteger. Esta Guía ha sido elaborada cuidadosamente por varios expertos de países europeos y se presenta en un formato accesible y fácil de seguir. Un viejo proverbio dice que es más sabio aprender de la experiencia de otros. Esta Guía ofrece la oportunidad de hacerlo. Se la recomiendo a todos, pero especialmente a las empresas más pequeñas, instándoles a aprovechar esa oportunidad.



INTRODUCCIÓN

"Linking Innovation and Industrial Property"¹ (LIIP) es un proyecto financiado por la Comisión Europea, cuyo propósito es desarrollar una red europea de puntos de contacto para la promoción de la innovación en materia de propiedad industrial. Uno de los principales objetivos de este proyecto es aumentar la concienciación y el conocimiento sobre aspectos de Propiedad Intelectual (PI) y el sistema de patentes mediante la creación de un material dirigido a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), centros de investigación, universidades, inventores independientes, asociaciones profesionales y organizaciones dedicadas al apoyo de la innovación. Con este fin, se han desarrollado dos productos específicos dentro del marco del proyecto LIIP: una Guía de Buenas Prácticas y un Paquete de Herramientas Multimedia sobre Propiedad Intelectual. El presente folleto corresponde a la Guía de Buenas Prácticas

¿A quién interesa esta Guía?

Esta Guía está dirigida principalmente a PYMEs, que desarrollan productos ligados con actividades manufactureras o de prestación de servicios. No obstante, este folleto será de particular interés para cualquier persona o institución cuyo trabajo esté relacionado con la investigación y el desarrollo (I+D), con la innovación tecnológica, así como con la promoción, evaluación y transferencia de tecnología. No debe olvidarse que algunas características de los Derechos de Propiedad Intelectual incluidos en esta Guía son específicos de los cinco países siguientes: España, Grecia, Irlanda, Italia y Luxemburgo. Si usted necesita información de otro país, entonces debe obtener datos adicionales sobre sus peculiaridades en materia de Propiedad Intelectual.

¿Cuál es el contenido de esta Guía?

La Guía de Buenas Prácticas contiene un conjunto de 10 recomendaciones prácticas para las empresas, particularmente las PYMEs, orientadas a mejorar la integración de los temas de Propiedad Intelectual en proyectos de innovación y en las estrategias empresariales. Las recomendaciones están complementadas por 5 casos de estudios, que ilustran situaciones diferentes, bien éxitos o fracasos, ante las cuales pueden encontrarse las PYMEs en materia de derechos de Propiedad Intelectual. La Guía se completa con unos anexos de información útil para el usuario.

¿Por qué es importante leer esta Guía?

Esta Guía ayudará al usuario a mejorar su conocimiento sobre temas de Propiedad Intelectual y patentes, y así entender mejor cómo manejar estas cuestiones en los proyectos de innovación. No obstante, los lectores de esta Guía deberán ser conscientes de que la legislación sobre Propiedad Intelectual varía de un país a otro. La lectura de esta Guía revelará información útil acerca de los conceptos sobre Propiedad Intelectual, los beneficios de sus derechos, los procedimientos para patentar y la información sobre patentes. En otras palabras, esta Guía pretende mostrar el enorme potencial que la Propiedad Intelectual ofrece a las PYMEs en términos de protección legal, información técnica e investigación de mercados.

Paquete de herramientas multimedia.

El contenido de esta Guía se desarrolla más extensamente en un paquete de herramientas multimedia, que incluye información general sobre Propiedad Intelectual, información específica nacional sobre los derechos de Propiedad Intelectual y una herramienta interactiva para evaluar la práctica de la Propiedad Intelectual en su propia empresa.



¹ "Linking Innovation and Industrial Property" puede traducirse en castellano por "Enlazando Innovación y Propiedad Industrial".

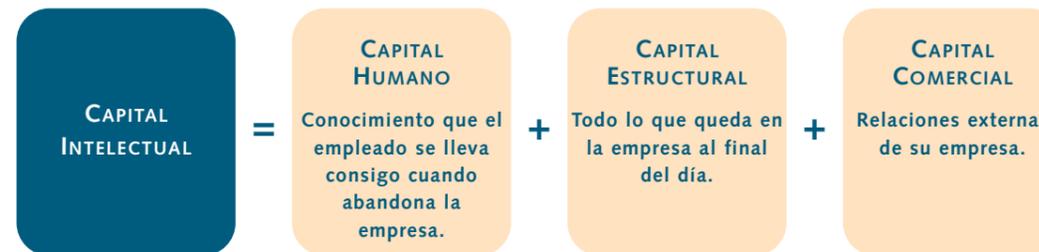
SEA CONSCIENTE DE SU CAPITAL INTELECTUAL

¿Cuáles son las fuentes de valor de su organización?

Hasta la década de los años 90, los activos de una empresa eran habitualmente clasificados como capital físico, es decir propiedad inmobiliaria, maquinaria, otros equipos y capital financiero. Sin embargo, en años recientes se ha producido una creciente concienciación sobre la existencia de otro tipo de propiedad: los activos intangibles. Este tipo de activos son diferentes a los activos reales en tanto que son generados por la creatividad, el pensamiento y la inventiva humana. Los activos intangibles constituyen el capital intelectual de su empresa. Son los factores inmateriales que existen

en su organización y que contribuyen al rendimiento de su negocio. Forman parte indeleble del diseño organizativo de su compañía como capital estructural, de sus empleados como capital humano y de las relaciones con sus proveedores, clientes y socios como capital comercial².

El reconocimiento del valor de su capital intelectual puede beneficiar a su empresa a través de una mejor gestión de sus activos y conducir a un mejor rendimiento productivo.



¿Cómo identificar su capital intelectual?

El conocimiento, el know-how y la capacidad de innovación constituyen la esencia de su capital intelectual – los activos más valiosos de su empresa. Para transformar el capital intelectual oculto e infrutilizado en beneficios tangibles, deben identificarse los elementos intangibles clave de su negocio. Usted mismo puede redactar una lista preliminar; no obstante, un especialista (su contable o asesor financiero) debería llevar a cabo una investigación más profunda para obtener un inventario detallado.

El siguiente método paso a paso le ayudará a identificar mejor su capital intelectual:

- Dedique unos pocos minutos a pensar sobre el capital intelectual que tiene en su empresa. Más adelante, le mostramos una lista para ayudarle a identificar algunos activos intangibles que constituyen su capital intelectual.
- Adapte esa lista a la actividad de su compañía. La citada lista no es exhaustiva, pero le ayudará a identificar los activos intangibles más importantes de su empresa. Está estructurada en tres categorías principales y cada categoría está subdividida en diferentes tipos de activos. Los puntos incluidos son generales y requieren ser adaptados a la especificidad de su negocio.

² Esta clasificación fue estructurada en el proyecto europeo MERITUM – Guidelines for managing and reporting on intangibles (2002)

SEA CONSCIENTE DE SU CAPITAL INTELECTUAL

LISTA

Haga un primer inventario del capital intelectual de su empresa, escribiendo los activos intangibles más importantes bajo cada una de las tres categorías (Capital Humano, Estructural y Comercial) recogidas en el cuadro adjunto. Para cada tipo de activo (i.e.: know-how, competencias, propiedad intelectual, etc.) usted debe determinar si su compañía posee dicho activo intangible y, entonces, enumerar aquellos que significativamente añadan valor a su negocio.

CAPITAL HUMANO

Conocimiento y know-how Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Competencias:
Capacidades, educación, experiencia y práctica profesional Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

CAPITAL ESTRUCTURAL

Propiedad Intelectual:
Patentes, marcas, diseños, derechos de autor Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Secretos comerciales Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Licencias y franquicias Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Inventiones realizadas por la organización Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Bases de datos propias Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Software desarrollado por la propia empresa Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Documentos de trabajo:
Manuales, procesos, procedimientos, documentos relacionados con la actividad de I+D, etc. Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Publicaciones externas Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

CAPITAL COMERCIAL

Colaboraciones, asociaciones y redes Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

Lista de clientes Sí No No sé

Certificaciones de productos Sí No No sé
En caso afirmativo, cuál o cuáles:

Marca y fondo de comercio Sí No No sé
En caso afirmativo, cuáles:

SEA CONSCIENTE DE SU CAPITAL INTELECTUAL

Algunos de sus activos intangibles pueden estar protegidos por los Derechos de Propiedad Intelectual. Información adicional sobre estos derechos puede encontrarse en el Paso 2 de esta Guía.

Tras haber hecho una primera evaluación del capital intelectual de su compañía, usted puede desear un análisis más detallado sobre esta cuestión. Cada vez hay más firmas de consultoría que realizan auditorías sobre capital intelectual. Asimismo, existe un amplio abanico de metodologías para identificar y evaluar el capital intelectual. Estas metodologías utilizan un conjunto de indicadores para obtener una imagen agregada sobre la calidad y tipología de capital intelectual existente en la empresa analizada.

Al ser capaz de comprender, identificar, gestionar y desarrollar los activos intangibles de su empresa, usted podrá liberar todo su potencial. Así, este enfoque puede permitir a su compañía explotar nuevas áreas de negocio y beneficios, conseguir financiación para el desarrollo de productos e identificar nuevos colaboradores y socios, todo ello con el propósito de hacer a su empresa más competitiva.

Ponga valor a su capital intelectual

Hoy en día, el capital intelectual —a menudo en la forma de derechos de propiedad— está reconocido como el activo más importante de muchas de las más grandes y poderosas empresas: puede ser el fundamento para el dominio del mercado y la sostenibilidad de los beneficios

- La lista de los activos intangibles mostrada anteriormente puede hacerle reconocer que su empresa tiene una valiosa Propiedad Intelectual. Usted debería conocer el valor de la Propiedad Intelectual existente en su compañía por la misma razón que es necesario conocer el valor subyacente de sus activos tangibles. Pida a su contable o asesor fiscal que le proporcione una evaluación.
- Materialice su capital intelectual mediante la documentación y gestión de sus activos intangibles.
- Cree más conciencia acerca de la propiedad intelectual de su empresa mediante la mejora del flujo de información y conocimientos compartidos entre sus empleados (i.e.: creación de una intranet). Haga de la Propiedad Intelectual un punto a discutir en las reuniones de planificación de su empresa.
- Haga a una o dos personas de su empresa responsables de la estrategia de Propiedad Intelectual.

**¡Sea consciente de su capital intelectual!
¡No ignore o subestime su valor!**

A menudo, los activos intangibles son los recursos más valiosos de su empresa. Para explotar completamente estos activos, primero, debe identificar su capital intelectual y, después, debe evaluarlo. Entonces, estará en una buena posición para proteger y explotar sus activos de Propiedad Intelectual.

La ausencia de reconocimiento y explotación total de la propiedad intelectual puede suponer la pérdida de una importante fuente de ingresos para su compañía.



CONOZCA QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

Las leyes y convenciones nacionales e internacionales reconocen como derecho de Propiedad Intelectual el producto del esfuerzo mental de una persona. La Propiedad Intelectual es un instrumento que le permite proteger alguno de los activos intangibles de su empresa.

Los **Derechos de Propiedad Intelectual** estatutarios pueden dividirse en:

PROPIEDAD INDUSTRIAL:

- PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
- MARCAS
- DISEÑOS INDUSTRIALES



COPYRIGHT Y DERECHOS RELACIONADOS

Los sistemas legales reconocen que la difusión de las creaciones puede beneficiar a la sociedad en general y estimular actividades creativas adicionales. Consecuentemente, los Derechos de Propiedad Intelectual permiten a su creador controlar el acceso de otras personas a los productos generados por su creatividad y, de este modo, beneficiarse de los mismos. La legislación reconoce que los productos fruto de la creatividad pueden ser de diversos tipos, razón por la cual se han desarrollado diferentes clases de Propiedad Intelectual.

PRINCIPALES DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

■ Las **PATENTES** pueden referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos.

¿Qué es una patente?

Una Patente es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para general conocimiento. El monopolio sobre la patente es concedido por un máximo de 20 años.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una patente?

Las patentes se refieren a los aspectos funcionales y técnicos de los productos y procesos así como a sus usos. Para obtener la protección de una patente, usted debe satisfacer los requisitos siguientes:

- Su invención debe ser **patentable**: Algunas materias están excluidas de la posibilidad de beneficiarse de la protección de patentes. La mayoría de los países europeos tienen leyes que siguen la Convención Europea de Patentes (EPC), la cual establece que una patente no puede ser obtenida para:
 - descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos,
 - creaciones artísticas,
 - esquemas, reglas y métodos para la realización de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, así como programas de ordenador,
 - formas de presentar información,
 - métodos para tratamiento médico de personas o animales (lo opuesto a productos médicos),
 - variedades vegetales o animales, o esencialmente procesos biológicos para la producción de plantas o animales.



CONOZCA QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- Su invención debe ser **novedosa**. Su solicitud puede ser rechazada en base a este criterio, si:
 - un producto o proceso idéntico ha sido ya revelado,
 - los detalles de su invención han sido públicamente difundidos por escrito o verbalmente, o bien la invención ha sido utilizada en público de forma que se conozca su funcionamiento. Normalmente, la discusión de su invención con compañeros de investigación, socios empresariales y asesores profesionales se considerará implícitamente como confidencial y no prejuzgará la solicitud de una patente. Sin embargo, en estos casos la cautela aconseja la redacción y firma de acuerdos de confidencialidad.
- Su invención debe implicar una actividad inventiva: Este criterio significa que la solución otorgada por su invención a un problema específico no es obvia para una persona que disponga de conocimiento medio en el campo técnico considerado.
- Su invención debe ser susceptible de **aplicación industrial**: Este criterio conlleva que su invención no puede ser puramente teórica, sino que debe ser posible aplicarla con propósitos prácticos.
- Su invención no debe ser contraria a la **moralidad y al orden público**.

Otros títulos de Propiedad Industrial

Los **Modelos de Utilidad**³ otorgan a un inventor el derecho exclusivo sobre una invención, que le permite impedir que otros utilicen comercialmente, sin su autorización, la invención protegida por un período de tiempo limitado. Aunque similares a las patentes, los modelos de utilidad presentan dos grandes diferencias:

1. Para obtener un modelo de utilidad para su invención, el avance tecnológico exigido es menor que para una patente.
2. La máxima duración de la protección otorgada es más corta que para las patentes.

Los modelos de utilidad constituyen una forma de protección más flexible y menos costosa que las patentes. En ese sentido, este tipo de protección es particularmente adecuado para cierto tipo de innovaciones.

Patentes de Corto Plazo⁴ en algunos aspectos son similares a los derechos de los modelos de utilidad. Han sido creadas como una alternativa a las patentes convencionales. Son concedidas de forma más rápida porque no requieren un informe de búsqueda, son más fáciles de obtener y los requisitos exigidos son algunas veces menos estrictos que los correspondientes a las patentes convencionales. Consecuentemente, la protección proporcionada por las patentes de corto plazo no es tan fuerte como la otorgada por las patentes tradicionales. Este tipo de patentes son particularmente apropiadas para invenciones que tienen una vida corta o para ciclos de invención que son poco complejos desde el punto de vista tecnológico.

Certificados Adicionales de Protección para Productos Medicinales y Vegetales permiten extender la duración del derecho exclusivo de patente (solamente en relación al producto medicinal o vegetal cubierto por la autorización de comercialización) por un máximo de 5 años a partir de la fecha de expiración de la patente básica. La extensión de vida de la protección pretende recuperar el tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud de la patente y la concesión de la autorización para comercializar el producto.

Los **Certificados de Registro para las Topografías de Semiconductores**⁵ se refieren a productos semiconductores que constituyen la forma final o intermedia de cualquier producto que reúna las características siguientes:

- incluir una capa de material semiconductor,
- disponer de una o más capas compuestas por material conductor, aislante o semiconductor,
- tener como objetivo desarrollar una función electrónica.

³ No disponible en Irlanda y Luxemburgo

⁴ No disponible en España, Italia y Grecia

⁵ No emitido en Irlanda



CONOZCA QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL

■ Los **DISEÑOS** se refieren a la apariencia de un producto, definida por la forma, configuración, textura o materiales, no estando dictados por consideraciones funcionales.

¿Qué es un diseño?

Un diseño es el aspecto exterior de una parte o del conjunto de un producto. Puede ser un objeto bidimensional, definido por formas, líneas o colores, o un objeto tridimensional, definido por volumen, textura o superficie.

¿Qué puede ser registrado como un diseño?

Esencialmente, cualquier rasgo distintivo relacionado con la apariencia del objeto y que no sea dictado por su funcionamiento y su engarce en otras partes de un objeto mayor. La duración de la protección conferida por el Diseño difiere de un país a otro, variando de 5 a 25 años.

¿Cuáles son los requisitos para registrar un diseño?

- El diseño debe ser **nuevo**. Detalles del mismo no deben haberse difundido públicamente antes de cursar la solicitud.
- El diseño debe tener **carácter individual**. Por ejemplo, un observador informado debe ser capaz de distinguirlo claramente de diseños anteriores.

Diseños sin registrar

Aunque no existen en España, conviene saber que las legislaciones de algunos países y la Directiva de la Unión Europea proporcionan una forma de protección a corto plazo para los derechos de autor de los diseños industriales. Su registro no es requerido y su protección se considera operativa cuando el producto es puesto en el mercado. En comparación con el diseño registrado, la copia de partes sueltas de un diseño sin registrar —por ejemplo, en el caso de una reparación— no infringe los derechos. La experiencia sugiere que se debe registrar un diseño para beneficiarse de una mejor protección.

■ Las **MARCAS** se refieren a la identificación de un producto. Pueden ser palabras distintivas, marcas u otros rasgos, cuyo propósito sea crear, en la mente del consumidor, una relación entre un producto o servicio específico y la compañía que los fabrica o presta.

¿Qué es una marca?

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

¿Qué puede ser registrado como marca?

Cualquier signo capaz de ser representado gráficamente. De este modo, las marcas pueden ser una palabra o combinación de varias palabras (incluyendo eslogan), letras y números. Asimismo, las marcas consisten en dibujos, símbolos, signos tridimensionales, tales como los envoltorios de mercancías, signos audibles, tales como sonidos musicales y vocales, fragancias o colores. Generalmente, para productos y servicios específicos, las marcas otorgan protección durante períodos de 10 años, renovables indefinidamente.

¿Cuáles son los requisitos para registrar una marca?

- Su marca debe ser **distintiva**, lo cual significa que un consumidor al ver la marca puede inmediatamente relacionarla con el producto o el servicio de un fabricante o proveedor determinado. Así, las palabras utilizadas comúnmente no son aceptables generalmente, excepto como eslogan.
- Su marca **no debe ser engañosa**. No debe engañar al público en cuanto a su origen geográfico o a su naturaleza, calidad u otras características del producto o servicio.
- Su marca **no debe ser descriptiva**. No puede describir el producto o servicio.
- Su marca **debe estar fuera de las exclusiones** previstas por la ley. Por ejemplo, las fotografías, dibujos o nombres de lugares o personas, al menos que puedan mostrarse como algo particularmente distintivo.
- Su marca debe estar en **conformidad con la moralidad y el orden público**.

Recuerde que el registro del nombre de la empresa o el nombre de un dominio no es lo mismo que registrar una marca. Los requisitos son diferentes.



CONOZCA QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Tipos especiales de marcas

Además de las marcas que identifican la fuente comercial de productos o servicios, existen otras categorías de marcas que pueden ser adquiridas y utilizadas para indicar su pertenencia a una asociación particular de productos y servicios que obedecen a ciertos estándares reconocidos internacionalmente. Así, las marcas colectivas se refieren a un origen geográfico, un material, un modo de fabricación, una cualidad o otras características comunes de productos o servicios de diferentes compañías que utilizan la misma marca colectiva.

Marcas renombradas y notorias

En los países anglosajones, es posible adquirir algunos derechos legales referidos a una marca simplemente mediante el uso de la misma. Una marca, que es bien conocida, se beneficia de algún tipo de protección, incluso si no está registrada. Esta protección no se refiere únicamente a productos o servicios similares, sino también a otros distintos. Para beneficiarse de este tipo de protección, usted debe probar la reputación de su marca. Sin embargo, la experiencia aconseja que una marca sea registrada para proporcionar una mejor y más sólida protección.

■ Los **DERECHOS DE AUTOR** se refieren a los trabajos literarios, musicales y artísticos originales; a cualquier dibujo, mapa, gráfico o plan; a fotografías y películas; a trabajos arquitectónicos; a esculturas; a grabaciones de sonidos; a las emisiones de radio y televisión, etc.

¿Qué son los derechos de autor?

Están relacionados con el derecho a copiar. La legislación sobre los derechos de autor trata con los derechos de los autores de trabajos originales a controlar su posterior explotación. Ahora bien, estos derechos no sólo están relacionados con los creadores de los trabajos, sino también con las personas que interpretan dichos trabajos. También, es importante reconocer que los derechos de autor no son un monopolio. Dos personas podrían crear independientemente dos obras idénticas; si se prueba que no ha habido copia, entonces no hay infracción y ambas pueden disponer de derechos de autor para sus trabajos respectivos.

¿Cómo obtengo protección para los derechos de autor?

Los autores de tales trabajos adquieren automáticamente los derechos, lo cual implica que pueden controlar su uso posterior. El único requisito imprescindible es que el trabajo sea original (por ejemplo, una obra que no se haya copiado de otro lugar y que haya requerido un esfuerzo intelectual original por parte del autor). Normalmente, la propiedad descansa con el autor, pero hay situaciones, como es el caso de los contratos de trabajo, que pueden afectar a este criterio. En general, la protección otorgada por los derechos de autor dura hasta 70 años tras el fallecimiento del propietario de los mismos.

Derechos relacionados con los derechos de autor.

El campo de los derechos relacionados a los derechos de autor se ha desarrollado rápidamente en los últimos 50 años. Estos derechos proporcionan una protección similar, aunque más limitada y de más corta duración. Cubren un abanico de derechos, que se derivan de los principios de los derechos de autor y son concedidos a artistas intérpretes, productores de grabaciones sonoras, organizaciones emisoras de programas de radio y televisión, creadores y propietarios de bases de datos.

OTROS TIPOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

■ **KNOW-HOW** se refiere al conocimiento práctico adquirido en base a la experiencia.

■ **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** se refiere a la información empresarial que no se desea compartir con clientes, competidores u otra persona ajena a la compañía

■ **SECRETOS COMERCIALES O INDUSTRIALES** se refieren a la información secreta o propiedad de la empresa que tiene valor comercial. Estas cuestiones no están cubiertas por provisiones estatutarias específicas como ocurre con otros tipos de Propiedad Intelectual; no obstante, podría haber aspectos, tales como la ley laboral o de empleo, que pueda ser relevante en este caso particular. El nivel de protección otorgado por los secretos comerciales varía significativamente de país a país.

ADOPCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR UNA PYME ESCÉPTICA EN ESTA MATERIA

■ CASO DE ESTUDIO DE TMG S.A.

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre	TMG S.A.
Localización	España
Sector	Industria Metalúrgica, Elementos de Fijación
Actividad	Diseño y producción de piezas de fleje y alambre
Número de empleados	24
Ventas anuales	1.932.000 € (2001)

NARRACIÓN

Barcelona tiene una próspera área metropolitana que acoge a la primera aglomeración industrial española. En la periferia de la capital catalana está ubicada TMG, una pequeña empresa especializada en la producción de elementos metálicos de fijación. Habitualmente, este tipo de compañías trabajan como subcontratistas de empresas mayores, pertenecientes a los sectores de automoción, electrónica y construcción. Concretamente, TMG está especializada en el sector de iluminación, al que dedica el 95% de su producción. El papel básico de TMG es bien desarrollar sus propios productos o bien fabricar diseños específicos demandados por sus clientes.

El dinamismo del entorno tecnológico en el que opera TMG puede ser evaluado desde dos perspectivas diferentes: la correspondiente a los proveedores tecnológicos o la de los principales clientes de la compañía. Por un lado, el sector de máquina herramienta se caracteriza por innovaciones de ciclo largo debido a que su tecnología evoluciona de forma incremental; mientras que, por otro lado, las empresas del sector iluminación operan bajo innovaciones de ciclo corto debido a las cambiantes modas a las que está sujeta la decoración de viviendas y oficinas.

Consecuentemente, TMG está constantemente presionada por sus clientes para producir nuevos y mejores elementos de fijación para todo tipo de aparatos de iluminación. Esta necesidad constante para adaptarse a los requisitos cambiantes del mercado se refleja bien en el hecho de que durante el año 2002, TMG desarrolló cerca de 500 prototipos. Por lo tanto, la mayoría de las innovaciones de TMG están orientadas a productos.

Los elementos metálicos de fijación constituyen un subsector muy especializado que demanda una mano de obra altamente cualificada y que requiere importantes inversiones en tecnología. En España, este sector está dominado por PYMEs, que generalmente tienen una media de 10 trabajadores. En este subsector, TMG está considerada una de las compañías líderes tanto en términos de producción como de innovación. TMG dispone de un presupuesto específico para I+D y cuenta con un ingeniero dedicado a tiempo completo a tareas de investigación y desarrollo.

Desde su fundación hace 40 años, TMG ha tenido una experiencia continuada en el campo de la Propiedad Intelectual. La compañía ha registrado varios modelos de utilidad con cobertura europea gracias al esfuerzo de su propio personal técnico y a la asistencia de un bufete especializado. Además, TMG hace uso intensivo de los servicios de vigilancia tecnológica para seguir los movimientos de los competidores y la evolución del mercado. La Oficina Española de Patentes y Marcas les proporciona información periódica sobre los principales desarrollo tecnológicos que se producen en su sector, mientras que el personal de TMG lleva a cabo su propia vigilancia de la tecnología mediante su presencia en ferias industriales y encuentros profesionales.

ADOPCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR UNA PYME ESCÉPTICA EN ESTA MATERIA

Respecto a la Propiedad Intelectual, TMG transmite sentimientos encontrados. Por un lado, reconoce la necesidad de registrar las invenciones porque bloquea las acciones de los competidores potenciales y ofrece claras ventajas como herramienta de marketing, pero por otro lado, muestra serias dudas sobre la efectividad de la protección en un sector industrial donde la copia de modelos es una tarea fácil y un comportamiento habitual entre competidores. De hecho, cuando TMG desarrolla un prototipo para un cliente importante, apenas tiene control sobre el mismo, quedando expuesta a que cualquier competidor que desee copiar el modelo lo haga sin infringir la ley, simplemente por el hecho de introducir pequeños cambios en su diseño original.

En TMG, perciben que la protección legal derivada de la Propiedad Intelectual es ineficaz por dos razones. Primera, los procedimientos administrativos en la Unión Europea son extremadamente largos y costosos, con lo cual para cuando se obtiene un registro legal, la oportunidad comercial puede haber desaparecido. Segundo, las acciones legales son lentas y muy caras, por lo que cuando finalmente se consigue una decisión judicial defendiendo los derechos infringidos, su competidor puede haber copiado ya su producto y ganado cuota de mercado gracias a una reducción sustancial del precio.

Dada esta situación, TMG ha optado por una doble estrategia respecto a los temas de Propiedad Intelectual. La primera estrategia tiene lugar cuando la compañía desarrolla sus propios productos, mereciendo la pena en este caso registrarlos directamente para protegerse frente a un rival. La segunda estrategia es más complicada, dado que trata de proteger la Propiedad Intelectual de TMG cuando ésta actúa como subcontratista de una gran compañía manufacturera. En este caso, contrastan sus ideas y diseños con su cliente, de forma que obtienen una respuesta real del mercado, y una vez que el producto tiene aceptación comercial, entonces inician el proceso de registro del modelo.

El problema básico de esta segunda opción es que la empresa desvela sus productos antes de obtener una protección legal eficaz, por lo cual corren el peligro de ser copiados ilegalmente. El sentido común

indica que ésta es una estrategia arriesgada, pero ellos defienden consistentemente su posición con dos argumentos: uno, no tendría sentido registrar la Propiedad Intelectual de un producto antes de verificar su aceptación comercial; y dos, el dinamismo del sector hace inevitable que tarde o temprano los competidores copien las innovaciones. A pesar de su escepticismo, TMG ha tenido algunos resultados positivos sobre su experiencia en materia de Propiedad Intelectual. Ocasionalmente, ha llevado a los tribunales a algunos competidores porque han copiado sus productos y, gracias a ello, han sido capaces de alcanzar acuerdos para la concesión de permisos de producción a cambio del pago de derechos. Esta solución generalmente funciona bien cuando la demanda comercial es fuerte y TMG no puede por sí sola satisfacerla. Más aún, este tipo de acuerdos permiten a TMG ejercitar un control más próximo sobre los movimientos de los competidores en el mercado.

En suma, este caso ilustra la situación de algunos sectores industriales, en los cuales la velocidad y cortadía de los ciclos tecnológicos fuerza a las pequeñas empresas a actuar de forma muy expeditiva en materia de protección de la Propiedad Intelectual. Consecuentemente, las estadísticas oficiales no reflejan los esfuerzos en I+D incurridos por este tipo de pequeñas empresas porque éstas perciben demasiados riesgos al utilizar la Propiedad Intelectual como una estrategia frontal. No obstante, las PYMEs deberían ser conscientes de que los costes durante las primeras etapas del registro de la Propiedad Intelectual no son excesivamente elevados y que iniciar el proceso de registro les da prioridad para patentar en otros países.



PROTEJA SUS ACTIVOS INTANGIBLES



¿Por qué utilizar los Derechos de Propiedad Intelectual?

Nuevos productos, marcas y diseños aparecen regularmente en el mercado como resultado de la continua innovación humana. Los emprendedores individuales y las PYMES son frecuentemente la fuerza motora detrás de las innovaciones y realizan, a menudo, inversiones financieras sustanciales para desarrollar Propiedad Intelectual en la forma de nuevos productos, procesos, marcas, etc.

La protección de su Propiedad Intelectual puede permitirle capturar el retorno a su inversión y prevenir que otros se beneficien de su duro trabajo. La obtención de derechos de propiedad relevantes y su mantenimiento puede ayudarle a disuadir a infractores potenciales y transformar ideas en activos empresariales con un valor comercial real.

Los Derechos de Propiedad Intelectual también pueden proporcionar un vehículo para explotar sus activos intangibles en diferentes formas, bien mediante la venta directa de los mismos, o bien a través de joint-ventures o la concesión de licencias a otras compañías en su propio país o en el extranjero.

Incluso, si no ha solicitado el registro de ningún derecho de propiedad intelectual, existen una serie de derechos automáticos, como los derechos de propiedad, los derechos de diseños sin registrar, los derechos de actuaciones y los derechos de bases de datos, que pueden ser aplicados a su negocio, aún cuando usted no es consciente de los mismos. Por ejemplo, el material promocional y de marketing desarrollado por usted puede automáticamente ser objeto de la protección de los derechos de autor, como también puede serlo la creación de bases de datos.

¿Por qué patentar las invenciones?

Un inventor no necesita una patente para explotar su invención, pero sin una patente el inventor no sería capaz de prevenir que otros copien su invención.

¿Por qué registrar las marcas?

En algunos países anglosajones, uno puede adquirir ciertos derechos sobre una marca simplemente mediante el uso. Sin embargo, el registro de una marca es un documento oficial acerca de los derechos que un propietario reclama sobre una marca. Un registro de marcas también otorga un derecho estatutario, sujeto a ciertas condiciones, para prevenir que otros utilicen la marca sin el permiso del propietario del citado registro.

Su marca puede ser un valioso activo empresarial. Las marcas han llegado a representar no sólo a productos y servicios, sino también a la reputación de la empresa. Algunas compañías gastan millones de dólares en mantener su identidad corporativa. ¿Sabía usted que:

- compañías como Michelin, Levi Strauss e Intel consideran sus marcas como el más valioso de sus activos?⁶
- el Presidente de Coca-Cola dijo que aunque los edificios, maquinaria, equipos, vehículos y propiedad física de la corporación fueran destruidos, la compañía podría recuperarse sin problemas, siempre y cuando la marca sobreviviese?⁷

¿Por qué registrar un diseño?

El registro de un diseño confiere a su propietario, por un período de tiempo limitado, el derecho exclusivo a utilizar dicho diseño y a autorizar a otros que lo utilicen. Esto también incluye el derecho a fabricar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o utilizar un producto, que incorpora o al cual se aplica dicho diseño.

⁶ Extraído de un artículo del Financial World, 2 de agosto de 1994

⁷ Jean-Pierre De Chalain, The South African Institute of Intellectual Property Law, Newsletter No. 53, 12/1995

PROTEJA SUS ACTIVOS INTANGIBLES



¿Por qué utilizar los derechos de autor?

La protección otorgada por los derechos de autor proporciona beneficios en la forma de derechos económicos que autorizan a los creadores a controlar el uso de su material literario y artístico en diferentes modos, tales como la realización y distribución de copias al público, interpretaciones en público, emisiones de programas y utilización "on-line", todo ello para obtener una recompensa económica adecuada. Los derechos de autor también otorgan a éste derechos morales al ser identificado como el creador de ciertas clases de obras y al hacer objeciones en caso de distorsión y mutilación de las mismas. Sin la protección de los derechos de autor, sería muy fácil para otros explotar el material sin pagar al creador.

El riesgo de no proteger

Las compañías que reconocen el valor de su Propiedad Intelectual y dedican tiempo y recursos a proteger sus activos intangibles como parte de su estrategia empresarial pueden incrementar su competitividad de diferentes formas y, en ciertos casos, pueden alcanzar una posición de liderazgo dentro de su sector productivo. La ausencia de una protección positiva o activa en el campo de la Propiedad Intelectual puede, obviamente, producir un resultado empresarial opuesto e indeseable.

Ignorar la Propiedad Intelectual de su empresa abre la posibilidad a que los competidores se aprovechen de sus innovaciones técnicas, sus ideas de negocio, su fondo de comercio y su reputación en el mercado. Muchos infractores y falsificadores tratarán de constatar rápidamente la seriedad y resolución de sus víctimas a la hora de proteger sus derechos. Si una empresa víctima del fraude es persistente en imponer sus derechos, es posible que el competidor, infractor o falsificador decida buscar en otro lugar otro objetivo más fácil. La posesión de Derechos de Propiedad Intelectual y la amenaza de acción judicial pueden ser suficientes para detener a los infractores o colocar a la compañía infractora en una posición desventajosa desde la cual forzar un acuerdo.

Si no ha tomado los pasos oportunos para proteger la Propiedad Intelectual de su compañía, entonces puede perder la oportunidad de forjar alianzas empresariales, su estrategia negociadora puede debilitarse, la posibilidad de llegar a acuerdos beneficiosos para conceder licencias puede quedar considerablemente reducida y su capacidad para obtener capital o inversión financiera puede erosionarse.

Cualquiera que sea la naturaleza de su negocio, siempre hay un tipo de Propiedad Intelectual que puede aplicarse a su caso.

Lo más importante es que usted haga que la necesidad de proteger su Propiedad Intelectual sea una parte fundamental de su estrategia empresarial.

ELIJA LA MEJOR PROTECCIÓN PARA SUS ACTIVOS INTELECTUALES

4

Diferentes Derechos de Propiedad Intelectual proporcionan diversas formas de protección. Algunas, como las patentes, los derechos de autor y los diseños registrados requieren ser solicitados. En algunos países, la protección es automática en el caso de los derechos de autor y los diseños sin registrar. Debe comprobar cuidadosamente qué protección puede tener ya y qué protección podría solicitar. Cuando deba solicitar la protección, es aconsejable hacerlo con antelación. Recuerde que una vez que el derecho ha sido concedido, entonces debe mantenerse activo mediante el pago de las tasas de renovación.

Dedique algo de tiempo a evaluar los costes y beneficios que la obtención y el mantenimiento de los diferentes Derechos de Propiedad Intelectual tienen en relación a los objetivos de su empresa y a los mercados a los que desea dirigirse.

En un mercado competitivo, la obtención de un monopolio durante un período limitado de tiempo puede darle una fuerte ventaja competitiva.

¿Qué instrumento de protección utilizar?

■ DERECHOS DE AUTOR

Como propietario de los derechos de autor en obras tales como literatura, arte, música, grabaciones de sonido, películas, emisiones, etc., usted será capaz de controlar el uso de su material de diferentes formas, tales como haciendo copias, emitiendo las copias al público, actuando en público, realizando emisiones y utilizándolo on-line. Los derechos de autor también otorgan derechos morales al ser identificado como el creador de ciertas clases de obras para objetar la distorsión o mutilación de las mismas.

Las obras protegidas por los derechos de autor pueden llegar a ser una fuente de ingresos ya que le autorizan a pedir derechos para la explotación de su trabajo.

La protección otorgada por los derechos de autor es automática. Con ellos, usted puede tener una fuente de ingresos de la que no era consciente.

■ MARCA

Si es importante que sus clientes identifiquen sus productos y servicios respecto a los de sus competidores, entonces proteja sus marcas.

El registro de marcas no es caro y puede ser renovada indefinidamente.

Más aún, el registro de marcas le proporciona los medios legales contra el pirateo informático. Una marca registrada hace valer sus derechos como si fuera un dominio en Internet.

Una marca puede ser también una fuente de ingresos mediante la licencia o franquicia de la misma.

Una marca registrada en conjunción con un producto patentado o un diseño registrado puede tener un valor significativo para una empresa como fondo de comercio y reconocimiento comercial, una vez que el registro de la patente o del diseño caduca.

La marca no es una protección costosa y protege el capital intelectual de sus productos y servicios.

ELIJA LA MEJOR PROTECCIÓN PARA SUS ACTIVOS INTELECTUALES

4

■ DISEÑO INDUSTRIAL

Si el aspecto visual de su producto constituye una ventaja comercial o forma parte de su imagen, entonces puede ser apropiado registrar su diseño. Como en el caso de las marcas, la protección de una imagen visual distintiva es importante para reconocer su producto frente a sus competidores.

Quizás se pregunte: "Dado que los derechos de autor protegen una obra gratuitamente y por más tiempo que un diseño industrial, ¿por qué debería pagar por el registro de un diseño?" La respuesta es muy sencilla: la protección que emana de un diseño industrial es más valiosa que los derechos de autor porque otorga unos derechos más fuertes. Los derechos de autor no impiden a otros utilizar libremente las partes pequeñas de su diseño.

En algunos países y en la Comunidad Europea en particular, un diseño sin registrar se beneficia automáticamente de derecho de protección. Sin embargo, esta protección dura tan sólo 3 años en comparación con un diseño registrado que está protegido por 5 años y es renovable hasta por 25 años. Asimismo, si no hay un registro formal, es mucho más difícil de probar su propiedad. Finalmente, los derechos de autor no excluyen a otros de utilizar partes pequeñas de su diseño.

La protección otorgada por un diseño no resulta cara de obtener y constituye una fuente de ingresos.

■ PATENTE

Desde el punto de vista de costes, una patente es el Derecho de Propiedad Intelectual más caro de obtener, pero los beneficios generados por el derecho de monopolio de la invención pueden ser los más elevados.

La elección de patentar o no conlleva una serie de consideraciones estratégicas, técnicas y financieras. Siempre debe buscar el consejo profesional de un abogado especializado en el registro de patentes.

Patentar o no patentar

Si su invención forma parte de un producto o está relacionada con un proceso de fabricación, entonces debe considerar la solicitud de una patente.

- Quizás, usted ha desarrollado un **nuevo proceso de fabricación** que le permite disminuir los costes de producción o mejorar la calidad de su producto. Si el producto final muestra que ha habido una invención novedosa en el proceso de fabricación, entonces debe considerar seriamente solicitar una patente.

Sin embargo, si el producto no revela la existencia de un nuevo proceso de fabricación, entonces puede ser más apropiado proteger su inversión mediante un secreto comercial. Para preservar la confidencialidad de un secreto comercial, usted sólo debe realizar revelaciones a aquellas partes que aceptan formalmente cumplir los términos estrictos de un acuerdo de confidencialidad.

- Considere ahora que su invención dará lugar a un **nuevo producto**. Si un experto puede comprender y conocer su invención mediante el análisis o despiece del producto, entonces el secreto comercial no será un modo apropiado de protección y deberá proteger su invención mediante una patente.

ELIJA LA MEJOR PROTECCIÓN PARA SUS ACTIVOS INTELECTUALES



- El coste de patentar variará dependiendo de cuestiones tales como el tipo de patente que se desea registrar y el número de países en los que se pretende registrar la patente. No obstante, el paso inicial para presentar una solicitud de patente nacional es relativamente barato.
- Debe evaluar el potencial del ciclo de vida de su invención. Si el ciclo de vida esperado de su invención es largo, entonces la obtención de una patente debería ser cuidadosamente considerada para proteger un posible flujo de ingresos sustancial y duradero en el tiempo. En cualquier caso, antes de tomar esta decisión, primero debe probar la reacción del mercado a su producto.
- Debe presentar una solicitud de patente antes de lanzar un producto al mercado en la fase de prueba, momento en que se desvela su invención al público. La presentación de una solicitud de patente asegurará una fecha de prioridad (v.gr.: la fecha por la cual su invención es evaluada en cuanto a novedad y actividad inventiva, y a partir de la cual su derecho de patente se activará y excluirá a otros que pueden haber inventado después). También, le dará algún tiempo para considerar sus opciones.
- Tiene 12 meses desde la fecha de presentación de su solicitud original para decidir si desea solicitar protección para su patente en el extranjero (derecho de prioridad).
- Dispone de 18 meses desde la fecha de prioridad de su solicitud antes de que su solicitud sea publicada (detalles difundidos al público). Puede decidir retirar su solicitud antes de que sea publicada, en cuyo caso permanecerá secreta.

- En caso de que el ciclo de vida de su invención sea corto, solicitar una patente por 20 años puede no ser apropiado debido a los costes y la duración del proceso de concesión. En este caso, debería considerar otras posibilidades, tales como solicitar un modelo de utilidad o una patente de corto plazo, los cuales son más baratos, pueden ser concedidos en un tiempo más corto o pueden ser más adecuados al producto que usted ha desarrollado. Para prevenir que alguien más patente y explote su invención, usted también puede adoptar una estrategia defensiva basada en la publicación. Mediante la publicación de su invención en una revista científica bien conocida, usted revela su invención al público y, de este modo, impide que alguien más obtenga una patente sobre ella. Además, la publicación de detalles sobre su invención dará a conocer su empresa entre los expertos del sector, lo cual puede conducirle a nuevas asociaciones empresariales en el futuro.

Patentar o no patentar es una decisión que requiere serias consideraciones. Obtener una patente puede ser un procedimiento complejo y costoso. La redacción adecuada de la especificación de su patente es crítica para el éxito de su solicitud, razón por la cual es recomendable buscar la ayuda de un abogado especializado en el registro de patentes.

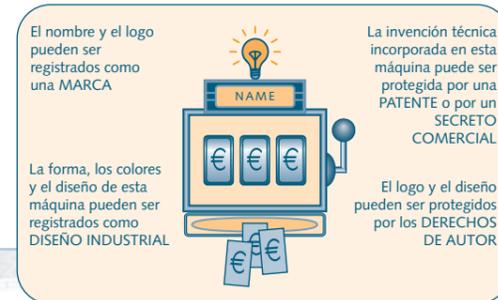


ELIJA LA MEJOR PROTECCIÓN PARA SUS ACTIVOS INTELECTUALES



■ COMBINE LOS DIFERENTES MODOS DE PROTECCIÓN

Es importante que usted se dé cuenta de que puede aplicar más de un tipo de Propiedad Intelectual a la misma creación. ¿Ha pensado usted la posibilidad de combinar los diferentes Derechos de Propiedad Intelectual?



Considere y evalúe todas sus opciones. Una estrategia de protección efectiva para su empresa puede conllevar un abanico de diferentes opciones sobre Propiedad Intelectual. Utilizando conjuntamente diferentes instrumentos de protección, usted puede proteger su invención de forma más eficiente y reforzar su posición en el mercado.

Por ejemplo, cuando es utilizado en conjunción con una patente, que protege la funcionalidad de los productos, un diseño registrado puede ser un modo efectivo de salvaguardar la apariencia de sus productos. El diseño de un producto puede ser sinónimo de marca e imagen empresarial, y por lo tanto puede convertirse en un activo con un valor monetario creciente en el futuro.

Uno debería darse cuenta que diferentes formas de Propiedad Intelectual pueden ser utilizadas para proteger la misma característica – por ejemplo, la forma de la botella de Coca Cola puede estar protegida tanto por el diseño como por la marca.

¡Trate de reforzar sus derechos de Propiedad Intelectual combinando diferentes tipos de protección!

Elija la cobertura geográfica adecuada

Debido a que los derechos de Propiedad Intelectual dependen de la cobertura geográfica de su protección, usted debe evaluar la localización y amplitud del mercado para sus productos. En términos generales, cuanto mayor sea el número de países en donde usted solicite protección, mayores serán los costes.

Sea consciente de que existen diferentes procedimientos para reducir sus costes. Las diferencias en costes pueden ser sustanciales en función de si solicita protección en cada país, si elige un procedimiento internacional o europeo para patentar o si opta por una protección comunitaria para marcas y diseños. Infórmese sobre los costes de los diferentes procedimientos y compárelos respecto al rendimiento comercial previsto para su producto o servicio.

Antes de registrar sus derechos de Propiedad Intelectual, eche también un vistazo a la cultura y legislación de los diferentes países en materia de Propiedad Intelectual. Existen diferencias que pueden ser importantes para usted. Por ejemplo, la legislación de los Estados Unidos considera las solicitudes de patentes sobre la base del "primero en inventar", mientras que los países europeos operan sobre la base del "primero en solicitar".

Consulte a un experto para disponer de información más precisa sobre la ley y la práctica en diferentes países.

Cree un Comité sobre Propiedad Intelectual dentro de su empresa

Elija una o dos personas, que trabajen en campos diferentes, para responsabilizarlas de la estrategia de Propiedad Intelectual de la compañía. Por ejemplo, este comité puede estar integrado por un ingeniero, el director de marketing y una persona encargada de los asuntos financieros. El objetivo de este comité debe ser examinar, discutir y tomar decisiones apropiadas en temas de Propiedad Intelectual.

Evalúe cada situación caso por caso y elija el instrumento de protección que mejor corresponda a sus necesidades. Sea consciente de que puede combinar diferentes medios de protección.

⁸ Para más información sobre estos procedimientos, vea el Paso 5.

Reconocimiento de la importancia de la Propiedad Intelectual por el gerente de una empresa de nueva creación

■ CASO DE ESTUDIO DE COMPAÑÍA S⁹

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre	Enterprise S.
Localización	Luxemburgo
Sector	Software e Internet
Actividad	Gestión de sistemas informáticos y soluciones para Internet
Número de empleados	7
Ventas anuales	40.000 euros en 2002 y 150.000 euros en 2003 (previsión)

NARRACIÓN

La COMPAÑÍA S es una empresa luxemburguesa de reciente creación, cuyas actividades están centradas en los negocios del software e Internet. Esta empresa desarrolla, implanta y distribuye sistemas de gestión informáticos en el campo de la contabilidad, logística, seguimiento de procesos, comunicación, recursos humanos y CRM. La COMPAÑÍA S también ofrece soluciones para internet, que incluyen proveedor de aplicaciones, servicio de hosting y servicios para el desarrollo de aplicaciones y web.

El propietario de la COMPAÑÍA S aprendió acerca de los temas relacionados con la Propiedad Intelectual asistiendo a seminarios y conferencias dirigidas a directivos empresariales. Allí, se dio cuenta del valor que tenían los activos intangibles y de la importancia de protegerlos. De este modo, comenzó a buscar información sobre cómo proteger dichos activos, consultando a expertos en Propiedad Intelectual.

Dado que algunas herramientas de protección de la Propiedad Intelectual requieren recursos financieros que una empresa recién creada no suele disponer, el propietario de la COMPAÑÍA S puso en práctica una estrategia de dos niveles. Dicha estrategia consistía, por un lado, en utilizar tanto como fuera posible la protección gratuita que proporcionan los derechos de autor y los acuerdos de confidencialidad, mientras que, por otro lado, se analizaba el coste-beneficio de registrar patentes y marcas. En otras palabras, uno de sus principios era "¿Por qué no hacer uso de los derechos de propiedad gratuitos que otorga la ley para defender tus derechos en caso de infracción por una tercera parte?".

Por lo tanto, este empresario decidió proteger su conocimiento mediante acuerdos de confidencialidad con los nuevos empleados, clientes y socios, antes de intercambiar cualquier tipo de información. También se aseguró que todos los documentos de la empresa tuvieran una nota confidencial. Más aún, una nota sobre los derechos de autor se colocó en todos los documentos, programas de software y páginas web producidas por la empresa. Finalmente, el registro de las marcas de los productos será la siguiente acción que tome la empresa para proteger sus derechos.

Reforzando esta línea, el propietario de la COMPAÑÍA S también se preocupó de integrar la Propiedad Intelectual en los planes de la empresa. Hoy en día, él mismo admite que el tiempo dedicado a incluir las consideraciones sobre Propiedad Intelectual en sus planes de la empresa no ha sido tiempo perdido en absoluto, ya que le ha ayudado mucho en sus actividades empresariales cotidianas.

En cuanto a la protección de la Propiedad Intelectual, el empresario ha adoptado una estrategia defensiva porque no cree que sus competidores vayan a copiar los productos de su compañía. No obstante, quiere ser capaz de defender sus derechos en caso de que un competidor le copie.

⁹ El nombre de la empresa ha sido cambiado para preservar su anonimato.

Reconocimiento de la importancia de la Propiedad Intelectual por el gerente de una empresa de nueva creación

Asimismo, ha hecho uso de la Propiedad Intelectual como fuente de información al pedir al Centro de Vigilancia Tecnológica de Luxemburgo búsquedas sobre patentes y marcas.

Los temas de Propiedad Intelectual son gestionados directamente por él. Las cuestiones sobre Propiedad Intelectual son manejadas, a medida que los problemas surgen, solicitando la ayuda de expertos sobre esta materia.

A la hora de planificar la diversificación de sus actividades de negocio, el propietario de la COMPAÑÍA S pensó desarrollar un servicio innovador, basado en un sistema patentado. Con este fin, se alcanzó un acuerdo entre la compañía y los poseedores de la patente para otorgar una licencia exclusiva. Durante la firma del contrato, se acordó extender la protección de la patente a más territorios, pero incumplieron el plazo límite de 1 año, que se concede al poseedor de la patente para solicitar protección en otros países y así satisfacer el criterio de novedad. Debido a este error, ahora la COMPAÑÍA S se enfrenta al problema de que su producto sea copiado libremente por sus competidores en alguno de sus mercados más importantes.

En suma, el propietario de la COMPAÑÍA S considera que la protección de la Propiedad Intelectual es un tema muy importante para pequeñas empresas de alta tecnología a la hora de atraer inversores y proteger sus activos intangibles de los competidores.





OBTENGA LA PROTECCIÓN

Las oficinas competentes, los límites temporales y los documentos requeridos para registrar su Propiedad Intelectual varían de un país a otro. A continuación, se describen una serie de aspectos generales que pueden ayudarle a entender mejor el sistema.

Obtener una Patente

Solicitud de una Patente Nacional, un Modelo de Utilidad o una Patente de Corto Plazo

Tanto el formulario para solicitar una patente como la información sobre otros documentos requeridos para su registro pueden ser obtenidos en la Oficina Nacional de Patentes de su país. El formulario de solicitud debe ser rellenado apropiadamente y presentado junto con el resto de los documentos exigidos a la Oficina Nacional de Patentes. En algunos países, puede dirigir su solicitud de patente a una de las delegaciones provinciales de la Oficina Nacional¹⁰. En el caso concreto de España, puede presentar su solicitud en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía o en los Servicios de Industria de las diversas Comunidades Autónomas.

En general, la solicitud de la patente de una invención o el certificado de un modelo de utilidad deben estar acompañados de los documentos siguientes:

- Una descripción detallada de la invención, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos, si fuera necesario.
- Un certificado de pago de todas las tasas exigidas.

La legislación y la práctica sobre patentes así como la redacción de las especificaciones de una patente, en términos que tengan efecto legal, son asuntos complejos para los cuales es aconsejable la ayuda de un abogado especializado en patentes. Usted debe recordar que los contenidos de las especificaciones determinan tanto la concesión de una patente como el alcance (establecido en las reivindicaciones) y la validez de la patente concedida.

Tenga cuidado de solicitar separadamente cada invención.

Una vez que haya presentado su solicitud, usted tiene 18 meses para retirarla antes de que sea publicada y presentada en público. Los expertos que trabajan en la Oficina Nacional de Patentes analizarán si su solicitud verifica todos los criterios de patentabilidad. Por ejemplo, para verificar si su invención es novedosa y si conlleva actividad inventiva, se elaborará un informe de búsqueda.

Dicho informe enumerará los documentos publicados y considerados relevantes para evaluar si una invención reivindicada es nueva y no un desarrollo ya conocido.

Una vez que la Oficina de Patentes está convencida de que la invención es novedosa y que las reivindicaciones hechas por la patente son aceptables, se publica una comunicación indicando que la patente ha sido aceptada y que será concedida.

En el caso de los modelos de utilidad y las patentes de corto plazo, los procedimientos de solicitud son más cortos y menos complejos.

Para obtener más información detallada sobre todos los aspectos de solicitud de patentes, consulte su Oficina Nacional de Patentes. La dirección, los teléfonos de contactos y las páginas web están recogidas en el Anexo A.

¹⁰ Caso de Italia



OBTENGA LA PROTECCIÓN

Reivindicar el derecho de prioridad

Cualquiera que haya solicitado una patente en uno de los Estados miembros de la Convención de París¹¹, puede solicitarla en cualquiera de dichos Estados dentro de un período de 12 meses, siempre y cuando cumpla el criterio de novedad. Por lo tanto, usted debe reivindicar la prioridad dentro del período de 12 meses desde la primera fecha de solicitud e indicar en todos sus solicitudes el documento de prioridad.

Nulidad y caducidad de la patente

Las patentes son nulas cuando:

- no cumplen los requisitos establecidos (vea Paso 2: Conozca qué es Propiedad Intelectual);
- incurrir en algunos de los casos expresos de exclusión (vea Paso 2: Conozca qué es Propiedad Intelectual);
- la descripción no es suficientemente completa y clara;
- el objeto de la patente exceda el contenido de la solicitud de patente tal y como fue presentada,
- el propietario no tiene derecho a obtener una patente.

Las patentes caducan cuando:

- las tasas establecidas no son pagadas en las fechas límites,
- el titular renuncia,
- el tiempo de duración de la patente ha transcurrido.

Solicitud de protección en variedades vegetales

Las solicitudes para nuevas variedades vegetales deben contener:

- La denominación que el solicitante pretende dar a la variedad vegetal de acuerdo con los requisitos legales;
- Cualquier información útil para el examen de la solicitud, además de otros documentos exigidos en las invenciones de cualquier tipo;
- Una declaración de novedad y los derechos de una tercera parte, si los hubiera.

¹¹ Ver glosario para información más detallada

Registro de Topografía de Productos Semiconductores

Para registrar la topografía de productos semiconductores, deben adjuntarse los siguientes documentos a la solicitud:

- Dibujos y documentos que hagan posible identificar la topografía;
- Una declaración que atestigüe la fecha inicial de la explotación comercial;
- Un recibo del pago de las tasas de examen.

Solicitud para la protección de una patente en el extranjero

Si usted piensa que debería proteger una patente fuera de su propio país, entonces tiene dos posibilidades: una, solicitar una patente para cada país en donde desea obtener protección; otra, solicitar una única patente en el conjunto de países en donde usted desea obtener protección.

• Europa

En la actualidad, un **procedimiento de solicitud europeo** le permite obtener protección en los Estados europeos, miembros de la Organización Europea de Patentes.

Las solicitudes de patentes europeas pueden ser presentadas en:

- La Oficina Europea de Patentes, en sus oficinas de Munich, La Haya o Berlín;
- La Oficina Nacional de Patentes.

El procedimiento de concesión está basado en una solicitud única, redactada en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes: inglés, francés o alemán. Si la patente es concedida, el solicitante puede iniciar el procedimiento nacional en todos los Estados designados o solamente en algunos de ellos. Si la lengua de la patente no es una lengua oficial del Estado designado, entonces debe presentarse la correspondiente traducción, de lo contrario la patente no será válida en dicho Estado. Para más información, consulte la página web de la Oficina Europea de Patentes (<http://www.european-patent-office.org>).

En el futuro, usted tendrá la posibilidad de solicitar una patente que le proteja en todos los países miembros de la Comunidad Europea: la denominada **Patente Comunitaria**.

OBTENGA LA PROTECCIÓN

- **Fuera de Europa**

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un acuerdo internacional establecido para simplificar la presentación y el proceso de las solicitudes de patentes. Aproximadamente, 115 países, incluyendo la mayoría de los países industriales, son miembros del Tratado. Mediante una única solicitud, usted puede solicitar una patente en todos los países miembros.

Usted debe indicar aquellos países firmantes del PCT en los cuales desea que tenga efecto su solicitud internacional ("Estados designados"). El efecto de la solicitud internacional en cada Estado designado es la misma que tiene una solicitud de patente nacional presentada en la correspondiente Oficina Nacional de Patentes. Allí donde un Estado designado es parte de la Convención Europea de Patentes (EPC), el solicitante puede optar por presentar una solicitud de patente europea.

Las solicitudes del PCT deben ser presentadas en las Oficinas Nacionales de Patentes y, en el caso de que no haya limitaciones relativas a la seguridad nacional, en la World Intellectual Property Office (WIPO) de Ginebra o en la Oficina Europea de Patentes, ya sea en La Haya o Munich. Para más información, consulte la página web de WIPO (<http://www.wipo.int>).

Los costes y procedimientos derivados de obtener la protección para una patente en el extranjero son factores importantes a la hora de considerar cualquier mercado potencial en el exterior. Antes de tomar decisiones empresariales relativas a la presentación de una solicitud de patente nacional, europea o PCT, usted debe obtener asesoramiento profesional.

- **Registrar una marca**

- **Cómo registrar una marca a nivel nacional**

Si utiliza o se propone utilizar una marca en su empresa, entonces puede solicitar el registro de dicha marca. Usted puede registrar su marca antes de comenzar a usarla o bien después. En general, debería registrar su marca tan pronto como sea posible para asegurarse que nadie más solicita el registro de la misma o parecida marca antes de que usted lo haga. Debe presentar una solicitud de registro en la Oficina Nacional competente en asuntos de marcas. La solicitud debe contener una reproducción clara de la marca presentada para registrar, incluyendo colores, formas o visión tridimensional. También, la solicitud debe tener una lista de productos o servicios a las cuales aplica la marca. Una vez recibida la solicitud en una Oficina Nacional, se le asignará una fecha de presentación y, entonces, la solicitud será examinada para determinar si es registrada.

- **Reivindicación de prioridad**

Es posible reivindicar la prioridad para una solicitud presentada en los seis meses precedentes en uno de los Estados miembros de la Convención de París. Esto le defiende frente a terceras partes que deseen registrar su marca dentro de los seis meses mencionados.

- **Utilización de su marca**

Los registros pueden ser cancelados si el poseedor no está utilizando una marca. Por lo tanto, es importante indicar en sus productos y servicios que la marca está registrada. Las letras RTM son normalmente utilizadas en asociación con la marca para mostrar que está registrada.

Para conocer el proceso exacto que debe seguir y los documentos requeridos en el registro de marcas en su país, consulte a la Oficina Nacional competente en esta materia. Una lista de estas oficinas se recoge en el Anexo A de esta Guía.

- **Solicitud de marcas en el extranjero**

Usted puede solicitar un registro nacional de marca, el cual puede ser apropiado si su empresa está centrada en el mercado doméstico.

OBTENGA LA PROTECCIÓN

- **Dentro de la Comunidad Europea**

No obstante, si usted hace negocios en Europa, entonces debería considerar la solicitud a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para el registro de una **Marca Comunitaria**. Las marcas comunitarias son ejecutables legalmente y disfrutan de protección uniforme a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea. Las solicitudes deberían ser hechas según el formulario redactado por la OAMI, ubicada en Alicante, y enviadas por correo, mensajero o fax. También, estas solicitudes pueden ser presentadas en la Oficina Nacional de Marcas. La OAMI es responsable de examinar las solicitudes (<http://oami.eu.int/>).

- **Fuera de la Comunidad Europea**

Si usted es el propietario de una marca y desea obtener la protección internacional para la misma, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas le da la posibilidad de tener su marca protegida en varios países simplemente mediante la presentación de una única solicitud, en una Oficina, en una lengua y con tasas fijadas en una moneda (francos suizos). Un registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca realizada en cada país designado por el solicitante. Para solicitar el registro de una marca internacional es necesario ser el propietario o haber presentado una solicitud para una marca nacional idéntica. Para más información, consulte la página web de WIPO (<http://www.wipo.int/>).

El registro de su marca documenta su derecho a una marca en particular y le hace más fácil prevenir que otros la utilicen. Las marcas que usa para sus productos y servicios son generalmente el resultado de una inversión considerable en tiempo y dinero. Ellas pueden formar parte de sus activos más valiosos, por lo tanto es importante protegerlas.

- **Obtener protección para un diseño**

- **Cómo registrar un diseño a nivel nacional**

La solicitud para registrar un diseño a nivel nacional suele ser un proceso claramente establecido. La solicitud deberá satisfacer unos requisitos mínimos:

- El solicitante debe ser el propietario del diseño. El propietario puede ser el autor del diseño o el jefe de la persona que creó el diseño, siempre y cuando éste fuera realizado en el curso de una contratación.
- Una solicitud puede incluir más de un diseño, siempre y cuando éstos persigan ser incorporados en objetos incluidos en la misma categoría de la clasificación internacional de diseños.

Para conocer los procedimientos exactos y los documentos necesarios para efectuar el registro de diseños en su país, consulte a la Oficina Nacional competente. Una lista de estas Oficinas se incluye en el Anexo A.

- **Reivindicación de prioridad**

Usted debería considerar la posibilidad de reivindicar la prioridad para una solicitud presentada en los seis meses precedentes en uno de los Estados participantes en la Convención de París con el fin de proteger su diseño en otros países.

- **Obtener protección para su diseño en países extranjeros**

Descubra las posibilidades de obtener protección para su diseño industrial fuera de su país, en Europa o en otro lugar.



OBTENGA LA PROTECCIÓN

- **Dentro de la Comunidad Europea**

Si su mercado está limitado a la Comunidad Europea, entonces usted debería considerar la posibilidad de adquirir protección para su diseño en todos los Estados miembros de la Unión Europea con una única solicitud ante la OAMI.

- **Fuera de la Comunidad Europea**

Si usted también está presente en mercados fuera de la Comunidad Europea, en ese caso debería conocer la existencia del procedimiento de solicitud internacional para diseños, creado por el Tratado de La Haya. Presentando una única solicitud internacional a la WIPO en Ginebra, usted puede obtener la protección en varios Estados signatarios del Tratado de La Haya.

Habitualmente, un diseño registrado es publicado en el momento de su registro; sin embargo, la demora de su publicación puede beneficiarle. Por ejemplo, las solicitudes para el registro del Diseño Comunitario pueden ser retrasadas 30 meses, mientras que su creación permanece confidencial hasta que usted está preparado para desvelarla. Su Oficina Nacional le proporcionará información detallada sobre este aspecto.

Derechos de autor

Obtención de protección por derechos de autor

Básicamente, el acto de creación de una obra también da lugar a los derechos de autor, los cuales subsisten en la expresión física de la obra realizada. No hay un proceso formal de registro para obtener protección sobre esta materia. No obstante, algunas legislaciones nacionales permiten el registro de obras y en ciertos países el registro puede servir como evidencia de primer orden ante los tribunales en caso de infracción. Por lo tanto, usted debe informarse en las oficinas de su país competentes sobre esta materia. Una lista de oficinas aparece en el Anexo A de esta Guía.

Reclamación de la protección

Usted debe ser consciente de que es importante mostrar que los derechos de autor reclaman protección sobre una obra concreta. Uno debe marcar la obra claramente para indicar quién es el propietario de los derechos de autor así como la fecha a partir de la cual se reclaman los derechos. Normalmente, es utilizado el símbolo © reconocido internacionalmente.

Transferencia de propiedad

Recuerde que una transferencia de propiedad puede cubrir todos o solamente algunos de los derechos a los cuales un propietario de derechos de autor está autorizado. Los propietarios, primeros o subsecuentes, de los derechos de autor pueden otorgar licencias a otros para utilizar sus obras mientras que retienen la propiedad de las mismas.

OBTENGA LA PROTECCIÓN

Utilización de material que ya está protegido por los derechos de autor

Su trabajo puede ser el desarrollo de las obras de otros. En ese caso, usted puede necesitar el permiso para utilizar el material protegido. Normalmente, esto se hace poniéndose en contacto con el propietario de los derechos de autor. Sin embargo, hay un número de organizaciones que actúan colectivamente para grupos de propietarios de derechos de autor en relación a derechos particulares y que pueden ofrecer licencias a usuarios a cambio de una tarifa. Por ejemplo, una sociedad que gestiona los derechos de obras musicales es un colectivo que recauda los derechos en nombre de los compositores, cantantes líricos, escritores de canciones y editores de música en todas las actuaciones y emisiones de su música. Más información sobre esta materia está disponible en este tipo de organizaciones. Ver lista de organizaciones en el Anexo A de esta Guía.

Como creador de una obra, es importante que usted sea capaz de demostrar en qué momento se creó la obra y se registraron los derechos de autor consecuentes. Una forma de hacerlo es depositando una copia del trabajo con un representante reconocido, que puede ser un banco, agente legal o notario, de forma que la fecha y la hora del depósito queden registrados. Alternativamente, se puede enviar una copia de la obra a uno mismo por correo certificado, obteniendo así una fecha clara en el sobre para establecer que la obra existía en ese momento.



INTEGRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SU ESTRATEGIA

Cuestiones básicas para desarrollar una estrategia sobre Propiedad Intelectual

- ¿Cuáles son los activos intangibles que tiene la organización?
- ¿Están adecuadamente protegidos?
- ¿Qué activos intangibles tienen valor y, consecuentemente, necesitan ser protegidos, y cuáles no?

La importancia de una estrategia sobre Propiedad Intelectual

La relevancia de una estrategia sobre Propiedad Intelectual puede ser considerable y duradera. Implantada correctamente, dicha estrategia puede valer cientos de millones de euros y costar tan sólo una modesta cantidad. Por otro lado, errores en este ámbito, tales como la no protección de una innovación significativa, pueden resultar increíblemente caros.

La estrategia de I+D de una organización no puede ser dictada solamente por consideraciones científicas. Cada organización tiene diferentes metas, por lo cual las estrategias deben formularse de forma que faciliten el logro de las mismas. La importancia de la Propiedad Intelectual en el establecimiento de la ventaja competitiva de una organización depende del sector de actividad, de su estrategia de negocio y de las interacciones existentes con las estrategias de los competidores. En este sentido, las patentes son un elemento esencial, particularmente en aquellas áreas donde las innovaciones son fáciles de copiar. En algunos casos, otros métodos como el secreto profesional y las ventajas relativas a la capacidad para acortar el ciclo productivo son también efectivas.

La protección adecuada de innovaciones que conducen a nuevos productos o servicios proporciona a la empresa no sólo una defensa contra sus competidores, sino también un instrumento que puede ser utilizado para conceder licencias de Propiedad Intelectual en territorios o mercados que la compañía no desea abordar.

Por lo tanto, la estrategia sobre Propiedad Intelectual puede variar de una organización a otra y no existe una estrategia óptima. Grandes empresas, que tienen recursos financieros significativos, a menudo persiguen conseguir y mantener una gran cantidad de patentes. Por el contrario, para la mayoría de las empresas de nueva creación, el desarrollo y creación

de un portafolio de patentes puede ser prohibitivo desde el punto de vista económico. Sin embargo, mediante la comprensión de algunos principios básicos sobre las estrategias de Propiedad Intelectual y la planificación temprana de las mismas, una empresa de reciente creación puede establecer una estrategia efectiva desde el punto de vista de los costes y un valioso portafolio de Propiedad Intelectual. La clave para una pequeña empresa es inicialmente concentrar sus esfuerzos en una o dos patentes particularmente valiosas. Para hacer esto, la empresa suele trabajar con expertos que identifican las innovaciones clave de sus productos o servicios. La elección final sobre las formas apropiadas de Propiedad Intelectual debe tener en consideración los costes de desarrollo, la vida del producto y las estrategias de los competidores, entre otras cuestiones.

Los principios básicos para desarrollar una estrategia efectiva sobre Propiedad Intelectual son poner en marcha un mecanismo para identificar los activos de la empresa que pueden ser protegidos, examinar el potencial de los diversos tipos de protección y activar la protección cuando sea apropiado.

Prácticas recomendables para elaborar una estrategia sobre Propiedad Intelectual

- Concienciar a su organización sobre la importancia de la estrategia sobre Propiedad Intelectual.
- Preservar la confidencialidad sobre la nueva tecnología hasta que haya obtenido consejo profesional.
- Preparar una estrategia acorde con sus objetivos empresariales.
- La estrategia sobre Propiedad Intelectual debería liderar su estrategia empresarial.
- Integrar el proceso de Propiedad Intelectual en la totalidad de la organización.
- Aumentar el valor de su organización utilizando innovación apoyada en la Propiedad Intelectual.
- Mantener bien documentadas sus invenciones.

INTEGRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SU ESTRATEGIA

- Revisar sistemáticamente su portafolio de Propiedad Intelectual para mantener la protección sobre su tecnología actual y abandonarla en el caso de la tecnología obsoleta.
- Recopilar información sobre el mercado y sus competidores para evitar infracciones sobre su Propiedad Intelectual y para ejercer acciones legales, si fuera preciso.
- Utilizar las patentes, los secretos comerciales y las publicaciones para crear valor en su organización.
- Capturar todo el potencial que ofrezca su Propiedad Intelectual.
- Defender su posición en caso de infracción de sus derechos.

La importancia de un portafolio de Propiedad Intelectual

Una posición fuerte en materia de Propiedad Intelectual no es solo una meta importante para alcanzar el éxito en el mercado, sino también un activo importante en la valoración de la empresa.

Prácticas recomendables para crear un portafolio de patentes valioso

• Archive los expedientes

Es aconsejable mantener bien documentadas todas las actividades de investigación en sus correspondientes expedientes. Todos los datos complementarios e ideas conceptuales deben ser incluidas en estos expedientes. Esta información debe ser documentada en el momento en que el trabajo es realizado y no más tarde. Se debe utilizar tinta permanente y cada registro documental debe ser firmado, fechado y testificado por un individuo que no esté directamente involucrado en la investigación. Esta evidencia puede ser utilizada para apoyar su prioridad sobre la de otro en un proceso de interferencia o para invalidar la patente de otra persona. La única información que puede permanecer fuera de los expedientes son las conclusiones legales.

• Revele las invenciones

Piense en la posibilidad de establecer una política sobre los logros obtenidos por sus empleados mediante un "Formulario de Descripción de Invenciones". Este formulario exige detalles sobre la invención, cómo fue realizada, quiénes fueron las

personas involucradas en la misma y cuáles son sus usos y aplicaciones potenciales.

• Vigilancia tecnológica

Para una empresa es extremadamente importante realizar una concienzuda búsqueda en su área de interés para identificar la Propiedad Intelectual existente dentro de ese campo y la investigación llevada a cabo por otros. Esta búsqueda le permitirá determinar si hay oportunidades para abordar una investigación en particular. Más aún, muchas compañías realizan un seguimiento de las actividades de sus competidores mediante la utilización de los Servicios de Vigilancia Tecnológica.

• Asegure la asignación de sus derechos

Es importante para una empresa tener establecidas políticas y procedimientos claros para determinar la propiedad subsecuente y la asignación de derechos sobre Propiedad Intelectual. Para asegurar la titularidad sobre la Propiedad Intelectual, usted debe firmar acuerdos con sus empleados y asignar los derechos a sus invenciones. Por ejemplo, las instituciones de investigación deben tener políticas y acuerdos claros en relación a sus empleados y a sus estudiantes sobre la titularidad de la Propiedad Intelectual generada durante el curso de su estudio, investigación y entrenamiento.

• Solicite sin pérdida de tiempo

Es aconsejable que las empresas presenten la solicitud de patentes sin demora para proteger sus innovaciones de imitaciones por parte de sus competidores. Las invenciones debieran ser identificadas en una etapa temprana de manera que las solicitudes de patentes puedan ser preparadas y presentadas antes de producirse cualquier tipo de revelaciones a través de conferencias, ferias o publicaciones científicas.

• Revise su portafolio regularmente y críticamente

Asegúrese que no pierde dinero por mantener su Propiedad Intelectual, cuando sus productos o servicios no requieren dicha protección por más tiempo.

Los beneficios de la protección de patentes en un mercado muy competitivo

■ CASO DE ESTUDIO DE HELMED SPINE IMPLANTS, S.A.

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre	HELMED SPINE IMPLANTS S.A.
Localización	Grecia
Sector	Materiales médicos / Implantes de médula espinal o espina dorsal
Actividad	Implantes de espina y distribución de material para neurocirugía
Número de empleados	7
Ventas anuales	2.500.000 euros

NARRACIÓN

Helmed S.A fue fundada en 1992 por dos científicos en Thessaloniki, Grecia. La misión de la compañía se fijó en la satisfacción de las necesidades del creciente mercado sobre implantes de espina dorsal, un sector de alta tecnología.

En el momento de su fundación, la iniciativa empresarial de Helmed resultó muy innovadora al ser la primera firma griega en aventurarse en un sector bastante desconocido y arriesgado. Sin embargo, debido a diversos avances científicos en los materiales de implantes y a un incremento en el gasto de I+D, aparecieron muchas empresas extranjeras y griegas en el sector de implantes.

Aunque Helmed ha desarrollado varios tipos de implantes, la mayoría de los cuales están protegidos por patentes, en la actualidad su actividad principal está centrada todavía en la producción para terceras partes. No obstante, de cara al futuro su estrategia pasa por aumentar la penetración comercial de sus propios implantes patentados.

Durante los últimos tres años, las ventas de Helmed han crecido más de un 15% anual, lo cual muestra un buen rendimiento económico. A pesar de estas buenas cifras, debería tenerse en cuenta que más del 90% de su facturación depende de los implantes, lo cual supone un relevante factor de riesgo.

La compañía emplea a 7 personas, de las cuales 4 son titulados universitarios, siendo uno de ellos responsable de las actividades de I+D. Helmed no utiliza ningún procedimiento predeterminado en la gestión de su Propiedad Intelectual, como puedan ser una estrategia sobre activos intangibles, contratos especiales con sus empleados o protocolos

especiales que deberían seguirse en el laboratorio durante el desarrollo de productos. Más aún, los ejecutivos de la compañía no han utilizado hasta la fecha herramientas empresariales para evaluar el valor estratégico o económico de sus patentes ni han aplicado otros instrumentos de protección durante el desarrollo de nuevos productos. Como la mayoría de las PYMEs, Helmed se enfrenta a serias dificultades para comercializar sus productos o para llevar a cabo estudios de mercado antes de lanzar nuevos productos debido a la falta de presupuesto.

Una de las características clave del sector de implantes de espina en Grecia es la gran diferencia en tamaño de sus empresas, lo que da lugar a un entorno fuertemente competitivo. En este contexto, a pesar de que tiene una cuota del mercado del 10%, Helmed ocupa una débil posición frente a otras empresas más fuertes. Una de las prácticas más habituales en este sector es copiar a los competidores; de hecho, Helmed ha sido copiada al menos en cuatro ocasiones por empresas griegas, alemanas, francesas y norteamericanas. Los directivos de la compañía creen que el sistema de patentes proporciona al propietario de la invención con la protección necesaria, pero, en ocasiones, para beneficiarse completamente de la protección que otorgan las patentes son precisos recursos financieros significativos y una estrategia empresarial integrada. Recientemente, Helmed ha ganado un litigio con una compañía alemana que copió una de sus patentes, forzando a su representante comercial en Grecia a suspender la venta del producto copiado. A pesar de este éxito, los directivos de Helmed son conscientes de que si muchas compañías extranjeras copian sus productos, entonces no serán capaces de gastar una suma elevada de dinero en disputas legales.

Los beneficios de la protección de patentes en un mercado muy competitivo

A la hora de proceder con la solicitud de patentes, Helmed recibió una inestimable cooperación de la Organización Griega de la Propiedad Industrial. No obstante, critican la excesiva duración de los procedimientos y los retrasos administrativos como una debilidad intrínseca a todos los sistemas de patentes.

Los directivos de Helmed creen que una de las tareas más difíciles del proceso de patentar es hacer un seguimiento de los principales hitos administrativos y de las fechas tope para pagar las tasas anuales de sus patentes. Por esta razón, la compañía ha contratado los servicios de una firma legal europea que realiza estas tareas, decisión que ha incrementado ha incrementado los gastos anuales en I+D de la compañía.

Para incrementar su potencial de transferencia de conocimiento y tecnología, recientemente Helmed ha decidido incorporarse como inquilino en la incubadora de empresas del Parque Tecnológico de Thessaly. Por otro lado, la empresa trata continuamente de reducir sus costes de I+D mediante su participación en proyectos de investigación y desarrollo nacionales e internacionales, y colaborando con varias firmas de consultoría.

Aunque Helmed es una compañía altamente innovadora, no parece que hasta la fecha se haya beneficiado en términos económicos de su Propiedad Intelectual mediante la utilización de métodos de protección tradicionales tales como las patentes y los acuerdos de confidencialidad. Es obvio que le falta integrar su Propiedad Intelectual en su estrategia de innovación. Asimismo, a Helmed le falta capacidad para llevar a cabo estudios de mercado, para implantar una herramienta de evaluación de patentes y para desarrollar planes de negocios para nuevos productos.

Dado que copiar a un competidor es una de las prácticas más habituales en el sector de implantes médicos con el propósito de ganar tiempo crítico y ahorrar dinero, los ejecutivos de la empresa han cambiado su política de Propiedad Intelectual, según la cual ahora mantienen en secreto sus actividades de desarrollo de nuevos productos y solicitan una patente justo antes de la etapa de lanzamiento del producto.

La conclusión principal de este caso es que un entorno competitivo fuerte en el que los competidores tienen grandes diferencias en tamaño resulta un campo de juego muy difícil para las PYMEs, incluso si éstas tienen protegida su Propiedad Intelectual. Las PYMEs que operen en este contexto deben integrar su política de Propiedad Intelectual con su estrategia de innovación mediante la selección cuidadosa de las herramientas disponibles y la asignación acertada de sus recursos financieros. Algunas de las herramientas se incluyen en esta Guía.



UTILICE LA INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL



La Propiedad Intelectual como una valiosa fuente de información

Además de ser un importante instrumento que proporciona protección legal para los derechos de I+D y comerciales, la Propiedad Intelectual puede ser una fuente útil de información para las PYMES. Por ejemplo, una patente puede constituir una poderosa fuente para conocer los desarrollos tecnológicos y las tendencias actuales de innovación, así como una herramienta efectiva para evitar desarrollos y esfuerzos en I+D paralelos. Asimismo, las patentes proporcionan información comercial eficaz, que otorga una buena percepción sobre las estrategias de marketing de sus competidores. En otras palabras, la información sobre patentes se convierte en un valioso instrumento en todas las etapas del sistema de producción: investigación, planificación de la producción, desarrollo de productos, fabricación, comercialización y gestión.

Información obtenida a través de una patente

Una patente proporciona información acerca de una innovación que, en muchos casos, no ha sido publicada anteriormente. El documento de una patente describe la innovación de forma clara y completa, ofrece ejemplos de aplicaciones industriales e informa acerca del contexto tecnológico. El sistema de clasificación de patentes facilita la recuperación inmediata de cualquier documento dentro de un área tecnológica específica. Además, el documento de una patente muestra habitualmente información que permite localizar al inventor y al solicitante de la patente.

Fuentes de información sobre patentes

Hoy en día, la información sobre patentes puede ser extraída de bases de datos de acceso gratuito y de cobro. La mayoría de las Oficinas Nacionales de Patentes tienen sus propias páginas web en las cuales ofrecen acceso gratuito a sus bases de datos sobre patentes nacionales. Al igual que en los servicios nacionales, la Oficina Europea de Patentes (EPO) cuenta con un servicio en Internet llamado Espacenet (<http://ep.espacenet.com/>). Este servicio proporciona información gratuita acerca de patentes procedentes de más de 60 países. Espacenet contiene más de 40.000.000 de documentos, la mayoría de los cuales incluyen referencias bibliográficas, textos completos y

dibujos sobre las patentes. Otras bases de datos gratuitas, tales como US Patent Full-Text y Full-Page Image Databases, son distribuidas por la United States Patent and Trademark Office (USPTO) (<http://www.uspto.gov/>).

También, existen proveedores privados de bases de datos sobre patentes. La mayoría de ellos proporcionan información científica y de alto valor añadido sobre las patentes así como información adicional sobre licencias, informes empresariales, etc. Algunos ejemplos de servicios privados son Derwent, Delphion Intellectual Property Network, Dialog, Questel-Orbit Group y STN International.

Utilidad de la información sobre patentes

Las fuentes de información sobre patentes deben ser utilizadas por las empresas en los procesos de investigación y desarrollo que se mencionan a continuación:

- Conocer el estado de la técnica con fines tecnológicos.
- Detectar tecnologías emergentes e innovadoras.
- Identificar posibles áreas fructíferas de investigación.
- Identificar áreas donde el esfuerzo de investigación se perdería debido a la duplicación de resultados o al dominio establecido por otras compañías.
- Investigar las patentes existentes con propósitos legales (i.e.: posibilidades de infracción).
- Buscar posibles competidores o socios.
- Detectar oportunidades para transferir tecnología o conceder licencias.

Barreras al uso de la información sobre patentes

Existen dos dificultades fundamentales para el uso masivo de la información sobre patentes:

1. La falta de concienciación entre científicos y personal técnico acerca del valor de los datos contenidos en los documentos de patentes.
2. Los problemas de acceso a la literatura sobre patentes debido al enorme número de documentos existentes y a las diferentes lenguas en que los documentos están escritos. Por lo tanto, si se van a tomar decisiones importantes sobre los resultados de las búsquedas, es preciso que éstas sean realizadas por expertos.

UTILICE LA INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL



Otras fuentes de información

Además de las bases de datos sobre patentes, también existen bases de datos sobre otros títulos en materia de Propiedad Intelectual, como son las marcas y los diseños. La mayoría de las Oficinas Nacionales, competentes en el registro de títulos, proveen acceso gratuito a sus bases de datos nacionales. A nivel internacional, la OAMI (Oficina para la Armonización del Mercado Interno), cuya tarea es registrar las marcas y los diseños de la Comunidad Europea, permite búsquedas gratuitas de marcas comunitarias. Asimismo, la oficina de WIPO en Ginebra ofrece acceso gratuito para la búsqueda de diseños internacionales. También dispone usted de servicios comerciales relativos a marcas, como por ejemplo el servicio ofrecido por el Questel-Orbit Group. Es aconsejable utilizar estos servicios para contrastar con anterioridad las marcas existentes en el mercado.

Servicios de Vigilancia Tecnológica

El propósito general de estos servicios es facilitar información tecnológica actualizada a una amplia variedad de agentes económicos. Estos servicios pueden ser suministrados tanto por las Oficinas Nacionales de Patentes como por otras organizaciones.

Algunos objetivos de los Servicios de Vigilancia Tecnológica son los siguientes:

- Vigilar el entorno competitivo de las actividades tecnológicas y comerciales.
- Determinar el estado de la técnica en un sector tecnológico específico, identificando tendencias y desarrollos.
- Posibilitar el seguimiento de los desarrollos tecnológicos.
- Cribar la información sobre patentes que pueda ser relevante para la mayoría de las empresas en un determinado sector económico.
- Mostrar una fuente de ideas para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.
- Planificar cualquier tipo de actividad de I+D.
- Determinar la patentabilidad de sus productos y procesos de producción.
- Obtener una solución para un problema técnico específico.
- Buscar tecnologías que estén abiertas a la concesión de licencias. Evaluar un contrato de licencia.

- Evitar la duplicación de investigaciones realizadas en otro lugar.
- Ubicar nuevos usos para tecnologías ya conocidas.
- Detectar tecnologías gratuitas.
- Prevenir posibles infracciones contra las tecnologías patentadas.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EMPRESAS

1. Antes de iniciar un proyecto de investigación, lleve a cabo una búsqueda de los documentos publicados sobre patentes.
2. Revise los documentos sobre patentes para obtener posibles soluciones a sus problemas de producción y mejorar sus procesos de innovación tecnológica.
3. Si usted está pensando en fabricar un producto, primero debería comprobar si pueden prohibírselo por la existencia de una patente que todavía esté legalmente vigente.
4. Si no tiene los recursos o la experiencia necesaria para desarrollar o comercializar su producto patentado, debería considerar la posibilidad de otorgar la licencia de su Propiedad Intelectual a otra parte para explotar completamente su invención.
5. Utilice la búsqueda de documentos sobre patentes para encontrar potenciales concesionarios o socios empresariales para su producto.



CREE VALOR CON SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Introducción a la comercialización de la Propiedad Intelectual

Su Propiedad Intelectual, tanto si es una patente como un diseño u otra forma de propiedad, representa una inversión mediante la cual usted puede obtener un retorno. Por esta razón, la transformación de una invención en un producto comercial es un paso crucial en el proceso de innovación para que éste comience generar ingresos y beneficios.

La Propiedad Intelectual tiene un valor potencial, razón por la cual se invierte en ella. Entonces, su propietario debe convertir ese potencial en una recompensa real. El valor de la Propiedad Intelectual depende de su eficiente utilización. Si usted adopta un enfoque sistemático para la comercialización efectiva de su Propiedad Intelectual, ello le garantizará un buen retorno sobre su inversión en la misma.

Desde el principio, debe darse cuenta de que hay ciertos factores básicos que son vitales para la creación de una Propiedad Intelectual valiosa. Entre estos cabe destacar los siguientes:

- La innovación y la I+D no deben ser realizadas de forma aislada de las realidades del mercado. Un desarrollo tecnológico siempre debe ser evaluado en términos de mercado o de sus méritos comerciales.
- La creación y protección de la Propiedad Intelectual debe equilibrarse con el esfuerzo en su comercialización.
- La explotación exitosa de la Propiedad Intelectual requerirá una persona competente y responsable en la empresa, encargada de prestar atención continuada a la gestión y comercialización del portafolio de Propiedad Intelectual.

También, deben darse una serie de condiciones en la empresa para lograr beneficios reales:

- Desarrollar una concienciación sobre el papel de la Propiedad Intelectual.
- Crear un lenguaje común dentro de la organización.
- Desarrollar un conjunto de indicadores para evaluar la Propiedad Intelectual.
- Desarrollar una metodología de evaluación.
- Utilizar asesores con experiencia.

Alternativas para comercializar

Si la compañía que ha llevado a cabo la investigación y que posee la Propiedad Intelectual no se encuentra en una posición para explotar los resultados, dispone de otras alternativas para hacerlo, tales como:

- Creación de una nueva empresa para fabricar y comercializar los productos y servicios cubiertos por la Propiedad Intelectual.
- Establecimiento de un "joint-venture" o un acuerdo cooperativo con otra compañía apropiada a sus fines.
- Concesión de licencias sobre los derechos de Propiedad Intelectual a otra empresa o entidad con capacidad para explotarlos.
- Venta de la Propiedad Intelectual.

Para decidir cuál es el mejor camino a seguir, usted debería analizar cada alternativa tomando en consideración los elementos siguientes:

- El alcance y la fortaleza de la Propiedad Intelectual, desde el punto de vista técnico y comercial,
- las condiciones de mercado,
- su posición financiera,
- su experiencia y capacidades.

CREE VALOR CON SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Colaboración y concesión de licencias

La explotación directa de los derechos de Propiedad Intelectual por sus titulares puede, por muchas razones, no ser siempre posible. Por lo tanto, para explotar el potencial financiero de una innovación, el titular de la Propiedad Intelectual generalmente considera la concesión de una licencia por sus derechos.

Los factores más relevantes a considerar en la concesión de licencias son los siguientes:

- Flujo de caja inmediato.
- Desarrollo adicional de tecnologías basadas en su Propiedad Intelectual.
- La tecnología está fuera de la línea central de negocio o área de interés de la compañía.
- El producto no es apropiado para exportar debido a su volumen, diferencias reguladoras o falta de conocimiento de los mercados exteriores.
- Hay una falta significativa de tiempo y recursos para dedicar a la comercialización.

Es importante que a la hora de conceder una licencia sea llevada a cabo una búsqueda extensiva y cuidadosa para identificar un socio apropiado. El poseedor de la Propiedad Intelectual debe comprobar que el futuro socio ofrece conocimientos, recursos y compromiso para explotar el correspondiente producto o servicio. Se puede empezar otorgando una opción en la cual al licenciario potencial se le da una oportunidad para investigar el mercado y demostrar al otorgador de la licencia que el acuerdo entre ambos será provechoso. Satisfecho este paso, un acuerdo para la concesión de la licencia puede ser firmado.

Aspectos a considerar en la concesión de licencias:

- Una licencia supone un acuerdo donde el derecho a utilizar una tecnología es formalizado contractualmente.
- Un acuerdo sobre una licencia no transfiere los derechos de Propiedad Intelectual involucrados y el propietario de los derechos puede establecer limitaciones y obligaciones al concesionario de la licencia.

- La colaboración en materia de I+D y la concesión de licencias ofrecen la oportunidad de compartir recursos e información así como la materialización de la Propiedad Intelectual en productos de alta calidad. Más aún, estas acciones posibilitan compartir destrezas y tecnología y penetrar en mercados, que de otra forma serían inaccesibles.
- La concesión de licencias, como un componente de la transferencia de tecnología, resulta un elemento atractivo cuando se establece una relación a largo plazo entre las partes involucradas.

Debe recordarse que la concesión de licencias es un proceso que opera en dos direcciones y puede involucrar a cualquier tipo de derechos de Propiedad Intelectual. Los términos y las condiciones para los acuerdos sobre concesión de licencias se negocian habitualmente caso por caso.

Dado que las licencias juegan un papel relevante, particularmente en las operaciones de las compañías de alta tecnología, es importante para los directivos empresariales comprender los fundamentos de las licencias y las estrategias ligadas a dichos acuerdos.

Se suelen utilizar varios tipos de licencias, algunos de los cuales presentan aspectos comunes, mientras que otras cuestiones solo surgen en ciertos tipos de licencias



HAGA VALER SUS DERECHOS SOBRE SU PROPIEDAD INTELECTUAL



Recuerde que, aunque los derechos sobre Propiedad Intelectual son concedidos por el Estado, es responsabilidad del individuo titular asegurar que sus derechos no son infringidos y, en caso de que así fuera, tomar acciones apropiadas.

Hacer valer los derechos sobre Propiedad Intelectual es necesario porque las personas no suelen respetar los derechos de otros. Los infractores erosionarán su cuota de mercado ganada con mucho esfuerzo y las imitaciones de baja calidad arruinarán rápidamente la reputación de su marca en el mercado. Si alguien infringe sus derechos de Propiedad Intelectual –por ejemplo, utiliza su material sin su permiso— estaría en su mano buscar remedio legal llevando el caso a los tribunales –por ejemplo, pidiendo daños y perjuicios.

También puede ser posible iniciar procedimientos por oposición ante la Oficina de la Propiedad Industrial, en aquellos lugares donde la legislación nacional provea que tales organismos puedan actuar en un papel cuasi-judicial y alternativo a los tribunales. Los procedimientos por oposición pueden darse antes y después del registro y se alzan cuando los derechos registrables, tales como patentes y marcas, pueden ser disputados.

Un enfoque menos costoso y más práctico que el litigio puede ser la negociación de una solución ante el uso ilegal perpetrado por el infractor. La capacidad para demostrar sus derechos legales sobre la Propiedad Intelectual en cuestión mediante la titularidad de una patente, un diseño registrado o una marca registrada, fortalecerá su posición negociadora. Con frecuencia, una patente bien redactada será suficiente para disuadir a los infractores potenciales.

Buenas Prácticas

- Regularmente, usted debería llevar a cabo búsquedas de nuevos registros sobre patentes, marcas y diseños, que puedan entrar en conflicto con el suyo. Solicitudes en tramitación también pueden ser buscadas.
- Para reducir las posibilidades de que se utilice su Propiedad Intelectual sin su permiso, es preciso llamar la atención sobre su Propiedad Intelectual en cualquier trato público. Si usted expone sus productos o material protegido por la Propiedad Intelectual en el dominio público, ya sea publicando o vendiendo mercancías, entonces debe marcar sus productos de tal forma que sus derechos queden claramente reflejados. Por ejemplo, en aquellos productos comercializados bajo una marca registrada, utilice ® para indicar este hecho.
- Una patente confiere a su titular, por un período de tiempo limitado, el derecho a excluir a otros de la explotación (fabricación, utilización, venta e importación) de la invención patentada, excepto que exista el consentimiento del titular de la patente. Si usted se da cuenta de cualquier infracción sobre su patente, debe inmediatamente buscar asesoramiento legal para iniciar la acción más apropiada.
- Si posee un diseño registrado, debe considerar junto con su asesor legal qué oportunidades existen para actuar legalmente contra otros que producen artículos con la misma o similar apariencia al que usted fabrica.
- De igual forma, sea consciente de que su marca puede ser su activo más valioso. Usted puede haber invertido en una marca determinada para dar a conocer y promocionar un producto o servicio en particular que va dirigido a un mercado específico. Siempre que detecte el uso sin autorizar de su marca, inicie acciones legales contra el infractor porque si no lo hace puede perder su negocio y su fondo de comercio, y el valor de su marca puede diluirse o perderse totalmente.

HAGA VALER SUS DERECHOS SOBRE SU PROPIEDAD INTELECTUAL



- Si es titular de unos derechos de autor, entonces debería ser prudente y considerar su obra como un objeto de su propiedad y un negocio. Los titulares de derechos de propiedad debe mantener siempre copias fechadas de sus trabajos (caso de manuscritos y cintas) y copias de cualquier carta en las que presenta sus obras a otros. Su capacidad para probar la autoría sobre sus trabajos, es esencial para hacer valer sus derechos.
- El mejor enfoque para hacer valer sus derechos debe ser consultado cuidadosamente con sus asesores legales y profesionales. El Colegio de Abogados puede facilitarle una lista de abogados y agentes especializados en patentes y marcas, que pueden prestarle consejo y ayuda legal.
- Usted debería esforzarse por evaluar los costes derivados por ganar o perder una acción legal. El coste puede calcularse en términos del tiempo que puede llevar obtener dicha decisión, los honorarios que habría que pagar a los abogados y los costes generados en caso de perder el litigio. Asimismo, hay que evaluar las posibilidades de ganar el caso, el volumen de la compensación por daños y perjuicios que piensa razonablemente obtener del infractor así como el posible reembolso de sus costes legales. Por otro lado, puede ser factible resolver los problemas sin acudir a los tribunales al negociar un acuerdo mutuamente satisfactorio o bien al utilizar la mediación o el arbitraje. Estos mecanismos para la resolución de disputas son, a menudo, menos costosos y consumen menos tiempo que los procedimientos judiciales.
- Hacer valer sus derechos mediante acciones legales ante los tribunales puede ser un ejercicio costoso. Es posible contratar seguros que cubran el coste de una posible acción legal, aunque éstos pueden ser caros. A pesar de ello, usted debería explorar la posibilidad de obtener la cobertura de un seguro.
- Sea consciente de que algunos derechos sobre Propiedad Intelectual son infringidos intencionalmente a nivel comercial, existiendo entonces la posibilidad de procesar a esa persona por una ofensa criminal. Las palabras falsificación, piratería y contrabando son utilizadas con frecuencia para describir este comportamiento criminal. Allí donde una ofensa criminal pueda

haberse cometido, un titular de Propiedad Intelectual puede enfrentarse a la infracción por sí mismo como un acusador privado o bien informar sobre esta cuestión a la autoridad gubernamental pertinente, caso de la policía o los agentes de aduanas. Estos últimos pueden estar habilitados para confiscar la mercancía infractora.

Información adicional sobre la aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual, en particular para el caso de las PYMEs, puede ser obtenida en la página web de WIPO:
http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/ip_dispute/dispute_resolution.htm



CONSULTE A EXPERTOS

Busque el consejo y la ayuda de expertos

La ley sobre Propiedad Intelectual es compleja y su aplicación es generalmente una tarea para expertos. Uno debería tener en mente que la información presentada en esta Guía es general ya que los principios establecidos aquí no pueden ser aplicados directamente a casos individuales. Antes de tomar decisiones empresariales significativas relativas a la aplicación de la Propiedad Intelectual, es aconsejable obtener asesoramiento profesional.

Teóricamente, el solicitante puede, si lo desea, realizar él mismo los procedimientos ante el organismo público competente. Sin embargo, dado que el valor de un derecho de Propiedad Intelectual depende con frecuencia de como ha sido redactado y de la innovación en sí misma, un solicitante sin el necesario conocimiento y experiencia debería ser representado por un profesional, que tenga las habilidades técnicas y legales requeridas para preparar una solicitud y hacer un seguimiento de la misma a través de las diversas etapas del procedimiento establecido. No obstante, la mejor solución para una empresa o un consorcio de empresas, particularmente PYMES, podría ser la presencia de un experto en su staff, con dedicación parcial o completa al tema de Propiedad Intelectual.

Oficinas de Propiedad Intelectual

El papel de una Oficina de Propiedad Intelectual (en el caso de España es la OEPM) es proporcionar protección. Sirve los intereses de inventores y empresas innovadoras con relación a sus creaciones y a la identificación de sus productos y servicios corporativos. También, aconseja y presta asistencia al Gobierno en asuntos relacionados con la Propiedad Intelectual. A través de la protección, clasificación y divulgación de la información sobre Propiedad Intelectual, las Oficinas ayudan y estimulan el avance científico y técnico de las naciones

Entre los deberes de las Oficinas de Propiedad Intelectual figuran los siguientes:

- Examinar las solicitudes y conceder títulos de Propiedad Intelectual, cuando los solicitantes tienen derecho a los mismos.
- Publicar y divulgar información sobre Propiedad Intelectual y sobre sus archivos.
- Efectuar búsquedas sobre derechos nacionales e internacionales de Propiedad Intelectual y mantener un servicio público sobre esta materia.
- Proporcionar copias sobre derechos de Propiedad Intelectual y archivos oficiales.
- Ofrecer un servicio de búsqueda para verificar si una solicitud propuesta es similar a otra ya presentada o concedida. Este servicio ahorra tiempo y reduce la posibilidad de que alguien infrinja los derechos de otro.

Normalmente, una Oficina de Propiedad Intelectual no da consejos sobre cual puede ser el mejor camino a seguir en lo referente a una situación particular, pero está siempre dispuesta a prestar asistencia y consejo en términos generales sobre esta materia. Concretamente, una Oficina no puede redactar una solicitud para un solicitante, pero sí puede ofrecer diversos tipos de búsquedas realizadas por personal especializado.

CONSULTE A EXPERTOS

El personal de información de la Oficina de Propiedad Intelectual está siempre disponible para contestar preguntas, para facilitar detalles sobre los procedimientos y las tasas requeridas y para informar sobre el progreso de una solicitud en particular. Todo el personal de la Oficina está sujeto a unas reglas estrictas en materia de confidencialidad. Las Oficinas también publican una guía para solicitantes, que contiene detalles muy completos sobre el procedimiento de concesión. Finalmente, estas Oficinas proporcionan información y direcciones para los futuros solicitantes.

Abogados y Agentes de Propiedad Intelectual

Teóricamente, un solicitante de derechos de Propiedad Intelectual puede dirigir por sí mismo los procedimientos de solicitud ante una Oficina de Propiedad Intelectual. Sin embargo, suele ser prudente contratar los servicios de un abogado especializado en Propiedad Intelectual para actuar en su nombre. Estas personas están especialmente formadas y cualificadas profesionalmente en todos los aspectos de la legislación sobre Propiedad Intelectual. Él o ella le aconsejará en todos los aspectos legales, le redactará y presentará las especificaciones ante la Oficina correspondiente, y le representará durante todo el proceso de concesión. Después de que un derecho de Propiedad Intelectual haya sido concedido, el abogado puede también representarle en cualquier litigio contra una tercera parte. Estos profesionales están sujetos a reglas de confidencialidad con su cliente.

En ocasiones, la Oficina de Propiedad Intelectual le proporcionará una lista de personas cualificadas y registradas para actuar como abogado ante dicho organismo. Asimismo, esta información puede ser obtenida a través de directorios profesionales o de las Asociaciones de Abogados. La Oficina no puede recomendar a ninguna firma o individuo en particular. Esta elección descansa solamente en el solicitante, quien concede el poder legal a un abogado y puede revocarlo en cualquier momento.

Centros de información de Propiedad Intelectual/PATLIB (Biblioteca de Patentes)

En algunos países existen centros de información que se dedican específicamente a la Propiedad Intelectual. Su papel es proporcionar consejo e información sobre la protección y utilización de derechos, la concesión de licencias, así como de detalles sobre cualquier tipo de apoyo financiero disponible. Muchos centros de información están conectados con la PATLIB.

PATLIB es una red de centros de información localizados a través de toda Europa. La Red fue creada por las Oficinas Nacionales de Patentes de los estados miembros de la Organización Europea de Patentes.

La información sobre Propiedad Intelectual es difundida por las Oficinas en los Estados contratantes y los centros asociados con ellos. Estas instituciones, que operan en la lengua nacional de cada país, proporcionan servicios de información sobre Propiedad Intelectual, especialmente dirigidos a PYMES, inventores privados y personal académico. A través de la cooperación con las Oficinas de Propiedad Intelectual de los estados miembros, la Red PATLIB ha crecido de manera significativa en los últimos años. Todas las actividades de cualquier centro PATLIB deben ser establecidas de acuerdo con la respectiva Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Tan pronto como un centro de información es oficialmente reconocido por la Oficina Nacional se convierte en parte de la Red PATLIB. Dichos centros tienen derecho a beneficiarse de las medidas provistas por la EPO que apoyan a las infraestructuras nacionales de información sobre Propiedad Intelectual.

El propósito principal de la Red PATLIB es capacitar a los centros de información para que se comuniquen y trabajen unos con otros de forma factible y conveniente. La Red también realiza actividades de planificación para promocionar el proceso de difusión de la cultura de Propiedad Intelectual mediante la participación en ferias comerciales y la organización de talleres de trabajo.

CONSULTE A EXPERTOS

10

Centro de Enlace para la Innovación

Los Centros de Enlaces para la Innovación configuran una red de centros en países de la Unión Europea, que están financiados parcialmente por el Programa de Innovación de la UE. Estos centros constituyen un nexo directo con la tecnología y la innovación en toda la Unión Europea. Su objetivo primordial es promocionar el espíritu de innovación en empresas e instituciones de investigación europeas, mostrando un especial énfasis hacia las PYMEs. Los centros están operados por profesionales con experiencia en los ámbitos de la industria, la empresa y la tecnología.

Entre los diversos servicios que prestan estos centros, se encuentra la asistencia en la transferencia de tecnología. Cada centro puede ayudarle, a través de la red de oficinas regionales, a identificar socios potenciales o concesionarios de licencias en otras regiones europeas. Asimismo, pueden aconsejarle sobre la estrategia más adecuada a seguir para explotar sus resultados de investigación. Cuando sea apropiado, los centros pueden asistirle en las negociaciones y la implantación de un acuerdo sobre transferencia de tecnología.

También le proporcionan talleres de formación sobre transferencia tecnológica y, en algunos casos, ayuda financiera para actividades relevantes en este ámbito.

**Plataformas Nacionales de Asistencia sobre Propiedad Intelectual (Proyecto LIIP)**

En el marco del Proyecto LIIP, que ha elaborado la presente Guía, se ha creado una red, llamada "Plataformas Nacionales de Asistencia", entre algunos socios del proyecto. El propósito de esta red es combinar sus esfuerzos para facilitar información y asistencia sobre Propiedad Intelectual a cualquiera que lo necesite. Cada Plataforma Nacional de Asistencia está compuesta por la Oficina Nacional de Patentes u organización similar, así como por instituciones reconocidas a nivel local con experiencia en el desarrollo de actividades en el campo de la Propiedad Intelectual y en temas de innovación relacionados con las empresas.

El objetivo de la Plataforma Nacional de Asistencia es proporcionar a organizaciones e individuos un servicio eficiente de información sobre asuntos nacionales e internacionales relativos a la Propiedad Intelectual. De esta forma, se trata de lograr un mejor uso del conocimiento y know how de las Oficinas Nacionales de Patentes.

Una Plataforma Nacional de Asistencia ofrecerá los servicios siguientes:

- Respuesta a preguntas técnicas.
- Información sobre Propiedad Intelectual.
- Promoción de asuntos sobre Propiedad Intelectual,
- Listas de instituciones y expertos.



CASO DE ESTUDIO

La importancia de los derechos de autor y la protección de patentes en una empresa de nueva creación**■ CASO DE ESTUDIO DE KLEEREX INTERNATIONAL LTD.****DATOS DE LA EMPRESA**

Nombre	Kleerex International Ltd.
Localización	Irlanda
Sector	Industria del plástico
Actividad	Fabricación y provisión de productos para la exposición de productos en comercios (i.e.: baldas, estantes, puntos de venta, etc.)
Número de empleados	105 personas
Ventas anuales	24 millones de euros

NARRACIÓN

Originalmente, el fundador de la compañía tenía un negocio sobre sistemas de exposición para comercios. Él los diseñaba según pedido, los producía usualmente en plástico acrílico y los montaba en el local comercial. Tras un tiempo, se dio cuenta de que algunos grandes clientes pedían varias unidades para locales diferentes y que ciertos competidores estaban copiando sus ideas. Llegados a este punto, decidió solicitar el asesoramiento de expertos en Propiedad Intelectual, los cuales le aconsejaron que algunos de sus productos podían protegerse mediante los derechos de autor mientras que otros diseños podían ser aptos para ser patentados. La realidad era que en este sector las patentes apenas eran utilizadas.

Nuestro hombre decidió establecer una empresa, llamada Kleerex, para fabricar y vender un catálogo de productos de exhibición, y protegerlos utilizando el sistema de patentes. Comenzó con cinco empleados y dos productos principales, uno de los cuales se convirtió rápidamente en un éxito comercial. Antes de que las patentes fueran concedidas, algunas copias de su producto aparecieron en el mercado. Para proteger sus derechos de autor, Kleerex inició acciones legales contra una empresa británica, consiguiendo que ésta cesara de copiar sus productos sin necesidad de llegar al juzgado.

Un competidor más importante comenzó a fabricar y vender un producto muy similar al producto estrella de Kleerex. Como es habitual en estos casos, el infractor intentó que se declarara nula e inválida la patente de Kleerex. Durante cerca de dos años, las dos compañías intercambiaron acciones legales sobre esta cuestión.

Tradicionalmente, el sector de expositores para comercios es muy competitivo y la copia de productos ajenos es un hecho habitual. En este contexto, Kleerex fue la primera compañía en solicitar patentes y en vigilarlas activamente. Al conocer las acciones legales emprendidas por la compañía, otros competidores que tenían pensado copiar el producto desistieron de hacerlo. Asimismo, los distribuidores y clientes fueron cautelosos de adquirir los productos supuestamente infractores de una patente por temor a verse envueltos en un litigio.

Eventualmente, se logró un acuerdo legal entre Kleerex y el supuesto infractor, que evitó una decisión judicial. Aunque la acción nunca llegó a los tribunales y a pesar de que el competidor nunca desistió completamente en su infracción, el recurso legal concedió a Kleerex un respiro para establecerse firmemente en el mercado en cuanto a calidad de productos, lealtad de los clientes y catálogo de productos.

Kleerex ha pasado de ser una pequeña empresa a convertirse en una compañía considerable con más de 100 empleados que vende productos y concede licencias sobre su tecnología. La Propiedad Intelectual es una parte vital de la estrategia de la compañía. Tiene un programa de I+D que expande su catálogo de productos y que protege la Propiedad Intelectual de sus nuevos productos. En la actualidad, el fundador de Kleerex ha vendido su participación en la compañía y se ha retirado gracias a los considerables ingresos que ha percibido por sus acciones. Esta empresa cree firmemente que sin la protección otorgada por sus patentes en su fase inicial, los competidores la hubieran copiado y ella no hubiera sobrevivido.

ANEXOS

ANEXO A: DIRECCIONES NACIONALES DE CONTACTO ÚTILES EN LOS PAÍSES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO LIIP

■ LUXEMBURGO

Patentes, Diseños, Marcas y Derechos de Autor

Ministère de l'Économie

Direction de la Propriété Intellectuelle

19-21, Boulevard Royal • L-2914 Luxembourg

Tel: +352 478 4156

E-mail: dpi@eco.etat.lu

Website: http://www.eco.public.lu/activites/direction_propriete/index.html

The Benelux Designs Office

Bordewijklaan 15 • 2591 XR Den Haag • The Netherlands

Tel: +31 70 349 11 11

E-mail: info@bbtm-bbdtm.org

Website: <http://www.bbtm-bbdtm.org>

The Benelux Trademarks Office

Bordewijklaan 15 • 2591 XR Den Haag • The Netherlands

Tel: +31 70 349 11 11

E-mail: info@bmb-bbm.org

Website: <http://www.bmb-bbm.org>

Gestión estratégica de la información

Centre de Veille Technologique

Centre de Recherche Public Henri Tudor

66, rue de Luxembourg • B.P. 144 • L-4002 Esch-sur-Alzette

Tel: +352 54 55 80 600

E-mail: cvt@tudor.lu

Website: <http://www.veille.lu><http://www.brevet.lu> (patent portal)

Innovación

Luxinnovation GIE

Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche

7, rue Alcide de Gasperi • L-1615 Luxembourg

Tel: +352 43 62 63 1

E-mail: luxinnovation@luxinnovation.lu

Website: <http://www.luxinnovation.lu><http://www.innovation.public.lu>

■ ESPAÑA

Patentes, Diseños y Marcas

Oficina Española de Patentes y Marcas

Paseo de la Castellana, 75 • E-28071 Madrid

Tel: +34 91 79 25 804

E-mail: informacion@oepm.es

Website: <http://www.oepm.es>

Socio del Proyecto

Socio del Proyecto

Socio del Proyecto

Socio del Proyecto

ANEXOS

Derechos de Autor

Subsecretaría – Secretaría General Técnica

Subdirección General De Propiedad Intelectual

Plaza del Rey, 1, 1a Planta • 28071 Madrid

Tel: +34 91 701 70 00

E-mail: propiedad.intelectual@sqt.mcu.es

Website: http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm

Organización para el desarrollo tecnológico

Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial

Socio del Proyecto

Calle Juan Bravo, 10 • E-28006 Madrid

Tel: +34 91 78 10 076

E-mail: anarodriguez@opti.org • anamorato@opti.org

Website: <http://www.opti.org>

■ GRECIA

Patentes y Diseños

Industrial Property Organisation

Socio del Proyecto

5, Pantanassis Str • GR-151 25 Paradissos Amaroussiou • Athens

Tel: +30 210 618 35 00

E-mail: info@obi.gr

Website: <http://www.obi.gr>

Marcas

Ministry of Development - General Secretary of Commerce

Kanningos sq. • 2nd floor • GR-10181 Athens

Tel: +30 210 38 40 790

E-mail: Fotopoulou@gge.gr

Website: <http://www.gge.gr>

Derechos de Autor

Intellectual Property Organisation

5 Metsovou Str. o GR-106 82 Athens

Tel: +30 210 82 53 715

Website: <http://www.culture.gr>

Transferencia de Tecnología y Servicios de Apoyo en

Propiedad Intelectual

EDAP SA

Socio del Proyecto

Management Company of the Science and Technology Park of Crete

P.O.Box. 1447 • GR-71110 Heraklion • Crete

Tel: +30 2810 39 19 00 -5

E-mail: saitakis@stepc.gr

Website: <http://www.stepc.gr>

ANEXOS

Thessaloniki Technology Park / **Socio del Proyecto**
Management & Development Corporation S.A. (TTP/MDC S.A.)

P.O.Box 328 • 6th km Harilaou • Themi Road
 GR-57001 Themi-Thessaloniki
 Tel: +30 2310 498 200
 E-mail: park@thestep.gr
 Website: <http://www.thestep.gr>

■ IRLANDA

Patentes, Diseños, Marcas y Derechos de Autor

Irish Patents Office **Socio del Proyecto**
 Government Buildings
 Hebron Road • Kilkenny • Ireland
 Tel: +353 56 77 20111
 E-mail: patlib@entemp.ie
 Website: <http://www.patentsoffice.ie>

Agencia de Desarrollo

Enterprise Ireland **Socio del Proyecto**
 Glasnevin • Dublin 9 • Ireland
 Tel: +353 1 808 2000
 E-mail: michael.sharp@enterprise-ireland.com
 Website: <http://www.enterprise-ireland.com/english.asp>

■ ITALIA

Patentes, Diseños y Marcas

Ministero delle Attività Produttive **Socio del Proyecto**
Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
 19, Via Molise • I-00187 Roma
 Tel.: +39 06 47 05 30 54
 e-mail: sala.pubblico2@minindustria.it
 Website: <http://www.attivitaproduttive.gov.it>

Derechos de Autor

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale – Servizio XI -
Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E
 Via della Ferratella in Laterano, 51 • I-00184 Roma
 Tel.: +39 06 77 70 12 03/08
 E-mail: dirittoautore@beniculturali.it
 Website: <http://www.beniculturali.it>

Agencia de Desarrollo

ABCnet Servizi per l'Impresa s.r.l. **Socio del Proyecto**
 Via Pietro de Francisci, 47 • I-00165 Roma
 Tel: +39 06 97 84 29 00
 E-mail: alrami@abcnet.it
 Website: <http://www.abcnet.it>

ANEXOS

DESARROLLADOR DEL PAQUETE
MULTIMEDIA:
Socio del Proyecto

Windmill Lane (WLL)
 4 Windmillane • Dublin 2 • Ireland
 Tel: +353 1 6713444
 E-mail: info@windmillane.com
 Website: <http://www.windmillane.com>

ANEXO B:
PÁGINAS WEB DE INTERÉS
Organizaciones internacionales:

World Intellectual Property Organization (WIPO)
 34, chemin des Colombettes • CH-1211 Genève
 Tel: +41 22 338 9111
 Website: <http://www.wipo.org>

European Patent Office (EPO)
 Erhardstrasse 27 • D-80331 Munich
 Tel: +49 89 23 99-0
 Website: <http://www.european-patent-office.org>

Commission of the European Communities
 200, rue de la loi • B-1049 Bruxelles
 Tel: +32 2 299 11 11
 Website: <http://europa.eu.int>

Office for the Harmonization in the Internal Market (OHIM)
 Trade marks and Designs
 Apartado de correos, 77 • E- 03080 Alicante
 Tel: +34 965 138 800
 Website: <http://oami.eu.int>

The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)
 P.O. Box 260112 • 80058 München Germany
 Tel: +49 89 201 70 80
 E-mail: info@patentepi.com
 Website: <http://www.patentepi.com>

African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)
 P. O. Box 4228 • Harare • Zimbabwe
 Tel: +263 4 79 40 65 6
 E-mail: info@aripo.wipo.net
 Website: <http://www.aripo.wipo.net>

Eurasian Patent Organization (EAPO)
 Maly Cherkassky per 2/6, Moscow, 109012,
 Russian Federation
 Tel: +7 95 928 56 12
 E-mail: info@eapo.org
 Website: <http://www.eapo.org>

World Trade Organization (WTO)
Centre William Rappard
 154, Rue de Lausanne • CH-1211 Geneva 21
 Tel: +41 22 739 51 11
 E-mail: enquiries@wto.org
 Website: <http://www.wto.org>

International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
 Tödistrasse 16 o P.O. Box • CH-8027 Zurich
 Tel: +41 1 280 58 80
 E-mail: mail@aippi.org
 Website: <http://www.aippi.org>

Community Plant Variety Office (CPVO)
 P.O BOX 62141 o 3, Boulevard Maréchal Foch
 F-49021 ANGERS Cedex 02
 Tel: +33 2 41 25 64 00
 E-mail: cpvo@cpvo.eu.int
 Website: <http://www.cpvo.fr>

International Federation of Inventors' Associations (IFIA)
 P.O. Box 299 o CH-1211 Geneva 12
 Fax: +41 22 789 30 76
 E-mail: invention-iffia@bluewin.ch
 Website: <http://www.invention-iffia.ch>

ANEXOS

European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Bisschoppenhoflaan 286 • Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel: +32 3 326 47 23
E-mail: ecta@ecta.org
Website: <http://www.ecta.org>

International Trade Marks Association (INTA)

1133 Avenue of the Americas • New York
NY 10036 USA
Tel: +1 212 768 98 87
E-mail: info@intra.org
Website: <http://www.inta.org>

The Association of European Trade Mark Owners

840, Melton Road • Thurmaston • Lekester
LE4 8BN • United Kingdom
Tel: +44 116 264 0080
E-mail: admin@marques.org.uk
Website: <http://www.marques.org>

Información sobre Propiedad Intelectual:**IPR-Helpdesk**

President Building • 106, avenue Louise
B-1050 Brussels
Tel: +32 2 649 53 33
E-mail: ipr-helpdesk@global-eu.com
Website: <http://www.ipr-helpdesk.org>

Community Research and Development Information Service (CORDIS)

B.P. 2373 • L-1023 Luxembourg
Tel: +352 44 10 12 22 40
E-mail: helpdesk@cordis.lu
Website: <http://www.cordis.lu/en/home.html>

Intellectual Property network PatentCafe.com, Inc.

441 Colusa Avenue • Yuba City • CA 95991 USA
Tel: +1 530 671 0200
Website: <http://www.patentcafe.com>

Eldis Resource Center (Intellectual Property Rights)

Tel: +44 1273 87 73 30
E-mail: eldis@ids.ac.uk
Website: <http://www.eldis.org/ipr>

Bases de datos sobre patentes y marcas:

Free patent database provided by EPO ESPACENET
Website: <http://ep.espacenet.com>

Various free IP databases hosted by WIPO INTELLECTUAL PROPERTY DIGITAL LIBRARY (IPDL)
Website: <http://ipdl.wipo.int>

Commercial patent databases DELPHION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK
Website: <http://www.delphion.com>

Various commercial IP databases DIALOG
Website: <http://www.dialog.com>

Various commercial IP databases (patent, trade mark & design) QUESTEL-ORBIT Intellectual Property Group
Website: <http://www.questel.orbit.com>

Patent and scientific information DERWENT
Website: <http://www.derwent.com>

The Scientific & Technical Information Network STN INTERNATIONAL
Website: <http://www.stn-international.de>

American Patent and Trade mark databases (free) USPTO – UNITED STATES PATENT AND TRADE MARK OFFICE
Website: <http://patents.uspto.gov>

Commercial patent and trade mark information services MICROPATENT'S PATENTWEB
Website: <http://www.micropat.com>

OHIM – Community trade mark database (free)
Website: http://oami.eu.int/search/trademark/la/en_tm_search.cfm

ANEXOS

**ANEXO C:
GLOSARIO DE TÉRMINOS****Actividad Inventiva**

Quiere decir que una invención no es obvia para alguien que posea conocimiento y experiencia en el campo tecnológico de dicha invención.

Antecedentes de la Invención

Parte de la solicitud de una patente en la cual se detalla la historia completa de la tecnología relevante o estado de la técnica de la invención.

Asignación

Transferencia de un derecho de propiedad intelectual por parte de una persona (el cedente) a otra (el asignado).

Autor

Creador de un trabajo artístico, literario, musical o dramático.

Búsqueda Preliminar

Búsqueda a través de los ficheros de propiedad intelectual antes de proceder al registro de una solicitud con el fin de verificar si una patente, marca o diseño industrial ha sido previamente solicitado o registrado. La búsqueda puede desvelar registros conflictivos y mostrar que el proceso de solicitud sería en vano.

Caducidad

Término utilizado para describir cuando una patente ya no está protegida en un país o en un sistema debido a no haber pagado las tasas de renovación. No obstante, a menudo la patente puede ser restablecida dentro de un período de tiempo limitado.

Campo de Invención

Definición del campo específico o sector de la técnica al que pertenece una invención.

Certificado de Protección Suplementario (SPC)

Este certificado extiende la duración del derecho exclusivo de una patente solamente en el caso de medicinas o productos para la protección de plantas. Este certificado se pone en marcha cuando una patente relevante expira y tiene una duración máxima de cinco años.

Certificados de Protección Suplementarios para Productos Medicinales y Productos para la Protección de Plantas

Se aplican en aquellos productos que están

protegidos por patentes válidas y para los cuales ha sido emitida una primera licencia de uso en el mercado. Estos Certificados son expedidos solamente para un producto y únicamente para el mismo propietario de la patente principal.

Clases de Marcas

Productos y servicios están divididos en diferentes clases según el Sistema de Clasificación Internacional de Niza. Actualmente, existen 34 clases de productos y 11 de servicios.

Comunidad Europea (CE)

Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado que estableció la Comunidad Europea. http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2002/c_325/c_32520021224en00010184.pdf

Tratado constituyente de la Comunidad Europea, enmendado por el Tratado de Amsterdam. http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2002/c_325/c_32520021224en00010184.pdf

Convención Europea de Patentes (EPC)

La Convención Europea de Patentes fue una realidad en 1977 y gracias a ella se estableció la Oficina Europea de Patentes (EPO). La principal ventaja y propósito de la EPC es que permite obtener los derechos de una patente en uno o en varios de los países firmantes de la Convención mediante la presentación de una única solicitud europea. Este procedimiento es considerablemente más barato que realizar solicitudes separadas en cada uno de los países designados. Una vez otorgada, una patente europea tiene el mismo efecto que una patente nacional en cada uno de los países designados. Las solicitudes de patentes europeas pueden ser presentadas tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas como en la Delegación de la EPO ubicada en La Haya. Información adicional sobre los formularios de solicitud, los costes y los procedimientos puede encontrarse en <http://www.european-patent-office.org>

Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Tratado internacional sobre propiedad intelectual concluido en 1883 y actualizado en varias ocasiones, el cual provee reglas comunes entre los Estados miembros para la administración de los derechos de propiedad intelectual. Información adicional disponible en <http://www.wipo.org>

ANEXOS

Denominación de Obtentores Vegetales

Forma de propiedad intelectual designada específicamente para proteger las nuevas variedades de plantas. Supone el derecho al control de la multiplicación y venta de material reproductor para una variedad concreta de planta.

Derechos de Autor

Término legal que describe los derechos otorgados a los creadores de obras literarias y artísticas. Los tipos de trabajos cubiertos por los derechos de autor pueden ser: obras literarias, tales como novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periódicos y programas de ordenador; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas, tales como pinturas, dibujos, fotografías y esculturas; obras de arquitectura; y anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos.

Derechos Morales

Constituyen los derechos que retiene un autor sobre la integridad de una obra y el derecho a ser reconocida su autoría, incluso después de la venta o transferencia de los derechos de autor.

Descripción

Parte de la solicitud de una patente, que contiene instrucciones que pueden informar a una persona capacitada para usar la invención. La descripción forma la base para las reivindicaciones.

Dibujos

Ilustraciones que explican una invención contenida en la solicitud de una patente.

Diseños Industriales

Un diseño industrial es la apariencia estética u ornamental de un objeto. El diseño puede consistir de rasgos tridimensionales, tales como el volumen o la superficie de un objeto, o de características bidimensionales, tales como las formas, líneas o colores.

Especificación (también Folleto de Patente)

Base de apoyo de una solicitud de patente, que incluye la descripción, los dibujos y las reivindicaciones de una invención.

Estado de la técnica anterior o previo

Información tecnológica previa respecto a la cual se juzga una invención o un diseño para determinar si es novedoso y, por lo tanto, si puede ser registrado. Las referencias sobre la técnica previa incluyen fuentes documentales, tales como patentes y

publicaciones de cualquier lugar en el mundo, y fuentes no documentales, tales como cuestiones conocidas u objetos utilizados públicamente.

Examen

Estudio de una solicitud de patente en la Oficina Nacional de Patentes por un examinador para determinar si la invención ahí descrita puede ser patentada. Entre otras cosas, la consideración principal del examinador es determinar la novedad y utilidad de la invención.

Examinador

Empleado de una Oficina de Patentes, cuyo propósito es evaluar la patentabilidad de una invención reivindicada en una solicitud de patente.

Familia de Patentes

Comprende la patente básica y todas las patentes equivalentes con la misma prioridad en más de un país.

Informe de Búsqueda

Listado de referencias de documentos publicados sobre el estado de la técnica anterior, que es preparado por el examinador para determinar la novedad de una solicitud de patente.

Infracción

Ocurre cuando alguien de forma voluntaria o involuntaria utiliza su Propiedad Intelectual sin su permiso.

Inventor

Todo objeto, máquina, proceso nuevo y útil o todo nuevo uso de los mismos, que es descrito y/o reivindicado en una patente o en una solicitud de patente.

Inventor

Cualquier persona cuya participación y contribución haya sido esencial para el desarrollo de la invención. Aquella persona que ha sido la primera en concebir una invención en particular y que haya trabajado diligentemente para convertir esta concepción en una propiedad física tangible.

Know-How

Información confidencial que facilita el logro de una tarea concreta o la operación de un mecanismo o proceso determinado.

Licencia

Acuerdo contractual a través del cual se otorga

ANEXOS

permiso escrito a otra parte para el uso de los derechos sobre una invención, una obra creativa o una marca.

Licenciador u Otorgador de una Licencia

Parte que otorga los derechos bajo un acuerdo de licencia.

Licenciario

Parte que obtiene los derechos bajo un acuerdo de licencia.

Madrid Agreement/Protocol (Arreglo de Madrid)

Sistema internacional, administrado por la World Intellectual Property Organization (WIPO), que permite al propietario de una marca registrada en un país solicitar protección para dicha marca en otros países dentro de dicho sistema. Información adicional sobre los formularios de solicitud, los costes y los procedimientos puede encontrarse en <http://www.wipo.org> y http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/madrid_protocol.htm

Marca

Signo distintivo que identifica a ciertos productos y servicios que han sido fabricados o provistos por una persona o empresa específica. Las marcas pueden estar constituidas por signos de dos o tres dimensiones, tales como letras, números, palabras, formas, logos o dibujos. El período de protección varía, pero en cualquier caso una marca puede ser renovada indefinidamente más allá del tiempo límite mediante el pago de tasas adicionales.

Marca Comunitaria

La Oficina para la Armonización del Mercado Interno (OAMI), localizada en Alicante, fue establecida por una Regulación del Consejo de la Unión Europea el 20 de diciembre de 1993. Su función es registrar marcas comunitarias, que son legalmente ejecutables y que disfrutan de protección uniforme a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea. Mientras que la marca nacional ofrece protección limitada dentro del mercado de un sólo país, la marca comunitaria ofrece protección para todo el mercado dentro de la Unión Europea.

Modelo de Utilidad

Tipo de protección para invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por las patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica

Novedad

Requisito de patentabilidad. La invención no debe formar parte del estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo aquello que se ha hecho público, en su propio país o fuera del mismo, mediante descripciones escritas u orales, o por cualquier otro medio, antes de la fecha de solicitud o de prioridad de la patente.

Oficina Europea de Patentes (EPO)

Organización intergubernamental, no dependiente de la Unión Europea, cuya función principal es el otorgamiento de patentes europeas. La EPO opera basada en una ley uniforme y en unos procedimientos centralizados para los países firmantes de la Convención Europea de Patentes (EPC), que fue firmada en Munich el 5 de octubre de 1973 y que se puso en funcionamiento el 7 de octubre de 1977. Mediante una única solicitud de patente, la EPO otorga un conjunto de patentes nacionales en relación a los estados que el solicitante designa. Información adicional puede encontrarse en [://www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org).

Oficina para la Armonización del Mercado Interno (OAMI)

Institución comunitaria, cuya función consiste en registrar las marcas y los diseños comunitarios. De esta forma, las marcas y los diseños comunitarios son protegidos en todo el territorio de la Unión Europea en una única etapa. Información adicional disponible en <http://oami.eu.int>.

Patentabilidad

Capacidad de una invención para satisfacer los requisitos legales para obtener una patente, incluyendo el requisito de novedad.

Patente

Concesión gubernamental que otorga a un inventor y/o a un solicitante, el derecho, durante un período limitado, de impedir a otros que fabriquen, utilicen o vendan una invención sin el permiso del propietario. Como contrapartida a este derecho, el solicitante debe revelar como funciona su invención.

Patentes de Adición o Modificación

Otorgada para invenciones que constituyen una modificación de otra invención que ya está protegida por una patente (patente principal). Siguen la suerte de la patente principal y expiran con ella. Las patentes de adición o modificación no requieren el pago de tasas de renovación.

ANEXOS

Patente Comunitaria

Patente otorgada por el conjunto de la Unión Europea. Las patentes comunitarias no existen todavía, pero hay una propuesta bajo discusión para establecerlas.

Patente Europea

La patente europea es un haz de patentes nacionales. Presentando una única solicitud en una de las tres lenguas oficiales de la EPO (inglés, francés y alemán), es posible obtener protección para la patente en algunos o en todos los países firmantes de la Convención Europea de Patentes (EPC). En la mayoría de los estados firmantes, para que la patente tenga efecto debe ser validada; por ejemplo, en algunos países debe ser presentada en la Oficina Nacional de Patentes una traducción en el idioma oficial del fascículo de la patente. Estos asuntos son regulados por la legislación nacional. Información adicional sobre los formularios de solicitud, los costes y los procedimientos puede encontrarse en <http://www.european-patent-office.org> y <http://www.oepm.es/internet/ventanilla/primer.htm>

Patente Pendiente o Patent Pending

Esta notificación en un producto informa a otros que una solicitud de patente ha sido presentada, y que la protección legal (incluyendo derechos retroactivos) puede aparecer próximamente.

Prioridad

La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial permite que, una vez presentada una solicitud en un país firmante de la Convención, usted tenga derecho a reivindicar la prioridad durante un período de doce meses, en el caso de las patentes, y de seis meses, en el caso de marcas y diseños industriales, y que la fecha de presentación de la primera solicitud sea considerada la "fecha prioritaria". Por ello, cuando usted solicita la protección en otros países miembros de la Convención de París durante esos doce meses, la fecha de presentación de su primera solicitud tiene prioridad sobre otras solicitudes presentadas después de esa fecha.

Propiedad Intelectual

Ideas creativas y expresiones de la mente humana que tienen valor comercial y que reciben protección legal en la forma de derechos de propiedad. Patentes, marcas, diseños y derechos de autor constituyen los derechos de propiedad intelectual más importantes. La propiedad intelectual está

dividida en dos categorías: una, la propiedad industrial, que incluye invenciones (patentes y modelos de utilidad), marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de referencia; y otra, los derechos de autor, que incluye obras literarias y artísticas, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y diseños arquitectónicos. Los derechos de autor incluyen aquellos relativos a las actuaciones de los artistas, a las grabaciones y a las emisiones en programas radio y televisión.

Reivindicaciones

Parte de la solicitud de una patente en la cual se definen las características técnicas del objeto para el cual se busca protección. Las reivindicaciones definen el alcance legal de una patente. Lo que entra dentro de dicha definición está protegido por la patente y lo que queda fuera no lo está. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, debiendo estar basadas en la descripción de la invención. Una reivindicación independiente no depende de otra reivindicación dentro de la solicitud. Una reivindicación dependiente se refiere a una reivindicación previa y que define una invención de manera más concreta que en la reivindicación previa.

Resumen

Breve resumen de una invención, contenido en la solicitud de patente. El resumen tiene el único propósito de proporcionar información técnica y carece de relevancia alguna en cuanto a la interpretación del alcance de la protección buscada.

Solicitante

Persona o empresa que solicita una patente con la intención de utilizarla en un proceso de fabricación o para conceder licencias sobre la tecnología de la invención.

Solicitud

Petición formal para el otorgamiento o registro de un derecho de propiedad intelectual.

Solicitud de Patente

Constituye la documentación presentada para solicitar una patente, que incluye la descripción específica de la invención, los dibujos explicativos necesarios, las reivindicaciones legales que definen los límites de los derechos demandados y la tasa de solicitud.

ANEXOS

Tasas de renovación

Pagos que deben ser satisfechos por el solicitante para mantener en vigor una patente, una marca o un diseño industrial.

Topografías de Semiconductores

Tipo de protección especial de propiedad intelectual relacionado con el diseño de productos semiconductores o su topografía.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Tratado internacional administrado por la World Intellectual Property Organization (WIPO), que fue concluido en Washington en 1970 y fue puesto en práctica en 1978. El PCT provee un sistema por el cual una única solicitud internacional presentada en uno de los Estados firmantes del Tratado permite su designación en más de 100 países, en los cuales uno desea disponer de una patente. El solicitante

ANEXO D:**BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE EL PAQUETE DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIA**

El Paquete de Herramientas Multimedia, producido en un CD-ROM, contiene información general y específica de cada país sobre Propiedad Intelectual. Asimismo, incluye un instrumento de auditoría para evaluar la práctica de las empresas en materia de Propiedad Intelectual.

El Paquete de Herramientas Multimedia está compuesto por tres partes principales:

1 Información sobre Propiedad Intelectual de interés general tanto para empresas, especialmente PYMEs, como para individuos. En esta parte usted encontrará información complementaria a la Guía de Buenas Prácticas.

2 Información nacional específica sobre Propiedad Intelectual. Este apartado enfatiza los aspectos legales y técnicos específicos de los temas sobre Propiedad Intelectual referentes a Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y España. Contiene referencias de profesionales, instituciones y organizaciones locales, que son capaces de proveer ayuda concreta en asuntos de patentes y Propiedad Intelectual a innovadores y, particularmente, a PYMEs.

designa aquellos países en los cuales la obtención de una patente es deseada y, en el período de tiempo establecido, la autoridad nacional competente en esta materia otorga una patente. La presentación de una única solicitud de patente internacional tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Los solicitantes que desean designar Irlanda, Italia y Grecia deben seleccionar la opción denominada Patente Europea. Información adicional sobre los formularios de solicitud, los costes y los procedimientos puede encontrarse en <http://www.wipo.org>.

World Intellectual Property Office (WIPO)

Organización intergubernamental, con sede en Ginebra (Suiza), responsable de promover la protección de la propiedad intelectual a través de todo el mundo, estimulando la cooperación entre naciones.

3 Auditoría interactiva que evalúa las prácticas sobre Propiedad Intelectual de su empresa. El objetivo de esta herramienta de auditoría es ayudar a su organización en asuntos sobre:

- identificación de sus activos de Propiedad Intelectual,
- determinación de si sus activos de Propiedad Intelectual han sido reconocidos como tales y si han sido protegidos apropiadamente,
- decisión sobre si la protección es necesaria,
- gestión de los activos de Propiedad Intelectual.

Esta herramienta de auditoría no proporciona una evaluación de su Propiedad Intelectual, pero le facilita información necesaria para llevar a cabo una valoración de estos activos.



PREFACIO	3
INTRODUCCIÓN	4
1. SEA CONSCIENTE DE SU CAPITAL INTELECTUAL	5
2. CONOZCA QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL	8
CASO DE ESTUDIO DE TMG S.A.	12
Adopción de una estrategia de Propiedad Intelectual por una PYME escéptica en esta materia	
3. PROTEJA SUS ACTIVOS INTANGIBLES	14
4. ELIJA LA MEJOR PROTECCIÓN PARA SUS ACTIVOS INTELECTUALES	16
CASO DE ESTUDIO DE COMPAÑÍA S.	20
Reconocimiento de la importancia de la Propiedad Intelectual por el gerente de una empresa de nueva creación	
5. OBTENGA LA PROTECCIÓN	22
6. INTEGRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SU ESTRATEGIA	28
CASO DE ESTUDIO DE HELMED SPINE IMPLANTS, S.A.	30
Los beneficios de la protección de patentes en un mercado muy competitivo	
7. UTILICE LA INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL	32
8. CREE VALOR CON SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	34
CASO DE ESTUDIO DE SPECCHIO PIUMA S.A.S	36
La importancia de la protección de patentes y de los servicios de vigilancia tecnológica para ganar competitividad	
9. HAGA VALER SUS DERECHOS SOBRE SU PROPIEDAD INTELECTUAL	38
10. CONSULTE A EXPERTOS	40
CASO DE ESTUDIO DE KLEEREX INTERNATIONAL LTD.	43
La importancia de los derechos de autor y la protección de patentes en una empresa de nueva creación	
ANEXOS	44





CENTRE DE
VEILLE
TECHNOLOGIQUE
DE L'INFORMATION
À LA DÉCISION



Centre de Recherche Public
HENRI TUDOR

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE



Oifig Na bPaitinní
Patents Office



ENTERPRISE
IRELAND



Ministero delle Attività Produttive
D.G. S.P.C.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



abcnet
Servizi per l'impresa



OBI



LDAR SLP C.S.A.



Thessaloniki Technology Park



MINISTERIO
DE CIENCIA
Y TI



Oficina Española
de Patentes y Marcas



OPTI
Observatorio de
Prospectiva Tecnológica
Industrial